

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 43.251

Jueves 12 de Mayo de 2022

Página 1 de 12

Normas Generales

CVE 2126280

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

APRUEBA INSTRUCTIVO DE TRAMITACIÓN EN MATERIA DE PATENTES Y DEJA SIN EFECTO NORMAS QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 137 exenta.- Santiago, 9 de mayo de 2022.

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 de las Culturas, 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, en adelante también denominado "INAPI" o "el Instituto", como un órgano descentralizado, de carácter técnico y jurídico, encargado de la administración y atención de los servicios de propiedad industrial. De acuerdo a la señalada ley, le corresponderá, asimismo, a INAPI promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de que disponga.

CVE 2126280

Director Interino: Jaime Sepúlveda O.
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

2.- Que con fecha 5 de julio de 2021, se publicó la ley N° 21.355, que modificó la Ley de Propiedad Industrial 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 sólo facilitan 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, en este sentido, y con el objeto de implementar adecuadamente las modificaciones introducidas por la ley N° 21.355 y su reglamento, el Instituto ha definido avanzar en la implementación de medidas orientadas a modernizar sus procedimientos, especialmente considerando la dictación de la ley N° 21.180, sobre Transformación Digital del Estado, y sus principios orientadores, en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.880 y en la ley N° 20.886, que modificó el Código de Procedimiento Civil, para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales.

4.- Que, para avanzar en la implementación de dichas normas y principios en el ámbito de la función pública encomendada, esto es, la administración de los servicios de propiedad industrial, se hace necesario actualizar y refundir las materias tratadas en diversas circulares y resoluciones, relativas a los derechos de propiedad industrial en materia de patentes, a fin de adecuar el actuar institucional e informar debidamente a quienes sean usuarios y usuarias del Sistema de Propiedad Industrial.

5.- Que, con este objetivo, el Instituto debe realizar una aplicación armónica de las normas de procedimiento contenidas en la ley N° 19.039 con los principios del procedimiento administrativo, previstos en la ley N° 19.880, que establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado, especialmente los de celeridad, imparcialidad y economía procedimental, en aquellas solicitudes donde no se verifica oposición; y con las normas que rigen el procedimiento civil, en materia contenciosa, cuando procediere.

Resuelvo:

Artículo primero: Apruébase el "Instructivo de Tramitación en Materia de Patentes", correspondiente a patentes de invención, modelos de utilidad, incluidas las patentes provisionales de éstas, dibujo y diseño industrial, incluidas las solicitudes conforme al procedimiento abreviado de certificado de depósito de dibujo o diseño industrial y esquema de trazado o topografías de circuitos integrados, cuyo registro es administrado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, cuyo texto se transcribe a continuación:

INSTRUCTIVO DE TRAMITACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

1. Objeto del Presente Instructivo:

Con la finalidad de dar una tramitación más ágil y eficaz a las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos industriales, diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, de carácter administrativo y contencioso, el Instituto instruye la correcta aplicación de las normas de procedimiento contenidas en la ley N° 19.039 (en adelante "la LPI") y sus modificaciones, para las siguientes etapas del procedimiento, en la forma que se indica:

2. De la presentación de la solicitud:

2.1 De la presentación de la solicitud:

El procedimiento de tramitación de una solicitud de patente de invención, modelo de utilidad, incluidas las patentes provisionales de éstas, dibujo y diseño industrial, incluidas las solicitudes conforme al procedimiento abreviado de certificado de depósito de dibujo o diseño industrial y esquema de trazado o topografías de circuitos integrados, se inicia con la presentación, en idioma español, de la solicitud, en conformidad a los requerimientos y estándares compatibles con la plataforma dispuesta por el Instituto.

a. Las solicitudes se presentarán en línea, en la plataforma dispuesta por el Instituto, debiéndose adjuntar los respectivos archivos con la documentación técnica que corresponda al tipo de solicitud, junto con pagar el equivalente a 1 unidad tributaria mensual (UTM) a beneficio fiscal, mediante transacción electrónica.

b. 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, y la tasa adicional por exceso de hojas, si procediere, conforme a lo dispuesto en el numeral quinto del presente acto. 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 el pago de la tasa inicial dentro del plazo de 30 días, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, bajo sanción de tenerla por no presentada.

2.2. Formato de presentación:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 del reglamento, y con el objeto de permitir el reconocimiento óptico de caracteres, el formato que se deberá utilizar para acompañar los antecedentes que se acompañen electrónicamente con la presentación de la solicitud o durante su tramitación en línea, es el siguiente:

- Dimensiones correspondientes al formato conocido como "A4" (29,7 cms. por 21,0 cms.).
- Tipo de letra: Times, Arial, Verdana y Tahoma, tamaño N° 12. Se podrán usar tamaños más reducidos de letras en las tablas y figuras, siempre que estas sean legibles. No se podrá usar letra cursiva excepto para las palabras cuyo origen sea de un idioma diferente al español y/o quisiera darse una connotación o énfasis especial, como es el caso del nombre de productos o taxonomía de microorganismos (especie, género, etc.). No se podrán subrayar los textos, usar negritas ni cursivas.
- Márgenes: No inferior a 2,0 cms., izquierdo 2,0 cms., inferior 2,0 cms. y derecho 2,0 cms.
- Interlineado: Sencillo u otro superior.
- En la individualización de los nombres de las personas jurídicas se deberán usar letras mayúsculas, mediante las denominaciones oficiales completas. Respecto de los nombres de personas naturales, primero apellidos en mayúscula, seguidos de una coma y de los nombres en minúscula, ejemplos: "PÉREZ DÍAZ, Pedro José".
- El documento deberá venir escrito sobre un fondo lo más limpio posible, sin ningún tipo de diseño en el fondo, tales como diseño de líneas asemejando por ejemplo el "papel proceso", ello con el fin de facilitar el reconocimiento óptico de caracteres.
- Se deberá insertar número de página en el centro del margen inferior, de la memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones, resumen y figuras, si procediere.
- En los escritos serán admitidos "membretes" relativos a nombre o título del solicitante, representante, estudio jurídico, persona jurídica, corporación u otro, así como otra nota de interés del solicitante o representante, dentro de los márgenes superior o inferior, en el extremo izquierdo y/o derecho.
- En la presuma de los escritos se identificará el N° de Solicitud con un número único conformado, de izquierda a derecha, por los cuatro dígitos del año, seguido de cinco dígitos, colocando tantos ceros como fuere necesario hasta completar la cifra de cinco dígitos con el número asignado a la solicitud al momento de su presentación. Si se tratase de una solicitud contenciosa, se deberá indicar si es oposición o nulidad de registro de patente, indicando en este último caso el N° del expediente.

Ejemplo N° 1:

Solicitud de Patente de Invención N° 202100123

Ejemplo N° 2:

Juicio de Oposición

Solicitud de Patente de Invención N° 202100123

Ejemplo N° 3: Juicio de Nulidad

Registro de Patente de Invención N° 54.000

Exp. N° 2021-1

Las presentaciones se deben ingresar a través de las plataformas que disponga el Instituto. Por tanto, no serán consideradas presentaciones válidas para la tramitación de una solicitud de patente, aquellas enviadas a través de medios distintos a aquellos habilitados para dicho efecto, por ejemplo, a correos electrónicos de algún funcionario del Instituto.

Excepcionalmente, respecto de las presentaciones efectuadas en papel, sin perjuicio que deberán cumplir con lo señalado en el párrafo primero para el reconocimiento óptico, el papel debe ser de color blanco, liso y no brillante.

2.3 Dibujos:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 de la LPI y 40 del reglamento, junto con la presentación de la solicitud, el solicitante deberá acompañar dibujos cuando sean necesarios para la comprensión de la invención. Se entenderá por dibujos a los esquemas, diagramas de flujo y los gráficos. Los dibujos deberán realizarse mediante un trazado técnico o convencional y en color negro, no debiendo estar enmarcados y delimitados por líneas, debiendo omitir todo tipo de rótulos, excepto cuando sean absolutamente indispensables para la comprensión. Sin perjuicio de lo anterior, serán permitidos los dibujos en colores cuando éstos sean necesarios para la mejor comprensión de la invención.

Los dibujos 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. Cuando sea necesario identificar diferentes elementos de una figura, éstos se deberán señalar mediante referencias numéricas.

Serán permitidas las fotografías cuando no sea posible mostrar la invención por medio de dibujos o cuando el mejor medio para mostrarla sea por medio de fotografías.

2.4 Tasa adicional por exceso de hojas:

Según lo dispuesto en el Art. 18, inciso tercero, de la 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.

Para determinar la tasa por exceso de hojas se considerarán todos los documentos técnicos que comprenden la respectiva solicitud de derecho de propiedad industrial en español. Esto es, la memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones, resumen y figuras, según procediere. No quedan comprendidos para efectos del cálculo de la tasa por exceso de hojas la prioridad, listado de secuencias, traducciones de la solicitud internacional y otros escritos o documentos como la petición de divulgación inocua, entre otros.

Para el evento que la solicitud ingrese vía presencial y se acompañaren uno o más documentos en un dispositivo de almacenamiento portátil con la memoria descriptiva, igualmente se deberá contabilizar el número de hojas de dicho archivo para determinar si procede pagar la tasa adicional por exceso de hojas.

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 por exceso de hojas, nuevamente bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud.

2.5 Solicitud de Patente Provisional:

Según lo dispuesto en el Art. 40 de la LPI, se podrá ingresar una solicitud provisional de patente de invención o modelo de utilidad, sin la presentación de reivindicaciones ni de las declaraciones a que se refieren los Arts. 43 y 58 de la LPI, sino que bastará acompañar un documento en español o inglés que describa la invención de manera suficientemente clara y completa. En caso de ser necesario, se podrá acompañar también, al menos, un dibujo. Una vez ingresada la solicitud de patente provisional, no se admitirán presentaciones de ninguna naturaleza, a menos que el Instituto lo requiera de manera expresa.

Antes de la expiración del plazo de doce meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud provisional, se deberá ingresar una solicitud definitiva de patente de invención o modelo de utilidad, acompañando todos los documentos mencionados en los Arts. 43 y 58 de la LPI, respectivamente, redactados en español, bajo sanción de tener por no presentada la solicitud provisional.

En caso que una solicitud definitiva reivindique más de una solicitud provisional, el plazo de doce meses antes aludido se contará desde la solicitud provisional más antigua.

La solicitud provisional no podrá reivindicar la prioridad de una solicitud anterior.

Al presentar la solicitud de patente definitiva, se deberá declarar que reivindica como prioridad la o las solicitudes de patente provisional, identificando cada una de éstas con su respectivo número de solicitud y fecha.

El plazo de vigencia de la solicitud de patente definitiva se contará desde la fecha de presentación de la solicitud provisional y, en su caso, desde la fecha de presentación de la solicitud provisional más antigua que se reivindique en la respectiva solicitud definitiva.

2.6 Certificado de prioridad:

El Instituto insta a que los usuarios presenten el certificado de prioridad por medios electrónicos utilizando las plataformas de intercambio documental internacional con las que cuente el Instituto, en conformidad a los requerimientos y estándares compatibles con las plataformas dispuestas por éste, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 34 de la LPI y en el Art. 64 del Reglamento. A modo de ejemplo, actualmente INAPI cuenta con el uso de la Plataforma de Servicio de Acceso Digital (DAS) de la OMPI.

En caso contrario, se deberá acompañar el respectivo certificado de prioridad emitido por la autoridad competente del país de origen de la prioridad, dentro del plazo de 90 días (Art. 64, inciso tercero, del reglamento).

En los casos de entrada en Fase Nacional del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, PCT en su sigla en inglés, en adelante denominado "PCT", en que el solicitante reivindique una prioridad, no estará obligado a presentar el certificado correspondiente emitido por la Oficina de Origen de la solicitud, si éste está disponible electrónicamente en la base de datos de Patentscope de la OMPI, como parte de la tramitación de Fase Internacional de la solicitud. No obstante, en caso que INAPI advirtiere alguna inconsistencia o disconformidad entre la solicitud presentada en fase nacional y la solicitud internacional, podrá requerir al solicitante que presente la prioridad, quien podrá utilizar la modalidad indicada en el párrafo precedente.

INAPI podrá requerir excepcionalmente una traducción del documento de prioridad al solicitante, cuando el Instituto lo considere necesario para la validez de la reivindicación de prioridad.

2.7 Restauración del derecho de prioridad:

Según lo dispuesto en el artículo 34 de la LPI, conjuntamente con la presentación de la solicitud presentada conforme al Convenio de París, se podrá requerir la restauración del derecho de prioridad dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de prioridad.

Asimismo, INAPI como Oficina Designada y/o Elegida en Fase Nacional del PCT, podrá, a petición expresa del solicitante conjuntamente con la presentación de la solicitud, restaurar la prioridad en caso que la solicitud de restauración del derecho de prioridad haya sido debidamente solicitada ante la Oficina Receptora, pero no haya sido aceptada por ésta, o la Oficina Receptora no hubiere emitido pronunciamiento al respecto.

2.8 Restablecimiento de derechos PCT:

En caso que haya vencido el plazo para la entrada de la solicitud internacional en fase nacional en INAPI, el solicitante podrá requerir el restablecimiento de los derechos, si comprueba que el incumplimiento del plazo no fue intencional o ha ocurrido a pesar de su debida diligencia.

La petición debe realizarse en conjunto con la presentación de la solicitud, dentro del plazo que primero venza de los siguientes:

- a. 2 meses posteriores a la supresión de la causa de inobservancia o,
- b. 12 meses desde la fecha de vencimiento del plazo de los 30 meses para entrar en fase nacional.

Dicha petición deberá expresar las razones del incumplimiento del plazo, aportar las pruebas y pagar la tasa correspondiente. El pago podrá acreditarse dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, bajo sanción de tener por no presentada la petición.

Para resolver la petición de restablecimiento de derechos, INAPI podrá emplazar al solicitante para que realice sus observaciones dentro del plazo que sea fijado por el Instituto (Regla 49.6 letra e) del Reglamento PCT).

2.9 Reducción arancel pericial en solicitudes en que INAPI intervino como ISA y/o IPEA:

Tratándose de solicitudes acogidas al PCT, si el Instituto hubiere emitido un informe de búsqueda internacional y opinión escrita actuando como Administración Encargada de la Búsqueda Internacional (ISA en su sigla en inglés) o evacuado un informe de examen preliminar internacional como Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional (IPEA en su sigla en inglés), el solicitante podrá acompañar, conjuntamente con la presentación de la solicitud en fase nacional, la contestación a las observaciones formuladas en estos informes y opinión escrita, que será considerada por el Instituto para los efectos de su examen.

En este caso, el solicitante deberá indicar en el formulario de presentación, que se acoge al Art. 118 inciso tercero de la LPI, esto es, que solicita beneficiarse del pago del 50 por ciento del arancel pericial establecido en el Art. 8° de la LPI, en razón de que junto con la presentación de la solicitud, ha procedido a contestar abordando y resolviendo las observaciones que le formuló INAPI en su carácter de Administración Encargada de la Búsqueda Internacional o Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional.

Si el solicitante no aborda y/o no resuelve, a fin de superar las observaciones formuladas por INAPI en el informe de búsqueda internacional y opinión escrita actuando como ISA o en el informe de examen preliminar internacional actuando como IPEA, con la notificación del Informe Pericial, INAPI constatará este hecho y la circunstancia de que no se beneficia de la rebaja a que alude el Art. 118 inciso tercero de la LPI y requerirá que se complete el pago del arancel pericial vigente al momento de la acreditación, bajo apercibimiento de declarar el abandono de la solicitud.

2.10 Informe de búsqueda PCT:

En las solicitudes presentadas en INAPI en fase nacional PCT, el solicitante deberá presentar el Informe de Búsqueda Internacional generado por ISA y el informe de examen preliminar internacional generado por IPEA, sólo en el caso que algunos de éstos no estén disponibles en la base de datos Patentscope de la OMPI.

Sin perjuicio del Art. 46 de la LPI, el Instituto podrá requerir que se aporte el resultado de la búsqueda y examen practicado por una oficina extranjera distinta a la realizada en el marco de la fase internacional del PCT.

2.11 Cesión de la invención y de la solicitud:

a. Cesión de la invención: Si el solicitante es una persona diferente del inventor, deberá acompañar el documento que acredite la cesión de la invención o creación, según corresponda.

b. Cesión de la solicitud: Si durante la tramitación de la solicitud, el solicitante la cedere, se deberá acompañar el documento que así lo acredite, y en su caso señalar nuevo representante, de lo cual se dejará constancia en la respectiva solicitud.

En ambos casos, tratándose del ingreso de solicitudes PCT en fase nacional, INAPI no solicitará la cesión correspondiente, salvo que estime exista una duda razonable o advierta alguna disconformidad entre la solicitud presentada en fase nacional y la solicitud internacional.

2.12 Ingreso de solicitudes PCT en fase nacional con modificaciones efectuadas en fase internacional:

Tratándose de solicitudes PCT que ingresan a fase nacional, se distinguen dos situaciones relacionadas con la documentación que se debe acompañar en INAPI al momento de la presentación de la solicitud:

a. Modificaciones posteriores al Informe de Búsqueda ante la Oficina Internacional (Art. 19 PCT): Se deberá presentar en INAPI la traducción de las reivindicaciones como fueron modificadas y como fueron presentadas originalmente. Asimismo, si el solicitante hubiere presentado ante la Oficina Internacional una declaración explicando las modificaciones e indicando los efectos que pudieren tener en la descripción y los dibujos, deberá presentar en INAPI una traducción de dicha declaración.

b. Modificaciones presentadas ante la Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional (Art. 34 PCT): Se deberá presentar en INAPI la traducción de la solicitud internacional tal como fue modificada por los anexos del informe de examen preliminar

internacional, y una traducción de la solicitud internacional tal como fue presentada originalmente.

En caso de presentar los antecedentes mencionados en los puntos a) y b) precedentes, se deben identificar dichos antecedentes con la leyenda "Modificaciones conforme Art. 19 PCT" o "Modificaciones conforme Art. 34 PCT", de tal manera que se distingan del texto presentado por el solicitante para ser sometido a trámite y examen de patentabilidad.

2.13 Divulgaciones inocuas:

En caso que el solicitante haya efectuado las denominadas "divulgaciones inocuas" establecidas en el Art. 42 de la LPI y 31 del reglamento, dentro de los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud -las cuales no serán consideradas para efectos de determinar la novedad ni el nivel inventivo-, deberá alegarlas junto con la presentación de la solicitud, acompañando a ésta la documentación correspondiente que esté disponible al momento de la presentación, y señalando cuáles son y en qué consistieron las publicaciones, a objeto de acreditar su existencia, naturaleza y fecha.

Si no se acompañare la referida documentación junto con la solicitud, ésta se podrá acompañar hasta antes que la solicitud sea aceptada a trámite bajo sanción de tener por no alegada la existencia de la divulgación.

La alegación de divulgaciones inocuas es plenamente aplicable a todas las solicitudes presentadas en INAPI, esto es, con prioridad vía Convenio de París o PCT, o sin prioridad.

En efecto, en las solicitudes presentadas en el Instituto como Oficina designada o elegida conforme al PCT el solicitante podrá reclamar como divulgaciones inocuas aquellas establecidas en el artículo 42 de la LPI, que fueren realizadas dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud internacional PCT -Regla 4.17 y Regla 51bis.1.a)v) del Reglamento PCT-, siempre que sean alegadas junto con la presentación de la solicitud, en virtud de lo dispuesto en el Art. 31 del Reglamento.

Asimismo, por ejemplo, se pueden alegar como divulgaciones inocuas las publicaciones de patentes, puesto que la LPI no las ha exceptuado.

3. Examen Preliminar:

3.1 Suspensión de la publicación:

Durante la etapa de examen preliminar y antes de que la solicitud sea aceptada a tramitación, el solicitante podrá requerir la suspensión de la publicación nacional establecida en el Art. 4° de la LPI, por un plazo máximo de hasta 18 meses en el caso de las patentes de invención y modelos de utilidad, contado desde la fecha de presentación internacional en caso que no declare prioridad; desde la fecha de prioridad de la solicitud, si la tuviere; o desde la fecha de presentación en Chile en caso que no tenga presentación anterior.

En el caso de las solicitudes de diseño y dibujos industriales, esta suspensión se podrá requerir hasta por un plazo máximo de 6 meses desde la fecha de prioridad de la solicitud, si la tuviere; o desde la fecha de presentación en Chile en caso que no tenga presentación anterior.

Dicha petición deberá ser fundada en el perjuicio que pueda generar la publicación en Chile al legítimo interés que el solicitante tenga en el extranjero, atendida la naturaleza del derecho de propiedad industrial.

El solicitante deberá comunicar dentro del plazo de 18 meses o 6 meses, según procediere, que ha cesado el efecto perjudicial que habría tenido la publicación de la solicitud en Chile, debiendo proceder a requerir ésta dentro de dicho plazo. Encontrándose vencido el plazo de 18 meses o 6 meses, según corresponda, sin que se hubiere requerido la publicación, el Instituto la ordenará sin más trámite.

4. Aceptación a Trámite y Publicación:

4.1 Aceptación a trámite y publicación:

Una vez aceptada a trámite la solicitud el solicitante deberá requerir al Diario Oficial la publicación de un extracto de la solicitud (Art. 4° LPI), bajo su responsabilidad, dentro de los 60 días siguientes a la aceptación a trámite de la solicitud.

La publicación contendrá las menciones indicadas en el Art. 13 del reglamento.

La publicación en extracto del Certificado de Depósito de los Dibujos y Diseños Industriales (Art. 67 bis E) LPI, deberá requerirse al Diario Oficial por el solicitante bajo su responsabilidad, dentro de los 20 días siguientes de emitido el Certificado, de acuerdo con lo establecido en el Art. 52 inciso 1° del reglamento, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la respectiva solicitud.

En el caso de los Certificados de Depósito de Dibujos y Diseños Industriales que hayan optado al examen de fondo (Art. 67 bis F LPI), y éste resulte favorable, el titular deberá requerir la publicación en extracto de este hecho en el Diario Oficial, bajo su responsabilidad, dentro de los 20 días siguientes a la aprobación del examen de fondo, de acuerdo con lo establecido en el Art. 53 inciso 4° del reglamento, bajo apercibimiento de tenerse por abandonada la solicitud, si así no lo hiciera.

En todos los casos anteriores, los errores en la publicación, que no sean sustanciales, podrán corregirse con una resolución pronunciada de oficio o a petición de parte.

En el caso de los errores de publicación, que sean sustanciales, deberá procederse a una nueva publicación dentro del plazo de 10 días, contado desde la fecha de la resolución que así lo ordene.

Las diferencias de colores o pequeñas distorsiones de forma que puedan producirse normalmente en el proceso de publicación, no afectarán la validez de aquella.

4.2 Modificación de la solicitud:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 39 del reglamento, el solicitante podrá modificar la solicitud hasta antes que sea aceptada a trámite, sin que pierda el derecho de prioridad.

Sin perjuicio de lo anterior, si dicha modificación incluye materia que no fue originalmente presentada con la solicitud, su fecha de prioridad será la de la modificación, esto es, para la materia modificada el estado de la técnica comprenderá lo divulgado con anterioridad a la fecha de la modificación.

Una vez que sea aceptada a trámite la solicitud, el solicitante podrá igualmente modificar la solicitud, siempre que dicha modificación no implique ampliación del contenido de la solicitud aceptada a trámite. En caso que dicha modificación implique ampliación del contenido de la solicitud aceptada a trámite, se deberá eliminar. En cualquier caso, dicho contenido no será considerado para los efectos del examen de fondo de la solicitud.

5. Etapa Pericial:

5.1 Etapa pericial:

a. Evacuado el Informe Pericial de acuerdo con el Art. 7° inciso primero de la LPI, el Instituto lo pondrá 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.

En las solicitudes no contenciosas, vencido el plazo establecido en el Art. 7° inciso segundo de la LPI sin que se hayan presentado observaciones al Informe Pericial, el Instituto constatará este hecho en el expediente y proseguirá la tramitación declarando la solicitud en estado de resolver.

En caso que el Informe Pericial o la Respuesta del Perito, recomiende la aceptación de la solicitud por cumplirse a su respecto los requisitos legales, proseguirá la tramitación declarando la solicitud en estado de resolver.

En las solicitudes contenciosas, el plazo para formular observaciones al Informe Pericial previsto en el Art. 7° inciso segundo de la LPI, es un plazo común, razón por la cual se dará traslado al perito para que emita la Respuesta del Perito, en un solo acto, al vencimiento del plazo, se hayan o no formulado observaciones por una o ambas partes. En caso de computarse el vencimiento sin que se hayan presentado observaciones al Informe Pericial, el Instituto constatará su inexistencia y proseguirá la tramitación declarando la solicitud en estado de resolver.

b) El perito podrá, dentro de los plazos para elaborar el Informe Pericial o la Respuesta del Perito, solicitar nuevos antecedentes al solicitante o las partes, dejando constancia de este hecho en el respectivo informe. En caso que se realice este requerimiento, el solicitante deberá aportar los nuevos antecedentes a la solicitud a través de la plataforma que disponga el Instituto.

Todo antecedente que se presente en la solicitud a petición del perito y que no conste previamente en el expediente, deberá ser mencionado en el informe.

c. De la misma forma, el perito podrá realizar diligencias que considere pertinentes y necesarias para evacuar su informe, de tal forma de cumplir cabalmente el encargo que aceptó al ser nominado, dejando constancia de este hecho en el respectivo informe.

En este evento, el perito deberá comunicar al Instituto la diligencia que se propone realizar a objeto que sea autorizada, fijando, en su caso, los gastos útiles y necesarios para su desempeño (Art. 8° de la LPI). La resolución que la autorice será notificada por el estado diario al solicitante y si fuere el caso a las partes, informando del lugar, fecha y hora en que se practicará, con el objeto de que todos los interesados puedan comparecer en la misma y salvaguardar su derecho a ser oídos.

El perito deberá incluir en su informe una relación de la diligencia practicada con sus resultados, individualizando debidamente a los comparecientes, junto con indicar el lugar, fecha y hora en que se practicó.

6. Estado de resolver:

6.1 Estado de resolver:

Declarada una solicitud en estado de resolver se procederá al análisis de los antecedentes y conforme a ello se emitirá resolución definitiva de aceptación o rechazo. Sin embargo, se podrá disponer de las siguientes medidas:

a. Devolución de la solicitud al perito: En caso que el informe pericial no cumpla con los requisitos legales o los estándares fijados en las Directrices de Patentes, el Instituto requerirá al perito que emita un Informe Pericial Complementario. Por ejemplo, si el perito omite pronunciarse sobre alguno de los requisitos de patentabilidad o su análisis no cumple con requisitos mínimos técnicos, conforme a los estándares fijados, o no analizó determinados antecedentes acompañados en la solicitud o estar disponibles públicamente al momento de evacuar el respectivo informe. Para este efecto, se estará a lo dispuesto en el Art. 7° de la LPI.

b. Correcciones de forma: Se podrá requerir al solicitante que efectúe correcciones de forma, en caso que, no obstante, la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y demás requisitos legales, se constate que presenta defectos formales, particularmente en la hoja técnica, memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones o figuras, que en principio deben ser corregidos para la aceptación a registro de la misma. Para dicho efecto, junto con señalarse en forma expresa los defectos de que adolece la solicitud, se conferirá un plazo de 30 días para subsanar las observaciones, bajo apercibimiento de declarar el abandono de la solicitud de conformidad Art. 45 de la LPI.

Lo anterior, se entenderá sin perjuicio de que se proceda a rectificar o corregir de oficio errores tales como, numéricos, de concordancia, y meramente formales, que aparezcan en el resumen o en el pliego de reivindicaciones, entre otros.

c) Correcciones de fondo: Se podrá requerir al solicitante que efectúe correcciones de fondo cuando la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad o con algún otro requisito de fondo establecido en la LPI, fijando un plazo de 60 días para subsanar las observaciones, bajo apercibimiento de declarar el rechazo de la solicitud.

6.2 Modificación de la solicitud concluida la etapa pericial o en etapa resolutive:

En caso que el solicitante efectúe una modificación de la solicitud que invalide el análisis de fondo previamente practicado en ella, el Instituto podrá decretar un nuevo análisis pericial a costa del solicitante (Art. 39, inciso final, del reglamento).

6.3 Entrevistas técnicas:

Los solicitantes que durante la tramitación consideren necesario entrevistarse con el examinador a cargo de su solicitud o con el perito que se asignó para la etapa pericial, deberán solicitarlo por escrito, exponiendo los fundamentos de su petición de audiencia. El Instituto resolverá la petición basado en la pertinencia y oportunidad de la reunión, de acuerdo al mérito de los antecedentes y el estado de tramitación de la solicitud.

En caso de acceder a lo solicitado, el Instituto fijará una audiencia mediante resolución que indicará el canal a través del cual se llevará a efecto, la fecha y hora. El Instituto podrá rechazar o posponer la solicitud de audiencia, exponiendo los fundamentos.

La petición de audiencia por parte de los solicitantes, de ninguna manera exime el cumplimiento de los plazos y trámites establecidos en la LPI y su reglamento, y no será admitida como causal de entorpecimiento bajo ninguna circunstancia o respecto.

Los antecedentes que se consideran en el examen de fondo son aquellos que se han presentado en la solicitud a través de la plataforma que disponga el Instituto. No serán considerados los antecedentes que se transmitan de manera informal, oralmente, en reuniones o por correo electrónico.

7. Pago derechos finales:

7.1 Pago derechos finales:

La concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, está sujeta al pago de un derecho equivalente a 2 UTM por cada 5 años de concesión del derecho (Art. 18 inciso primero de la LPI).

En efecto, aceptada la solicitud a registro, se deberán pagar, mediante transacción electrónica, los derechos correspondientes a los primeros diez años de vigencia para las patentes de invención, y de los primeros cinco años, para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados (Art. 18, inciso primero, parte final, LPI). Sin perjuicio de lo anterior, se podrá pagar el período de vigencia completo del derecho de propiedad industrial que se conceda.

El pago de los derechos correspondientes a la aceptación de un registro de propiedad industrial, deberá efectuarse dentro del plazo fatal de 60 días contados desde la fecha en que quede firme o ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo, sin perjuicio de que el solicitante podrá requerir el desarchivo de acuerdo con lo establecido en el Art. 45 inciso segundo de la LPI.

La resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo se notificará por medio electrónico en la forma que determina el reglamento (Art. 18 bis E inc. tercero LPI).

7.2 Anualidades o pago único:

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio de las patentes, al segundo quinquenio de los modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, y al segundo y tercer quinquenio de los dibujos y diseños industriales, deberá efectuarse en forma electrónica, mediante una de las siguientes modalidades, a elección del titular (Art. 18, inciso cuarto, LPI):

a) Pagos anuales e iguales, equivalentes a 0,4 unidades tributarias mensuales, a partir del vencimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda. Estos pagos deberán 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

b) Un pago único antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda, que será equivalente a 4 unidades tributarias mensuales en el caso de las patentes y los dibujos y diseños industriales, y a 2 unidades tributarias mensuales en el caso de los modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. El pago único deberá efectuarse dentro del año previo al cumplimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda, 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 respectivo derecho de propiedad industrial.

TABLA DE TASAS

| Pago de Derechos | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-----------------|
| Tipo de derecho PI | Vigencia en años | Presentación | Aceptación a Registro | | Pago único art. 18 letra b) LPI | | Pago anualidades art. 18 letra a) LPI | |
| Patente de invención | 20 años (Dos decenios) | 1 UTM | Primer decenio | 3 UTM | Segundo decenio | 4 UTM | 10 Anualidades | 0.4 UTM por año |
| Modelo de Utilidad | 10 años (Dos quinquenios) | 1 UTM | Primer quinquenio | 1 UTM | Segundo quinquenio | 2 UTM | 5 Anualidades | 0.4 UTM por año |
| Dibujos y Diseños - Diseños | 15 años (Un quinquenio y un decenio) | 1 UTM | Primer quinquenio | 1 UTM | Segundo período de vigencia un decenio | 4 UTM | 10 Anualidades | 0.4 UTM por año |
| Certificados de Depósitos - Diseños y Diseños | 1 UTM POR TODA LA VIGENCIA DE 15 AÑOS | | | | | | | |

7.3 Asignación de registro:

Estando firme o ejecutoriada la resolución que acepta la solicitud a registro y habiéndose efectuado el pago de los derechos correspondientes a través de la plataforma dispuesta por el Instituto o concedido el beneficio establecido en el Art. 18 bis A de la LPI, se asignará el número de Registro y se extenderá el título respectivo a nombre del titular del derecho de propiedad industrial.

7.4 Desarchivo:

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. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los 45 días siguientes, contados desde el vencimiento del plazo original que dio lugar al abandono, sin que pierda el derecho de prioridad, para lo cual deberá acreditar el pago de una tasa equivalente a 2 unidades tributarias mensuales. Vencido el plazo de 45 días sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente (Art. 45, inciso segundo, LPI).

A modo de ejemplo, si el solicitante no requiere la publicación del extracto de la solicitud en el Diario Oficial (Art. 4° LPI) dentro del plazo de 20 días siguientes a la aceptación a trámite (Art. 13 del reglamento) o dentro del plazo 20 días en el caso de la publicación del extracto del examen de fondo favorable del Certificado de Depósito de Dibujos y Diseños Industriales (Art. 53 inciso cuarto del reglamento); o no acredita el pago del arancel pericial dentro del plazo de 60 días, contado desde la resolución que así lo requiera (Art. 8° LPI); o no efectúa el pago de los derechos finales dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha en que quede firme o ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo (Art. 18 bis E) LPI, o no subsana las observaciones de correcciones de forma requeridas al solicitante.

8. Plazos:

De conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la LPI, los plazos establecidos en el presente instructivo son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábado, los domingo y los feriados, sin perjuicio de las normas aplicables en materia de plazos a los procedimientos contenciosos seguidos ante INAPI.

9. Vigencia:

El instructivo entrará en vigencia el día de la publicación en el Diario Oficial del presente acto administrativo.

Artículo segundo: Déjanse sin efecto, a contar de la entrada en vigencia del instructivo aprobado en el artículo primero, las siguientes normas:

- 1.- Circular N° 5, de 8 de julio de 2008, sobre "Prórroga del término probatorio";
- 2.- Circular N° 9, de 29 de agosto de 2008, sobre "Aplicaciones de normas de procedimiento de concesión de registros de propiedad industrial que indica";
- 3.- Circular N° 11, de 2 de diciembre de 2008, sobre "Comunicaciones de los solicitantes: solicitud de audiencia con examinador";
- 4.- Circular N° 3, de 8 de abril de 2009, sobre "Correcciones al solicitante";
- 5.- Circular N° 4, de 2 de junio de 2009, que "Informa sobre el correcto y eficiente cumplimiento del PCT en materia de patentes";
- 6.- Circular N° 6, de 1 de diciembre de 2009 sobre "Pago de derechos finales";
- 7.- Circular N° 12, de 15 de enero de 2009, que "Informa número de cuenta corriente de INAPI para el pago del arancel pericial";
- 8.- Circular N° 1, de 4 de febrero de 2010, sobre "Divulgaciones Inocuas";
- 9.- Circular N° 5, de 6 de diciembre de 2010, que "Informa sobre el correcto y eficiente cumplimiento del PCT en fase nacional";
- 10.- Circular N° 1, de 24 de abril de 2018, Informa Normas sobre Registro de Diseños y Dibujos Industriales.

Anótese, regístrese, comuníquese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Loreto Bresky, Directora Nacional, Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

