

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 43.251

Jueves 12 de Mayo de 2022

Página 1 de 6

Normas Generales

CVE 2126282

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

REGULA SISTEMA DE PERITOS Y DEJA SIN EFECTO NORMA QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 139 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° 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.

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

CVE 2126282

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.

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 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la ley N° 19.039 "Vencidos los plazos señalados en el artículo anterior, el Director Nacional ordenará la práctica de un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, con el objetivo de verificar si cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56, 62 y 75 de esta ley, según corresponda."

4.- Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 73 y siguientes del decreto supremo N° 82, del año 2022, del Ministerio de Economía, que aprueba el Reglamento de la ley N° 19.039 y sus modificaciones, corresponde al Instituto llevar un Registro Especial de Peritos, esto es, profesionales especialistas o expertos, cuya idoneidad los habilita para emitir informes técnicos respecto de las solicitudes mencionadas en el artículo 6° de la ley N° 19.039, correspondiendo al Director Nacional calificar la idoneidad de los peritos, para decidir su inscripción o eliminación de dicho registro y para fijar el arancel de los exámenes periciales, entre otras facultades.

5.- Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 4°, letra b), de la ley N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, esta autoridad debe: "Propender a un eficaz y eficiente funcionamiento del Instituto, a su desarrollo y a la adecuada ejecución de las actuaciones y prestación de los servicios inherentes a su competencia.", se regulará, tal y como se indica en la parte resolutive, el Sistema de Peritos.

Resuelvo:

Artículo primero: Del Registro de Peritos.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial, a través de la Subdirección de Patentes estará encargada de llevar un Registro de Peritos por medios electrónicos, que incluirá la nómina total y actualizada de los Peritos encargados de pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos de fondo de las solicitudes de derechos de propiedad industrial, relativos a patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, presentadas ante el Instituto.

Para los fines del reclutamiento y conformación del Registro de Peritos se efectuará un llamado público de antecedentes mediante publicación en el Diario Oficial, pudiendo además efectuar otras publicaciones como en diarios de circulación nacional y a través de la plataforma que disponga el Instituto Nacional de Propiedad Industrial cuyos antecedentes estarán disponibles para los interesados en las dependencias del Instituto y en la referida plataforma.

La convocatoria establecerá los requisitos académicos y la experiencia profesional que deberán cumplir los interesados y la forma cómo los mismos deberán ser acreditados, indicando los documentos y certificaciones que deban presentarse. Las bases de dicho llamado establecerán el mecanismo de selección y la modalidad de evaluación de los candidatos, la forma de notificación de los resultados y la calendarización del proceso.

El proceso de selección de nuevos Peritos incluirá, en el caso de postulantes con experiencia y/o conocimiento previo en materia de propiedad industrial, una evaluación para verificar la idoneidad del candidato o, en su defecto, un período de capacitación de los candidatos preliminarmente seleccionados, el que finalizará con una evaluación. Con los resultados de la evaluación y los antecedentes curriculares presentados, la Subdirección de Patentes propondrá al Director(a) Nacional los nombres de los nuevos peritos para su designación a través de resolución exenta.

Artículo segundo: Nombramiento.

Atendiendo a un principio de racionalización del trabajo, la Subdirección de Patentes efectuará, periódicamente, la selección y el nombramiento de los Peritos para el estudio e informe de las respectivas solicitudes de derechos de propiedad industrial, relativos a patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, reservándose la facultad de una eventual reasignación de las mismas.

Para tal fin, la Subdirección de Patentes atenderá a factores tales como la carga de trabajo de los Peritos, la especialidad profesional de éstos, la calidad de los informes periciales presentados

con anterioridad y el grado de cumplimiento de los plazos en cada caso; también se considerará la fecha de ingreso del Perito al Registro de Peritos, la materia técnica y la complejidad de las solicitudes.

La decisión adoptada por la Subdirección de Patentes para el nombramiento del respectivo Perito, se formalizará mediante resolución dictada en la solicitud respectiva, que será comunicada al correspondiente Perito mediante notificación en el estado diario electrónico.

Artículo tercero: Aceptación del Cargo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento de la ley N° 19.039, el Perito debe aceptar formalmente el cargo dentro de un plazo no superior a 20 días desde su nombramiento, lo cual deberá constar en el expediente de la solicitud respectiva.

La aceptación del cargo se efectuará por medios electrónicos e implica la declaración expresa del compromiso formal de desempeñar el cargo con responsabilidad, de manera fiel y con estricta sujeción a la normativa vigente, adquiriendo dicha obligación hasta la resolución definitiva de la solicitud.

Si vencido el plazo de 20 días, contado desde la notificación por el estado diario electrónico de la resolución de "nombramiento de Perito", y éste no fuese formalmente aceptado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento, se tendrá por rechazado y se procederá al nombramiento de otro Perito, quien gozará del mismo plazo para su aceptación o rechazo.

La no aceptación del cargo deberá ser fundada y expresada por escrito.

Artículo cuarto: Examen.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento, la labor del Perito consistirá en:

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 de la solicitud y de cada uno de los antecedentes que forman parte del expediente.

e) Confeccionar y entregar al Instituto el informe pericial, respuesta del Perito e informe pericial complementario, según corresponda.

Conforme a la letra e) anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento, el informe pericial deberá contener, según la naturaleza del derecho en examen:

a) Búsqueda del estado de la técnica.

b) Análisis de la novedad.

c) Análisis del nivel inventivo.

d) Análisis de la aplicación industrial.

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

La Subdirección de Patentes implementará sistemas de control que permitan dar seguridad de que los informes emitidos tengan los elementos establecidos en el artículo 77 del Reglamento, dotándolos entonces de carácter de Informe Pericial.

Conforme lo establecido en el artículo 81 del Reglamento, el informe pericial deberá mantener uniformidad de criterio con las directrices de examen técnico aprobado por Inapi y será considerado como un antecedente para la resolución definitiva del Director(a) Nacional.

Es obligación del Perito efectuar una revisión minuciosa del estado administrativo de la solicitud y de cada uno de los antecedentes que forman parte del expediente, de manera tal que el informe pericial tenga congruencia con todos los antecedentes que consten en el mismo.

Artículo quinto: Oportunidad para emitir informes.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 7° de la ley N° 19.039, el Perito dispone del plazo de 60 días para emitir el informe pericial, prorrogable por otros 60 días, en su caso. En consecuencia, debe elaborar y entregar el informe en forma oportuna.

En el caso de incumplimiento por el Perito del plazo indicado, se le suspenderá el nombramiento de nuevas solicitudes y se practicará una anotación en su Hoja de Vida Electrónica.

En caso de que el Perito incurra en más de 5 incumplimientos en los plazos de entrega de los informes periciales dentro de un año calendario, se procederá a su eliminación inmediata del Registro de Peritos.

El Perito podrá presentar, en forma escrita y debidamente fundada, una petición de reconsideración de las sanciones que se impongan en virtud de este acápite. Dicha petición deberá ser resuelta por el Director(a) Nacional y se dejará constancia tanto de ella como de su resolución en la Hoja de Vida del Perito.

Artículo sexto: Responsabilidad de custodia.

El Perito se obliga con el máximo cuidado a conservar bajo custodia cualquier, prototipo, especie o documento que se hubiere aportado en la respectiva solicitud y que se le proporcione para efectuar su pericia, debiendo restituirlos en su totalidad una vez concluida la labor encomendada.

Artículo séptimo: Hoja de Vida Electrónica del Perito.

El Registro de Peritos incluirá una Hoja de Vida Electrónica para cada uno de los Peritos que lo conformen. En dicha Hoja de Vida Electrónica se deberán registrar y mantener actualizados todos los datos de contacto del Perito, tales como domicilio, teléfono, correo electrónico personal u otros que permitan su oportuna y rápida comunicación y localización, así como los currículum profesionales de cada uno de ellos, siendo obligación del Perito proporcionar dicha información y mantenerla actualizada.

El Perito deberá realizar sus labores con esmero, dedicación y eficiencia, de modo de contribuir con los objetivos de la Institución. Asimismo, deberá observar una conducta proba y acorde con la dignidad del cargo. Toda conducta contraria a estos principios se anotará en la Hoja de Vida Electrónica del Perito, así como cualquier incumplimiento en sus obligaciones, y las sanciones que se le aplicaren.

En la Hoja de Vida Electrónica también se dejará constancia de todo desempeño destacado en su labor, las actividades de capacitación en las que hubiere participado, las evaluaciones que se le hubieren efectuado y cualquier otro antecedente relevante que la Subdirección de Patentes considere que sea necesario registrar.

En caso de que en la Hoja de Vida Electrónica se practique una anotación negativa al Perito, ésta le será notificada por medio electrónico, a fin de que éste pueda formular sus observaciones.

El Perito podrá presentar, en forma escrita y por medios electrónicos, una petición debidamente fundada de reconsideración de las anotaciones hechas en su "Hoja de Vida Electrónica" que se impongan en virtud de este acápite, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de aquella. Dicha petición deberá ser resuelta por el Director(a) Nacional y se dejará constancia, tanto de ella como de su resolución, en la Hoja de Vida Electrónica del Perito.

Todo Perito tendrá el derecho a exigir que se ponga bajo su conocimiento su Hoja de Vida Electrónica y las anotaciones allí vertidas, dentro de los 3 días hábiles siguientes al requerimiento respectivo.

La información confidencial o reservada contenida en la Hoja de Vida Electrónica del Perito, de conformidad a la legislación vigente, no será de acceso público, para lo cual Inapi adoptará los mecanismos técnicos y organizativos que impidan el acceso de terceros no autorizados.

Artículo octavo: Sanciones.

El incumplimiento de los plazos legales o administrativos y/o de estándares de calidad, podrá dar lugar a la disminución total o parcial de la cantidad de nombramientos o la eliminación del Registro de Peritos, si procediere.

La eliminación del registro correspondiente se aplicará, especialmente, cuando se determine que el Perito ha incurrido en un incumplimiento grave de sus deberes u obligaciones y principalmente en lo concerniente al no acatamiento de los plazos, criterios de examinación contenidas en las Directrices de Patentes y de los estándares de calidad exigidos por Inapi, variables que están directamente relacionadas con la evaluación a la que estará sujeto cada Perito.

Artículo noveno: Responsabilidad legal e inhabilidades.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, son aplicables a los Peritos los artículos 223°, N° 2 y 224° N° 6 del Código Penal, respecto de las solicitudes de derechos de propiedad industrial, relativos a patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, que deban informar en procedimientos contenciosos o no contenciosos.

Asimismo, en cuanto les sean aplicables, los Peritos estarán sujetos a las causales de implicancia y recusación establecidas en los artículos 195° y 196° del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo décimo: Confidencialidad.

Atendida la naturaleza de las labores que debe efectuar, el Perito está especialmente obligado a guardar total reserva sobre toda y cualquiera información a la que tenga acceso, directa o indirectamente, por o con ocasión de los informes periciales que debe realizar. Esta información incluye toda aquella relativa a Inapi de la que haya tenido conocimiento en virtud de su relación con éste y que no tenga relación directa con la función pericial, excepto en los casos en que la información pase a formar parte del dominio público por causa distinta de la acción u omisión del prestatario o en aquellos casos en que deba ser revelada por requerimiento legal.

El incumplimiento de esta obligación será causal de eliminación del Registro de Peritos y dará derecho tanto a Inapi, como a los terceros afectados a ejercer las acciones legales pertinentes, conforme a derecho.

Artículo undécimo: Aranceles.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 74 del Reglamento, el arancel de los exámenes periciales será fijado periódicamente mediante resolución del Director(a) Nacional, que regulará de manera particular y completa esta materia.

Artículo duodécimo: Evaluación.

En uso de sus facultades el Instituto efectuará una evaluación, aleatoria y periódica, del trabajo desarrollado por los Peritos, poniendo especial énfasis en los estándares de calidad y oportunidad en la entrega de sus informes periciales (Informe Pericial, Respuesta de Perito e Informe Pericial Complementario, según corresponda) y conforme a los criterios determinados por la Subdirección de Patentes.

Artículo décimo tercero: Comunicaciones Administrativas.

Sin perjuicio de las notificaciones publicadas en el estado diario electrónico de las resoluciones dictadas en las solicitudes de derechos de propiedad industrial, relativos a patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, el Instituto podrá notificar a los Peritos de los asuntos administrativos relacionados con sus funciones, personalmente o por medios electrónicos.

Artículo décimo cuarto: Eliminación del Registro.

En caso que un Perito sea eliminado del Registro de Peritos, ya sea por decisión del Director(a) Nacional o retiro voluntario, el profesional estará obligado a concluir la función pericial que le fuera asignada, hasta el completo término de la tramitación de las solicitudes que tenga asignadas y se encuentren en trámite a la fecha de su eliminación del Registro.

Si eliminado un Perito del Registro, le sobreviniere una causal de implicancia o recusación, por lo que no pudiese continuar con el examen de una solicitud que se encontrare en trámite, deberá proceder a la devolución total de los honorarios periciales que hubiere percibido, mediante su consignación en la cuenta corriente "Instituto Nacional de Propiedad Industrial - Peritos".

Artículo décimo quinto: La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo décimo sexto: Déjese sin efecto la resolución exenta N° 202, de 6 de mayo de 2013, de este Instituto.

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

