



APRUEBA INSTRUCTIVO DE TRAMITACIÓN DE MARCAS INTERNACIONALES CONFORME AL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID.

VISTOS: Lo dispuesto en el D.F.L. N°1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N°18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado; el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid, el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007; el Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas; el depósito de los documentos de adhesión al mencionado Protocolo, realizado el 4 de abril de 2022, por parte del Estado de Chile, por el señor Mathias Francke, Embajador Representante, de la Misión Permanente de Chile ante la Organización Mundial del Comercio (OMC); la Ley N° 20.254, Orgánica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI); la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039 y sus modificaciones; el Decreto Supremo N° 82, de 2022, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.039 y sus modificaciones; el Decreto Supremo N° 69, de 2019, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que nombra a doña Loreto Bresky como Directora Nacional; en la Resolución Exenta N° 138, de 2022, que Aprueba el Instructivo del Sistema de Tramitación Electrónica de los derechos de propiedad industrial; en la Resolución Exenta N° 135, de 2022, que Aprueba el Instructivo de Marcas; en la Resolución Exenta N° 140, de 2022, que Aprueba el Instructivo de marcas Colectivas y Certificación, todas del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y 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 el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas, fue adoptado en Madrid, el 27 de junio de 1989, y modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007, y su Reglamento anexo, fue aprobado por el Congreso Nacional según consta en el Oficio N° 16.603, de 20 de mayo de 2021, de la Honorable Cámara de Diputados, relativo al Proyecto de Acuerdo correspondiente al Boletín N° 13.929-10.
- 3.- Que el artículo 14.4.b) del mismo Protocolo dispone que éste entrará en vigor tres meses después de la fecha en la que su ratificación, aceptación, aprobación o adhesión haya sido notificada por el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
- 4.- Que el Instrumento de Adhesión del mencionado Tratado, firmado por el Presidente de la República, se depositó el 4 de abril de 2022, en la OMPI y, con la misma fecha, el Director General procedió a notificar este hecho a las demás partes contratantes del Protocolo, por lo que este acuerdo entrará en vigor para Chile el 4 de julio de 2022.

5.- Que el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid permite participar de un Sistema Internacional de gestión de solicitudes y registros de marcas, que ya se aplica en 112 miembros y en 128 países en el mundo, tratándose de un acuerdo internacional que no impone estándares sustantivos para Chile, pues cada autoridad nacional competente -en nuestro caso el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)- decide el tipo de marcas a proteger y si, conforme a lo dispuesto en su normativa nacional, otorga o no la protección solicitada mediante el sistema internacional.

6.-Que la gran diferencia respecto del sistema tradicional, es que en vez de exigir al solicitante que se dirija individualmente a cada autoridad competente, se le permite ingresar una única solicitud ante la OMPI, que luego es remitida a cada país designado para que declare –dentro del plazo establecido– si reconoce o no la protección a ese registro internacional dentro de su territorio.

7.- Que toda Solicitud Internacional presentada por conducto del INAPI estará sujeta al pago de una tasa de preparación, certificación y transmisión, cuyo monto y condiciones se fijan en el numeral 2, del artículo 6, del instructivo que por este acto se aprueba.

8.- Que, por tanto, la aplicación del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid en Chile, requiere que se adopten disposiciones de carácter administrativo, que faciliten la ejecución del mismo, cuyo texto se aprueba conforme lo dispuesto en la parte resolutive.

RESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébase el “Instructivo de Tramitación de Marcas Internacionales conforme al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid”, cuyo texto se transcribe a continuación:

INSTRUCTIVO DE TRAMITACIÓN DE MARCAS INTERNACIONALES CONFORME AL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID.

CAPÍTULO I. CUESTIONES PRELIMINARES.

Artículo 1 Definiciones:

Para los efectos de las presentes normas, se entenderá por:

a) **“Borrador de Formulario MM2”:** es aquél formulario provisional presentado para su revisión, a través de las plataformas electrónicas que INAPI disponga para estos efectos, previo a la presentación formal de la solicitud internacional ante INAPI como oficina de origen.

b) **“Convenio de París”:** el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

c) **“Designación”** (con sus variantes gramaticales): la solicitud de extensión de la protección (“extensión territorial”) presentada en virtud del Artículo 3ter.1) o 2) del Protocolo, según sea el caso; también designará esa extensión una vez inscrita en el Registro Internacional.

d) **“Formulario MM2”:** el formulario provisto por la Oficina Internacional para la presentación de una solicitud internacional conforme al Protocolo de Madrid.

e) **“INAPI”:** el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

f) **“Invalidación”:** una decisión definitiva de una autoridad competente que invalide o deje sin efecto un registro internacional en Chile, respecto de todos o algunos de los productos o servicios abarcados por la designación de Chile.

g) **“LPI”:** la Ley de Propiedad Industrial (Ley N°19.039, y sus modificaciones).

h) **“Oficina de Origen”:** la Oficina de la Parte Contratante a través de la cual se presenta la solicitud internacional de conformidad con el Artículo 2.2) del Protocolo, rol que, tratándose de Chile, corresponde al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI.

i) **“Oficina Internacional”:** la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

j) “Parte Contratante”: todo Estado u organización intergubernamental que sea parte en el Protocolo.

k) “Parte Contratante del titular”: la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina de origen o, cuando se haya inscrito un cambio de titularidad en el Registro Internacional, la Parte Contratante o una de las Partes Contratantes, respecto de las que el nuevo titular satisfaga las condiciones estipuladas en el Artículo 2 del Protocolo.

l) “Parte Contratante Designada” u “Oficina Designada”: una Parte Contratante para la que se haya solicitado la extensión de la protección en virtud del Artículo 3ter.1) o 2) del Protocolo, según sea el caso, o respecto de la cual se haya inscrito dicha extensión en el Registro Internacional.

m) “Protocolo”: el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid, el 27 de junio de 1989, con sus modificaciones; incorporado al derecho interno en virtud de su aprobación el 20 de mayo de 2021.

n) “Registro de Base”: el registro de una marca que haya sido efectuado por el INAPI en virtud de la LPI y que constituye la base para la presentación de una solicitud internacional.

ñ) “Registro Internacional”: el registro de marcas mantenido por la Oficina Internacional.

o) “Registro Nacional”: el registro de una marca comercial inscrito por el INAPI de conformidad con la LPI.

p) “Reglamento”: el Reglamento del Protocolo; incorporado al derecho interno en virtud de la adhesión al Protocolo mencionada en el número anterior, que prevé expresamente la existencia del mencionado Reglamento.

q) “Solicitante”: la persona en cuyo nombre se presenta una solicitud internacional.

r) “Solicitud de Base”: la solicitud de registro de una marca que se haya presentado ante el INAPI en virtud de la LPI, que se encuentre en trámite nacional y que constituye la base para la presentación de una solicitud internacional.

s) “Solicitud Internacional”: la solicitud de registro de una marca en el Registro Internacional.

t) “Tabla de tasas”: el listado informado, en las plataformas que para estos efectos disponga la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que contiene el detalle del monto de las tasas aplicables a diversos trámites y peticiones relacionados con el Sistema de Madrid, que deben ser pagadas directamente a la Oficina Internacional de la OMPI.

u) “Titular”: la persona a cuyo nombre figura inscrito un registro internacional en el Registro Internacional.

Artículo 2 Generalidades:

1) Las disposiciones de la normativa nacional se aplicarán, con las particularidades que en este instructivo se establecen, a las marcas de los registros internacionales en los que Chile sea una Parte Contratante designada.

2) En caso de conflicto entre, por una parte, las disposiciones de la LPI, su Reglamento y otras normas aplicables y, por otra, las disposiciones del Protocolo y su Reglamento, tratándose de solicitudes y registros internacionales, prevalecerán las disposiciones del Protocolo y su Reglamento.

Artículo 3 Idioma:

1) Las solicitudes internacionales presentadas a través del INAPI se redactarán en español.

2) Toda comunicación relativa a una solicitud internacional o a un registro internacional entre la Oficina Internacional y el INAPI se realizará en español.

Artículo 4 Cómputo de plazos:

El cómputo de todo plazo concedido al titular de un registro internacional en el que Chile sea una Parte

Contratante Designada, indicado o especificado en una comunicación del INAPI a la Oficina Internacional, correrá a partir de la fecha en que el INAPI transmita dicha comunicación a la Oficina Internacional.

Todos los plazos de días establecidos en esta resolución, serán de días hábiles, debiendo computarse conforme dispone el Artículo 11 de la LPI.

Artículo 5 Otras indicaciones relativas al procedimiento:

El INAPI impartirá las directrices que sean necesarias para facilitar la ejecución de los procedimientos relativos a las solicitudes internacionales presentadas por conducto del INAPI, y a los registros internacionales en los que Chile sea una Parte Contratante Designada.

CAPÍTULO II. SOLICITUDES INTERNACIONALES. NORMAS RELATIVAS A INAPI COMO OFICINA DE ORIGEN.

Artículo 6 Solicitudes internacionales:

1) La persona a cuyo nombre figure el Registro de Base o la Solicitud de Base, según sea el caso, tendrá derecho a presentar una solicitud internacional por conducto del INAPI, actuando éste como Oficina de Origen, siempre que dicha persona:

- i) tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en Chile; o,
- ii) esté domiciliada en Chile; o,
- iii) sea nacional de Chile.

2) Toda Solicitud Internacional presentada por conducto del INAPI estará sujeta al pago de una tasa de preparación, certificación y transmisión, que se fija en 0.5 UTM por clase, y que deberá pagarse conjuntamente con la presentación del requerimiento de preparación del Formulario MM2. Esta tasa no será reembolsable, independientemente del destino final de la solicitud internacional, conforme lo dispuesto en la LPI.

3) Toda Solicitud Internacional deberá ser presentada ante INAPI por medios electrónicos a través de las plataformas electrónicas que el INAPI disponga para estos efectos y se sujetará al procedimiento que se establece en el artículo siguiente.

Artículo 7 Procedimiento Solicitudes Internacionales:

El procedimiento para la presentación de una Solicitud Internacional ante el INAPI comprenderá tres fases: 1) Preparación, 2) Revisión y 3) Presentación.

1) **Preparación:** El procedimiento se iniciará con un requerimiento de preparación de Solicitud Internacional por parte del solicitante, en la forma de un **Borrador de Formulario MM2** presentado a través de las plataformas electrónicas que INAPI disponga para estos efectos, que se someterá a la revisión del INAPI. Conjuntamente con dicho requerimiento, se efectuará el pago de la tasa de preparación, certificación y transmisión señalada en el numeral 2) del Artículo 6 anterior, sin lo cual no se le dará trámite.

2) **Revisión:** Una vez ingresado el requerimiento de preparación, el INAPI analizará si la propuesta cumple los requisitos esenciales para la presentación de una solicitud internacional, conforme lo dispuesto en el Artículo 3 del Protocolo y la Regla 9 de su Reglamento, constatando: 1) si puede ser considerada como la Oficina de Origen respecto de esa solicitud internacional; y, 2) si los datos esenciales para habilitar al INAPI a certificar la Solicitud Internacional que figuran en el borrador, corresponden a los que figuran en la solicitud o registro de base. De no cumplirse alguno de los requisitos esenciales, INAPI lo comunicará al solicitante para que subsane los defectos.

Adicionalmente, durante la etapa de revisión, el INAPI podrá hacer sugerencias relativas a la descripción de productos y servicios, con la finalidad de prevenir irregularidades que pudieran retrasar el procedimiento en la posterior etapa de examen ante la Oficina Internacional. Estas sugerencias deberán ser aceptadas o rechazadas por el solicitante. En caso de no responder, en el plazo a que se refiere el párrafo siguiente, se entenderá que el solicitante rechaza la propuesta de INAPI y persevera en la propuesta sometida a revisión, lo que no lo eximirá de su obligación de presentar formalmente el formulario MM2, ni impedirá la certificación

por el INAPI en cuanto a la correspondencia de los datos esenciales de la solicitud o registro base con los de la solicitud internacional, conforme a la Regla 9 del Reglamento.

El solicitante deberá subsanar los defectos de la presentación y contestar las sugerencias que se hubieren formulado, modificando su propuesta y sometiéndola nuevamente a revisión del INAPI, dentro del plazo de tres meses, contados desde la fecha del requerimiento de preparación del **Formulario MM2**. Vencido el referido el plazo, sin que se haya presentado formalmente el **Formulario MM2** sin defectos que impidan su certificación, se comunicará tal circunstancia al solicitante y se ordenará archivar los antecedentes sin posibilidad de ulterior desarchivo ni reembolso de la tasa pagada conforme lo señalado en el artículo 6.2) de este instructivo.

3) **Presentación:** No habiéndose detectado defectos en el **Borrador del Formulario MM2** que impidan al INAPI certificar la Solicitud Internacional, o una vez subsanados éstos, el INAPI confirmará que la propuesta es aceptable y el solicitante deberá efectuar formalmente la presentación de la Solicitud Internacional, mediante el ingreso del **Formulario MM2**, a través de las plataformas electrónicas que el INAPI disponga para estos efectos, fijando con ello la fecha de presentación de la misma.

Las comunicaciones del INAPI en las etapas de preparación, revisión y certificación se notificarán al solicitante internacional por medio electrónico.

Artículo 8 Certificación y transmisión:

Si la solicitud internacional formalmente presentada cumple con los requisitos esenciales de conformidad a lo indicado en el numeral 2) del Artículo 7 anterior, el INAPI certificará la solicitud internacional, indicará la fecha en que la recibió formalmente, y la transmitirá a la Oficina Internacional.

Artículo 9 Irregularidades en la Solicitud Internacional:

Cuando la Oficina Internacional comunique al INAPI una irregularidad en una Solicitud Internacional e invite al INAPI a subsanarla, éste subsanará la irregularidad si procede, pudiendo hacerlo en consulta con el solicitante, y responderá a la comunicación de la Oficina Internacional cuando corresponda, de conformidad con las Reglas 11, 12 y 13 del Reglamento. En particular, por no cumplir los requisitos relativos a los elementos que hayan sido certificados en calidad de Oficina de Origen, como, por ejemplo, la lista de productos y servicios. El solicitante no podrá responder directamente a la Oficina Internacional, sino que deberá hacerlo a través del INAPI. Asimismo, podrá el INAPI responder a la comunicación u optar por no hacerlo, en ausencia de la opinión del solicitante. Respecto a las irregularidades consistentes en que la solicitud internacional no cumple los requisitos relativos a elementos no certificados por la Oficina de Origen, como, por ejemplo, la ausencia de pago de las tasas de registro internacional, éstas sólo pueden ser subsanadas por el solicitante. La Oficina Internacional notificará al solicitante, quien deberá subsanarla y aunque la Oficina Internacional también informará al INAPI, como Oficina de Origen al respecto, éste no estará obligado a adoptar ninguna medida, sin perjuicio de las comunicaciones que pueda enviar al solicitante respecto a dichas irregularidades.

Artículo 10 Cesación de los efectos del registro de base o de la solicitud de base:

En los casos que resulten aplicables los puntos 3) y 4) del Artículo 6 del Protocolo, es decir, cuando cesen en Chile los efectos de la Solicitud o Registro de Base durante el período de dependencia, el INAPI comunicará a la Oficina Internacional, en la forma prescrita en el Protocolo y en el Reglamento, y solicitará a la Oficina Internacional que cancele, en la medida en que proceda, el registro internacional en cuestión.

Artículo 11 Efectos de los registros internacionales en Chile:

1) A partir de la fecha del registro internacional o de la inscripción de la designación posterior de Chile en el Registro Internacional, según sea el caso, una marca que sea objeto de un registro internacional en el que Chile es una Parte Contratante Designada u Oficina Designada, gozará de la misma protección que una marca que sea objeto de una solicitud presentada directamente ante INAPI con arreglo a la LPI.

2) Lo dispuesto en el numeral anterior, tendrá efecto únicamente cuando el INAPI:

i) haya comunicado a la Oficina Internacional que se ha concedido protección a la marca en Chile, en la forma prescrita en el Reglamento;

ii) no haya comunicado a la Oficina Internacional una denegación contra esa marca de conformidad con los puntos 1) y 2) del Artículo 5 del Protocolo; o

iii) haya retirado una denegación relativa a esa marca comunicada a la Oficina Internacional de conformidad con los puntos 1) y 2) del Artículo 5 del Protocolo.

CAPÍTULO III. REGISTROS INTERNACIONALES. NORMAS RELATIVAS AL INAPI COMO OFICINA DESIGNADA.

Artículo 12 Examen de los registros internacionales:

1) El INAPI examinará las marcas que son objeto de registros internacionales en los que Chile es una Parte Contratante Designada a la luz de lo dispuesto en la LPI y demás normas aplicables conforme el ordenamiento jurídico local.

2) Las marcas inscritas en los registros internacionales en los que Chile sea una Parte Contratante Designada gozarán del derecho de prioridad previsto en el Artículo 4 del Convenio de París y estarán exentas de la necesidad de cumplir con las formalidades prescritas en la Sección D de dicho artículo.

3) Si, de conformidad con la LPI, se exigen pruebas documentales del uso legítimo de determinados elementos de una marca que sea objeto de un registro internacional en el que Chile sea Parte Contratante Designada, por ejemplo, autorización de uso del nombre de una persona natural cuando sea solicitada por un tercero, dichas pruebas documentales estarán exentas de toda legalización o certificación, salvo la de la Oficina de Origen, y deberán presentarse directamente ante el INAPI (Artículo 5*bis* del Protocolo).

4) El titular del registro internacional, para comparecer ante el INAPI y realizar gestiones durante el procedimiento nacional, deberá designar un representante domiciliado en Chile, conforme las normas de la LPI y su Reglamento.

5) Si el titular de un Registro Internacional que ha designado a Chile no hubiere comparecido ante el INAPI durante el procedimiento nacional, y, por tanto, no hubiere designado un representante domiciliado en Chile, se entenderá válidamente notificado de cualquier acción que afecte la vigencia del Registro Internacional en Chile como Parte Contratante Designada, desde la fecha que INAPI despache la comunicación que efectúe a la Oficina Internacional conforme a la Regla 23*bis* del Reglamento.

Artículo 13 Denegación provisional de oficio:

1) Si, de conformidad con la LPI, el INAPI considera que no puede concederse la protección a la marca objeto de un Registro Internacional en el que Chile sea una Parte Contratante Designada, o suspenda el procedimiento relativo a dicha marca hasta que se cumpla una condición determinada, el INAPI comunicará a la Oficina Internacional una denegación provisional de protección, en la forma prescrita en el Protocolo y en el Reglamento, antes de que expire el plazo de 18 meses especificado en el Artículo 5.2).b) del Protocolo.

2) Los medios de recurso de que dispondrá el titular del respectivo registro internacional serán los mismos que si la solicitud de registro de marca hubiera sido presentada directamente ante el INAPI con arreglo a la normativa chilena.

3) El plazo para contestar la denegación provisional, sea ésta basada en una observación de oficio, en una oposición o en ambas, será de 60 días contados desde la fecha en que el INAPI comunique la denegación provisional a la Oficina Internacional.

Artículo 14 Publicación de la marca objeto de un Registro Internacional. Oposición:

1) Cuando el INAPI haya recibido una marca que sea objeto de un Registro Internacional en el que Chile sea una Parte Contratante Designada, y sin perjuicio que dicho Registro Internacional ya haya sido publicado en la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales, la que conforme al Artículo 3 del Protocolo debe considerarse suficiente publicidad a los fines de todas las Partes Contratantes, el INAPI publicará dicha marca de oficio, con la finalidad de proporcionar información clara sobre el inicio y fin del período de oposición a los terceros posiblemente interesados. Esta publicación se efectuará semanalmente, en una gaceta electrónica alojada en la plataforma que el INAPI disponga para ello.

2) La publicación en la Gaceta del INAPI, dará inicio a un periodo de 30 días, conforme lo establecido en el

Artículo 5 de la LPI, dentro del cual cualquier interesado podrá formular ante el INAPI una oposición al Registro Internacional en que se haya designado a Chile.

Artículo 15 Posible comunicación de una denegación provisional de la protección basada en una oposición:

El INAPI comunicará a la Oficina Internacional, en la forma prescrita en el Protocolo y en el Reglamento, cuando el plazo para presentar una oposición a una marca que sea objeto de un Registro Internacional en el que Chile sea una Parte Contratante Designada finalice:

- i) una vez transcurrido el plazo de 18 meses, previsto en el Artículo 5.2) b) del Protocolo; o,
- ii) demasiado tarde para que el INAPI pueda enviar una comunicación en virtud de la Regla 16 del Reglamento, dentro de dicho plazo.

Artículo 16 Denegación provisional de la protección basada en una oposición:

1) Cuando una parte interesada presente al INAPI una oposición a una marca que sea objeto de un Registro Internacional en el que Chile sea una Parte Contratante Designada, el INAPI, antes del vencimiento del plazo de 18 meses (Artículo 5.2) b) del Protocolo) o de conformidad con el Artículo 5.2) c) del Protocolo, según proceda, comunicará ese hecho a la Oficina Internacional como una denegación provisional basada en una oposición, en la forma prescrita en el Protocolo y en el Reglamento.

2) La oposición a una marca que sea objeto de un Registro Internacional en el que Chile sea una Oficina Designada se registrará, con las particularidades que en este instructivo se establecen, por las disposiciones de la LPI relativas a la oposición.

3) En los casos en que, además de haberse presentado una o varias oposiciones, el INAPI haya efectuado observaciones de fondo basadas en causales de irregistrabilidad establecidas en la LPI, estas observaciones se comunicarán a la Oficina Internacional conjuntamente con las oposiciones al Registro Internacional.

Artículo 17 Declaración de concesión de la protección en la ausencia de motivos de denegación:

Cuando el INAPI haya recibido una marca que sea objeto de un Registro Internacional en el que Chile sea una Parte Contratante Designada y no se haya presentado ninguna oposición a esa marca dentro del plazo de 30 días prescrito en el Artículo 14.2) precedente de este instructivo, ni se hayan formulado observaciones de fondo al mismo, el INAPI enviará a la Oficina Internacional, lo antes posible y antes de que venza el plazo de 18 meses (Artículo 5.2)b) del Protocolo)), una declaración de concesión de la protección a la marca en Chile, en la forma prescrita en el Reglamento.

Artículo 18 Decisión definitiva tras la inscripción de una comunicación de denegación provisional:

1) Cuando se haya inscrito en el Registro Internacional una comunicación de denegación provisional de la protección enviada por el INAPI con arreglo al Artículo 13.1) o al Artículo 16, ambos de este Instructivo, y, una vez concluidos todos los procedimientos ante el INAPI, habiéndose decidido conceder la protección a la marca, el INAPI enviará a la Oficina Internacional, en la forma prescrita en el Reglamento:

- i) Una declaración en la que se indique que se retira la denegación provisional y que se concede la protección en Chile para todos los productos y servicios para los que se había solicitado dicha protección; o,
- ii) Una declaración que indique los productos y servicios para los que se concede la protección en Chile, si la protección se ha concedido únicamente para algunos productos y servicios.

2) Cuando se haya inscrito en el Registro Internacional una comunicación enviada por el INAPI con arreglo al Artículo 13.1) o al Artículo 16, ambos de este Instructivo, por la que se deniega la protección a la marca en Chile para todos los productos y servicios en cuestión y, una vez concluidos todos los procedimientos ante el INAPI, y habiéndose decidido confirmar dicha denegación, el INAPI enviará a la Oficina Internacional una declaración a tal efecto, en la forma prescrita en el Reglamento.

Artículo 19 Recursos:

Cualquier parte interesada podrá recurrir ante el tribunal competente respecto de las decisiones adoptadas

por el INAPI en relación con las marcas de los Registros Internacionales en los que Chile sea una Parte Contratante Designada. Serán aplicables, las disposiciones de la legislación nacional relativas a los recursos.

Artículo 20 Decisión ulterior que afecta a la protección de una marca:

El INAPI comunicará a la Oficina Internacional una decisión ulterior que afecte a la protección de una marca inscrita en un Registro Internacional en el que Chile sea una Parte Contratante Designada, adoptada por el INAPI o por otra autoridad competente, en la medida en que tenga conocimiento de dicha decisión y sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 21 de este Instructivo. En tal caso, enviará a la Oficina Internacional una nueva declaración en la que se indicará la situación de la marca y, en su caso, los productos y servicios amparados por la protección concedida a la marca en Chile, en la forma prescrita en el Reglamento.

Artículo 21 Invalidez o nulidad:

Cuando una decisión del INAPI o de otra autoridad competente, caduque, invalide o declare nulos los efectos de un Registro Internacional en Chile, con respecto a todos o algunos de los productos y servicios en cuestión, y dicha decisión ya no pueda ser objeto de recurso, el INAPI, siempre que tenga conocimiento de la referida decisión, la comunicará a la Oficina Internacional, en la forma prescrita en el Protocolo y en el Reglamento.

Por disposición expresa del Artículo 5 numeral 6) del Protocolo, la invalidez de los efectos en Chile de un registro internacional no puede pronunciarse "sin que al titular de ese registro internacional se le haya ofrecido la posibilidad de hacer valer sus derechos en tiempo útil". En concordancia con lo anterior, la sustanciación de los juicios de nulidad y los de caducidad, así como los procedimientos de invalidez administrativa que se inicien contra un registro internacional protegido en Chile, se someterán a los procedimientos contemplados en la legislación nacional, con la sola excepción del plazo que tendrá el demandado para contestar (i) la demanda de nulidad o caducidad de un registro, o (ii) la comunicación de inicio del procedimiento de invalidez administrativa; casos en los que el plazo será de 60 días, contados desde la fecha en que el INAPI comunique el inicio del procedimiento respectivo a la Oficina Internacional en la forma indicada en el Art.12 numeral 5) de este Instructivo, esto es, conforme a la Regla 23bis del Reglamento.

Artículo 22 Renovación de los Registros Internacionales en los que Chile es Parte Contratante Designada; inscripciones en el Registro Internacional:

1) Los Registros Internacionales que, de conformidad con el Artículo 7 del Protocolo, hayan sido renovados respecto de Chile en su calidad de Parte Contratante Designada, seguirán surtiendo efecto en Chile.

2) Toda inscripción efectuada en el Registro Internacional respecto de un Registro Internacional surtirá, en la medida en que se aplique a Chile como Parte Contratante Designada, el mismo efecto que si hubiera sido anotada por el INAPI.

3) En virtud de la legislación nacional, si el INAPI considera que la inscripción mencionada en el párrafo 2) anterior, no surte efecto en Chile enviará a la Oficina Internacional una declaración a tal efecto, en la forma prescrita en el Reglamento.

4) Adoptada una decisión definitiva sobre una declaración enviada en virtud del párrafo 3) anterior, el INAPI, siempre que tenga conocimiento de dicha decisión definitiva, enviará a la Oficina Internacional una comunicación que confirme o retire dicha declaración en la forma prescrita en el Reglamento.

Artículo 23 Marcas colectivas; Marcas de Certificación:

1) Las marcas colectivas y las marcas de certificación que sean objeto de Registros Internacionales en los que Chile sea una Parte Contratante Designada, se registrarán con las particularidades que en este instructivo se establecen, por las disposiciones de la LPI y su Reglamento y demás normas de nuestro ordenamiento jurídico aplicable.

2) Si un Registro Internacional en el que Chile sea Parte Contratante Designada se refiere a una marca colectiva o a una marca de certificación, el titular de ese Registro Internacional deberá presentar directamente al INAPI el "Reglamento de Uso", en el plazo de 60 días prescrito en el artículo 23 bis C de la LPI, debiendo para tales efectos, designar un representante con domicilio en Chile conforme las normas de la LPI y su Reglamento.

Artículo 24 División de Registros Internacionales:

El titular de un Registro Internacional en el que Chile sea una Parte Contratante Designada, podrá presentar una petición de división de ese Registro Internacional respecto de Chile por conducto del INAPI, teniendo en cuenta que:

- a) Las peticiones presentadas estarán sujetas al pago de las correspondientes tasas, conforme la LPI y según se establezca en la Tabla de Tasas del Sistema de Madrid.
- b) El INAPI verificará que dichas peticiones presentadas cumplen los requisitos prescritos en la LPI, incluido el pago de la tasa nacional.
- c) El INAPI transmitirá a la Oficina Internacional las peticiones que cumplan los requisitos prescritos. Las que no cumplan los requisitos no serán transmitidas a la Oficina Internacional y el INAPI lo notificará al titular.
- d) Una vez enviada la petición por el INAPI, si la Oficina Internacional estimare que ésta no cumple los requisitos especificados en el párrafo 1) de la Regla 27bis del Reglamento, requerirá al INAPI que subsane la irregularidad e informará al mismo tiempo al titular.
- e) Si la Oficina Internacional detectare que el importe de las tasas recibido es menor al importe de las tasas especificadas en el párrafo 2) de la Regla 27bis del Reglamento, la Oficina Internacional notificará en consecuencia al titular e informará al mismo tiempo a la Oficina que presentó la petición.
- f) Si la irregularidad no es subsanada en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la comunicación contemplada en los párrafos d) o e) anteriores, se dará por abandonada la petición y la Oficina Internacional comunicará en consecuencia a INAPI, informará al mismo tiempo al titular, y reembolsará la tasa pagada por concepto de división de un Registro internacional, previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de dicha tasa.
- g) Si la Oficina Internacional comunica al INAPI una irregularidad en una petición que éste deba subsanar, lo hará, en consulta con el titular, en la forma prescrita en el Reglamento.

Artículo 25 Sustitución:

- 1) Se considerará que el registro internacional en el que Chile es Parte Contratante Designada ha sustituido, en la medida que corresponda, al registro nacional efectuado en virtud de la LPI, a partir de la fecha del registro internacional o de la inscripción de la designación posterior de Chile en el Registro Internacional, según sea el caso (Artículo 4bis.1) del Protocolo).
- 2) No podrá denegarse la protección de la marca objeto de un registro internacional, ni siquiera parcialmente, sobre la base de un registro nacional que se considere sustituido por ese registro internacional (Regla 21.3)a) del Reglamento).
- 3) El registro nacional y el registro internacional que lo ha sustituido podrán coexistir. El titular no estará obligado a renunciar o a solicitar la cancelación del registro nacional que se considere sustituido por un registro internacional, y se le permitirá renovar ese registro, si así lo desea, de conformidad con la legislación nacional vigente (Regla 21.3)b) del Reglamento).

Artículo 26 Petición de tomar nota de la sustitución de conformidad con el Artículo 4bis.2) del protocolo de Madrid:

- 1) El titular del registro internacional podrá solicitar, por escrito, al INAPI que se tome nota de la sustitución de un registro nacional por un registro internacional en su Registro Nacional, bajo las siguientes condiciones:
 - i) una marca registrada en Chile en virtud de la LPI sea también objeto de un Registro Internacional que surte efecto en Chile, y
 - ii) la misma persona este inscrita como titular del registro nacional y del Registro Internacional en el que Chile es una Parte Contratante Designada, y
 - iii) la fecha del registro internacional o de la inscripción de la designación posterior de Chile en el Registro Internacional, según sea el caso, sea posterior a la fecha del registro nacional, y

iv) todos o algunos de los productos y servicios enumerados en el Registro Nacional sean equivalentes a aquellos para los que el Registro Internacional surte efecto en Chile,

2) Cuando el INAPI haya tomado nota de la sustitución de un registro nacional por un registro internacional de conformidad con el numeral 1) anterior, lo comunicará a la Oficina Internacional en la forma prescrita en el Reglamento.

Artículo 27 Transformación de un Registro Internacional en Solicitud Nacional:

1) Podrá presentarse al INAPI una solicitud de conformidad con el Artículo 9^{quinquies} del Protocolo, en adelante denominada solicitud resultante de una transformación, siempre que dicha solicitud se efectúe:

i) en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que se haya cancelado el Registro Internacional de conformidad con el Artículo 6.4) del Protocolo;

ii) por la persona que era titular del Registro Internacional el día en que se canceló el Registro Internacional;

iii) respecto de la marca que fue objeto del Registro Internacional cancelado; y,

iv) respecto de los productos y servicios afectados por la cancelación y para los que el Registro Internacional surtía efecto en Chile.

Sin perjuicio de lo previsto en los numerales 2) y 3) siguientes, as disposiciones que rigen las solicitudes de registro de marca comercial presentadas directamente en el INAPI se aplicarán, con las particularidades que en este instructivo se establecen, a las solicitudes resultantes de una transformación.

2) Una solicitud resultante de una transformación se presentará en el formulario correspondiente e incluirá lo siguiente:

i) una declaración en el sentido de que la solicitud es consecuencia de una transformación;

ii) el número del Registro Internacional que ha sido cancelado;

iii) la fecha de dicho Registro Internacional o de la inscripción de la designación posterior de Chile en el Registro Internacional, según sea el caso;

iv) la fecha de cancelación del Registro Internacional;

v) cuando proceda, la fecha de cualquier reivindicación de prioridad invocada en la Solicitud Internacional e inscrita en el Registro Internacional.

Las solicitudes resultantes de una transformación estarán sujetas al pago de la tasa establecida para los registros nacionales.

3) Cuando una marca que es objeto de un Registro Internacional haya pasado a gozar de protección en Chile en la fecha de cancelación del Registro Internacional, o antes de esa fecha, y siempre y cuando se satisfagan todos los requisitos relativos a una solicitud resultante de una transformación, el INAPI procederá al registro de la marca. Se consignará como fecha de registro la fecha de cancelación del Registro Internacional, o de la inscripción de la designación posterior de Chile en el Registro Internacional, según sea el caso, y dicho registro gozará del derecho de prioridad del que gozaba el Registro Internacional cancelado.

Quando una marca que es objeto de un Registro Internacional aún no haya pasado a gozar de protección en Chile en la fecha de cancelación de un Registro Internacional, o antes de esa fecha, se considerará que los procedimientos o las medidas ya adoptadas a efectos del Registro Internacional en la fecha de presentación de una solicitud resultante de una transformación, o antes de esa fecha, han sido adoptados a los efectos de la solicitud resultante de una transformación. Se consignará como fecha de presentación de la solicitud resultante de una transformación la fecha de cancelación del Registro Internacional o la fecha de inscripción de la designación posterior de Chile en el Registro Internacional, según sea el caso.

CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES FINALES.

Artículo 28 Restricción del derecho de disposición del titular:

1) A petición del titular o de cualquier persona interesada, o cuando lo ordene un tribunal, el INAPI podrá presentar a la Oficina Internacional una petición de inscripción en el Registro Internacional de una restricción del derecho de dsiposición del titular, en la forma prescrita en el Reglamento, cuando Chile sea:

i) la Parte Contratante del titular de un Registro Internacional; o,

ii) una Parte Contratante Designada en un Registro Internacional para una marca que haya sido objeto de una restricción respecto de Chile únicamente.

2) A petición del titular o de cualquier persona interesada, o cuando lo ordene un tribunal, el INAPI presentará a la Oficina Internacional, en la forma prescrita en el Reglamento, una petición de alzamiento, en la medida pertinente, de una restricción inscrita en el Registro Internacional a raíz de una petición presentada por el INAPI en virtud del párrafo 1) del presente Artículo.

Artículo 29 Extractos del Registro Internacional:

1) Los extractos del Registro Internacional emitidos por la Oficina Internacional quedarán dispensados de toda legalización en Chile, conforme lo dispuesto en el Artículo 5ter del Protocolo.

2) En todos los procedimientos judiciales relativos a una marca inscrita en un Registro Internacional en el que Chile sea Parte Contratante Designada, el hecho de que una persona este inscrita como titular en el Registro Internacional constituirá un indicio razonable de la validez del Registro Internacional de la marca y de todas las cesiones y transmisiones posteriores de ésta.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente instructivo comenzará a regir el 4 de julio de 2022, esto es, conjuntamente con el inicio de la vigencia del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid en Chile, sin perjuicio de 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_28643

- Gabinete Dirección Nacional CSV
- Subdirección Jurídica PCH/DFC/RRG/AOA/SWL
- Subdirección de Marcas GAT/LMI/AZB
- Departamento Internacional y de Políticas Públicas SEC/MJSV

Distribución:

- Funcionarios/as INAPI
- Dirección Nacional
- Subdirección Jurídica
- Subdirección de Marcas
- Departamento Internacional y de Políticas Públicas
- Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Subdirección de Servicio al Usuario
- División de Administración y Finanzas
- Oficina de Partes