

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 43.251

Jueves 12 de Mayo de 2022

Página 1 de 12

Normas Generales

CVE 2126281

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

APRUEBA INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CUYO REGISTRO ES
ADMINISTRADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Resolución)

Núm. 138 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 21.394, que introduce reformas al sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, Ley de Propiedad Industrial y sus modificaciones; en la Ley N° 21.355 que Modifica la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial y la Ley N° 20.254 que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial; en el decreto supremo N° 82, de 2021, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 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 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 N° 8, de 2018, que Regula la Implementación 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, que nombra a la Directora Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; en las resoluciones N° 7, de 2019 y N° 16, de 2020 ambas de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1.- Que conforme los principios que rigen a la Administración del Estado están los de eficiencia, eficacia, transparencia y publicidad administrativas, propendiendo así a una administración más moderna y que responda oportunamente a los requerimientos de la

CVE 2126281

Director Interino: Jaime Sepúlveda O.
Sitio Web: www.diarioficial.clMesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

ciudadanía, debiendo adoptar todas las medidas de carácter organizativo y tecnológico que les permitan hacer más eficiente su gestión, unido a lo dispuesto en la Ley N° 19.880, citada en los Vistos, especialmente en sus artículos 5° y 19, que posibilita la utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo, su artículo 13, que señala que el procedimiento administrativo debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquellas indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares, no obstante la aplicación supletoria de las normas del Código de Procedimiento Civil en los casos en que se presente controversia, y finalmente su artículo 35, que establece que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, apreciándose en conciencia.

2.- Que asimismo, la ley N° 19.799 y su reglamento, citados en los Vistos, permiten la utilización, por parte de los órganos de la Administración del Estado, de la firma electrónica, otorgándole a ésta el mismo valor y efectos que a la firma ológrafa o manuscrita, aportando así a la celeridad y seguridad en la gestión administrativa.

3.- Que la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial y su reglamento, expresamente permiten la presentación por medios electrónicos de solicitudes de marcas y patentes, a través de la plataforma de tramitación electrónica del INAPI, mediante formulario en soporte electrónico y considerando el mecanismo de envío de correo de confirmación de la presentación de solicitud electrónica, indicando fecha, hora y número correlativo de solicitud, siendo necesario complementar esto con la implementación de la tramitación 100% electrónica de los derechos de propiedad industrial.

4.- Que en materia probatoria y en armonía con lo dispuesto en el artículo 3° del Código de Procedimiento Civil y en los artículos N° 10, 10 bis, 12 y 16 de la ley N° 19.039, se establece que las partes en los procesos contenciosos, podrán hacer uso de todos los medios de prueba habituales en este tipo de materia, y de los señalados en el Código de Procedimiento Civil con exclusión de la prueba testimonial, y que la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica.

5.- Que, recogiendo la normativa reseñada en los considerandos anteriores, mediante la resolución exenta N° 8, publicada en el Diario Oficial con fecha 8 de enero de 2018, INAPI reguló la implementación del Sistema de Tramitación Electrónica de los derechos de propiedad industrial seguidos ante este Instituto, a quien le corresponde su administración, conforme lo dispuesto en la ley N° 20.254, que lo crea, incorporando la tramitación 100% electrónica de las solicitudes de marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, renovaciones de marcas, anotaciones de marcas y patentes, buscando dar respuesta a las necesidades institucionales en atención a disminuir el gasto en papel, impresión y digitalización; disminuir el gasto en bodegaje, los tiempos de tramitación, además de optimizar el uso de la tecnología disponible en el Sistema de Administración de la Propiedad Industrial, IPAS por su sigla en inglés, con miras a incrementar la productividad, ahorrar tiempo y dinero, así como establecer estándares óptimos en materia de seguridad de la información, reconociendo a su vez, que ya desde el año 2012, los solicitantes podían efectuar sus trámites y presentaciones ante INAPI en línea, a través de la plataforma electrónica de tramitación disponible en el sitio web de INAPI.

6.- Que en la actualidad la ley N° 21.180, citada en los vistos, introduce, en sus artículos 30 y 46, modificaciones a la ley N° 19.880, estableciendo que las notificaciones se realizarán a través de medios electrónicos, y en concordancia con lo anterior, la reforma legal introducida por la ley N° 21.355, de 2021, a la ley N° 19.039, establece la obligatoriedad de la notificación por medios electrónicos en la tramitación de los derechos de propiedad industrial que se señalan, se hace necesario actualizar la regulación indicada en el considerando anterior, tal y como se dispone en la parte resolutive, conforme las facultades que le corresponden a esta autoridad en orden a 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, dispuesta en la letra b) del artículo 4° de la ley N° 20.254.

Resuelvo:

Artículo primero: Apruébase la actualización del Instructivo del Sistema de Tramitación Electrónica de los derechos de propiedad industrial cuyo registro es administrado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, originalmente aprobado mediante la resolución exenta N° 8, de 2018, de este Instituto, cuyo texto se transcribe a continuación:

INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CUYO REGISTRO ES ADMINISTRADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. OBJETIVO DEL INSTRUCTIVO:

Establecer la forma de operar del Sistema de Tramitación Electrónica de los derechos de propiedad industrial de solicitudes de marcas comerciales, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, y todas las gestiones relacionadas con tales derechos de propiedad industrial, para lo cual se han señalado los principales principios, definiciones y actividades para su adecuada implementación.

2. PRINCIPIOS:

- a. Principio de equivalencia funcional del soporte electrónico. Los actos administrativos o jurisdiccionales y demás actos de procedimiento serán suscritos por medio de firma electrónica, los cuales serán válidos y producirán los mismos efectos que si se hubieren llevado a cabo en soporte papel.
- b. Principio de fidelidad. Todas las actuaciones del procedimiento se registrarán y conservarán íntegramente y en orden sucesivo y cronológico en el expediente electrónico, lo que garantizará su fidelidad, preservación y la reproducción de su contenido.
- c. Principio de publicidad. Los registros de INAPI son públicos y, en consecuencia, los sistemas informáticos que se utilicen para el registro deberán garantizar el pleno acceso de todas las personas a los expedientes electrónicos en condiciones de igualdad, salvo las excepciones establecidas por la ley. No obstante lo anterior, ciertas materias cuyo contenido es reservado serán accesibles únicamente al solicitante mientras no se levante dicha condición.
- d. Principio de buena fe. Los solicitantes, interesados, partes, sus apoderados y todos quienes intervengan en el sistema electrónico de tramitación deberán actuar de buena fe. INAPI deberá prevenir, corregir y denunciar, según corresponda, toda acción u omisión que importe un fraude o abuso, contravención de actos propios o cualquier otra conducta ilícita o de cualquier otro modo contraria a la buena fe.

3. ALCANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA:

La tramitación de todas las solicitudes de marcas comerciales, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, y todas las gestiones relacionadas con tales derechos de propiedad industrial se realizarán en el Sistema de Tramitación Electrónica.

Se excluyen del Sistema de Tramitación Electrónica de los derechos de propiedad industrial, la tramitación de las solicitudes internacionales Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT por su sigla en inglés) Fase Internacional que procesa INAPI como Oficina Receptora y/o Autoridad Internacional PCT, las que se tramitarán de acuerdo a los mecanismos establecidos por el Tratado.

Las áreas y funciones de INAPI que se sujetarán al Sistema de Tramitación Electrónica de los derechos de propiedad industrial serán las siguientes:

Área	Función
Subdirección de Marcas	Examen de forma
	Examen de fondo
	Anotaciones
	Registros
	Renovaciones
	Contenciosa

Subdirección de Patentes	Examen de Forma
	Examen de Fondo
	Anotaciones
	Registros
	Contenciosa
Subdirección de Tecnologías de la información y Comunicaciones	Transformación Digital

4. DEFINICIONES:

Autenticación: es el proceso que permite a un usuario identificarse y probar su identidad de manera fehaciente ante una plataforma electrónica o sistema de información.

Autenticación multifactorial: es una técnica que combina dos o más factores durante el proceso de autenticación, con el objeto de aumentar el nivel de certeza de que el usuario que prueba su identidad es quien dice ser. Un proceso de autenticación será más robusto entre más factores utilice, sin embargo, la combinación de éstos no debe ir en desmedro de la usabilidad.

Certificación de Firma Electrónica Avanzada: certificación electrónica que da fe del vínculo entre el firmante o titular del certificado y los datos de creación de la firma electrónica.

Confidencialidad: atributo del documento electrónico y el expediente electrónico que permite que sean conocidos y tengan acceso a ellos sólo quienes se encuentran debidamente autorizados, sin perjuicio de las obligaciones de transparencia y acceso a las bases de datos de este Instituto.

Documento electrónico: toda representación de un hecho, imagen o idea que sea creada, enviada, comunicada o recibida por medios electrónicos y almacenada en un modo idóneo para permitir su uso posterior.

Documento digitalizado: todo documento en soporte papel respecto del cual se genera una representación electrónica del mismo, mediante el uso de escáneres, cámaras fotográficas digitales, o cualquier otro sistema análogo.

EDMS: Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, EDMS por su sigla en inglés (Electronic Document Management System).

Expediente electrónico: es el que se conforma por todos los documentos y actuaciones, sean de INAPI o de los interesados y/o las partes, exigidos por la ley N° 19.039 y su reglamento, para el trámite de los derechos de propiedad industrial y gestiones anexas con tales derechos, con expresión de la fecha.

El Expediente Electrónico estará alojado en el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, EDMS, plataforma y base de datos electrónica de este Instituto.

Disponibilidad: acceso al documento, expediente electrónico y a sus métodos de procesamiento, por quienes sean funcionarios y/o usuarios autorizados.

Firma electrónica: cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico, que permite al receptor de un documento electrónico identificar al menos formalmente a su autor.

Firma electrónica avanzada: aquella certificada por un prestador acreditado, que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control de manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier modificación, verificando la identidad del titular e impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría.

Integridad: se refiere a la exactitud y completitud de la información y de los métodos de procesamiento del documento y expediente electrónico, así como de las modificaciones realizadas por quienes cuenten con autorización para ello.

IPAS: Sistema de Automatización de la Propiedad Industrial, IPAS por su sigla en inglés (Industrial Property Automation System) que consiste en un sistema integrado de gestión de la Propiedad Industrial provisto por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Mecanismo de autenticación: corresponde a un artefacto tecnológico que permite realizar el proceso de autenticación, comprobando la autenticidad de uno o varios factores provistos por el usuario de manera electrónica, con el fin de probar su identidad con un nivel de certeza suficiente.

Repositorio: almacenamiento electrónico de todos los documentos electrónicos, para efectos de su publicidad, conservación y archivo.

Sistema de tramitación electrónica: es la plataforma electrónica a través de la cual se llevan a cabo todas las etapas de tramitación de las solicitudes de registro de marcas comerciales, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, y todas las gestiones anexas relacionadas con tales derechos de propiedad industrial por medios electrónicos, comprendiendo tanto las actuaciones de INAPI como las de quienes actúen como usuarias o usuarios de sus servicios.

5. PLATAFORMA ELECTRÓNICA Y AUTENTICACIÓN:

Con el objetivo de contribuir a la gestión administrativa eficiente y eficaz en el rol de registro de derechos de propiedad industrial, utilizando las tecnologías disponibles y racionalizando los recursos institucionales, INAPI cuenta con una plataforma del Sistema de Tramitación Electrónica de los derechos de propiedad industrial, al que se puede acceder a través de Internet. Los mecanismos válidos de autenticación son Clave Única y/o Clave INAPI.

Toda presentación se hará a través del Sistema de Tramitación Electrónica de los Derechos de Propiedad Industrial. Las presentaciones efectuadas a través de dicho sistema, se entenderán suscritas por quien las remite, es decir, por quien se ha autenticado válidamente ante INAPI, sin necesidad de contener su firma manuscrita.

6. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO:

6.1 Del Expediente Electrónico: El Expediente Electrónico de las solicitudes referidas a los derechos de propiedad industrial que se tramiten por medios electrónicos, se iniciará en el Sistema IPAS con la primera solicitud que se presente, asignándosele un número de trámite y señalando fecha y hora de dicha gestión. Es deber del usuario(a) verificar el correcto número de la solicitud a la cual efectúa sus presentaciones, ya que éstas quedarán automáticamente vinculadas a dicha solicitud electrónica.

El Expediente Electrónico estará alojado en el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, plataforma y base de datos electrónica de este Instituto.

Los Expedientes Electrónicos se conformarán por documentos electrónicos, evitándose en lo posible que coexistan en un mismo expediente de trámite, gestiones electrónicas y gestiones en papel, según lo establecido por la Ley N° 21.180 de Transformación Digital del Estado.

6.2 Certificados de Prioridad: Los certificados de prioridad en soporte electrónico, que se obtengan a partir de plataformas de intercambio documental internacional con las que cuente el Instituto, serán aceptados para acreditar la prioridad invocada en la tramitación de solicitudes de derechos de propiedad industrial, sin perjuicio de lo cual la parte que presente dicho certificado, deberá acompañar su traducción al español en caso de haber sido extendido en idioma extranjero.

6.2.1 Podrán acompañarse copias digitales íntegras, esto es, fieles a su original, de los certificados de prioridad emitidos por la autoridad competente del país de origen de dicha prioridad, declaraciones juradas y otros documentos autorizados, certificada su conformidad con el original que se ha tenido a la vista, con firma electrónica avanzada de quien corresponda.

6.2.2 Las copias digitales de certificados de prioridad, declaraciones juradas y otros documentos que no cuenten con certificación notarial o con firma electrónica avanzada, también podrán ser acompañados mediante una copia digital íntegra, esto es, que sea fiel a su original, a la custodia de poderes y personerías, conforme lo prescrito en el artículo 64 del reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, pudiendo invocarse en una solicitud de registro el respectivo número de custodia; o acompañarse el certificado de prioridad mediante una copia digital íntegra en una solicitud determinada. En ambos casos, mediante el uso de Clave Única o Clave de INAPI como segundo factor de autenticación, lo que permitirá dar curso progresivo al procedimiento, siempre bajo la responsabilidad de quien lo presenta.

6.2.3 Quien presente un documento que sea copia de otro cuyo original haya sido certificado en papel por autoridad competente o ministro de fe, no certificada su conformidad con su original por notario con firma electrónica avanzada, será responsable si éste no es auténtico o íntegro, conforme a las reglas generales, debiendo hacerse cargo de las responsabilidades civiles y penales que surjan de esta falta de autenticidad o integridad.

6.2.4 En todo caso, INAPI podrá solicitar la exhibición o el acompañamiento de los documentos originales que se invocan, en caso de duda razonable sobre la veracidad de cualquier

indicación contenida en el respectivo documento, especialmente si alguno de ellos no cuenta con firma electrónica avanzada, pudiendo requerir, por ejemplo, el documento original para tenerlo a la vista o la autenticación mediante un factor por parte de quien actúa, según el análisis que se realice por parte de INAPI.

6.2.5 Excepcionalmente en caso de presentarse un certificado en papel, éste se digitalizará, será firmado digitalmente por el Encargado(a) del Departamento de Transformación Digital y se agregará al expediente electrónico. INAPI arbitrará las medidas técnicas necesarias que permitan su incorporación al expediente electrónico. Por razones de seguridad de la información no se podrán adjuntar los referidos certificados en dispositivos portátiles de almacenamiento electrónico u óptico. Los certificados, una vez firmados digitalmente por el Encargado(a) del Departamento de Transformación Digital, de la Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones quedarán a disposición de quien los presenta por un término de 5 días hábiles para su devolución, contado desde la fecha de su firma, luego de lo cual podrá ordenarse su destrucción.

6.3 Antecedentes que sustentan una anotación que afecta uno o varios registros de derechos de propiedad industrial: Los antecedentes que funden una solicitud de anotación marginal a un registro, tales como contratos de transferencia, de licencia, resolución judicial que ordena el embargo de un derecho de propiedad industrial o la quiebra de un titular, entre otros, deberán ser presentados digitalmente; en el caso excepcional que se presenten en soporte papel se digitalizarán, se firmarán digitalmente por el Encargado(a) del Departamento de Transformación Digital y se agregarán al expediente electrónico. Los interesados(as) podrán utilizar alternativamente la custodia del original o de su copia auténtica dispuesta por el Instituto para estos efectos, cuando deseen utilizar este antecedente para afectar múltiples registros.

6.4 Pruebas: Las pruebas que se aporten en el contexto de la tramitación de derechos de propiedad industrial deberán ser acompañadas en un formato electrónico que posibilite su incorporación al expediente electrónico.

6.4.1 Aspectos Generales: Tratándose de diligencias probatorias que por su naturaleza no puedan incorporarse a través del Sistema de Tramitación Electrónica, deberá levantarse acta y dejar constancia de esta circunstancia y de la realización de la diligencia probatoria, con indicación de fecha, hora y su resultado y la identificación en el expediente electrónico de dónde constan los antecedentes de la diligencia probatoria realizada.

Respecto de los documentos electrónicos que se hagan valer como medio probatorio, se estará a lo dispuesto en el artículo 5° de la ley N° 19.799 y al principio de equivalencia funcional.

Los documentos electrónicos suscritos con firma electrónica no avanzada, tendrán el valor probatorio en conformidad a las reglas generales.

6.4.2 En cuanto a los documentos que se acompañan como prueba en los procedimientos contenciosos o administrativos: en el Sistema de Tramitación Electrónica, la prueba documental deberá ser aportada por medios electrónicos o digitales.

6.4.3 En cuanto a las especies que se acompañan como prueba ante INAPI en procedimientos contenciosos o administrativos: cada vez que en un proceso contencioso o administrativo se haga una presentación electrónica en la cual se ofrezca prueba consistente en especie(s), se tomará registro fotográfico de esta(s) especie(s), el que deberá considerar todas las vistas necesarias.

El hecho que estas fotografías representan fielmente la(s) especie(s) que se tuvo(ieron) a la vista será certificado por el/la Secretario(a) Abogado(a) de la Subdirección que corresponda. En cuanto a la(s) especie(s), ésta(s) será(n) devuelta(s) al solicitante o parte en el mismo acto. En caso que el solicitante o parte insista en que se reciba(n) la(s) especie(s), deberá firmar una declaración en la que exime de responsabilidad a INAPI por pérdida, extravío, detrimento, corrupción o deterioro de la misma.

6.4.4 Preservación y disponibilidad de la prueba: INAPI conservará e integrará en los expedientes electrónicos las fotografías referidas, y si lo estima necesario podrá disponer de oficio, o acceder a ordenar la exhibición de la prueba original - especie(s) - en caso que algunas de las partes así lo solicite, por motivos fundados.

6.4.5 Deber de acompañar materialmente la individualización completa, correcta y ordenada de las pruebas que se soliciten tener por acompañadas: toda persona que acompañe documentos o pruebas ante INAPI debe individualizarlas en forma correcta, completa y, además adjuntarlas según el orden de prelación consignado en el escrito en que se individualizan.

La no individualización en los términos mencionados en el párrafo anterior, hará imposible el examen de las pruebas y no podrán tenerse por acompañadas hasta que se subsane esta

circunstancia, dentro del plazo otorgado para dicho efecto, pudiendo INAPI, de no subsanarse el defecto en la individualización completa, correcta y ordenada de las pruebas, tenerlas por no presentadas a través de la dictación de la correspondiente resolución.

6.4.6 Formalidades para solicitar tener a la vista pruebas que ya se han tenido por acompañadas ante INAPI en otro expediente: el deber de individualización en forma correcta, completa, y ordenada se extiende a los casos en que se solicite se tengan a la vista pruebas ya acompañadas digital o materialmente, con ocasión de la tramitación de otro asunto ante INAPI. En estos casos, se deberá individualizar detalladamente las pruebas que se solicitan tener a la vista, según el orden consignado en el escrito en que se hayan acompañado efectivamente al juicio o procedimiento que se hayan hecho valer, el expediente en que se acompañaron, la fecha del escrito que las acompañó, y la fecha de la resolución que las tuvo por acompañadas.

Sin el cumplimiento de las formalidades indicadas no se accederá a la petición de tener por acompañadas las pruebas referidas.

7. FIRMA ELECTRÓNICA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS:

Los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento público o aquellos que deban producir los efectos jurídicos de éstos, se suscribirán mediante firma electrónica avanzada, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4º de la ley N° 19.799.

La tramitación electrónica de los procedimientos relativos a derechos de propiedad industrial, que se realiza a través del procedimiento administrativo o contencioso electrónico, importa la actuación de funcionarios(as) públicos(as) y la emisión de actos administrativos (resoluciones) que responden a la definición de instrumento público, por lo que éstos deben suscribirse con firma electrónica avanzada.

8. AUDIENCIAS POR VÍA TELEMÁTICA EN PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS:

Por regla general, las audiencias se deben realizar por medio de vías telemáticas, tanto respecto de INAPI como de las partes, y tendrán lugar previa solicitud de parte o bien podrán ser decretadas de oficio por el Instituto.

I.- Audiencia en los Procedimientos Contenciosos

Recibida la solicitud de exhibición de instrumentos de prueba y estimando INAPI su procedencia, se fijará día y hora para su realización. Se procederá de igual forma al decretar audiencia para la designación de perito en procedimiento de nulidad de patentes, absolución de posiciones u otra a que hubiere lugar conforme a la ley 19.039.

Para lo anterior, se generará un link en la plataforma respectiva, que será incluido en una resolución y comunicado a las partes en la forma que corresponda. Además, deberá hacerse presente en dicha resolución que es responsabilidad de las partes proveerse de los medios tecnológicos para participar adecuadamente en la diligencia, indicando que, en caso de no contar con ellos, se puede concurrir físicamente a INAPI para dicho efecto, donde se le proporcionará un lugar desde donde podrá participar de la audiencia, debiendo, en dicho caso, comunicarse previamente con la Subdirección de Servicio al Usuario.

II.- De la audiencia

El día y hora señalada, si la parte interesada no ingresara al link generado, el Instituto se comunicará al medio de contacto que conste en el expediente, y si no fuere posible contactar a la parte interesada tras 10 minutos, hecho de lo cual se dejará constancia, se entenderá que no ha comparecido a la audiencia.

La audiencia se iniciará con la identificación de los comparecientes y expresando la calidad en que lo hacen, debiendo acreditar su identidad mediante la exhibición de su cédula de identidad o pasaporte vigentes. INAPI verificará que conste en autos el correspondiente poder para comparecer en representación de una de las partes. La parte que deba exhibir instrumentos de prueba deberá ponerlos a disposición del INAPI incorporándose al expediente electrónico.

Se levantará acta que dejará constancia del tenor de la audiencia, de haberse exhibido los documentos, en su caso, de las observaciones realizadas por las partes, y de la identidad de quienes comparecieron, firmando el o la funcionaria de INAPI.

Tratándose de la diligencia de absolución de posiciones, y con la finalidad de resguardar la debida confidencialidad del pliego, el apoderado deberá enviar digitalmente a la casilla de correo o medio electrónico disponible que el Instituto ponga a disposición. Realizada la audiencia, el pliego se incorporará al expediente digital conjuntamente con el acta.

9. PODERES:

9.1. Los poderes que se invoquen en las solicitudes de registro de propiedad industrial, así como los actos jurídicos fundantes en materia de cesiones y/o transferencias, incluidas dichas solicitudes, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley N° 19.039, especialmente en lo relativo a las modificaciones dispuestas a esta norma por la ley N° 20.569, que dispone, en síntesis, como suficiente aquel que conste en un instrumento privado, bajo la responsabilidad de quien lo invoca.

9.2. Aquellos poderes que no cuenten con firma electrónica avanzada, también podrán ser ingresados mediante una copia digital íntegra, esto es, que sea fiel a su original, a la custodia de poderes y personerías de este Instituto, conforme lo prescrito en el reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, pudiendo invocarse en una solicitud de registro el respectivo N° de custodia; o acompañarse el referido poder mediante una copia digital íntegra en una solicitud determinada. En ambos casos, mediante el uso de Clave Única o Clave de INAPI, como factor de autenticación, lo que permitirá dar curso progresivo al procedimiento, siempre bajo la responsabilidad de quien lo presenta.

9.3. En todo caso, INAPI podrá solicitar la exhibición o el acompañamiento de los documentos originales que se invocan, considerando el alcance o naturaleza de las actuaciones encomendadas, especialmente si se trata del ejercicio de facultades de disposición, tales como renuncia de derechos, renovaciones y transferencias entre otros, o cuando existan dudas acerca de la autenticidad o integridad del documento.

10. CESIONES Y TRANSFERENCIAS:

10.1. Las cesiones de solicitudes y la transferencia de registros de Propiedad Industrial deben constar al menos, por instrumento privado, sin que sea necesario suscribir dicho instrumento ante notario público o ante el Cónsul respectivo. El instrumento debe ser extendido en idioma español. En caso de ser extendido en un idioma diferente, deberá ser acompañado con una traducción simple. Tratándose del cambio en la titularidad, el cambio podrá solicitarse a través de una comunicación escrita firmada en original. Esta comunicación podrá ser firmada por el cedente, cesionario o un representante de éstos, sin que sea necesaria la existencia de facultades expresas en tal sentido en el documento o título en que consta la transferencia, y podrá presentarse en el formulario electrónico que proporciona INAPI al efecto o, tratándose de marcas, en el previsto en el reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT en su sigla en inglés). Deberán adjuntarse a la solicitud los antecedentes que acrediten el cambio en la titularidad, de acuerdo al acto que dio origen a la enajenación del derecho, los que, a modo ejemplar, puede consistir en la existencia de un contrato previamente celebrado, en cuyo caso se deberá acreditar acompañando, a elección del interesado:

a.- Contrato firmado en original, tanto por el cedente como por el cesionario. En todo caso, INAPI podrá exigir que se acredite la personería para representar a las personas jurídicas que comparezcan, tanto cedentes como cesionarios, a fin de cerciorarse de que la manifestación de voluntad de la persona jurídica se ha perfeccionado. Dichas personerías podrán constar en original o copias autorizadas ante notario público; o

b.- Copia certificada por un notario público o cualquier otra autoridad pública competente, que está en conformidad con el contrato original; o

c.- Un extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad, cuyo extracto podrá exigirse que se certifique por un notario público o cualquier otra autoridad pública competente; o

d.- Copia de un extracto de un registro de comercio en el que figure el cambio de titularidad y en que se podrá exigir que se certifique por un notario público o cualquier otra autoridad pública competente; o

e.- Un certificado de transferencia no validado por notario público u otra autoridad competente extendido en la forma y con el contenido establecidos en el formulario N° 5 del reglamento del TLT, y firmado en original tanto por el titular como por el nuevo propietario; o

f.- Un documento de transferencia no validado por notario público u otra autoridad competente, extendido en la forma y con el contenido establecidos en el formulario N° 6 del reglamento del TLT, y firmado en original tanto por el titular como por el nuevo propietario; o

g.- Otro documento válido que dé cuenta de manera indubitada de la existencia y contenido del contrato.

10.1.2. Existencia de una fusión, en cuyo caso se deberá acreditar acompañando a elección del interesado:

a.- Copia de un documento que haya sido emitido por la autoridad competente y pruebe la fusión; o

b.- Copia de un extracto de un registro de comercio, certificada por la autoridad que emita el documento, por un notario público o por cualquier otra autoridad pública competente, en el sentido de que está en conformidad con el documento original; o

c.- Otro documento válido que dé cuenta de manera indubitada de la existencia de la fusión.

10.1.3. Otros, tales como aquellos que resulten de la aplicación de la ley o de una decisión judicial, en cuyo caso se deberá acompañar copia del documento que pruebe el cambio de titularidad, cuya conformidad con el documento original sea certificada por la autoridad pública que emitió el documento, por un notario público o por cualquier otra autoridad competente.

10.2. Aquellos actos jurídicos fundantes en materia de cesiones y/o transferencias, así como las solicitudes de dichos trámites, que no cuenten con firma electrónica avanzada, también podrán ser ingresados mediante una copia digital íntegra, es decir, que sea fiel a su original, o a través del uso del formulario electrónico dispuesto por INAPI, en los sistemas respectivos, mediante el uso de Clave Única o Clave de INAPI, como factor de autenticación, lo que permitirá dar curso progresivo al procedimiento.

INAPI requerirá que se presenten mayores antecedentes en caso de duda razonable sobre la veracidad de cualquier indicación contenida en la respectiva solicitud de cesión y/o transferencia de registro de propiedad industrial, y sus actos jurídicos fundantes, especialmente si alguno de ellos no cuenta con firma electrónica avanzada, pudiendo requerir, por ejemplo, el documento original para tenerlo a la vista o la autenticación mediante un factor por parte de quien actúa, según el análisis que se realice por parte de INAPI.

10.3. Quien presente los poderes, los actos jurídicos fundantes en materia de cesiones y/o transferencias, y sus respectivas solicitudes, que no cuenten con firma electrónica avanzada, será responsable si éstos no son auténticos o íntegros, debiendo hacerse cargo de las responsabilidades civiles y penales que surjan de esta falta de autenticidad o integridad.

10.4. Se hace presente que el TLT, en su artículo 4º, regula la representación, estableciendo los requisitos que se refieren, entre otros, a la facultad que tienen las oficinas para exigir que quienes residan en el extranjero designen representante en Chile, que el poder para actuar ante el servicio se otorgue en idioma español, que dicho poder pueda ser acompañado en una oportunidad distinta de la de presentación de la solicitud y la posibilidad de utilizar el formulario estándar para poderes que se encuentra en el anexo del reglamento del TLT. Los solicitantes podrán, en consecuencia, acreditar la representación en la forma que indica el TLT, bastando la presentación de alguno de los formularios contenidos en el anexo del referido tratado o de algún documento que contenga las mismas menciones del citado formulario. El formulario debe ser firmado y extendido en idioma español. En caso de haberse otorgado en un idioma diferente, debe ser acompañado de una traducción simple.

11. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DEL ESTADO DIARIO:

Las notificaciones que digan relación con el procedimiento de otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, oposiciones, nulidad y, en general, cualquier materia que se siga ante INAPI, a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Propiedad Industrial, se efectuarán por el estado diario que al efecto confecciona este Instituto, el que consistirá en un listado que será suscrito electrónicamente por la autoridad competente del Instituto, donde se señalará que en un determinado expediente, se han notificado una o más resoluciones, y que estará disponible diariamente en la página www.INAPI.cl o por los sistemas tecnológicos dispuestos por INAPI. El estado diario deberá contener al menos el derecho de propiedad industrial involucrado, el número identificador del trámite, el hecho de haberse dictado una resolución y su fecha.

La formación y publicación electrónica del estado diario será responsabilidad del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el que tomará los resguardos técnicos necesarios para que se encuentre disponible diariamente.

Con el objeto de dar cumplimiento a ello, se fijarán e informarán los horarios para la formación automática de los estados diarios.

12. NOTIFICACIÓN POR MEDIO ELECTRÓNICO:

Es aquella dirigida al medio electrónico definido en el expediente correspondiente, conforme a los estándares técnicos de los sistemas tecnológicos disponibles. Se entenderá realizada con la incorporación (depósito) del documento en una casilla electrónica asociada al usuario, alojada en la plataforma de tramitación electrónica del Instituto, a la cual se accede al iniciar sesión en la misma, sin perjuicio de los avisos de cortesía que se envíen al correo electrónico válido, o a otro medio válido señalado para tal efecto.

Respecto de la notificación por medio electrónico de la oposición a la solicitud de registro y/o de observaciones de fondo, a que alude el artículo 13 de la ley N° 19.039, se entenderá enviada copia íntegra de los documentos respectivos mediante la incorporación de éstos al expediente electrónico respectivo, pudiendo ser consultados y descargados desde el sitio web de INAPI.

13. AVISOS DE CORTESÍA:

Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto podrá enviar otros avisos de cortesía, por diversos medios. En el caso de que ese medio sea el correo electrónico, dicho aviso se hará a la dirección de correo electrónico del solicitante o su representante ante INAPI, cuando cuente con éste, informando del hecho de haberse dictado una resolución en la tramitación de su solicitud. Será responsabilidad del interesado mantener actualizada su dirección de correo electrónico. Con todo, estos avisos de cortesía no sustituyen el medio de notificación legal.

14. DEL REPOSITORIO:

El Expediente Electrónico, así como sus documentos electrónicos asociados, deberán mantenerse en un repositorio accesible por medios electrónicos, al cual se podrá acceder a través de Internet o en los terminales especialmente dispuestos en las oficinas de INAPI. Se podrá acceder al expediente electrónico de cada solicitud de registro de un derecho de propiedad industrial identificándolo con su número de trámite, al que alude el punto 6.1 de esta resolución.

De conformidad al artículo 43 del Reglamento de la ley N° 19.799, el Repositorio deberá garantizar la seguridad, integridad y disponibilidad de la información en él contenida, para lo cual la información deberá ser respaldada en copias de seguridad y bajo las siguientes características:

- a. La información deberá ser respaldada con cada proceso de actualización de documentos;
- b. Se deberá mantener una copia de seguridad en el lugar de operación de los sistemas de información y otra en un centro de almacenamiento de datos electrónicos especializado, el que puede ser propio o provisto por terceros. Este repositorio deberá cumplir con condiciones tales como un estricto control de acceso, un completo y detallado registro de entrada y salida de respaldos, resguardo de la humedad, temperatura adecuada, control del riesgo de incendio y otras. En caso que el repositorio sea suministrado por terceros, deberá garantizarse la confidencialidad de la información de los usuarios de los servicios de INAPI que el archivo electrónico contenga; y,
- c. El esquema de respaldo deberá ser simple, basado en generación de copias acumulativas, con el objeto de mantener la historia de la información en el mínimo de versiones posibles.

El Repositorio deberá estar disponible para ser consultado por los usuarios de los servicios de INAPI al menos en formato pdf. Se deberá permitir la descarga de los documentos o de expedientes electrónicos en formato pdf.

Deberá permitirse la impresión de una copia de los documentos o expedientes consultados. Para lo anterior, se deberá contar con mecanismos que permitan verificar la integridad y autenticidad de los documentos impresos con relación a los electrónicos.

15. DATOS PERSONALES E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y RESERVADA:

El Sistema de Tramitación Electrónica de los derechos de propiedad industrial, y en especial, el acceso y visualización del expediente electrónico, deberá respetar la normativa sobre datos personales contenida en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Se prohíbe el tratamiento ilícito de los datos personales contenidos en el Sistema de Tramitación Electrónica del INAPI. Respecto de los datos que se incorporan en fuentes de libre acceso, se reitera la obligación de respetar la finalidad de los datos aportados por nuestros

usuarios y usuarias, según lo establecido en la Constitución Política de la República, en la ley N° 19.628 y en la Política de Protección de Datos Personales aprobada mediante resolución exenta N° 215, de 2019, del INAPI, o la que la reemplace, disponible en el sitio web de INAPI, quedando estrictamente prohibido el uso de estos datos para la realización de usos abusivos, fraudes o delitos de cualquier naturaleza. Del mismo modo queda prohibido dicho uso abusivo por parte de personas naturales o jurídicas, para ello el INAPI arbitrará las medidas técnicas y organizativas que sean pertinentes, y analizará la obligación de denunciar dichas conductas ante las autoridades competentes en caso que fuese procedente.

La información confidencial o reservada contenida en los expedientes electrónicos de conformidad a la legislación vigente, no será de acceso público, para lo cual se deberán implementar los mecanismos que impidan acceder a los documentos secretos o reservados que se incorporen al expediente electrónico, dejándose constancia en éste, mediante resolución, de los motivos que fundamentan el desglose de estos documentos y el lugar donde se encontrarán depositados, especialmente en lo que prescribe el artículo 47 de la Ley N° 19.039, sobre propiedad industrial.

16. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD:

16.1 Infraestructura Tecnológica Requerida: El Sistema de Tramitación Electrónica deberá ajustarse a las normas técnicas para los órganos de la administración del Estado sobre seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos, dispuestas por el decreto supremo N° 83, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y las que las modifiquen o reemplacen. Asimismo deberá ajustarse, en lo pertinente, a los decretos y normas técnicas emanadas en el marco de la implementación de la Ley de Transformación Digital del Estado.

16.2 Seguridad de la Información y Ciberseguridad: INAPI cuenta desde el año 2012 con una Política de Seguridad de la Información que ha definido objetivos y estándares en materia de información. En ese marco, el Sistema de Tramitación Electrónica de los derechos de propiedad industrial deberá llevarse a cabo contemplando las políticas, instructivos y procedimientos que en materia de seguridad de la información y ciberseguridad ha establecido INAPI.

Se deben además tomar los resguardos para asegurar la privacidad de los datos personales y/o sensibles, si procediere, y la información cuyo tratamiento se desarrolle en el Sistema de Tramitación Electrónica de los derechos de propiedad industrial y que conste en los Expedientes Electrónicos.

17. DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA:

En caso de que el Sistema de Tramitación Electrónica de los derechos de propiedad industrial no se encuentre disponible, la Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones emitirá y publicará en el sitio web de INAPI un certificado especificando el día, hora y duración del incidente y se admitirá la presentación de documentos en soporte papel, los que posteriormente serán digitalizados e incorporados al expediente electrónico.

Adicionalmente, se informará por diversos medios, tales como redes sociales o medios de comunicación pública, los procedimientos a seguir mientras se mantenga la no disponibilidad del Sistema de Tramitación Electrónica.

18. ENTRADA EN VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUCTIVO:

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:

a.- Resolución exenta N° 8, de 4 de enero de 2018, que Regula la Implementación del Sistema de tramitación electrónica de los derechos de propiedad industrial, cuyo registro es administrado por este Instituto;

b.- Resolución exenta N° 307, de 26 de agosto de 2014, y su modificación, que Regula uso de buzón y reloj horofechador, para recepción de escritos con vencimiento de plazo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y regula oportunidad para presentar pruebas acompañadas en escritos presentados por internet dejando sin efecto resolución exenta N° 302, de 2011; y

c.- Resolución exenta N° 287, de 15 de mayo de 2013, que Modifica resolución exenta N° 22, de 2010, que delega facultad para firmar resoluciones por orden del Conservador de Marcas.

d.- Resolución exenta N° 22, de 25 de enero de 2010, que Delega facultad para firmar resoluciones por orden del Conservador de Marcas.

e.- Resolución exenta N° 11, de 14 de enero de 2010, que dispone el Cumplimiento de formalidades para la presentación de escritos en procedimientos de oposición y nulidades de registro de marcas;

f.- Circular N° 169, de 20 de abril de 2021, que Imparte instrucciones sobre forma de acompañar documentos, certificados, tales como certificados de prioridad y declaraciones juradas.

g.- Todas aquellas que contravengan las normas contenidas en el presente instructivo.

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

