



0220914

VB SUBDIRECCIÓN DE MARCAS
CBG/LMI

VB SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
AGL

VB SUBDIRECCIÓN JURÍDICA
CH/DFC/AOA (156-01)

INFORMA PROCEDIMIENTO INTERNO SOBRE LA RECEPCIÓN DE PRUEBA EN INAPI RESPECTO DE LAS SOLICITUDES DE MARCAS

SANTIAGO, 04 SEP 2014

CIRCULAR N° 003

VISTOS: Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 13 de diciembre 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; 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° 20.254, de 2008, Orgánica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial; en el Decreto Supremo N° 236, de 2005, Reglamento de la Ley N° 19.039, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; en el Código de Procedimiento Civil; y en el Decreto Supremo N° 90, de 2012, que renueva el nombramiento del Director Nacional del Instituto de Propiedad Industrial dispuesto por el Decreto N° 205, de 2009, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Reconstrucción; en la Resolución Exenta N° 473, de 2012, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que fijó la Estructura Interna del Instituto, modificada por las Resoluciones Exentas N° 991; 1735; 2034, todas de 2013 y en la Resolución Exenta N° 147 de 2014; y

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. Indica la señalada Ley que le corresponderá a INAPI, asimismo, ser el órgano encargado de

todas las actuaciones administrativas relativas al reconocimiento y vigencia de la protección registral otorgada por la ley a la propiedad industrial; promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de que disponga.

2. Que para el cumplimiento de los objetivos señalados en el considerando anterior la referida Ley le ha entregado a INAPI la función de ser el órgano encargado de todas las actuaciones administrativas relativas al reconocimiento y vigencia de la protección registral otorgada por la ley a la propiedad industrial, correspondiéndole, entre otras, la elaboración, mantención y custodia de los registros, anotaciones y transferencias; emisión de títulos y certificados; conservación y publicidad de la documentación, cuando sea procedente y particularmente, la tramitación de las solicitudes de propiedad industrial y la actuación como tribunal de primera instancia en los casos en que exista controversia.

3. Que el artículo 15 del Decreto Supremo N° 236, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que contiene el Reglamento de la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, establece que el Instituto formará un expediente que contendrá las presentaciones, documentos, gestiones y antecedentes que digan relación con el procedimiento de otorgamiento, incluidas las etapas de apelación, si las hubiere, y que se cerrará con la decisión firme del Instituto.

4. Que a su turno, en armonía con lo dispuesto en el artículo 3° del Código de Procedimiento Civil, en los artículos N° 10, 12 y 16 de la Ley 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 materias, y de los señalados en el Código de Procedimiento Civil con exclusión de la testimonial y que la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica.

5. Que asimismo el artículo 35 de la Ley N° 19.880 establece que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento, podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, apreciándose en conciencia.

6. Que por su parte, el artículo 13 de la Ley N° 19.880 establece que el procedimiento administrativo debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las normas del Código de Procedimiento Civil en los casos en que se presente controversia.

7. Que la parte interesada es la llamada a presentar como prueba los instrumentos que desea hacer valer como medio probatorio de sus respectivos derechos, y que la agregación al proceso de los documentos constituye el ejercicio del derecho de defensa, y el cumplimiento de la carga formal que pesa sobre el litigante de aportar los medios probatorios para acreditar sus dichos.

8. Que esta Institución, al no disponer de espacio físico para el almacenamiento de pruebas que, por su dimensión, no puedan ser parte del expediente o solicitud, encarga el almacenamiento y conservación de estas últimas a una empresa externa, lo cual implica un riesgo de pérdida, extravío, detrimento, corrupción o deterioro de ésta en el proceso de traslado y almacenamiento.

9. Que para disminuir el riesgo de pérdida, extravío, detrimento, corrupción o deterioro de pruebas presentadas por las partes o por el interesado, y contribuir a la celeridad del procedimiento evitando dilaciones en solicitudes contenciosas o administrativas, particularmente de Marcas, se hace necesaria una modernización en la forma en que aquéllas se acompañan al expediente.

10. Que actuando dentro de las atribuciones que me confiere la ley y teniendo en consideración la necesidad del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de comunicar debidamente las instrucciones generales que permitan cumplir en forma debida y eficiente las funciones encomendadas por la Ley N° 20.254 y dar certeza sobre la forma de cumplir las disposiciones de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial.

SE INFORMA:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑEN COMO PRUEBA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE MARCAS ANTE INAPI.

Los funcionarios de la Subdirección de Operaciones de INAPI encargados de la recepción de escritos presentados por las partes o por el interesado en procesos contenciosos o administrativos de Marcas, enviarán el escrito en que se enuncia la prueba, así como los referidos documentos a gestión de escritos.

Atendido su volumen, y cuando dicha prueba se adjunte en sobres, podrá pasar a formar parte del expediente o bien será conservada en el sobre respectivo que, posteriormente será enviado al funcionario que corresponda de la Subdirección de Marcas, quien ingresará los datos necesarios para identificar dicho sobre y la documentación que contiene en una planilla que para estos efectos llevará. Acto seguido se enviará el referido sobre a la sección de Archivo del Subdepartamento de Gestión Documental de la Subdirección de Operaciones de INAPI, el que a su vez gestionará el envío del mismo al bodegaje externo que INAPI tenga contratado, con el objeto que este último almacene y facilite dicha prueba documental cada vez que le sea requerida.

En el caso de los escritos que se presenten a través de Internet, la prueba documental deberá ser adjuntada, igualmente, a través de esta vía. Excepcionalmente, si por motivos técnicos (tamaño, características u otro) no se hubiere podido cargar, conjuntamente con el escrito, las pruebas digitalizadas, el sobre con las mismas podrá entregarse conforme el procedimiento establecido en el punto Sexto de la Resolución Exenta N° 307, de 2014, de este Instituto, que regula el uso del buzón y del reloj horofechador, ubicados en las dependencias del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y la presentación de escritos por internet a través de la página www.inapi.cl.

SEGUNDO: EN CUANTO A LAS ESPECIES QUE SE ACOMPAÑEN COMO PRUEBA ANTE INAPI EN PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A MARCAS, INDICACIONES GEOGRÁFICAS O DENOMINACIONES DE ORIGEN.

Cada vez que en un proceso contencioso o administrativo se presente escrito en que se enuncie prueba consistente en especie(s), el funcionario de la Subdirección de Operaciones de INAPI encargado de la recepción de escritos presentados por las partes o por el solicitante, comunicará inmediatamente dicho hecho al encargado de pruebas o quien lo reemplace de la Subdirección de Marcas, quien de inmediato tomará registro fotográfico de esta(s) especie(es).

El hecho que estas fotografías representan fielmente la(s) especie(s) que se tuvo(ieron) a la vista será certificado por la Secretaria Abogada de esta la Subdirección de Marcas. Una vez hecha esta certificación las impresiones de estas fotografías se adjuntarán al escrito en que se enuncia la respectiva prueba, para posteriormente ser enviado a Gestión de Escritos, siguiendo así su curso de digitalización y procesamiento normal. 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 la especie, deberá firmar una declaración en la que exime de responsabilidad a INAPI por pérdida, extravío, detrimento, corrupción o deterioro de la misma.

En el caso de los escritos de plazo que se presenten a través de Internet o del buzón, la prueba consistente en especie(s) deberá ser presentada antes de las 10 horas del día hábil siguiente, siguiendo para estos efectos el procedimiento establecido en la Resolución Exenta N° 307, de 2014, de este Instituto, que regula el uso del buzón y del reloj horofechador, ubicados en las dependencias del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y la presentación de escritos por internet a través de la página www.inapi.cl. En este caso el encargado de pruebas de la Subdirección de Marcas, de inmediato tomará registro fotográfico de esta(s) especie(s), siguiendo el mismo procedimiento señalado anteriormente, incluyendo la devolución de la (s) especie(s) al solicitante o parte en el mismo acto.

TERCERO: PRESERVACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LA PRUEBA

INAPI conservará e integrará dentro del expediente las fotografías de los productos y si lo estima necesario podrá acceder a ordenar la exhibición de la prueba original - especie(s) - en caso que algunas de las partes así lo solicite, por motivos fundados.

CUARTO: EN CUANTO AL DEBER DE ACOMPAÑAR MATERIALMENTE, INDIVIDUALIZAR COMPLETA, CORRECTA Y ORDENADAMENTE 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 materialmente según el orden de prelación consignado en el escrito en que se individualizan. La documentación que conste de más de una página debe acompañarse de tal manera que no quede duda de dónde comienza y dónde termina cada documento.

La no individualización de los documentos que se solicite tener por acompañados en los términos mencionados en el inciso anterior, hará imposible el examen de los mismos y no podrán tenerse por acompañados 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 los documentos, tenerlos por no presentados a través de la dictación de la correspondiente resolución.

No se accederá a la petición de tener por acompañados documentos que obran en otro expediente ante INAPI sin que se acompañen materialmente copias de los mismos por el interesado al juicio o procedimiento en que se desean hacer valer.

QUINTO: EN CUANTO A LAS FORMALIDADES PARA SOLICITAR TENER A LA VISTA PRUEBAS YA ACOMPAÑADAS MATERIALMENTE ANTE INAPI EN OTRO EXPEDIENTE.

El deber de individualización en forma correcta y completa, se extiende a los casos en que se solicite se tengan a la vista antecedentes ya acompañados materialmente, con ocasión de la tramitación de otro asunto anterior ante INAPI. En estos casos, se deberá individualizar

detalladamente, en el juicio o procedimiento en que se desean hacer valer, los antecedentes que se solicita tener a la vista, el expediente en que se acompañaron materialmente, la fecha del escrito que los acompañó, y la fecha de la resolución que los tuvo por acompañados.

SEXO: VIGENCIA

La presente circular comenzará a regir desde su publicación en el Diario Oficial.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL Y ARCHÍVESE



Distribución:

- Dirección Nacional.
- Subdirecciones.
- División de Administración y Finanzas.
- Departamentos.
- Funcionarios.
- Diario Oficial.
- Oficina de Partes.