Con formato: Inglés (Estados Unidos)

HISTORIA DE REVISIONES DIRECTRICES DE MARCAS

VERSIÓN	FECHA DE REVISION	DESCRIPCION DEL CAMBIO
1 8	Noviembre 2017 Octubre 2019	Creación Actualización: Efectos del registro de la marca, Cómputo plazo de vigencia del registro, se cuenta desde la asignación de número de registro y no desde acreditación del pago a partir de marzo de 2019.

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

RESOLUCIÓN FINAL Y REGISTRO

La resolución final o definitiva es la respuesta de la autoridad pública a la solicitud del interesado. En ella, el Director Nacional de INAPI puede aceptar o rechazar, total o parcialmente, la solicitud de registro.

La resolución definitiva no es el acto terminal del procedimiento de registro, pues le siguen otras actuaciones, tanto de parte del interesado como de INAPI, que conducen efectivamente al registro de la marca. Sin embargo, para ello es necesario que en la resolución final se acepte la solicitud. De allí la importancia capital de este acto.

Sumario

I. Fuentes normativas
II. La resolución final o definitiva
  A. Naturaleza jurídica
  B. Oportunidad para dictar la resolución final
  C. Competencia del Director Nacional de INAPI
  D. Notificación
II. Recursos contra la resolución final
III. Efectos de la resolución final
  E. Efectos del rechazo a registro
  F. Efectos de la aceptación a registro
  G. Tasa de registro
  H. Pago y acreditación
  I. Omisión del pago y/acreditación de la tasa de registro
  J. Número de registro
IV. Nacimiento del derecho de propiedad sobre la marca
  K. Efectos del registro de la marca
  L. Título y certificado

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

I. Fuentes normativas

Art. 22 inc. 6 LPI

Trata acerca de la competencia y oportunidad en que se dicta la resolución final por el Director Nacional de INAPI.

Art. 24 inc. 4 RLPI

Básicamente reitera la norma anterior, pero agrega algunas precisiones según si se trata de procesos administrativos o contenciosos.

II. La resolución final o definitiva

§ 1. Corresponde al Director Nacional de INAPI decidir acerca de la aceptación o rechazo de una solicitud de registro, mediante una decisión escrita que se denomina "resolución final" (art. 22 inc. 6 LPI) o "definitiva" (art. 17 bis B inc. 2 LPI).

§ 2. La normativa faculta expresamente al Director Nacional para pronunciarse sobre la **aceptación** o **rechazo** de la solicitud para el registro de una marca (art. 22 inc. 6 LPI y art. 24 RLPI).

> Dentro del procedimiento de registro, la resolución final es la primera o segunda resolución que emite el Director Nacional de INAPI, acerca de la registrabilidad de la marca examinada, dependiendo de si existió o no una observación de fondo previa. En cualquier caso, constituye explícita o implícitamente un segundo examen sobre la registrabilidad de la marca cuyo registro se solicita.

A. Naturaleza jurídica

§ 3. La resolución final constituye un acto de doble naturaleza, según la perspectiva desde la cual se analice:

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

- Por un lado, es la respuesta de la Administración a la petición formulada por el interesado para el registro de su marca. ; y
- Por el otro, es naturalmente un acto administrativo dentro del procedimiento registral de marca que si bien pone término al examen de registrabilidad de la marca, no es el acto "terminal" dentro de este procedimiento, puesto que para llegar a la constitución del registro de marca se deben cumplir aún pasos adicionales. En esta resolución se contiene la opinión definitiva del Director Nacional de INAPI sobre la registrabilidad de una marca y especialmente sobre su capacidad distintiva y la concurrencia de prohibiciones de registro.

B. Oportunidad para dictar la resolución final

§ 4. La oportunidad para la dictación y notificación de la resolución final dependerá de si existió o no una observación de fondo previa:

§ 5. **Si la solicitud no fue objeto de observación de fondo**. El Director Nacional de INAPI aceptará la solicitud de registro de marca.

§ 6. **Si se dictó previamente una observación de fondo**. Vencido el plazo para que el solicitante responda la observación, se haya o no evacuado el traslado, el Director Nacional de INAPI deberá dictar la resolución final:

- Si el solicitante no respondió la observación. Por regla general se ratificará la objeción preliminar y por tanto se rechazará su registro, a menos que el Director Nacional de INAPI reconsidere dicha observación y resuelva de otro modo.
- Si el solicitante respondió la observación: la solicitud podrá ser aceptada o rechazada, dependiendo si los argumentos del solicitante son o no acogidos por el Director Nacional de INAPI.

C. Competencia del Director Nacional de INAPI

§ 7. La atribución del Director Nacional de INAPI para aceptar o rechazar una solicitud de registro está dada por la LPI.

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Rechazo total y rechazo parcial

§ 8. El rechazo a una solicitud de registro puede ser total o parcial y dice relación con los productos y/o servicios solicitados:

- **Total**: Cuando se rechaza íntegramente la solicitud de registro de marca, por incurrir en una o más de las prohibiciones de registro afectando la solicitud en su integridad, vale decir, a todo el campo operativo (o "cobertura" de productos y servicios, como se denomina en la LPI y RLPI) que se pretende distinguir con el signo respectivo.
- **Parcial**: Cuando únicamente una parte del campo operativo que se pretende distinguir incurre en una prohibición de registro.

Competencia de fondo

§ 9. El marco jurídico que determina las razones por las cuales el Director Nacional de INAPI puede aceptar o rechazar una solicitud de registro está constituido principalmente por las llamadas prohibiciones de registro de marcas.

Competencia de forma

§ 10. La competencia del Director Nacional de INAPI en esta etapa del procedimiento también abarca los aspectos formales y procesales vinculados a la solicitud de registro. En casos en que se detecten errores formales en esta etapa del procedimiento se dicta una observación para ser respondida por el solicitante en un plazo fatal. De no ser respondida en tiempo, la solicitud es devuelta a etapa de examen formal.

Limitación a las atribuciones del Director Nacional de INAPI

§ 11. Existe una importante limitación a las atribuciones del Director Nacional de INAPI en materia de rechazo de una solicitud de registro, basados en la concurrencia de una prohibición de registro. En efecto, dispone la normativa del ramo que **la solicitud no puede ser rechazada por una causal diferente de aquella/s contenida/s en la observación de fondo** (art. 22 inc. 6 LPI y art. 24 RLPI).

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

D. Notificación

§ 12. La resolución final se notifica por el estado diario; no obstante la resolución de aceptación se notifica también por **carta certificada** (art. 22 inc. 1° RLPI). En este último caso el plazo de cómputo de 60 días para el pago de los derechos o tasas finales comienza a correr al tercer día de despachada la carta.

Dicha modalidad está establecida en la LPI cuando la solicitud es **aceptada** (art. 18 bis E LPI).

§ 13. En este caso, de acuerdo a la regulación especial contenida en el art. 22 RLPI, la carta certificada puede consistir en una tarjeta o documento emitido por medios automatizados, donde conste: a) El hecho de haberse dictado por el Instituto una resolución y su fecha. b) El número de solicitud. c) El nombre y dirección del solicitante o de su representante. d) Copia de la resolución. La imposibilidad de acceder a la dirección electrónica donde puede consulta el estado de su solicitud o la ausencia de la información pertinente en ella, no afecta la validez de la notificación.

§ 14. La carta es enviada a la dirección que figura en la solicitud o carátula del expediente al momento de su emisión. En el evento de producirse un cambio de domicilio, es responsabilidad del solicitante actualizarlo ante INAPI, haciendo presente por escrito en el expediente su nuevo domicilio y pidiendo se modifique la dirección en la base de datos de INAPI. En estos casos la notificación se entiende efectuada tres días después que la carta sea depositada en el correo.

III. Recursos contra la resolución final

§ 15. La resolución final es susceptible de ser impugnada a través de los recursos que franquea la LPI, cuyo plazo de interposición es de 15 días hábiles:

- Recurso de apelación (art. 17 bis B inc. 1° LPI)
- Recurso de corrección por error de hecho (art. 17 bis A LPI)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

§ 16. Puesto que la resolución final es apelable, no proceden en su contra los recursos administrativos contemplados en la ley Nº 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, ni en la ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado (art. 5 ley 20.254 que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial).

§ 17. Como todo recurso de apelación, es necesario que la resolución recurrida provoque agravio al interesado, ya que de otro modo éste carecería de interés.

§ 18. La resolución definitiva será agraviante para el interesado cuando se rechaza la solicitud de marca, total o parcialmente. La interposición, tramitación y efectos de este recurso son abordados latamente en el capítulo de Recursos de estas directrices.

IV. Efectos de la resolución final

§ 19. Los efectos de la resolución definitiva dictada en el proceso administrativo no contencioso de una solicitud para el registro de una marca dependerán del contenido de la misma, vale decir, si mediante dicha resolución se acepta o rechaza la solicitud de registro de marca.

E. Efectos del rechazo a registro

§ 20. La resolución definitiva que rechaza totalmente una solicitud de registro produce el efecto de poner término al procedimiento ante INAPI, sin que se traduzca en un potencial nuevo registro marcario y comprende la pérdida de la tasa de presentación de solicitud, que queda a beneficio fiscal (art. 18 bis B LPI).

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

F. Efectos de la aceptación a registro

§21. La resolución final que acepta una solicitud de registro de marca habilita al solicitante para obtener el registro de marca, para lo cual deberá pagar los derechos finales o tasa de registro.

§ 22. Dentro de los **60 días hábiles** contados desde la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que acepta la solicitud, el interesado deberá **pagar** y **acreditar** el pago de la tasa de registro. De no acreditar dentro de plazo la solicitud se tendrá por abandonada, procediéndose a su archivo (art.18 bis E LPI).

§ 23. En el portal de trámites en línea es posible pagar la tasa de derechos finales. En estos casos el solicitante evita tener que traer materialmente a INAPI el comprobante de la tasa pagada, pues Tesorería General de la República envía dicho comprobante a INAPI. En los demás casos el solicitante deberá traer el comprobante timbrado a las oficinas del Instituto.



Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

§ 24. Al seleccionar la opción pago en línea se accede a la página de Tesorería General de la República que permite pagar tanto mediante tarjetas de crédito (con sistema Webpay) como a través de cuentas corrientes:



G. Tasa de registro

§ 25. La tasa de registro o derechos finales corresponden al equivalente en moneda nacional a 2 Unidades Tributarias Mensuales – UTM – por cada clase (art. 18 bis B LPI) consultar Anexo de tasas.

§ 26. Dispone el art. 23 bis A LPI que “Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de productos o servicios específicos incluidos en cada una”. Lo anterior es igualmente aplicable “a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales”.

§ 27. Para el caso de los establecimientos comerciales, el monto de la tasa se determina sumando el número de clases más el número de regiones para las cuales se solicita la protección.

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

§ 28. Para el caso de la frase de propaganda el monto del derecho final respectivo es siempre de 2 UTM, cualquiera sea el número de clases involucradas en el registro base o *house mark.*

H. Pago y acreditación

Pago

§ 29. Para efectos del pago de la tasa de registro, desde su plataforma en línea INAPI emite la correspondiente orden de pago, éstas pueden ser pagadas en línea o pueden ser impresas para ser pagada en alguna de las instituciones recaudadoras admitidas por la Tesorería General de la República. Es deber del solicitante efectuar y acreditar el pago correspondiente (art. 90 RLPI).

§ 30. Como se dijo, esta gestión puede realizarse mediante una transacción electrónica en el portal de pago o concurriendo a alguna de las instituciones recaudadoras autorizadas previa impresión de la orden de pago:

- **Electrónica**: Si el pago se realiza en línea, no será necesario que el solicitante concurra a las oficinas de INAPI a acreditarlo, pues quedará automáticamente acreditado una vez que INAPI reciba la confirmación del mismo desde la Tesorería General de la República.
- **Física o presencial**: El solicitante deberá requerir en INAPI la orden de pago respectiva, o bien descargarla desde el sitio web de INAPI, documento que contiene los datos específicos de la solicitud o solicitudes que se pagan y se presenta en cualquier banco comercial, junto con el monto correspondiente.

§ 31. El pago debe ser oportuno y completo o suficiente:

- Es oportuno cuando se efectúa dentro del plazo de 60 contados desde que quede ejecutoriada la resolución de aceptación de la solicitud (art. 18 bis E LPI).; y
- Es completo cuando su monto corresponde el valor en peso de la UTM del mes en que se efectúa o recauda. Debido a que las órdenes de pago

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

de las tasas de registro o derechos finales se emiten desde el portal de INAPI, la hipótesis de un pago incompleto es de muy baja ocurrencia.

- ***Acreditación: trámite esencial***

§ 32. El pago de la tasa de registro debe ser acreditado ante INAPI, lo cual significa que el **solo pago no es suficiente para entender cumplida la obligación** (art. 18 bis E LPI). Se trata de una disposición imperativa, cuya omisión acarrea importantes efectos que se analizan más adelante en esta misma sección.

§ 33. Como se adelantó, la acreditación debe realizarse dentro del plazo de **60 días** contados desde la fecha en quede ejecutoriada la resolución de aceptación de la solicitud (art. 18 bis E LPI).

§ 34. El pago podrá acreditarse en cualquier momento pero siempre dentro del plazo legal, sin que sea necesario que se acredite el mismo mes en que se efectuó, esto quiere decir que el pago que pudo haberse efectuado en un mes distinto del que se acredita, pero dentro del plazo legal, será aceptado sin requerir complemento.

§ 35. Si se realiza el pago en forma presencial, el solicitante deberá presentar en las oficinas de INAPI la copia del comprobante de pago timbrado por el banco o la institución recaudadora dentro del plazo legal.

§ 36. Por el contrario, si utiliza el portal de pagos en línea no requiere acreditar, pues Tesorería General de la República envía en tiempo real todo pago de estos derechos y con ello INAPI tiene noticia del hecho de haberse cumplido esa obligación.

Este plazo de 60 días es para pagar y acreditar. Por estar contemplado en la propia LP es de carácter **fatal** y tanto improrrogable.

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

I. Omisión del pago y/acreditación de la tasa de registro

§ 37. Existirá omisión de acreditación del pago de los derechos finales de registro cuando dicha obligación no sea cumplida por el solicitante, lo cual puede acontecer en cualesquiera de los siguientes supuestos:

1) cuando el interesado no paga la tasa de registro;

2) cuando, no obstante haberla pagado, el pago es incompleto y/o no lo acredita ante INAPI; ó

3) cuando el interesado acredita el pago referido fuera del plazo indicado.

§ 38. Producto de la omisión del pago y/o acreditación de la tasa de registro, la solicitud se tiene por abandonada, procediéndose a su archivo (art.18 bis E LPI).

J. Número de registro

Una vez acreditado el pago de la referida tasa de registro, INAPI verifica la suficiencia y oportunidad del mismo y constatada su integridad y oportunidad, dicta una resolución de "concesión" del derecho en la que confiere un **número de registro** e informa la fecha de vigencia del mismo.

V. Nacimiento del derecho de propiedad sobre la marca

K. Efectos del registro de la marca

§ 39. Como consecuencia de la resolución de "concesión" y la asignación del número de registro, nace a favor del **interesado su derecho de dominio sobre la marca comercial**. Desde entonces, el titular puede ejercer su derecho exclusividad (a este respecto, puede consultarse la sección "Marca y derecho de marca" del capítulo "Marca comercial. Requisitos y tipos" en estas directrices).

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

§ 40. Desde la fecha de registro, se producen consecuencias jurídicas:

- Se ~~informa~~ inicia ~~al~~ el plazo de vigencia del derecho de marca (art. 24 LPI), el que se computa desde la fecha de la asignación del número de registro, una vez que se haya verificado la acreditación del pago ante INAPI y éste fuere completo y suficiente. La fecha de asignación de número de registro, que da inicio al cómputo del plazo de vigencia de la marca, se informa en la resolución de concesión de registro.

Con formato: Sin Expandido / Comprimido

- Se da inicio al cómputo del plazo de prescripción de la acción de nulidad (art. 27 inc. 2 LPI).

- Opera la delimitación entre la solicitud de registro de marca y el derecho de propiedad marcario. Desde entonces resulta improcedente la cesión de solicitud de registro, la cual sólo es procedente mientras la solicitud esté en tramitación, por lo que a partir de la resolución de registro o de concesión de registro, el interesado sólo podrá transferir o transmitir su derecho de dominio, a cualquier título (compraventa, donación, permuta, etc.).

L. Título y certificado

§ 41. Desde que se encuentra firme la resolución que constituye el derecho de propiedad industrial, el interesado puede solicitar un título o certificado de registro. Se denomina **título** al documento oficial que emitido por INAPI que acredita el otorgamiento de un derecho de propiedad industrial (art. 2 RLPI).

- El título es firmado por el Director Nacional de INAPI y por el Conservador de Marcas (art. 19 RLPI).

§ 42. En lugar de título, el interesado puede solicitar un **certificado de registro**. La diferencia entre título y certificado es~~,~~ que este último señala expresamente el estado del registro y el titular a la fecha de su ~~concesión~~ emisión (vigente, caduco, anulado).

§ 43. Los títulos y certificados pueden ser solicitados y pagados en línea en el sitio web de INAPI www.inapi.cl, o bien en forma presencial concurriendo a las oficinas de INAPI.

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

§ 44. Todos los títulos y certificados de marcas emitidos por INAPI desde el 5 de diciembre de 2011, son electrónicos y cuentan con firma electrónica avanzada, en conformidad con la ley 19.799 y su Reglamento.

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

§ 45. El título o certificado es emitido en un plazo de 10 días hábiles contados desde que se valide el pago. Una vez emitido el documento solicitado, el requirente recibirá un e-mail informando los Códigos de Verificación Electrónica (CVE) con los cuales podrá descargar los documentos solicitados y/o validar las copias impresas de éstos.

§ 46. Los certificados y/o títulos emitidos por INAPI tienen una vigencia de 60 días contados desde su emisión. Vencido este plazo, en caso de requerirlo, el interesado deberá solicitar un nuevo título o certificado.

Ejemplo de título



REGISTRO DE MARCAS COMERCIALES

CRISTAL

MAXIMILIANO SANTA CRUZ S.

CAROLINA BELMAR GAMBOA

Ejemplo de certificado



CERTIFICADO DE REGISTRO

Empresas Carozzi S.A.

CRISTAL

MAXIMILIANO SANTA CRUZ S.

CAROLINA BELMAR GAMBOA

Con formato: Inglés (Estados Unidos)