

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial

• Título I. De las Definiciones	1
• Título II. De las Solicitudes y Antecedentes de los Privilegios	4
• Título III. Del Procedimiento común para la obtención del privilegio	6
• Título IV. De las marcas Comerciales	8
• Título V. De las normas especiales para el otorgamiento de las marcas comerciales	8
• Título VI. De las Patentes de Invención	9
• Título VII. De los Modelos de Utilidad	14
• Título VIII. De los Diseños Industriales	14
• Título IX. De la Prioridad de las Solicitudes	15
• Título X. De las Oposiciones	16
• Título XI. De las Notificaciones	16
• Título XII. De la Nulidad de los Privilegios	17
• Título XIII. De los derechos y obligaciones derivadas de un privilegio industrial	18
• Título XIV. De las Cesiones de los Privilegios	19
• Título XV. De los Libros Registros que llevará el Departamento	20
• Título XVI. De las Licencias no Voluntarias	20
• Título XVII. De los Peritos y de los Informes Periciales	21
• Título XVIII. De las Invenciones de Servicios	23
• Título XIX. Del Tribunal Arbitral	24
• Título XX. Disposiciones Finales	25

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

SUBSECRETARIA DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

Núm. 177.- Santiago, 06 de Mayo de 1991.- Visto: Lo dispuesto en la Ley No. 19.039, la facultad contemplada en el artículo 32 No. 8 de la Constitución Política, y lo previsto en la Resolución No. 600, de 1977, de la Contraloría General de la República.

Decreto:

Apruébase el siguiente Reglamento de la Ley No. 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

Título I. De las Definiciones ➔

Artículo 1º: El presente reglamento regula el otorgamiento de los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial relativos a las marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, así como las demás materias contenidas en la Ley No. 19.039.

Toda solicitud de privilegio industrial deberá presentarse en el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 2º: Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por:

Clasificador de Patentes de Invención: el Clasificador Internacional de Patentes establecido por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de Marzo de 1971 y sus posteriores modificaciones.

Clasificador de Marcas Comerciales: el Clasificador Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza del 15 de Junio de 1957 y sus posteriores modificaciones.

Clasificador de Modelos de Utilidad: el Clasificador Internacional de Patentes establecido por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de Marzo de 1971 y sus posteriores modificaciones.

Clasificador de Diseños Industriales: el Clasificador Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecido por el Arreglo de Locarno del 08 de Octubre de 1968 y sus posteriores modificaciones.

Departamento: el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Equivalente técnico: elemento o medio que realiza la misma función que aquel que esta reivindicado en una invención, de la misma manera y produciendo el mismo efecto o resultado señalado en la reivindicación.

Estado de la Técnica: todo aquel conocimiento que ha sido colocado al alcance del público en cualquier parte del mundo, aunque sea totalmente desconocido en Chile, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de una solicitud o de la reivindicación de la prioridad de un privilegio industrial en Chile.

Licencia no voluntaria: es la autorización que confiere la autoridad competente a un tercero para utilizar una invención sin o en contra de la voluntad de su titular, por haberse configurado una situación de abuso monopólico.

Ley: la Ley No. 19.039 que establece las normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

Memoria descriptiva: documento mediante el cual el solicitante de un privilegio industrial da a conocer en forma clara y detallada su invención, modelo de utilidad o diseño industrial y, además, el estado del arte relacionado con dicho privilegio.

Perito: profesional, especialista o experto cuya idoneidad, debidamente calificada por el Departamento, lo habilita para emitir informes técnicos respecto a invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales.

Pliego de reivindicaciones: conjunto de descripciones claras y concisas, de estructura formal, que tiene por objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener protección.

Prioridad: el mejor derecho que un petionario pueda tener para presentar una solicitud de privilegio industrial, por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero. La

reivindicación de la prioridad es el derecho que asegura, a quien tenga presentada una solicitud de privilegio en el extranjero, para efectuarla también en Chile, dentro del plazo que la Ley o un tratado internacional establezca.

Privilegios industriales: están constituidos por las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales ya concedidos por el Departamento.

Regalía: retribución o pago periódico que el licenciataria debe al titular de un privilegio industrial, por la licencia de uso otorgada sobre un derecho de propiedad industrial.

Reivindicación o Cláusula: es la enunciación y delimitación de lo que en definitiva queda protegido por una patente de invención o modelo de utilidad y cuya estructura es la siguiente:

Número de cláusula,

Preámbulo,

La expresión "caracterizado", y

La caracterización.

Reivindicación dependiente: es aquella que contiene las características de otra reivindicación y que precisa los detalles o alternativas adicionales para las que la protección se solicita.

Reivindicación dependiente múltiple: es aquella que se refiere a más de una reivindicación anterior.

Reivindicación independiente: es aquella de la misma categoría (producto, procedimiento o aparato) que se utiliza si el objeto de la solicitud o unidad de invención no puede ser cubierto adecuadamente por una reivindicación.

Solicitud: documento pre-impreso por el Departamento, en el cual consta la información básica de las peticiones y de los peticionarios de privilegios industriales.

Título: documento que, emitido por el Departamento en conformidad a las normas del presente Reglamento, acredita el otorgamiento de un derecho de propiedad industrial.

Teoría Científica: conocimiento relacionado con alguna ciencia y considerado especulativo, con independencia de toda aplicación.

Tribunal Arbitral: el Tribunal especial establecido en el Artículo 17 de la Ley.

Artículo 3º: La facultad para requerir un privilegio industrial pertenecerá a su verdadero creador o inventor, a sus herederos o cesionarios, sin perjuicio de las normas especiales aplicables a las invenciones de servicio.

El derecho de propiedad sobre un privilegio industrial no se adquiere sino a partir del registro respectivo en el Departamento, de conformidad a la Ley y al presente reglamento.

Título II. De las Solicitudes y Antecedentes de los Privilegios ➔

Artículo 4º: Los privilegios industriales se podrán otorgar a las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras.

Las solicitudes de tales privilegios podrán ser presentadas directamente por los interesados o bien por apoderados o representantes especialmente facultados para tales efectos, en la forma que este reglamento establece.

Artículo 5º: En ausencia de una norma especial, se aplicarán las normas siguientes respecto a la tramitación de los distintos privilegios industriales.

Artículo 6º: Toda solicitud de privilegio industrial se presentará en triplicado ante el Departamento por intermedio de su Oficina de Partes, en formularios que serán diseñados e impresos para tales efectos. En cada solicitud deberá quedar claramente establecido, el día en que se presentó la respectiva solicitud.

Las solicitudes de privilegio serán timbradas en estricto orden de ingreso y se les asignará un número correlativo que individualizará la solicitud durante el resto del procedimiento.

Artículo 7º: A la solicitud de cada privilegio, se deberán acompañar los demás antecedentes que la Ley y este reglamento establecen en cada caso.

Artículo 8º: Para permitir al Departamento una mejor evaluación de los antecedentes que se le presenten, el solicitante deberá indicar el número, fecha y lugar de concesión de igual privilegio y el número y fecha de cualquier otra solicitud que hubiera presentado sobre el mismo objeto cuya protección o registro solicita en Chile. Con igual finalidad y a requerimiento del Departamento, deberá presentar los informes o fallos que se emitan en el extranjero en relación al privilegio cuya protección se solicita en Chile, debidamente traducidos al español.

Dicha documentación podrá ser acompañada con los antecedentes adicionales o comentarios que el solicitante estime conveniente agregar.

Artículo 9º: Un ejemplar de la solicitud debidamente timbrado con indicación de fecha y numerado correlativamente, será entregado al solicitante.

Artículo 10º: El formulario solicitud para el registro de marcas comerciales, contendrá las siguientes menciones:

- a) Nombre completo, R.U.T., si procediere, profesión o giro, y domicilio del interesado, e igual información sobre su apoderado o representante, si lo hubiere.
- b) Especificación clara de la marca. Las marcas constituidas por expresiones en idioma extranjero conocido, deberán presentarse con la traducción al español.
- c) Enumeración de los productos o servicios que llevarán la marca y la o las clases del clasificador internacional para las cuales se solicita protección. En el caso de establecimiento comercial o industrial, se deben especificar los productos y las clases a que pertenecen y la o las regiones para las cuales se solicita el registro de una marca para distinguir un establecimiento comercial; y

d) Fecha de presentación de la solicitud y firma del solicitante o su apoderado.

Artículo 11º: A la solicitud de marca comercial deberá acompañarse:

a) Cuando se tratase de registrar una etiqueta, seis diseños de ella en papel, de un tamaño no superior a 20 cm por 20 cm, salvo casos especialmente calificados por el Jefe del Departamento.

b) Para el registro de un nombre propio, se adjuntarán los documentos que acrediten que dicho nombre pertenece al solicitante, o aquellos en que conste el consentimiento de que habla la letra c) del artículo 20 de la Ley. En el caso de solicitarse el registro de un nombre de fantasía que no corresponda a persona natural o jurídica alguna, deberá acompañarse una declaración jurada en tal sentido.

c) Cuando se tratase de apoderados o representantes, un poder otorgado de conformidad al artículo 15º de la Ley.

d) Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, documentos en que conste la personería de su representante, si éste fuere distinto del señalado en la letra anterior.

e) Recibo del pago establecido en el inciso 3º del artículo 18º de la Ley.

Artículo 12º: El formulario-solicitud de patente de invención o modelo de utilidad contendrá las siguientes menciones:

a) Nombre, RUT, si procediere, y dirección completa del solicitante.

b) Nombre del inventor.

c) Título del invento.

d) Nombre, RUT y dirección del representante, procurador o agente, si lo hubiere.

e) Número de la primera patente otorgada en el extranjero o si no se ha concedido, el número de la solicitud respectiva, si corresponde.

f) Fecha de vencimiento de la primera patente extranjera, si corresponde.

g) Declaración formal de novedad, propiedad y utilidad de la invención, según el artículo 44º de la Ley sobre Propiedad Industrial.

h) Firma del solicitante y/o su representante. Cuando se tratase de apoderados o representantes, se acompañará un poder otorgado en conformidad al artículo 15 de la Ley.

i) Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, documentos en que conste la personería de su representante, si éste fuere distinto del señalado en la letra anterior.

j) Si el solicitante es diferente del inventor, se debe acompañar una cesión de derechos debidamente legalizada.

Artículo 13º: El formulario-solicitud de diseño industrial contendrá las siguientes menciones:

- a) Nombre, R.U.T., si procediere, y dirección completa del solicitante.
- b) Nombre del creado o diseñador.
- c) Título del diseño.
- d) Nombre, R.U.T. y dirección del representante, procurador o agente.
- e) Declaración formal de novedad, propiedad y utilidad del diseño industrial, según el artículo 44 de la Ley sobre Propiedad Industrial.
- f) Firma del Solicitante y/o su representante. Cuando se tratare de conformidad al artículo 15 de la Ley.
- g) Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica, documentos en que conste la personería de su representante, si éste fuere distinto del señalado en la letra anterior.
- h) Si el solicitante es diferente del creador del diseño, deberá acompañarse una cesión de derechos debidamente legalizada.

Artículo 14º: Aceptada a tramitación una solicitud de privilegio industrial, el interesado deberá publicar un extracto de la misma, por una sola vez en el Diario Oficial. Para el caso de una solicitud de marca comercial el extracto se deberá publicar dentro de los diez días siguientes a la aceptación a tramitación respectiva, debiendo indicarse el número de la solicitud, nombre completo del solicitante, marca solicitada y/o descripción de la etiqueta, clase a clases solicitadas y descripción de productos o servicios dentro de dichas clases.

La publicación del extracto de una patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial deberá realizarse por parte del interesado, dentro de los sesenta días siguientes a la aceptación a tramitación de la solicitud respectiva, indicándose los antecedentes que del examen preliminar así se determinen.

La solicitud de marca comercial cuyo extracto no se publicase dentro del plazo señalado en este artículo, se tendrá por no presentada y el solicitante perderá los derechos que hubiere pagado. En iguales circunstancias, tratándose de patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales, la solicitud se tendrá por abandonada, procediéndose a su archivo.

De acuerdo a lo establecido en el segundo inciso del artículo 45 de la Ley, las solicitudes de patente de invención, modelos de utilidad y diseños industriales que se tengan por abandonadas, podrán desarchivarse sólo por una vez dentro de un plazo de 120 días.

Título III. Del Procedimiento común para la obtención del privilegio ➡

Artículo 15º: Con la solicitud de un privilegio, el Departamento iniciará un expediente el que se formará, además, con todas las presentaciones, documentos, gestiones y antecedentes que digan relación con su procedimiento de concesión, incluidas las etapas de apelación, si las hubiere y que se cerrará con la decisión a firme del Departamento.

Todos los expedientes serán públicos a contar desde la fecha de publicación de un extracto de la solicitud y quedarán bajo la custodia del Conservador de patentes, tratándose de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales y del

Conservador de Marcas, tratándose de solicitudes de este tipo de privilegios, en tanto no exista un juicio de oposición, nulidad o apelación con su contra, en cuyo caso la custodia corresponderá al Secretario Abogado del Departamento o al Secretario Abogado del Tribunal Arbitral, según el caso.

Artículo 16º: El Departamento podrá llevar un registro especial de mandatos y poderes otorgados para la tramitación de los privilegios.

Artículo 17º: Las solicitudes podrán ser presentadas a nombre de una o más personas, pero en tal caso designarán un mandatario o apoderado común.

La eventual comunidad de derechos que deriven de la solicitud, se regulará por la Ley común. Sin embargo, existiendo pacto de indivisión u otra convención relativa a la comunidad, podrá acompañarse en cualquier momento y se adjuntará al expediente o se inscribirá al margen del registro, si el privilegio ya hubiere sido otorgado.

Artículo 18º: El examen preliminar a que se refiere el artículo 43º de la Ley, será realizado por el Departamento de Propiedad Industrial, mediante los profesionales expertos que posea, quienes deberán verificar la presentación del resumen, memoria descriptiva, reivindicaciones y dibujos para las patentes de invención y modelos de utilidad, y de la memoria descriptiva y dibujos para los diseños industriales. Dicha verificación contemplará además el análisis del cumplimiento de lo establecido en la ley y en este reglamento.

Se evacuará un informe del examen preliminar en el que se indicará el tipo de solicitud de que se trate (patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial), una clasificación técnica preliminar y las observaciones pertinentes a la presentación. Adicionalmente, los expertos del Departamento confeccionarán el extracto para publicar que, asu juicio, mejor interprete la materia solicitada como privilegio.

Si faltaren antecedentes el Departamento notificará al solicitante de las omisiones o correcciones que sean necesarias, el que dispondrá de un plazo de hasta 40 días para completarlos o corregirlos. En caso que no lo hiciere o lo hiciere en forma insuficiente o incompleta, la solicitud tendrá por abandonada.

Artículo 19º: Las patentes precaucionales se mantendrán en reserva hasta la publicación del extracto de la patente definitiva o hasta el cumplimiento del plazo a que se refiere el artículo 42º fr ls [sic.] Ley, cualquiera sea la circunstancia que ocurra primero.

Artículo 20º: El solicitante o su representante expresamente facultado para ello, podrá en cualquier estado de la tramitación del privilegio, desistirse en todo o parte de su solicitud.

Artículo 21º: Concedido un privilegio industrial y habiéndose acreditado el pago del derecho establecido en el artículo 18º de la Ley, se procederá a la confección del Registro y podrá extenderse el título respectivo. Este título deberá estar firmado por el Jefe del Departamento y por el Conservador de Patentes, para el caso de las patentes de invención, modelos de utilidad diseños industriales o Conservador de Marcas, tratándose de marcas comerciales.

Artículo 22º: En caso de dos o más solicitudes de privilegios interfieran entre sí, tendrá prioridad la solicitud que haya ingresado primero al Departamento, sin perjuicio que, mediante el debido proceso ante el jefe del Departamento, se determine quién es el verdadero creador.

Título IV. De las marcas Comerciales ➔

Artículo 23º: La marca comercial es todo signo visible, novedoso y característico que permite distinguir productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales de sus similares, tales como nombres, seudónimos, palabras, expresiones arbitrarias o de fantasía, combinación de colores, viñetas, etiquetas, o una combinación de estos elementos, y las frases de propaganda o publicitarias. Estas últimas sólo tendrán protección en el caso que vayan unidas o adscritas a una marca ya registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial en relación con el cual se utilice, debiendo necesariamente contener la marca registrada que será objeto de publicidad.

Artículo 24º: El derecho preferente a que se refiere el párrafo 2º de la letra g) del artículo 20º de la Ley, deberá ejercerse dentro del plazo de 90 días, contado desde la expiración del derecho titular extranjero.

Artículo 25º: Las marcas figurativas, sean etiquetas o mixtas, deberán reproducirse en un diseño en papel con los colores exactos que se desea registrar.

Artículo 26º: Las marcas de productos sólo se extenderán a aquellos comprendidos en las clases respectivas señaladas en la solicitud o bien solamente a los determinados por el solicitante, si ellos fueren específicos.

Tratándose de marcas de servicios, no bastará con señalar la clase, sino que deberá especificarse en forma clara y precisa el tipo, giro o rubro del servicio que se desea proteger.

La marca registrada para un establecimiento comercial o industrial no protege los artículos que en ellos se expenden o fabrican a menos que se inscribiere, además, para amparar dichos productos.

Artículo 27º: Los registros de productos, servicios y establecimientos industriales serán válidos para todo el territorio de la República, en tanto que las marcas registradas que protejan establecimientos comerciales serán válidos sólo para la región o regiones respecto de las cuales se hubiere solicitado su registro, considerándose cada una de ellas como un registro separado, para los efectos de aplicar la tasa a que se refiere el artículo 18º de la Ley.

Título V. De las normas especiales para el otorgamiento de las marcas comerciales ➔

Artículo 28º: Previa a la resolución de aceptación a tramitación del Conservador de Marcas Comerciales establecida en el artículo 22º de la Ley, deberá acreditarse el pago del derecho de presentación de la solicitud indicado en el artículo 18º de la misma.

El Conservador de Marcas no aceptará a tramitación aquellas solicitudes en las que se detecte la omisión de algún requisito formal o se evidencie la concurrencia de algún impedimento legal.

Si la solicitud no fuere aceptada a tramitación por el Conservador de Marcas, esta resolución será reclamable ante el Jefe del Departamento, recurso que se presentará dentro del plazo de veinte días contados desde la notificación de rechazo por el estado

diario.

Si el jefe del Departamento acogiere la reclamación, devolverá el expediente al Conservador de Marcas para los efectos de continuar el trámite que corresponda. Si fuere denegada podrá apelarse para ante el Tribunal Arbitral.

Artículo 29º: El Jefe del Departamento podrá solicitar informes a otros organismos y entidades del sector público antes de resolver sobre el otorgamiento del privilegio. Tratándose de productos que se soliciten en las clases 3 y 5, podrá solicitar un informe al Instituto de Salud Pública; en tanto que, en aquellos casos en que se solicite protección para variedades de semillas y plantas de la clase 31, será obligatorio el informe previo del Servicio Agrícola y Ganadero.

Artículo 30º: No habiendo oposición, la solicitud de marca comercial será resuelta por el Jefe del Departamento, la que se podrá acoger o rechazar total o parcialmente. Si se rechazare procederá el recurso de apelación para ante el Tribunal Arbitral.

Artículo 31º: Las marcas registradas deberán utilizarse en la misma forma en que se ha sido aceptado su registro, sin perjuicio de las demás formalidades contenidas en el presente reglamento. Las disminuciones o ampliaciones del tamaño de la marca figurativa o mixta no incidirán en la protección, concurriendo los demás requisitos legales y reglamentarios.

Artículo 32º: Si el titular de una marca registrada no solicitare su renovación dentro del plazo legal, ésta se tendrá por abandonada y sus derechos se entenderán caducados.

Artículo 33º: La marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en la forma que se le ha conferido y para los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el privilegio.

Artículo 34º: La utilización de la marca no será condición para su registro, vigencia o renovación.

Título VI. De las Patentes de Invención ➡

Artículo 35º: Invención es toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial, entendido este último concepto en su acepción más amplia e independientemente de la factibilidad o conveniencia económica para ponerla en práctica. Quedan comprendidas en este concepto, las invenciones relativas o procedimientos biotecnológicos y productos que consistan en materia viva o que la contengan, siempre que reúnan los requisitos de patentabilidad y no queden comprendidas dentro de las exclusiones contenidas en el artículo 37º de la Ley.

Artículo 36º: Si la invención fuere realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a la patente pertenecerá en igual proporción a todas ellas, salvo acuerdo en contrario.

Tratándose de invenciones simultáneas, vale decir soluciones técnicas generadas al mismo tiempo pero por diferentes inventores, independientemente uno de otro, el derecho de propiedad industrial pertenecerá al primer solicitante en Chile.

Artículo 37º: Para determinar el nivel inventivo a que se refiere el artículo 35º de la Ley, de una solicitud presentada en el país, se considerará el grado de conocimiento que exista en

el respectivo sector de la técnica.

Artículo 38º: La solicitud de patente de invención será acompañada en su presentación al Departamento, de un resumen, memoria descriptiva, un pliego de reivindicaciones y dibujos, esto último si fuere el caso.

Artículo 39º: Las solicitudes serán presentadas en papel flexible, resistente, blanco, no brillante con dimensiones "A 4" (29,7 cm por 21,0 cm) o bien, en tamaño oficio (33,0 cm por 22,0 cm), observando que una vez escogido el formato éste deberá mantenerse durante toda la tramitación.

Serán dactilografadas en tinta de color negro, indeleble, ocupando un solo lado de la hoja, sin enmiendas, raspaduras, entrelíneas o indicaciones de cualquier naturaleza que sean extrañas ala petición del privilegio.

Las unidades deberán expresarse en sistemas métrico decimal, sin perjuicio que subsistan otros sistemas de uso más frecuente.

La documentación que se presente deberá contemplar los siguientes márgenes: superior 3,0 cm, izquierdo, 3.0 cm, inferior 3,0 cm y derecho 2,0 cm.

Artículo 40º: El resumen, la memoria descriptiva y las reivindicaciones que establezcan unidades de peso y medidas distintas del sistema métrico decimal o grado Celsius, deberán incluir, entre paréntesis, su equivalencia.

Los símbolos, terminología o unidades utilizadas en las fórmulas que se acompañen en cualquier memoria descriptiva, comprenderán sólo aquellos que sean convencionalmente aceptados en la respectiva ciencia o arte y deberán ser utilizados uniformemente en toda la presentación.

Artículo 41º: Toda la invención deberá tener un título determinado inicialmente por el solicitante, el que deberá ser claro y preciso, de modo tal que cualquiera personal versada en la técnica o arte pueda formarse una idea de cuál es el problema técnico que resuelve y de la forma que éste se soluciona.

En ningún caso se admitirán palabras de fantasía o que no tengan un significado claramente establecido en la técnica o especialidad de que se trate.

Con todo, una vez analizada la solicitud y antecedentes técnicos, el perito o examinador podrá proponer al Jefe del Departamento un nuevo título para la invención que cumpla más exactamente con los requisitos establecidos en el inciso primero de este artículo.

Artículo 42º: El resumen contendrá una síntesis de la invención y una indicación del campo o sectores industriales en los cuales ésta tiene aplicación, no se extenderá más allá de una página y se acompañará en un formato ficha (hoja técnica) que el Departamento pondrá a disposición del público.

El resumen deberá permitir la comprensión esencial del problema técnico que se resuelve, de su solución y de su aplicación, pero no tendrá efectos en la determinación del alcance de la invención.

Artículo 43º: La memoria descriptiva del invento se deberá presentar en texto formando cuerpo aparte e incluirá una descripción de lo conocido en la materia, una descripción de

los dibujos (si los hay) y una descripción de la invención.

La descripción de lo conocido en la materia comenzará introduciendo el campo de aplicación preferente de la invención, citando el problema técnico que ésta aborda y hará una referencia a las soluciones dadas a dicho problema, procurando que estas soluciones sean lo más cercanas y actuales posibles desde el punto de vista tecnológico destacando sus inconvenientes o desventajas técnicas.

La descripción de la invención es una aplicación detallada y clara de la invención en referencia a las partes o piezas numeradas de los dibujos si ellos existieren y debe ser lo suficientemente completa como para que cualquier persona especializada en el sector industrial al que se refiere pueda "reproducir la invención".

Cuando la invención comprenda un material biológico vivo, incluyendo virus, o su procedimiento de obtención, de tal manera que la invención no pueda ser reproducida cabalmente en la memoria descriptiva, el Departamento podrá solicitar que dicho material sea depositado en un organismo internacionalmente reconocido para tales efectos, debiendo indicarse la institución y número de registro respectivo.

La memoria descriptiva deberá incluir además un ejemplo de aplicación de la invención que consistirá en una exposición detallada de, a lo menos, un modo de realización de la invención, que podrá apoyarse o ilustrarse con ayuda de los dibujos si los hubiere.

Artículo 44º: Una solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención.

El hecho que una patente se otorgue contraviniendo el principio de la unidad de la invención no será causal de nulidad de privilegio, pero una vez constatada esta circunstancia, y a petición del titular, el jefe del Departamento deberá proceder a la división de la invención, por el tiempo que le falte para expirar. La resolución del Jefe del Departamento que ordene efectuar la división de la patente se notificará al titular mediante carta certificada, procediendo posteriormente a extender los nuevos títulos y dejar constancia de ello en el registro original.

Con el objeto de amparar una sola solución básica a un problema de la técnica en una misma solicitud y para evitar las patentes múltiples, es necesario que cada una de las cláusulas converjan a la o a las principales mediante enlaces apropiados, siempre que éstas también estén ligadas.

Artículo 45º: Las reivindicaciones definirán la materia que será objeto de la protección y deberán estar fundamentalmente sustentadas en la memoria descriptiva. Consistirán exclusivamente en una descripción de los medios precisos que conducen a un resultado novedoso. Estarán precedidas por un número arábico y serán tantas como sean necesarias para definir y delimitar correctamente la invención.

El contenido de las reivindicaciones deberá ser autosuficiente y por consiguiente, no podrán hacer referencia apartes de la memoria descriptiva, a menos que sea absolutamente necesario, circunstancias que serán calificadas en el respectivo peritaje de la invención. Con todo, las reivindicaciones podrán hacer referencia a los dibujos que se acompañen a la solicitud.

Artículo 46º: El pliego de reivindicaciones se presentará en texto formando cuerpo aparte y deberá contener una primera cláusula independiente que designe el objeto de la invención

y sus características principales que podrán ser detalladas o caracterizadas en las siguientes reivindicaciones.

Las reivindicaciones estarán estructuradas por un número arábico, un preámbulo, la expresión "caracterizado" y la caracterización de que se trata.

No se aceptarán dentro de las cláusulas de las reivindicaciones, frases del tipo "según los dibujos acompañados", "de acuerdo a lo explicado en la descripción adjunta", u otras similares.

Artículo 47º: El preámbulo de la reivindicación define el invento en la materia a que se refiere con indicación del problema técnico que pretende solucionar; esta parte de la cláusula debe incluir los elementos comunes que posea el invento con el estado de la técnica, por lo tanto no debe contener elementos novedosos.

Al preámbulo le seguirá la caracterización de la reivindicación enlazada por la expresión "caracterizado". Este término deberá estar siempre presente de cada una de las cláusulas, teniendo por objeto separar el preámbulo de la caracterización para poder distinguirlos y deberá estar destacado en negrilla o escrito con letras mayúsculas, para facilitar su localización en la etapa de recepción.

La caracterización es la parte medular de una cláusula por cuanto define los elementos, combinaciones o agrupaciones de ellos, que constituyen el aporte técnico que reúne las condiciones de aplicación industrial, novedad y nivel inventivo, y por lo tanto el mérito para otorgar una patente. Estos elementos deben estar necesariamente en cada una de las cláusulas, dejando la cláusula primera para reconstruir la invención y las reivindicaciones dependientes para los detalles o alternativas de dichos elementos.

Artículo 48º: La definición del invento propiamente tal así como lo que en definitiva queda protegido por el privilegio industrial que se otorgue, es aquel contenido, exclusivamente, en el pliego de reivindicaciones aceptado por el Departamento.

Cada solicitud podrá contener una o más reivindicaciones independientes, siempre que correspondan a la misma unidad inventiva y estén debidamente ligadas.

Un pliego de reivindicaciones podrá incluir una reivindicación independiente del producto que podrá estar ligada a una reivindicación independiente del proceso o procedimiento especialmente concebido para su fabricación y con una que individualice el aparato o medio creado especialmente para llevarlo a cabo.

Las reivindicaciones dependientes, esto es, aquellas que comprenden características de una o varias reivindicaciones anteriores de la misma categoría, harán siempre referencia al número o números de las reivindicaciones de la cual dependen. Se agruparán seguidamente de la reivindicación de la cual dependan.

Una reivindicación dependiente múltiple puede servir de base para una nueva reivindicación dependiente.

Artículo 49º: El solicitando o su representante especialmente facultado por el efecto, podrá renunciar a una o más de las reivindicaciones contenidas en su solicitud o bien modificarlas en la forma señalada por el Departamento.

Artículo 50º: Se entenderá por dibujos, tanto los esquemas, diagramas de flujo y los

gráficos. La presentación podrá contener algunas de estas categorías, en cuyo caso, deberán realizarse mediante un trazado técnico y convencional y en color exclusivamente negro, no debiendo estar enmarcado y delimitado por líneas, debiendo omitir todo tipo de rótulos.

Los dibujos deberán ejecutarse con claridad, y en una escala que permita su reducción con definición de detalles, pudiendo contener una o más figuras, debiendo éstas enumerarse en forma correlativa.

Artículo 51º: Los diagramas de flujo podrán contener palabras aisladas siempre que sean de uso frecuente en la técnica, tales como entrada, salida, mezclar, configurar, oxidar, etc.

Los gráficos deberán contener dos tipos de anotaciones por cada eje de referencia: símbolo, palabra o palabras del parámetro físico o químico que represente el eje coordenado, y símbolo de la unidad en sistema métrico decimal, debiéndose dar cuenta más detallada de los parámetros y unidades en la memoria descriptiva. Cuando se haga necesario distinguir diferentes tramos de curvas del gráfico, deberán señalarse mediante referencias numéricas, las que deberán ser descritas en la memoria descriptiva.

Artículo 52º: Los dibujos se realizarán en papel poliéster, en láminas tamaño oficio o "A4", con trazos por un solo lado hechos en tinta china de color negro o bien impreso por medios computacionales mediante impresoras láser.

Sin perjuicio de lo anterior, estos dibujos se realizarán en cualquier medio que se disponga a futuro, de acuerdo al avance de la técnica.

Cada lámina podrá contener uno o más dibujos, todos los cuales deberán ser individualizados numéricamente.

Las láminas no deberán contener textos explicativos, los que se incorporarán en la memoria explicativa.

No se deberán acotar los dibujos y tendrán que guardar la debida proporción y escala entre sus distintos elementos, partes y piezas.

Artículo 53º: El solicitante podrá, hasta antes de emitido el informe pericial respectivo, modificar su solicitud, siempre que ésta no implique una ampliación del campo de la invención o de la divulgación contenida en la memoria descriptiva. La prioridad de la modificación será la de la solicitud.

Del mismo modo, el solicitante podrá dividir su solicitud hasta antes de emitido el informe pericial en dos o más solicitudes, mientras no amplíe el campo de la invención o del contenido de la memoria descriptiva.

Artículo 54º: El Departamento podrá en cualquier momento del procedimiento de concesión determinar la modificación o división de la solicitud de patente, cuando a su juicio ésta plantee dos o más soluciones a un problema técnico determinado, pudiendo dichas soluciones estar sustentadas independientemente una de otra. En estos casos, las nuevas solicitudes conservarán la prioridad local de la solicitud original.

De igual forma, podrá fusionar solicitudes que planteen una solución técnica que por separado no tienen consistencia o son mutuamente dependientes una de otra, produciendo el mismo resultado.

En estos casos, un nuevo extracto de la solicitud del privilegio deberá ser publicado por el solicitante.

Artículo 55º: En el examen pericial se considerarán a lo menos los siguientes aspectos:

Búsqueda del estado de la técnica.

Análisis de la aplicación industrial.

Análisis de la novedad.

Análisis del nivel inventivo.

El perito o examinador evacuará un informe donde evaluará los puntos anteriores y hará las observaciones a la presentación del resumen, memoria descriptiva, reivindicaciones y dibujos, si procede.

Artículo 56º: El período de 15 años de vigencia de una patente de invención establecido en el artículo 39º de la Ley, se contará a partir de la respectiva resolución que ordena extender el título y proceder a su inscripción en el registro competente.

Artículo 57º: La solicitud de una patente precaucional deberá contener los mismos elementos que la solicitud de patente ordinaria y, además se deberá acompañar un escrito donde se explique el tipo de ensayos a escala de laboratorio o planta piloto que deberán realizarse o los prototipos que deberán construirse.

Artículo 58º: Lo dispuesto en la letra b) del artículo 37º de la Ley se entiende sin perjuicio de la protección que leyes especiales otorgan, o puedan otorgar en el futuro, a las variedades vegetales y cultivares.

Título VII. De los Modelos de Utilidad ➔

Artículo 59º: Todas aquellas disposiciones relativas a las patentes de invención serán aplicables, en lo pertinente, a los modelos de utilidad.

Artículo 60º: No se concederá protección de modelo de utilidad a los procedimientos de ninguna especie, ni aquellas invenciones cuyo objeto sea materia viva.

Artículo 61º: No serán registrables los modelos de utilidad contrarios a la ley, al orden público, a la seguridad del Estado, a la moral y buenas costumbres y todos aquellos presentados por quien no es su legítimo creador o cesionario.

Título VIII. De los Diseños Industriales ➔

Artículo 62º: Para el caso de diseño industrial, además del formulario de solicitud debidamente presentado, el peticionario deberá incluir la memoria descriptiva, los dibujos del diseño y el prototipo o maqueta, cuando procediere.

Artículo 63º: La memoria descriptiva del diseño industrial se estructurará presentando una introducción, una descripción de los dibujos y una descripción de la geometría del diseño.

En la introducción de los dibujos se deberá asociar el número de cada figura con su significado general, sin entrar en detalles de geometría, debiendo indicar el tipo de vista que se representa.

En la descripción del diseño se deberán indicar detalladamente las características geométricas del diseño haciendo mención de las proporciones o dimensiones relativas, sin expresión de unidades particulares, para cada uno de los elementos que configuran el diseño, de modo que sea posible reconstruir la imagen del objeto con la sola lectura de esta descripción.

Artículo 64º: Los dibujos del diseño deberán contener, a lo menos, una vista en planta superior, una vista en elevación, una vista en perfil y perspectiva, pudiendo exigirse otras vistas, según la complejidad del diseño.

Como complemento podrán acompañarse fotografías, pero no podrán sustituir a los dibujos. Todas las figuras de los dibujos deberán numerarse y presentarse con un duplicado fotostático.

El Departamento se reservará el derecho de exigir la presentación de un prototipo o maqueta en los casos que estime conveniente.

Artículo 65º: Todas aquellas disposiciones relativas a las patentes de invención serán aplicables, en lo pertinente, a los diseños industriales.

Título IX. De la Prioridad de las Solicitudes ➔

Artículo 66º: La fecha de prioridad en Chile de cualquier privilegio industrial, será la de presentación de la respectiva solicitud en el Departamento.

Artículo 67º: Los privilegios solicitados en Chile que reivindiquen la prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, quedarán también sometidos a las normas de la Ley y del presente reglamento.

Artículo 68º: El derecho de prioridad de una solicitud presentada en el extranjero deberá ser invocado al momento de presentar la solicitud en Chile y de ella se dejará constancia especial, con indicación del número, fecha y país en que se ha presentado la solicitud cuya prioridad se invoca. Se acompañará, además, el respectivo certificado emitido por la autoridad competente del país de origen de la prioridad. Esta certificación deberá presentarse dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de presentación en Chile de la respectiva solicitud, debidamente traducida al español, si fuere el caso. La prioridad que no fuere certificada dentro de dicho plazo, no será considerada en el expediente.

Artículo 69º: La prioridad sólo podrá reivindicarse dentro de los plazos que establezca la Ley o el tratado internacional que autorice a invocarla.

Artículo 70º: Cualquier derecho de propiedad industrial se podrá constituir, aun cuando se encuentre pendiente el plazo para reivindicar una prioridad, de acuerdo a la Ley o los tratados internacionales suscritos por Chile, sin perjuicio del mejor derecho que un tercero pueda hacer valer de conformidad a la Ley o a dichos tratados internacionales.

Título X. De las Oposiciones ➔

Artículo 71º: Cualquier persona interesada podrá presentar ante el Departamento una oposición a la solicitud de cualquier privilegio, dentro del plazo de 30 y 60 días contados desde la fecha de la publicación del extracto, tratándose de marcas comerciales o de patentes de invención modelos de utilidad y diseños industriales, respectivamente, fundamentándola en la falta de alguno de los requisitos de registrabilidad o reivindicando prioridad. El escrito de oposición deberá contener al menos lo siguiente:

- a) Suma del documento en la que se individualizará la solicitud de la oposición y el nombre de su titular.
- b) Nombre completo, domicilio y profesión del oponente.
- c) Razones de hecho y de derecho que invoca en su oposición.
- d) Petición concreta al Jefe del Departamento.
- e) Patrocinio y poder. De conformidad a lo señalado en el artículo 1º de la Ley Nº 18.120, el escrito de oposición y el de contestación a ella, deberán ser patrocinados por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

Artículo 72º: Tratándose de solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, vencido el plazo para presentar oposiciones, y con o sin ellas, el Jefe del Departamento ordenará practicar el examen a que se refiere el artículo 6º de la Ley, para lo cual procederá a la designación de un perito, quien deberá verificar si se cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32º, 56º ó 62º de la Ley, según el privilegio de que se trate.

Corresponderá al perito informar sobre los antecedentes técnicos contenidos en cada una de las oposiciones a este tipo de solicitudes, acompañadas al expediente.

Artículo 73º: En caso de recibirse la causa a prueba, la documentación que se acompañe deberá ser presentada en idioma español o, en su defecto, debidamente traducida. Citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género, excepto aquellas referentes a las cesiones de solicitud, desistimiento o limitación de la petición.

Título XI. De las Notificaciones ➔

Artículo 74º: Todas las notificaciones que digan relación con el procedimiento de concesión de privilegio, oposiciones, nulidad y, en general, cualquier materia que se siga ante el Departamento, se efectuarán por el estado diario que este último deberá confeccionar. Se entenderá notificada cualquier resolución que aparezca en dichos listados. La notificación de oposición al privilegio, se efectuará por carta certificada expedida al domicilio que el titular tenga registrado en el Departamento. En estos casos, la notificación se entenderá efectuada tres días después que la carta sea depositada en el correo y consistirá en el envío de copia íntegra de la oposición y su proveído. La notificación de la demanda de nulidad de un privilegio se efectuará en los términos señalados en los artículos 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para lo cual los solicitantes extranjeros deberán fijar un domicilio en Chile. Todas las providencias y resoluciones que se dicten en

los procesos contenciosos seguidos ante el Jefe del Departamento serán suscritas por éste y el Secretario Abogado del Departamento.

Artículo 75º: La demanda de nulidad de un privilegio concedido a una persona sin domicilio ni residencia en Chile se notificará al apoderado o representante a que se refiere el artículo 2º de la Ley.

Artículo 76º: Las notificaciones que realice el Tribunal Arbitral se efectuarán de la misma manera señalada en los artículos precedentes, pero el estado diario deberá confeccionarlo el Secretario del mismo. La fecha y forma en que se practicó la notificación, deberá constar en el expediente.

Título XII. De la Nulidad de los Privilegios ➔

Artículo 77º: Cualquier persona interesada podrá solicitar la nulidad de un privilegio industrial, fundamentado en alguna de las causales señaladas en el artículo 20º de la Ley, respecto de las marcas comerciales y 50º tratándose de las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, cuando correspondiere. Los juicios de nulidad de un privilegio se sustanciarán ante el Jefe del Departamento y se iniciarán con la respectiva demanda de nulidad que deberá contener al menos los siguientes antecedentes:

- a) Nombre, domicilio y profesión del demandante.
- b) Nombre, domicilio y profesión del demandado. Para estos efectos, se tendrá como cierto el último domicilio que registrara el demandado en el expediente del privilegio respectivo.
- c) Número e individualización del privilegio cuya nulidad se solicita y fecha de su registro.
- d) Razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la demanda. De conformidad a lo señalado en el artículo 1º de la Ley Nº 18.120 el escrito de nulidad y el de contestación a ella deberán ser patrocinados por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

Artículo 78º: La declaración de nulidad de una patente no afectará automáticamente la validez de las patentes de adición o de mejoras que estuvieren basadas en el privilegio declarado nulo. Tratándose de la demanda simultánea de nulidad de una patente ordinaria y otra de mejoras en relación a la primera, pertenecientes a distintos titulares, el Jefe del Departamento acumulará de oficio los procesos, pero resolverá primeramente la nulidad de la patente principal.

Artículo 79º: En el caso de patentes de invención y modelos de utilidad, la nulidad podrá ser solicitada respecto de todo el privilegio o de una o más de sus reivindicaciones. El privilegio o las reivindicaciones que fueren declaradas nulas, se tendrán como sin valor desde la fecha de vigencia del privilegio.

Artículo 80º: La acción de nulidad de las marcas comerciales prescribirá dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha de otorgamiento del privilegio. Respecto de las patentes de invención la acción prescribirá dentro del plazo de diez años contados también desde el otorgamiento del privilegio y en el caso de los modelos de utilidad y diseños industriales, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 81º: De la demanda se dará traslado al titular del privilegio o a su representante

por sesenta días si se trata de patente de invención, modelo de utilidad o de diseño industrial. Para el caso de marcas comerciales, dicho traslado será de treinta días.

Artículo 82º: Con la contestación de la demanda de nulidad de una patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial o en rebeldía del demandado, se ordenará un informe de uno o más peritos respecto a los fundamentos de hecho contenidos en la demanda y su contestación. El perito será designado de común acuerdo por las partes en un comparendo o bien por el Jefe del Departamento si no hubiere acuerdo o el comparendo no se celebra por cualquier causa. Con todo, la parte que se sienta agraviada por el informe evacuado por el perito, podrá pedir un segundo informe, caso en el cual se procederá en la forma prescrita en este mismo artículo. El Jefe del Departamento podrá en cualquier momento escuchar al o los peritos que emitieron el informe al momento de solicitarse el privilegio, como antecedente para mejor resolver.

Artículo 83º: Designado un perito por el Jefe del Departamento, las partes podrán tacharlo, dentro de los cinco días siguientes a la resolución que lo designa, exclusivamente por una o más de las siguientes causales:

- a) Por haber emitido públicamente una opinión sobre la materia.
- b) Por relación de parentesco, amistad o enemistad manifiesta con una de las partes.
- c) Por falta de idoneidad o competencia respecto de la materia sometida a su consideración.
- d) Por haber prestado servicios profesionales, dependientes o independientes, a alguna de las partes, en los últimos cinco años o por haber tenido una relación económica o de negocios con alguna de ellas, durante el mismo lapso de tiempo.

Del escrito que tache a un perito se dará traslado a la otra parte por veinte días y con su respuesta o en su rebeldía, el Jefe del Departamento resolverá la cuestión sin más trámite. El informe pericial será puesto en conocimiento de las partes, quienes deberán formular sus observaciones dentro de un plazo de 120 días. Si hubiere hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, el Jefe del Departamento abrirá un término de prueba de 60 días, prorrogables por única vez por otros sesenta días, en casos debidamente calificados. Con lo expuesto por las partes y el informe pericial, el Jefe del Departamento se pronunciará sobre la nulidad solicitada.

Artículo 84º: En el caso de marcas comerciales, una vez transcurrido el plazo de traslado de la demanda y si existieren hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, el Jefe del Departamento abrirá un término de prueba de 30 días, prorrogables por otros 30 días en casos debidamente calificados por el mismo Jefe. Habiéndose dado cumplimiento a las etapas anteriores, el Jefe del Departamento fallará acerca de la petición de nulidad, cuyo fallo será fundado y en su forma deberá atenderse, en cuanto sea posible, a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 85º: La sentencia que acoja la nulidad del privilegio, en todo o parte, se anotará al margen de la respectiva inscripción.

Título XIII. De los derechos y obligaciones derivadas de un privilegio industrial ➔

Artículo 86º: El titular de un privilegio industrial goza de un derecho exclusivo y excluyente

para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier título, el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido. La protección se extenderá hasta las 24 horas del mismo día en que expira el privilegio, sin perjuicio de la renovación en el caso de las marcas comerciales.

Artículo 87º: El dueño de una patente de invención, modelo de utilidad y diseño industrial gozará de un derecho exclusivo para producir, vender o comerciar en cualquier forma el producto u objeto protegido, para realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo y para celebrar cualquier tipo de actos sobre el derecho que se le ha conferido, con facultades para:

a) Tratándose de patente de producto, modelo de utilidad o diseño industrial, fabricar, ofrecer en venta, importar, comercializar o utilizar con fines comerciales o industriales dicho producto, modelo de utilidad diseño industrial.

b) En los casos de patente de procedimiento, utilizar dicho proceso con el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrecer en venta o comercializar tal procedimiento.

Artículo 88º: La marca comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla y aplicarla para la distinción de los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales para los cuales ha ido conferida, con facultad para:

a) Oponerse al uso o aplicación de la marca realizado por terceros, o una que sea similar y que pueda inducir a error o confusión en el público en relación con los productos o servicios en cuyas clases se encuentre registrada.

b) Impedir el uso o aplicación de una marca o cualquier otro signo que pueda causar un perjuicio al titular del privilegio o cuando disminuya el valor distintivo o comercial de la marca.

Artículo 89º: Los titulares de marcas comerciales registradas deberán utilizar, al final de la misma o en línea separada, la expresión "Marca Registrada", las iniciales "M. R." o bien el símbolo "R" dentro de un círculo. Del mismo modo, todo objeto patentado, modelo de utilidad o diseño industrial, deberá llevar la indicación de la naturaleza y número del privilegio, individualizado por su nombre o bien por las iniciales a que se refieren los artículos 53º, 59º y 66º de la Ley, según corresponda. Esta norma no se aplicará a las patentes de procedimiento. Las solicitudes en trámite de patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales, deberán emplear la expresión "privilegio en trámite", seguida del número de la solicitud correspondiente.

Título XIV. De las Cesiones de los Privilegios ➔

Artículo 90º: Toda cesión de un derecho de propiedad industrial así como cualquier gravamen constituido sobre él o licencia otorgada a un tercero, se efectuarán por el instrumento que corresponda, el que se anotará al margen de la inscripción, produciendo sus efectos con respecto a terceros sólo a partir de dicha anotación, previa aceptación y pago de los derechos correspondientes. La transmisión de derechos por causa de muerte se acreditará mediante la inscripción al margen del registro, debiendo acompañarse para ello el respectivo auto de posesión efectiva e inventario protocolizado, previa aceptación y pago de los derechos correspondientes, sin lo cual no producirá efectos con respecto a terceros.

Artículo 91º: La marca comercial que estuviere inscrita en más de una clase se podrá ceder con respecto de todas o algunas de ellas. En este último caso, el registro original será dividido e inscrito bajo la numeración correlativa que corresponda, pero conservará la prioridad y antigüedad del registro original para todos los efectos. En la inscripción original se dejará constancia de la división y de los nuevos números asignados al registro dividido.

Artículo 92º: Las cesiones de solicitud de un privilegio a que se refiere el artículo 14º de la Ley, no requerirán de inscripción o anotación.

Título XV. De los Libros Registros que llevará el Departamento ➡

Artículo 93º: El Departamento deberá llevar un Registro Especial, en la cual se registrarán los privilegios concedidos y anotarán, como mínimo, las siguientes menciones:

- a) Número del privilegio.
- b) Nombre, domicilio y R.U.T., si procediere, del titular.
- c) Nombre y materia del privilegio
- d) Fecha del otorgamiento.
- e) Anotaciones. Habrá un registro para cada uno de los tipos de privilegios establecidos en la Ley.

Artículo 94º: Las certificaciones que deba emitir el Departamento en relación a la vigencia, inscripción, gravámenes, transferencias y otros actos de cada privilegio, se efectuarán sobre la base de lo que conste en los registros respectivos. Los registros de las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, estarán a cargo del Conservador de Patentes, en tanto que el registro de marcas estará a cargo del Conservador de Marcas.

Artículo 95º: Para efectos prácticos, el Departamento podrá llevar una o más copias de estos registros por medio de archivos computacionales otros, debidamente actualizados, los que deberán ser copia del registro original. Los registros estarán a disposición del público, pudiendo ser consultados guardando el debido cuidado de documentos de esta naturaleza.

Título XVI. De las Licencias no Voluntarias ➡

Artículo 96º: Cualquier persona interesada en obtener una licencia voluntaria, recurrirá a la Comisión Resolutiva del Decreto Ley N° 211 1973, que será el organismo competente para otorgarla.

Artículo 97º: En cualquier etapa del procedimiento, el reclamante y el titular de la patente podrán celebrar una licencia contractual.

Artículo 98º: El otorgamiento de una licencia no voluntaria no impida explotación de la patente por parte del titular ni el otorgamiento de licencias voluntaria a terceros.

Título XVII. De los Peritos y de los Informes Periciales ➔

Artículo 99º: Los informes periciales a que se refieren los artículos 6º de la Ley, y 110º del presente reglamento, serán efectuados por personas cuya idoneidad haya sido previamente calificada por el Jefe del Departamento. Los peritos a que se refiere el inciso anterior deberán estar debidamente inscritos en un registro especial que al efecto llevará el Departamento, el que deberá actualizarse periódicamente, de acuerdo a la naturaleza de los requerimientos de las distintas solicitudes de privilegios. La inscripción y eliminación de los peritos de la lista que llevará el Departamento, que será pública, se efectuará por resolución del Jefe del Departamento, salvo lo dispuesto en el inciso final de este artículo. Todo informe pericial deberá ser suscrito por el profesional que lo emitió. Dada la especialidad de algunas solicitudes, el Departamento podrá de oficio o a petición de las partes también requerir informes periciales a personas naturales o jurídicas, y en este último caso éstos serán suscritos por el representante legal de la entidad y el o los profesionales que participaron en su elaboración.

Artículo 100º: Sin perjuicio de las normas especiales establecidas en la Ley o en este reglamento, todos los exámenes periciales serán de cargo del solicitante. El arancel de dichos exámenes será fijado periódicamente mediante resolución del Jefe del Departamento. Los solicitantes tendrán un plazo de 10 días contados desde la fecha de vencimiento del plazo a que se refiere el artículo 5º de la Ley, para depositar en el Departamento un vale vista tomado a nombre del solicitante o de su representante y debidamente endosado u otras formas de pago que determine el Jefe del Departamento, antes de proceder al nombramiento del perito o examinador que analizará la solicitud. Tratándose de peritajes de nulidades de estos privilegios, los honorarios periciales serán libremente determinados por la persona o entidad encargada del peritaje y su pago operará bajo el mismo procedimiento señalado precedentemente en este artículo. El peritaje de rigor en estos juicios será de cargo del demandante, sin perjuicio de que las partes puedan solicitar a su costa otros peritajes. En casos especiales calificados por el Departamento y atendida la complejidad técnica y la naturaleza de la materia objeto de una solicitud, el Jefe del Departamento podrá resolver que ésta sea estudiada simultáneamente por dos o más peritos de distintas áreas del conocimiento, con el objeto de establecer fehacientemente los requisitos sustantivos señalados en la Ley. Para tal efecto, el solicitante deberá pagar los aranceles; fijados por el Departamento por cada perito o examinador que haya sido nombrado para estudiar la solicitud.

Artículo 101º: La aceptación del cargo de perito deberá constar en el expediente respectivo y se efectuará dentro de un plazo no superior a 20 días. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, se entenderá que rechaza el cargo y el Jefe del Departamento procederá a la designación de otra persona, quien gozará del mismo plazo para su aceptación o rechazo. La no aceptación del cargo deberá ser fundada.

Artículo 102º: La labor del perito consistirá fundamentalmente en lo siguiente:

- a) Pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos de fondo del privilegio, señalados en los artículos 32º, 56º y 62º de la Ley.
- b) Calificar la suficiencia técnica del contenido de los documentos presentados por el solicitante.
- c) Verificar el estado del arte en el campo a que se refiere la solicitud.
- d) Entregar al Departamento su opinión técnica sobre la solicitud de privilegio.

Artículo 103º: Los informes periciales deberán contener al menos:

- a) Calificación de los antecedentes técnicos acompañados.
- b) Análisis técnico de la solución contenida en la memoria descriptiva.
- c) Indicación si las descripciones son suficientes para repetir la solución.
- d) Opinión si se cumplen o no los requisitos para otorgar el privilegio.
- e) Análisis del estado de la técnica.
- f) Conclusión y opinión técnica.

Artículo 104º: Para el caso de diseños industriales, el informe pericial deberá contener, a lo menos, una búsqueda de diseños similares y el análisis de la novedad, además de las observaciones a la presentación de la memoria descriptiva y dibujos.

Artículo 105º: Para analizar la novedad con respecto a los diseños industriales similares, el perito o examinador deberá tener en cuenta, además de lo dispuesto en el Título V de la Ley, lo siguiente:

- a) La forma exterior. Para este caso la nueva forma no deberá estar directamente asociada a la función que va a cumplir.
- b) Las diferencias efectivas en relación a los elementos ornamentales, comparados con otros diseños u objetos industriales similares. Para estos efectos los elementos ornamentales deben interpretarse como forma plástica.
- c) La zona de aparición de los elementos ornamentales, comparado con diseños u objetos industriales similares.
- d) La distribución de los elementos ornamentales dentro de las zonas respectivas.
- e) El conjunto de los aspectos exteriores con diseños similares, de tal modo de determinar si el modelo solicitado tiene una fisonomía nueva, original y diferente.

Artículo 106º: El perito o examinador, por intermedio del Jefe del Departamento, requerirá los antecedentes adicionales al solicitante cuando estime que los que se acompañaron son insuficientes para determinar la existencia de los requisitos exigidos por la Ley respecto de cada privilegio.

Artículo 107º: Evacuado un informe pericial, éste será notificado, a través del estado diario al solicitante, dándosele copia si así lo requiere. En aquellos casos en que lo estime conveniente, el Departamento por propia iniciativa o a solicitud del interesado, podrá requerir una segunda opinión técnica. Dicha opinión se obtendrá de un segundo perito, de una comisión integrada por los peritos del área técnica respectiva o de los examinadores internos que designe el Jefe del Departamento.

Artículo 108º: El Departamento estudiará el informe del perito o examinador para verificar y analizar los conceptos evaluados en el examen pericial y para confirmar si se ha mantenido una uniformidad de criterio con el Departamento. Los informes periciales serán

considerados como un antecedente para la resolución del Jefe del Departamento.

Artículo 109º: El perito o examinador deberá realizar una búsqueda del estado de la técnica, para lo cual se podrán utilizar medios nacionales o internacionales disponibles. Para facilitar dicha tarea, el Departamento contará con un banco de datos conformado por las patentes chilenas, gacetas y patentes extranjeras o cualquier otro material técnico que le permita evaluar el estado del arte y las anterioridades. También se considerarán dentro de la búsqueda nacional, las visitas que los peritos o examinadores hagan a centros de investigación, universidades o empresas que puedan aportar información técnica sobre la materia solicitada. En casos especiales se podrá efectuar una búsqueda con datos provenientes de otros países, la que se realizará mediante los convenios que tenga el Departamento con Oficinas Extranjeras u Organismos Internacionales, pudiéndose determinar que es necesaria esta búsqueda en el examen preliminar, examen pericial o en cualquier etapa de la tramitación de un privilegio. Si se requiere este tipo de búsqueda durante el examen pericial, podrá ampliarse el plazo para evacuar el informe, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9º de la Ley.

Artículo 110º: El Jefe del Departamento hará un llamado público, mediante una publicación en el Diario Oficial para confeccionar la primera lista de los peritos que serán inscritos para realizar el examen técnico de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. En dicha lista serán incorporadas todas las personas, a juicio del Jefe del Departamento sean técnicamente idóneas para efectuar dichos exámenes, en las distintas áreas que se requieran. Las normas señaladas en este título no se aplicarán a los peritajes distintos de aquellos referidos en el artículo 6º de la Ley.

Título XVIII. De las Invenciones de Servicios ➔

Artículo 111º: Los derechos de propiedad industrial derivados del trabajo de personas contratadas, dependiente o independientemente, con la finalidad de realizar una labor creativa o inventiva, susceptible de ser protegida por alguno de los instrumentos que señala la Ley, pertenecerán a su empleador o a quien encargó el servicio. El trabajador o quien prestó el servicio sólo tendrá derecho a la remuneración o retribución salada en el respectivo contrato de trabajo o de prestación de servicios. El empleador o quien encargó el servicio tendrá el derecho a que la invención o trabajo encargado permanezca en secreto. Las normas señaladas precedentemente podrán ser alteradas por estipulación expresa del contrato de trabajo o de prestación de servicios.

Artículo 112º: Los derechos de propiedad industrial de quienes han sido contratados para realizar una función distinta a la creativa o inventiva, pertenecerán a su creador o inventor, a menos que para llevar a cabo dicha actividad creativa o inventiva haya utilizado en forma evidente conocimientos adquiridos durante su permanencia en la empresa empleadora o utilizara medios proporcionados por ésta, en cuyo caso los derechos pertenecerán al empleador, sin perjuicio de la retribución adicional al trabajador o prestador del servicio, a que se refiere el artículo 69º de la Ley. Dicha retribución se establecerá en función de la importancia comercial e industrial de la creación, la que será fijada de común acuerdo por las partes o por el tribunal especial a que se refiere el artículo 17º de Ley, en caso que el acuerdo no se produzca.

Artículo 113º: Los trabajadores o prestadores de servicios son obligas a comunicar a su empleador o a quien encargó el servicio, de la actividad creativa o inventiva que hubieren realizado al amparo del respectivo contrato de trabajo o de prestación de servicios, según el caso.

Artículo 114º: La irrenunciabilidad de los derechos a los que se refiere el artículo 71º de la Ley, procederá sólo en aquellos casos en que la función primordial del trabajador, según su contrato de trabajo, no la de realizar una actividad inventiva o creativa.

Título XIX. Del Tribunal Arbitral ➔

Artículo 115º: Los miembros del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial a que se refiere el artículo 17º de la Ley serán designados mediante Resolución del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. La Resolución contendrá asimismo, la designación de tres miembros suplentes, que reunirán las mismas calidades señaladas en la Ley, los que deberán ser propuestos por las entidades señaladas en el inciso 5º de la norma aludida, quienes reemplazarán a los titulares para el caso que éstos falten o se encuentren afectados por una causal legal de implicancia o recusación declarada, que les impida conocer de un asunto.

Artículo 116º: Los miembros del Tribunal que expiren su período, sea en calidad de titular o suplente, podrán ser designados por un nuevo período y así indefinidamente, si fueren propuestos por quien corresponde.

Artículo 117º: El Tribunal Arbitral determinará los días y horas en que funcionará, debiendo sesionar a lo menos dos veces a la semana. No obstante, cuando el número de causas pendientes sea inferior a cinco, se podrá suspender la vista de las mismas para una próxima sesión. Cada Ministro del Tribunal percibirá por sesión a la que asista un honorario equivalente a una y media Unidad Tributaria Mensual, que se incrementará en una décima de Unidad Tributaria Mensual en razón de cada apelación de que conozca, sin exceder de un total de dos y media Unidades Tributarias Mensuales por sesión.

Artículo 118º: Corresponderá presidir el Tribunal al miembro propuesto por la Corte de Apelaciones, o a quien lo reemplace.

Artículo 119º: El Tribunal funcionará con los relatores y personal administrativo que sea adecuado para su actuación. El Presidente, el Secretario y los Relatores del Tribunal tendrán las mismas atribuciones que corresponden a dicha función en las Cortes de Apelaciones, de conformidad con las normas establecidas en el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil, en cuanto sean aplicables.

Artículo 120º: Corresponderá, al menos, al Secretario Abogado del Tribunal:

Recibir de la Oficina de Partes del Departamento los documentos que a ésta ingresen dirigidos al Tribunal.

Informar al Tribunal de las peticiones que han sido sometidas a su conocimiento.

Notificar las resoluciones.

Actuar como relator de las distintas causas que deba conocer el Tribunal, si correspondiere.

Organizar y dirigir el apoyo administrativo que requiera el Tribunal, de acuerdo a los recursos puestos a su disposición para tales efectos.

Artículo 121º: El Tribunal deberá funcionar con tres miembros para conocer y decidir los

asuntos que le estén encomendados y sus resoluciones se adoptará por mayoría de votos conforme. En la adopción de los acuerdos el Tribunal observará, en cuanto sean aplicables, las normas contenidas en el Párrafo 2º del Título V del Código Orgánico de Tribunales. En la vista de la causa sólo se aceptarán alegatos de los abogados, por hasta treinta minutos, tratándose de apelaciones de sentencias definitivas. En los demás casos, podrán formularse presentaciones por escrito hasta el tercer día anterior al de la audiencia respectiva. Las apelaciones provenientes de diversas oposiciones a una misma solicitud, aun cuando dan origen a recursos distintos, podrán conocerse resolverse conjuntamente.

Artículo 122º: El escrito de apelación deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan y la parte apelante deberá acompañar al mismo el comprobante de haber efectuado la consignación a que se refiere el artículo 18º inciso 5º de la Ley. El Tribunal podrá declarar en cuenta inadmisibles la apelación, cuando ésta sea extemporánea o no cumpla con los requisitos señalados precedentemente. En caso contrario, le asignará un número de causa y ordenará traer los autos en relación.

Artículo 123º: La vista de la causa se efectuará, en cuanto sea pertinente, de acuerdo a las normas contenidas en los artículos 163 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 124º: Cada uno de los fallos que emita el Tribunal deberá señalar si procede o no la devolución de la consignación a que se refiere el inciso quinto del artículo 18º de la Ley, por haber sido o no satisfecha petición del apelante. En caso afirmativo, el Secretario Abogado del Tribunal, a petición de parte, emitirá un certificado dirigido al Tesorero General de la República para que proceda a la devolución de la consignación.

Artículo 125º: A los miembros del Tribunal y a los Relatores les serán aplicables, en cuanto sea pertinente, las normas sobre impiccancias y acusaciones contenidas en el Título VII, Párrafo 11 del Código Orgánico de Tribunales, y las normas contenidas en el Título XII del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.

Título XX. Disposiciones Finales ➔

Artículo 126º: Las órdenes de pago correspondientes a los derechos que se señalan en el artículo 1º 8º de la Ley serán emitidas por el Departamento ante el cual deberá acreditarse su pago.

Artículo 127º: El traspaso de los recursos de apelación a que se refiere el inciso 2º, artículo 2º transitorio de la Ley, se hará en el plazo de 60 días, período en el cual el Presidente de la Comisión Arbitral que se establece en el artículo 17º del Decreto Ley N° 958, de 1931, entregará al Presidente del Tribunal Arbitral creado por el artículo 17º de la Ley 19.039 todos aquellos expedientes en proceso que obren en su poder. Este plazo se contará desde la fecha en que se instale legalmente el Tribunal Arbitral. Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.

Patricio Aylwin Azocar, Presidente de la República.

Carlos Ominami Pascual, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.