

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 42.907

Miércoles 17 de Marzo de 2021

Página 1 de 3

Normas Generales

CVE 1910675

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

IMPORTE INSTRUCCIONES SOBRE PLAZOS PARA INGRESAR Y PAGAR RENOVACIONES INCORPORANDO CRITERIO DEL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS (TLT)

(Circular)

Núm. 96.- Santiago, 11 de marzo de 2021.

Considerando:

1.- Que, la Ley N° 20.254 creó el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en adelante Inapi, como un órgano descentralizado, de carácter técnico y jurídico, encargado de administrar y atender los servicios de propiedad industrial. Para tales efectos, la citada ley, le encomendó la función de encargarse de todas las actuaciones administrativas relativas al reconocimiento y vigencia de la protección registral otorgada por la ley de propiedad industrial; promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de que disponga.

2.- Que, para el cumplimiento de los fines señalados en el considerando anterior, Inapi tiene a su cargo todas las actuaciones administrativas relativas al reconocimiento y vigencia de la protección registral otorgada por la ley a la propiedad industrial, correspondiéndole entre otras, la elaboración, mantención y custodia de los registros, anotaciones y transferencias; emisión de títulos y certificados, y particularmente, el reconocimiento de su vigencia que incluye el derecho a renovar que asiste al titular de una marca comercial.

3.- Que, la revisión y adecuación de los criterios a partir de análisis jurídicos exhaustivos y profundos, constituye un aspecto vital del quehacer permanente de Inapi y una labor imprescindible que va en directo y ulterior beneficio de sus usuarios, y para avanzar en la implementación y actualización de los mismos, se hace necesario comunicar su aplicación, en el ámbito de la función pública encomendada, esto es, la administración de los servicios de propiedad industrial, informando de manera debida a quienes sean usuarios del Sistema de Propiedad Industrial.

Se informa:

1.- El artículo 24 de la ley N° 19.039, en adelante LPI, dispone: "El registro de una marca tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo. El titular tendrá el derecho de pedir su renovación por períodos iguales, durante su vigencia o dentro de los 30 días siguientes a la expiración de dicho plazo."

2.- El inciso segundo del artículo 18 bis B de la LPI, en relación al plazo para pagar las tasas de renovación, dispone que "...el pago podrá efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes contados a partir del primer mes de expiración del plazo establecido en el artículo 24" de la LPI".

Por su parte, el artículo 18 bis E de la LPI establece que "los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago dentro de los 60 días contados desde la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo".

3.- El Tratado sobre el derecho de Marcas, en adelante TLT, promulgado mediante el decreto N° 82, de 2011, vigente desde mayo de 2012, en su artículo 13.1.c), establece, a su turno:

CVE 1910675

Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: +562 2486 3600 Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

"Cualquier Parte Contratante podrá exigir que se presente la petición de renovación, y se pague la tasa correspondiente mencionada en el apartado b), a la Oficina dentro del período fijado por la legislación de la Parte Contratante, con sujeción a los períodos mínimos prescritos en el Reglamento."

4.- La Regla 8 del Reglamento del TLT, de los "Detalles relativos a la duración y a la renovación", dispone: "A los fines de lo dispuesto en el artículo 13.1) c), el período durante el que podrá presentarse la petición de renovación y podrá pagarse la tasa de renovación comenzará por lo menos seis meses antes de la fecha en la que debe efectuarse la renovación y terminará, por lo menos, seis meses después de esa fecha. Si se presenta la petición de renovación y/o se pagan las tasas de renovación después de la fecha en la que debe efectuarse la renovación, cualquier Parte Contratante podrá supeditar la renovación al pago de un recargo."

5.- El artículo 2° del TLT, establece las Marcas a las que se aplica el Tratado y en su numeral I), letra a), en relación con la naturaleza de las marcas, señala "a) El presente Tratado se aplicará a las marcas que consistan en signos visibles, bien entendido que sólo las Partes Contratantes que acepten el registro de marcas tridimensionales estarán obligadas a aplicar el presente Tratado a dichas marcas. b) El presente Tratado no se aplicará a los hologramas ni a las marcas que no consistan en signos visibles, en particular las marcas sonoras y las marcas olfativas. 2) [Tipos de marcas] a) El presente Tratado se aplicará a las marcas relativas a productos (marcas de producto) o a servicios (marcas de servicio), o relativas a productos y servicios. b) El presente Tratado no se aplicará a las marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía".

6.- En consecuencia, se debe entender derogado tácitamente el artículo 24 citado en el numeral 1.-, a consecuencia de la aplicación de la Regla 8 del Reglamento del TLT, respecto de la oportunidad para presentar la petición de renovación de marcas, con excepción de las marcas sonoras, las marcas colectivas, de certificación y de garantía, a las que, por quedar excluidas expresamente de la aplicación de TLT conforme se dispone en su artículo 2 citado en el numeral precedente, se les seguirá aplicando íntegramente la norma del artículo 24 de la LPI.

7.- El TLT no modifica ni deroga lo dispuesto en los artículos 18 bis B y E de la LPI, por lo que continúan plenamente vigentes.

En consecuencia,

I.- Plazo de presentación de renovación:

Conforme al nuevo criterio a aplicar contemplado en el TLT, el plazo para presentar la petición de renovación comprende el período que media entre los 6 meses anteriores y los 6 meses siguientes al vencimiento del registro. Salvo que se trate de marcas sonoras, colectivas, de certificación y de garantía, caso el en cual, el plazo máximo para presentar la petición de renovación es de 30 días siguientes al vencimiento del registro.

II.- Plazo para pagar y acreditar el pago de derechos/tasas de renovación:

El plazo máximo –6 meses– conforme lo señalado en el numeral 2.- para pagar y acreditar los derechos de renovación, se computará siempre, a partir de la fecha de vencimiento del registro que se renueva.

El pago/acreditación de los derechos de renovación exigidos por el artículo 18 bis B de la LPI, podrá efectuarse simultáneamente con la presentación de la petición de renovación o en cualquier momento dentro del plazo legal y sin perjuicio del estado en que se encuentre el procedimiento.

III.- Sobretasa/recargo legal:

Se mantiene el criterio actual contemplado en el inciso segundo del artículo 18 bis B de la LPI, esto es, el pago efectuado dentro de los 6 meses posteriores al vencimiento del registro, estará afecto a un recargo o sobretasa del 20% por mes o fracción de mes a partir del primer mes posterior al vencimiento de los 30 días a los que se refiere el mencionado artículo 24 de la LPI. Por tanto, si se paga dentro de los 30 días siguientes al cumplimiento de los 10 años de vigencia del registro, estará exento del pago del 20% de sobretasa/recargo legal.

El plazo de 6 meses para pagar/acreditar, se cuenta siempre desde el vencimiento del registro. Inapi no cuenta con facultades para suspender, prorrogar o conceder un nuevo plazo. De esta manera, si se presenta una petición de renovación sin acreditar el pago completo dentro de los últimos días del plazo de 6 meses posteriores al vencimiento del registro que se renueva, la

renovación deberá tenerse por abandonada por falta de pago, y lo mismo ocurrirá en caso de haberse acreditado un pago incompleto y no acompañar el complemento dentro del mismo plazo establecido en los artículos 18 bis B y E de la LPI y 13. 1 c) del TLT en relación a Regla 8 de su reglamento.

Caso especial/reclasificación:

Si a consecuencia de las eventuales reclasificaciones que se efectúen durante el procedimiento de renovación de un registro de marca, que traigan aparejada la obligación de pagar un complemento a la tasa de renovación por agregarse una clase adicional, encontrándose ya expirado el plazo máximo de 6 meses o 30 días desde el vencimiento del registro, según corresponda, Inapi podrá conceder un plazo adicional para el pago exclusivamente de tal complemento.

La presente circular entrará en vigencia transcurridos 15 días corridos después de su publicación en el Diario Oficial.

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

