

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 43.251

Jueves 12 de Mayo de 2022

Página 1 de 5

Normas Generales

CVE 2126283

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

APRUEBA INSTRUCTIVO DE TRAMITACIÓN EN MATERIA DE MARCAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACIÓN

(Resolución)

Núm. 140 exenta.- Santiago, 9 de mayo de 2022.

Vistos:

Lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la ley N° 19.799, de 2002, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma; en la ley N° 19.880, de 2003, que establece Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la ley N° 21.180, de 2019, de Transformación Digital del Estado; en la ley N° 20.254, de 2008, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial; en la ley N° 20.886, de 2016, que establece la Tramitación Digital de los procedimientos judiciales; en la ley N° 21.355, que modifica la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, y la ley N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial; en el decreto supremo N° 82, de 2021, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, y sus modificaciones; en el decreto N° 181, de 2002, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Aprueba Reglamento de la ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y la Certificación de dicha firma; en el decreto N° 24, de 2020, que aprueba Norma Técnica para la prestación del servicio de Certificación de Firma Electrónica Avanzada; en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2021, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Establece normas de aplicación del artículo 1° de la ley N° 21.180, de Transformación Digital del Estado; en el decreto supremo N° 23, de 2020, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que establece los medios y procedimientos técnicos y administrativos que se utilizarán en la generación de microformas; en el decreto supremo N° 4, de 2020, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que regula la forma en que los procedimientos administrativos deberán expresarse a través de medios electrónicos, en las materias que indica, según lo dispuesto en la ley N° 21.180, sobre Transformación Digital del Estado; en la resolución exenta que Aprueba el Instructivo del Sistema de Tramitación Electrónica de los derechos de propiedad industrial, cuyo registro es administrado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial; en el decreto supremo N° 69, de 2019, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que nombra a la Directora Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial; en las resoluciones N° 7, de 2019 y N° 16, de 2020, ambas de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1. Que la ley N° 20.254, creó el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, también denominado INAPI, como un órgano descentralizado, de carácter técnico y jurídico encargado de la administración y atención de los servicios de propiedad industrial, correspondiéndole, también, promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de que disponga.

CVE 2126283

Director Interino: Jaime Sepúlveda O.
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

2. Que con fecha 5 de julio de 2021, se publicó la ley N° 21.355, que modificó la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039, en diversos aspectos, incorporando nuevos artículos y normas con el objetivo de perfeccionar el actual sistema de propiedad industrial, permitiendo una mejor protección y observancia de estos derechos y estableciendo procedimientos de registro más eficientes y expeditos, que no solo faciliten los trámites que los usuarios deben realizar para su obtención, sino que también permitan a INAPI realizar una gestión más rápida, eficiente y de mejor calidad.

3. Que, en este sentido, y con el objeto de implementar adecuadamente las modificaciones introducidas por la ley N° 21.355 y su reglamento, en especial, la aplicación de los nuevos artículos 23 bis A, B, y C, referidos de manera expresa a las marcas colectivas y de certificación, se requiere dar instrucciones generales que permitan cumplir en forma debida y eficiente con las nuevas disposiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, letra f) de la ley N° 20.254.

Resuelvo:

Artículo primero: Apruébase el "Instructivo de Tramitación en Materia de Marcas Colectivas y de Certificación", cuyo registro es administrado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, cuyo texto se transcribe a continuación:

INSTRUCTIVO DE TRAMITACIÓN EN MATERIA DE MARCAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACIÓN

1. Objeto del Presente Instructivo:

Con la finalidad de implementar adecuadamente las modificaciones introducidas por la ley N° 21.355, a la ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, en adelante LPI, y su reglamento, en especial, la aplicación de los nuevos artículos 23 bis A, B, y C, referidos de manera expresa a las marcas colectivas y de certificación, el Instituto instruye la correcta aplicación de las referidas normas, en la forma que se indica:

2. Marcas Colectivas:

2.1 Definición de Marca Colectiva: Es aquella que comprende todo signo, capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios de los miembros de una asociación, respecto de los productos o servicios de terceros (Art. 23 bis A LPI).

2.2 Titular de Marca Colectiva: El titular de una marca colectiva debe ser una asociación, entendiéndose por tal las agrupaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, que gocen de personalidad jurídica.

2.3 Facultades, derechos, obligaciones y prohibiciones de los titulares de Marcas Colectivas: Los miembros de la asociación titular de una marca colectiva, tendrán la facultad de usarla y contarán con todas las facultades, derechos y obligaciones que consagra la ley, en general para los titulares de marcas comerciales, con excepción de la posibilidad de transferirla o cederla a favor de terceras personas, prohibición que se encuentra consagrada de manera expresa en el inciso tercero del artículo 23 bis A de la LPI.

La asociación titular de la marca colectiva es la responsable de asegurar que sus miembros cumplan con las normas incorporadas en el Reglamento de Uso, estableciendo las sanciones y procedimientos en caso de incumplimiento.

Los asociados podrán hacer uso de las marcas comerciales individuales de las cuales sean titulares, conjuntamente con la marca colectiva, salvo disposición expresa en contrario contenida en el Reglamento de Uso registrado.

2.4 Reglamento de Uso de Marca Colectiva: A continuación se regula el Reglamento de Uso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 bis C de la LPI:

2.4.1 Definición de Reglamento de Uso: Es el conjunto de disposiciones (normas internas) que pretenden unificar o estandarizar el uso de la marca colectiva por parte de los asociados, en relación a los productos o servicios de que se trate, pudiendo consistir en elementos para identificar una determinada calidad, modos de elaboración o cualesquiera otras características particulares comunes que se pretenda que la marca informe al consumidor/cliente, con la finalidad que los mismos asociados o miembros, voluntariamente se sometan y obliguen a cumplir los requisitos para el uso o empleo, en el mercado, de la marca colectiva registrada, en sus respectivos productos o servicios.

Al momento de presentar la solicitud de una marca colectiva, se debe acompañar el Reglamento de Uso, el cual, una vez registrada la marca colectiva, será obligatorio para todos aquellos que estén facultados para usarla.

2.4.2 Contenido del Reglamento de Uso de una marca colectiva: Deberá contener, al menos, las menciones que a continuación se indican (Art. 23 bis C y Art. 8 del Reglamento):

a) Los datos de identificación del titular, que deben coincidir con los consignados en el respectivo formulario de solicitud de marca.

b) La individualización de los productos o servicios que distinguirá la marca colectiva. Éstos deben ser descritos de forma coincidente con los que fueron especificados en el formulario de la solicitud de registro de la marca colectiva, y en caso que estos últimos fueren modificados durante la tramitación, en virtud de una observación formal del Instituto, se deberá ajustar el reglamento a la nueva redacción que resulte de las correcciones realizadas en la solicitud.

c) La descripción detallada de las condiciones y modalidades de uso de la marca.

d) Los motivos por los que se pueda prohibir el uso de la marca colectiva a un miembro de la asociación. Estos motivos pueden incluir aquellas conductas de los usuarios que signifiquen un incumplimiento a las disposiciones del respectivo reglamento de uso de la marca colectiva.

e) Las características, cualidades o modos de elaboración, comunes a los productos o servicios que distingue la marca colectiva.

f) Los requisitos de afiliación para los usuarios de la marca colectiva. Esta mención se entenderá completa en la medida que incluya también el procedimiento para afiliarse a la asociación que será titular de la marca colectiva, e incorpore el plazo que dispondrá la asociación para responder a la solicitud de afiliación, así como los recursos de que dispondrá el interesado para impugnar la decisión, en caso de ser rechazada.

g) Descripción de los métodos de control de la Marca. Esto es, las disposiciones y mecanismos que implementará el titular para asegurar y controlar que la marca sea usada conforme al Reglamento de Uso.

h) Los derechos y deberes de los usuarios de la marca colectiva.

i) Las sanciones por incumplimiento del Reglamento de Uso. Estas sanciones alcanzarán a quienes son miembros de la asociación y han sido habilitados para utilizar la marca colectiva y puede incluir la prohibición de uso de la marca. El Reglamento de Uso debiera explicitar el procedimiento para aplicar estas sanciones, describiendo las conductas de los usuarios y las sanciones asociadas a esas conductas, debiendo mencionar, además, la forma de notificación, el plazo para defenderse y la forma y plazo para impugnar la decisión.

j) La forma de modificación del Reglamento de Uso una vez registrada la marca, y la obligación de someter esas modificaciones a la revisión y aprobación de INAPI mediante un proceso de anotación al margen del registro del nuevo reglamento.

2.4.3 Objeción al Reglamento de Uso: INAPI, hará uso de la facultad que le confiere el artículo 23 bis C, objetando el registro del Reglamento de Uso, o su modificación según lo estime pertinente, en la etapa de examen formal o en la de examen sustantivo, en caso que no contenga algunas de las menciones indicadas en el mismo precepto legal, y en el reglamento, replicadas en el numeral 2.4.2 del presente instructivo, que éstas sean insuficientes, contrarias a la normativa aplicable o al orden público, o que puedan inducir a error o confusión al público consumidor. Las observaciones al reglamento de uso deberán ser subsanadas por el solicitante en el plazo que se indique, el que en ningún caso excederá de 60 días hábiles.

2.4.4 Modificaciones al Reglamento de Uso: El titular de la marca colectiva registrada podrá modificar el Reglamento de Uso cuando lo estime conveniente. En tal caso, las modificaciones deberán contener las menciones de todo Reglamento de Uso. Se rechazará la modificación cuando el Reglamento de Uso modificado no cumpla las referidas menciones legales y reglamentarias, replicadas en el punto 2.4.2 del presente instructivo, o contenga disposiciones contrarias al orden público o que puedan inducir a error o confusión al público consumidor. La modificación del Reglamento de Uso surtirá efectos ante terceros a partir de su inscripción en INAPI.

3. Marcas de Certificación:

3.1 Definición Marca de Certificación: Es aquella que comprende todo signo o combinación de signos capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de terceros, garantizando que éstos cumplen con requisitos y características comunes. Son marcas cuya función es la de certificar que los productos o servicios que distinguen se encuentran dentro de los patrones o estándares preestablecidos por su titular y que, además, hay un sometimiento a un control previo

y continuado del titular. Por ejemplo, podrá referirse a una cierta calidad, al proceso de elaboración o producción, a componentes específicos o a un determinado origen de los productos elaborados o distribuidos; o a cierta calidad de los servicios prestados por personas, debidamente autorizadas y controladas o certificadas por el titular de la marca.

3.2 Titular de Marca de Certificación: No podrán ser titulares de la marca de certificación quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquéllos a los que fuere a aplicarse la citada marca.

3.3 Facultades, derechos y obligaciones de los titulares de Marcas de Certificación: El titular de una marca de certificación deberá autorizar su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el Reglamento de Uso de la marca.

La estrategia empresarial en el uso de las marcas de certificación es responsabilidad del titular de la misma. En consecuencia, es responsabilidad de este último la posible estandarización de productos y, en su caso, de los servicios, en función a una calidad determinada, bajo su supervisión y control.

3.4 Reglamento de Uso de una Marca de Certificación: A continuación se regula el Reglamento de Uso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 bis C de la LPI:

3.4.1 Definición de Reglamento de Uso de Marca de Certificación: Es el conjunto de disposiciones (normas internas) que pretenden garantizar requisitos o cualidades comunes de los productos o servicios de que se trate, pudiendo consistir en elementos para identificar una determinada calidad, procesos de elaboración o producción, a componentes específicos o a un determinado origen de los productos elaborados o distribuidos; o a cierta calidad de los servicios prestados por personas, debidamente autorizadas y controladas o certificadas por el titular de la marca.

3.4.2 Contenido del Reglamento de Uso de una Marca de Certificación: Deberá contener, al menos, las menciones que a continuación se indican (Art. 23 bis C y Art. 8 del Reglamento):

a) Los datos de identificación del titular, que deben coincidir con los consignados en el respectivo formulario de solicitud de marca.

b) Los productos o servicios que serán objeto de certificación por su titular. Éstos deberán ser descritos de forma coincidente con los que fueron especificados en el formulario de la solicitud de registro de la marca de certificación, y en caso que estos últimos fueren modificados durante la tramitación, en virtud de una observación formal de INAPI, se deberá ajustar el reglamento a la nueva redacción que resulte de las correcciones realizadas en la solicitud. En caso que la marca de certificación tenga por objeto certificar o garantizar el cumplimiento de normas de fuentes oficiales, se deberá acompañar en anexo las normas cuyo cumplimiento garantiza la marca.

c) Las condiciones y modalidades de uso de la marca. Esto es, la descripción de los requisitos que habilitarán a los interesados para solicitar al titular de la marca, autorización para su uso y su aceptación a los mecanismos de control que tendrá el titular de la marca para asegurar que se cumplan las condiciones de uso contenidas en el Reglamento de Uso. Asimismo, se incluirá el procedimiento para requerir autorización de uso a los interesados, que deberá incluir el plazo de que dispondrá el titular para responder a la solicitud, así como los recursos de que dispondrá el interesado para impugnar la decisión, en caso de ser rechazada.

d) Los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a una persona previamente autorizada para ello. Estos motivos pueden estar señalados dentro de las conductas de los usuarios que signifiquen un incumplimiento de las disposiciones del respectivo reglamento de uso de la marca de certificación.

e) La calidad, los componentes, el origen, o cualquier otra característica de los correspondientes productos o servicios que se acreditarán, certificarán o garantizarán mediante la marca de garantía o certificación. Así deberá contener también, por ejemplo, el modo o proceso de elaboración o fabricación de los correspondientes productos o servicios.

d) La descripción de los métodos de control de la marca, o sea, la manera a través de la cual el titular ejercerá el control de calidad que habilita al uso de la marca, así como la periodicidad de dichos controles.

e) Los derechos y deberes de los usuarios autorizados al uso de la marca.

f) Sanciones por incumplimiento del Reglamento de Uso, las que se aplicarán a quienes han obtenido la autorización del titular para utilizar la marca de certificación, en caso de incumplimiento del respectivo reglamento. Éste debe contener las conductas asociadas a estas sanciones. También debe contener el procedimiento de aplicación de las mismas, el que deberá mencionar, al menos, la forma de notificación, el plazo para defenderse y la forma y plazo para impugnar la decisión.

g) La forma de modificación del Reglamento de Uso con posterioridad a su registro, y la obligación de someter esas modificaciones a la revisión y aprobación de INAPI mediante un proceso de anotación al margen del registro del nuevo reglamento.

3.4.3 Objeción al Reglamento de Uso: INAPI hará uso de la facultad que le confiere el artículo 23 bis C, objetando el registro del Reglamento de Uso, en la etapa de examen formal o en la de examen sustantivo, en caso que no contenga algunas de las menciones señaladas en la ley y el reglamento, replicadas en el punto 3.4.2 del presente instructivo, que éstas sean insuficientes o en el caso que contenga disposiciones contradictorias, contrarias a la normativa aplicable, contrarias al orden público o que puedan inducir a error o confusión al público consumidor. Las observaciones al reglamento de uso deberán ser subsanadas por el solicitante en el plazo que se indique, el que en ningún caso excederá de 60 días hábiles.

3.4.4 Modificaciones al Reglamento de Uso: El titular de la marca de certificación registrada podrá modificar el Reglamento de Uso cuando lo estime conveniente; sin embargo, dichas reformas deberán cumplir con las menciones mínimas de todo Reglamento de Uso señaladas en la ley, en el reglamento y replicadas en el punto 3.4.2 del presente instructivo. Se rechazará la modificación cuando el Reglamento de Uso modificado no cumpla las referidas menciones legales o reglamentarias o contenga disposiciones, contrarias al orden público o que puedan inducir a error o confusión al público consumidor. La modificación del reglamento de uso surtirá efectos frente a terceros a partir de su inscripción en INAPI.

A fin de evitar errores o confusiones en el público consumidor, en caso de que se solicite la anotación de una transferencia de este tipo de marcas, INAPI exigirá la correspondiente modificación del Reglamento de Uso que garantice que el nuevo titular asume y respetará las obligaciones que allí se señalan y las normas legales, reglamentarias y administrativas.

4. Disposiciones Comunes:

4.1. Las marcas colectivas y las marcas de certificación se someterán al mismo procedimiento y plazos establecidos en la ley N° 19.039, para las marcas comerciales, tanto para la solicitud de registro, así como también para su renovación, caducidad y anotaciones marginales.

4.2. Las acciones derivadas del registro de una marca colectiva o de certificación, le corresponden a su titular y no podrán ser ejercidas por las personas facultadas a utilizar dichas marcas, salvo autorización expresa del titular.

4.3. El Reglamento de Uso aprobado por INAPI, de una marca colectiva o de certificación registrada, quedará a disposición para ser consultado por cualquier persona interesada.

5. Vigencia:

El presente instructivo comenzará a regir desde su publicación en el Diario Oficial.

Artículo segundo: Déjense sin efecto:

1.- Circular N° 9, de 15 de noviembre de 2011, que "Informa normas sobre registro de marcas colectivas y marcas de certificación".

2.- Circular N° 96, de 11 de marzo de 2021, circular que "Imparte Instrucciones sobre Plazos para Ingresar y Pagar Renovaciones, incorporando criterio del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)".

3.- Circular N° 398, de 6 de junio de 2020, que "Informa aplicación en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la ley 21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en audiencias y actuaciones judiciales y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile".

4.- Circular N° 455, de 20 de octubre de 2021, que "Modifica y complementa oficio circular 398, de 2020, que informa aplicación en el INAPI de la ley 21.226, modificada y complementada por ley 21.379, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile".

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