

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 43.724

Miércoles 13 de Diciembre de 2023

Página 1 de 15

Normas Generales

CVE 2420076

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

APRUEBA INSTRUCTIVO DE TRAMITACIÓN EN MATERIA DE PATENTES Y DEJA SIN EFECTO NORMA QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 428 exenta.- Santiago, 5 de diciembre de 2023.

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 y su modificación de la ley N° 21.464; en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2022, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de 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 el decreto con fuerza de ley N° 4, de 2022, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial y su modificación por la ley N° 21.355; 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° 52, de 2009, que Promulga el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y su Reglamento Anexo; 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 Art. 1° de la Ley N° 21.180, de Transformación Digital del Estado; en el decreto supremo N° 23, de 2020, del Ministerio de las Culturas, 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 N° 138, 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 la resolución exenta N° 137, de 2022, que Aprueba Instructivo de Tramitación en Materia de Patentes y deja sin efecto normas que indica; en el decreto supremo N° 67, de 2022, que renovó el nombramiento a la Directora Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial dispuesto originalmente por el decreto supremo N° 69, de 2019, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; en las resoluciones N° 7, de 2019 y N° 14, de 2022, ambas de la Contraloría General de la República.

CVE 2420076

Director: Felipe Andrés Peroti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.cl

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

Considerando:

1.- Que la ley N° 20.254 creó el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, cuyo texto está contenido en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2022, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 20.254, en adelante también denominado "Inapi" o "el Instituto", como un órgano descentralizado, de carácter técnico y jurídico, encargado de la administración y atención de los servicios de propiedad industrial. De acuerdo a la señalada ley, le corresponderá, asimismo, a Inapi promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de que disponga.

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 sólo facilitan 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, lo que se ha materializado a través del decreto con fuerza de ley N° 4, de 2022, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.

3.- Que, en este sentido, y con el objeto de implementar adecuadamente las modificaciones introducidas por la ley N° 21.355 y su reglamento, el Instituto ha definido avanzar en la implementación de medidas orientadas a modernizar sus procedimientos, entre otros, de tramitación de patentes, especialmente considerando la dictación de la ley N° 21.180, sobre Transformación Digital del Estado, y sus principios orientadores, en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.880 y en la ley N° 20.886, que modificó el Código de Procedimiento Civil, para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales, y la dictación de la resolución exenta N° 138, de 2022, 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.

4.- Que, en este marco, entre el 9 y el 31 de agosto de 2023, Inapi realizó una consulta ciudadana participativa que buscó recoger la opinión pública para la actualización de la resolución exenta N° 137, del año 2022, que aprueba el Instructivo sobre Tramitación en Materia de Patentes, dictado en el marco de la implementación de la referida ley N° 21.355 y su reglamento.

5.- Que, como resultado de la consulta ciudadana señalada en el considerando anterior, tomando en consideración las sugerencias recibidas, opiniones recogidas y el estudio de los antecedentes de dicho proceso, se ha resuelto emitir un nuevo Instructivo sobre Tramitación en Materia de Patentes, el que requiere ser aprobado administrativamente.

Resuelvo:

Artículo primero: Apruébase el "Instructivo de Tramitación en Materia de Patentes", correspondiente a patentes de invención, modelos de utilidad, incluidas las patentes provisionales de éstas, dibujo y diseño industrial, incluidas las solicitudes conforme al procedimiento abreviado de certificado de depósito de dibujo o diseño industrial y esquema de trazado o topografías de circuitos integrados, cuyo registro es administrado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, cuyo texto se transcribe a continuación:

INSTRUCTIVO DE TRAMITACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

1. OBJETO DEL PRESENTE INSTRUCTIVO:

Con la finalidad de dar una tramitación más ágil y eficaz a las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos industriales, diseños industriales, y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, de carácter administrativo y contencioso, el Instituto instruye la correcta aplicación de las normas de procedimiento contenidas en el DFL N° 4, de 2022, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial (en adelante "la LPI") y sus modificaciones, y en su Reglamento, contenido en el decreto N° 82, de 2021, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, para las siguientes etapas del procedimiento, en la forma que se indica:

2. DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD:

2.1 ALGUNOS ASPECTOS A CONSIDERAR:

El procedimiento de tramitación de una solicitud de patente de invención, modelo de utilidad, incluidas las patentes provisionales de éstas, dibujo y diseño industrial, incluidas las solicitudes conforme al procedimiento abreviado de certificado de depósito de dibujo o diseño industrial y esquema de trazado o topografías de circuitos integrados, se inicia con la presentación, en idioma español, de la solicitud, en conformidad a los requerimientos y estándares compatibles con la plataforma dispuesta por el Instituto.

Para todos los efectos legales, se entiende por solicitud de patente, tanto el formulario de presentación como la documentación técnica que se somete a trámite y examen de patentabilidad, a saber, resumen, memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones y en su caso si procediere, dibujos y listado de secuencias. A este respecto cabe señalar que el Art. 43 LPI, establece la documentación técnica que se debe acompañar al momento de la presentación de una solicitud de patente de invención. Por su parte, en virtud de lo dispuesto en el Art. 45 inciso primero de la LPI, en relación con el Art. 14 del Reglamento, la referida documentación técnica se deberá presentar en idioma español, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud de patente.

Lo anteriormente señalado es plenamente aplicable a las solicitudes de patente de modelo de utilidad y a las solicitudes de dibujo o diseño industrial, en virtud de lo dispuesto en los Arts. 58 y 64 de la LPI, respectivamente.

Asimismo, se deberá identificar claramente, con su correspondiente título al inicio del texto, la documentación técnica que se somete a trámite y examen de patentabilidad, a saber, "Resumen", "Memoria Descriptiva", "Pliego de Reivindicaciones" y en su caso, "Dibujos" y "Listado de Secuencias", distinguiéndola de aquella otra documentación que se presenta como antecedente para una mejor resolución, como documentos de patentes, informes, papers y traducciones. Así, por ejemplo, en el caso de documentación complementaria a la indicada en el Art. 43 de la LPI, se deberá indicar en el título de ésta, y en su caso: "Traducción de la memoria descriptiva de la solicitud internacional", "Traducción del pliego de reivindicaciones de la solicitud internacional", "Traducción de la prioridad N° XXX".

Las solicitudes se presentarán en línea, en la plataforma dispuesta por el Instituto, debiéndose adjuntar los respectivos archivos con la documentación técnica que corresponda al tipo de solicitud, junto con pagar el equivalente a una unidad tributaria mensual (1 UTM) a beneficio fiscal, mediante transacción electrónica.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, en virtud del Art. 18, inciso segundo de la LPI, y a requerimiento de la persona solicitante, se podrá presentar una solicitud sin acreditar el pago equivalente a 1 UTM, y la tasa adicional por exceso de hojas, -equivalente a 1 UTM por cada 20 hojas adicionales o fracción de toda solicitud que exceda de 80 hojas-, si procediere, conforme a lo dispuesto en el numeral 2.4 del presente acto. En este evento, el Instituto procederá igualmente, como en los casos anteriores, a asignar número y fecha de presentación a la solicitud. La persona solicitante deberá acreditar el pago de la tasa inicial y en su caso de la tasa por exceso de hojas, dentro del plazo de 30 días siguientes de otorgada la fecha de presentación de la solicitud, bajo sanción de tenerla por no presentada.

2.2. FORMATO DE PRESENTACIÓN:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 del Reglamento, y con el objeto de permitir, entre otros, el reconocimiento óptico de caracteres, el formato que se deberá utilizar en los antecedentes que se acompañen electrónicamente con la presentación de la solicitud o durante su tramitación en línea, es el siguiente:

- Dimensiones correspondientes al formato conocido como "A4" (29,7 cms. por 21,0 cms.).
- Tipo de letra: Times, Arial, Verdana o Tahoma, tamaño N° 12. Se podrá usar tamaños más reducidos de letras en las tablas y figuras, siempre que éstas sean legibles. No se podrá usar letra cursiva excepto para las palabras cuyo origen sea de un idioma diferente al español y/o quisiera darse una connotación o énfasis especial, como es el caso del nombre de productos o taxonomía de microorganismos (especie, género, etc.). No se podrá subrayar los textos, ni usar negritas.
- Márgenes: No inferior a 2,0 cms., izquierdo 2,0 cms., inferior 2,0 cms. y derecho 2,0 cms.
- Interlineado: sencillo u otro superior.

- En la individualización de los nombres de las personas jurídicas se deberá usar letras mayúsculas, mediante las denominaciones oficiales completas.
- En la individualización de los nombres de personas naturales cuando se ingrese la solicitud en línea, se deberá usar letras mayúsculas para los apellidos y minúscula para los nombres. En caso de presentación de la solicitud en papel, se deberá igualmente usar letras mayúsculas para los apellidos y minúscula para los nombres, separados por un coma, ejemplo: "PÉREZ DÍAZ, Pedro José".
- El documento deberá ser legible y venir escrito sobre un fondo limpio, sin ningún tipo de diseño, tales como líneas simulando "papel proceso", ello con el fin de facilitar el reconocimiento óptico de caracteres.
- Se deberá insertar número de página en el centro del margen inferior, de la memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones, resumen y figuras, si procediere.
- El título propuesto por la persona solicitante al presentar la solicitud, deberá estar redactado en letras minúsculas en forma clara y concisa en un máximo de 15 palabras, señalando el objeto al que se refiere la invención.

A modo de ejemplo, cumplen estos requisitos, los siguientes títulos:

- a) Procedimiento de formación de metales en frío y composición lubricante;
- b) Tintes de piridina monoazoica, insolubles en agua;
- c) Válvula de seguridad para depósitos de almacenamiento de gas.

Así, el título no podrá estar redactado en letras mayúsculas, ni incluir términos que no sirvan para identificar la invención, tales como nombres de fantasía, nombres comerciales, marcas, abreviaturas o términos como "etc.".

- En los escritos serán admitidos "membretes" relativos a nombre o título de la persona solicitante, representante, estudio jurídico, persona jurídica, corporación u otro, así como otra nota de interés de la persona solicitante o representante, dentro de los márgenes superior o inferior, en el extremo izquierdo y/o derecho.

- En la presuma de los escritos se identificará el N° de Solicitud con un número único conformado, de izquierda a derecha, por los cuatro dígitos del año, seguido de cinco dígitos, incluyendo tantos ceros como fuere necesario hasta completar la cifra de cinco dígitos con el número asignado a la solicitud al momento de su presentación. Si se tratase de una solicitud contenciosa, se deberá indicar si es oposición o nulidad de registro de patente, indicando en este último caso el N° del expediente.

Ejemplo N° 1:
Solicitud de Patente de Invención N° 202100123

Ejemplo N° 2:
Juicio de Oposición
Solicitud de Patente de Invención N° 202100123

Ejemplo N° 3:
Juicio de Nulidad
Registro de Patente de Invención N° 54.000,
Exp. Nulidad N° 2021-1

Las presentaciones se deben ingresar a través de las plataformas que disponga el Instituto. Por tanto, no serán consideradas presentaciones válidas para la tramitación de una solicitud de patente, aquellas enviadas a través de medios distintos a aquellos habilitados para dicho efecto, por ejemplo, a correos electrónicos de algún funcionario del Instituto.

Excepcionalmente, respecto de las presentaciones efectuadas en papel, sin perjuicio que deberán cumplir con lo señalado en el párrafo primero para el reconocimiento óptico, el papel debe ser de color blanco, liso y no brillante.

2.3 DIBUJOS:

De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 43 de la LPI y 40 del Reglamento, junto con la presentación de la solicitud, la persona solicitante deberá acompañar dibujos cuando sean necesarios para la comprensión de la invención. Se entenderá por dibujos a los esquemas,

diagramas de flujo y los gráficos. Los dibujos deberán realizarse mediante un trazado técnico o convencional y en color negro, no debiendo estar enmarcados y delimitados por líneas, debiendo omitir todo tipo de rótulos, excepto cuando sean absolutamente indispensables para su comprensión. En particular, en el caso de diagramas de flujo y diagramas de bloques, se permitirá hasta un máximo de cinco palabras en cada bloque de la figura. También, serán permitidos los dibujos en colores cuando éstos sean necesarios para la mejor comprensión de la invención.

Los dibujos deberán presentarse en cuerpo aparte, 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. Cuando sea necesario identificar elementos de una figura, éstos se deberán señalar mediante referencias numéricas.

Serán permitidas las fotografías cuando no sea posible mostrar la invención por medio de dibujos o cuando el mejor medio para mostrarla sea por medio de fotografías.

2.4 TASA ADICIONAL POR EXCESO DE HOJAS:

Según lo dispuesto en el Art. 18, inciso tercero, de la LPI, se deberá pagar, conjuntamente con la tasa de presentación de 1 UTM, una tasa adicional equivalente a 1 UTM por cada 20 hojas adicionales o fracción de toda solicitud que exceda de 80 hojas. Para estos efectos, la persona solicitante deberá declarar en el formulario de presentación el número de hojas de la solicitud, sin perjuicio de la revisión que realice el Instituto. Para calcular la tasa por exceso de hojas, se estará a los documentos técnicos que conforman la solicitud al momento de su presentación.

Para determinar la tasa por exceso de hojas se considerarán todos los documentos técnicos que comprenden la respectiva solicitud de derecho de propiedad industrial en español. Estos son, la "Memoria Descriptiva", "Pliego de Reivindicaciones", "Resumen" y "Figuras", según procediere. No quedan comprendidos para efectos del cálculo de la tasa por exceso de hojas la prioridad, listado de secuencias, traducciones de la solicitud internacional y otros escritos o documentos como la petición de divulgación inocua, entre otros.

Para el evento que la solicitud ingrese en papel, vía presencial, y se acompañaren uno o más documentos técnicos en un dispositivo de almacenamiento portátil, esto es la memoria descriptiva, el pliego de reivindicaciones, el resumen y figuras, según procediere, igualmente se deberá contabilizar el número de hojas de dicho archivo para determinar si procede pagar la tasa adicional por exceso de hojas.

En el evento que la solicitud no se hubiese presentado en idioma español, se requerirá a la persona solicitante para que acompañe la documentación técnica respectiva a que se refiere el Art. 43 LPI en español, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud, de conformidad al inciso primero del Art. 45 LPI. Una vez acompañada la documentación en forma, se procederá a solicitar, en su caso, el pago de la tasa por exceso de hojas, nuevamente bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud.

2.5 CERTIFICADO DE PRIORIDAD:

El Instituto insta a que los usuarios y las usuarias, presenten el certificado de prioridad por medios electrónicos utilizando las plataformas de intercambio documental internacional con las que cuente el Instituto, en conformidad a los requerimientos y estándares compatibles con las plataformas dispuestas por éste, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 34 de la LPI y en el Art. 64 del Reglamento. A modo de ejemplo, actualmente Inapi cuenta con el uso de la Plataforma de Servicio de Acceso Digital (DAS) de la OMPI.

En caso contrario, se deberá acompañar el respectivo certificado de prioridad emitido por la autoridad competente del país de origen de la prioridad, dentro del plazo de 90 días (Art. 64, inciso tercero, del Reglamento).

En los casos de entrada en Fase Nacional del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, PCT en su sigla en inglés, en adelante denominado "PCT", en que la persona solicitante reivindique una prioridad, no estará obligada a presentar el certificado correspondiente emitido por la Oficina de Origen de la solicitud, si éste está disponible electrónicamente en la base de datos de Patentscope de la OMPI, como parte de la tramitación de Fase Internacional de la solicitud. No obstante, en caso que Inapi advirtiera alguna inconsistencia o disconformidad entre la solicitud presentada en fase nacional y la solicitud internacional, podrá requerir a la persona solicitante que presente la prioridad, quien podrá utilizar la modalidad indicada en el párrafo precedente.

Inapi podrá requerir excepcionalmente una traducción del documento de prioridad a la persona solicitante, cuando el Instituto lo considere necesario para la validez de la reivindicación de prioridad.

2.6 RESTAURACIÓN DEL DERECHO DE PRIORIDAD:

Según lo dispuesto en el Art. 34 de la LPI, conjuntamente con la presentación de la solicitud presentada conforme al Convenio de París, se podrá requerir la restauración del derecho de prioridad dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de prioridad.

Asimismo, Inapi como Oficina Designada y/o Elegida en Fase Nacional del PCT, podrá, a petición expresa de la persona solicitante conjuntamente con la presentación de la solicitud, restaurar la prioridad en caso que la solicitud de restauración del derecho de prioridad haya sido debidamente solicitada ante la Oficina Receptora, pero no haya sido aceptada por ésta, o la Oficina Receptora no hubiere emitido pronunciamiento al respecto.

En los casos en que se haya solicitado la restauración del derecho de prioridad en fase internacional PCT y la Oficina Receptora se hubiere pronunciado a favor, la persona solicitante al entrar en fase nacional en Chile debe presentar un escrito indicando la situación para que Inapi la pueda validar.

2.7 RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS PCT:

En caso que haya vencido el plazo para la entrada de la solicitud internacional en fase nacional en Inapi, la persona solicitante podrá requerir el restablecimiento de los derechos, si comprueba que el incumplimiento del plazo no fue intencional o ha ocurrido a pesar de su debida diligencia.

La petición debe realizarse en conjunto con la presentación de la solicitud, dentro del plazo que primero venza de los siguientes:

- a) 2 meses posteriores a la supresión de la causa de inobservancia o,
- b) 12 meses desde la fecha de vencimiento del plazo de los 30 meses para entrar en fase nacional.

Dicha petición deberá expresar las razones del incumplimiento del plazo, aportar las pruebas y pagar la tasa correspondiente. El pago podrá acreditarse dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde la fecha de presentación de la solicitud, bajo sanción de tener por no presentada la petición.

Para resolver la petición de restablecimiento de derechos, Inapi podrá emplazar a la persona solicitante para que realice sus observaciones dentro del plazo que sea fijado por el Instituto (Regla 49.6 letra e) del Reglamento PCT).

2.8 REDUCCIÓN ARANCEL PERICIAL EN SOLICITUDES EN QUE INAPI INTERVINO COMO ISA Y/O IPEA:

Tratándose de solicitudes acogidas al PCT, si el Instituto hubiere emitido un informe de búsqueda internacional y opinión escrita actuando como Administración Encargada de la Búsqueda Internacional (ISA en su sigla en inglés), o evacuado un informe de examen preliminar internacional como Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional (IPEA en su sigla en inglés), la persona solicitante podrá acompañar, conjuntamente con la presentación de la solicitud en fase nacional, la contestación a las observaciones formuladas en estos informes y opinión escrita, que será considerada por el Instituto para los efectos de su examen.

En este caso, la persona solicitante deberá indicar en el formulario de presentación, que se acoge al Art. 118 inciso tercero de la LPI, esto es, que solicita beneficiarse del pago del cincuenta por ciento del arancel pericial establecido en el Art. 8° de la LPI, en razón de que junto con la presentación de la solicitud, ha procedido a contestar abordando y resolviendo las observaciones que le formuló Inapi en su carácter de Administración Encargada de la Búsqueda Internacional (ISA) o Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional (IPEA).

Si la persona solicitante no aborda y/o no resuelve, cada una de las observaciones formuladas por Inapi en el informe de búsqueda internacional y opinión escrita actuando como ISA, o en el informe de examen preliminar internacional actuando como IPEA, y por tanto Inapi las tiene por no superadas, con la notificación del Informe Pericial, Inapi constatará este hecho y la circunstancia de que no se beneficia de la rebaja a que alude el Art. 118 inciso tercero de la

LPI y requerirá que se complete el pago del arancel pericial vigente al momento de la acreditación, bajo apercibimiento de declarar el abandono de la solicitud.

2.9 INFORME DE BÚSQUEDA PCT:

Sólo en el caso en que el Informe de Búsqueda Internacional generado por la ISA y el Informe de Examen Preliminar Internacional generado por la IPEA, no estén disponibles en la base de datos Patentscope de la OMPI, la persona solicitante deberá presentar éstos en las solicitudes ingresadas en Inapi en fase nacional PCT.

La persona solicitante deberá aportar los documentos no patentes citados en el Informe de Búsqueda Internacional y en el Informe de Examen Preliminar Internacional, así como la traducción de los documentos que el Instituto le requiera, bajo el apercibimiento de resolver con el sólo mérito de autos.

Sin perjuicio del Art. 46 de la LPI, el Instituto podrá requerir que se aporte el resultado de la búsqueda y examen practicado por una oficina extranjera distinta a la realizada en el marco de la fase internacional del PCT.

2.10 CESIÓN DE LA INVENCIÓN Y DE LA SOLICITUD:

a) Cesión de la invención: Si la persona solicitante es una persona diferente de la persona inventora, deberá acompañar el documento que acredite la cesión de la invención o creación, según corresponda.

b) Cesión de la Solicitud: Si durante la tramitación de la solicitud, la persona solicitante la cedere, se deberá acompañar el documento en que se funda, junto con la documentación que acredite la designación del apoderado/a o representante del nuevo o de la nueva titular, de lo cual se dejará constancia en la respectiva solicitud.

En ambos casos, tratándose del ingreso de solicitudes PCT en fase nacional, Inapi no solicitará la cesión correspondiente, salvo que estime exista una duda razonable o advierta alguna disconformidad entre la solicitud presentada en fase nacional y la solicitud internacional.

2.11 INGRESO DE SOLICITUDES PCT EN FASE NACIONAL CON MODIFICACIONES EFECTUADAS EN FASE INTERNACIONAL:

Tratándose de solicitudes PCT que ingresan a fase nacional, se distinguen dos situaciones relacionadas con la documentación que se debe acompañar en Inapi al momento de la presentación de la solicitud:

a) Modificaciones posteriores al Informe de Búsqueda ante la Oficina Internacional (Art. 19 PCT): Se deberá presentar en Inapi la traducción de las reivindicaciones como fueron modificadas y como fueron presentadas originalmente. Asimismo, si la persona solicitante hubiere presentado ante la Oficina Internacional una declaración explicando las modificaciones e indicando los efectos que pudieren tener en la descripción y los dibujos, deberá presentar en Inapi una traducción de dicha declaración.

b) Modificaciones presentadas ante la Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional (Art. 34 PCT): Se deberá presentar en Inapi la traducción de la solicitud internacional tal como fue modificada por los anexos del informe de examen preliminar internacional, y una traducción de la solicitud internacional tal como fue presentada originalmente.

En caso de presentar los antecedentes mencionados en los puntos a) y b) precedentes, se deben identificar dichos antecedentes con la leyenda "Modificaciones conforme Art. 19 PCT" o "Modificaciones conforme Art. 34 PCT", de tal manera que se distingan del texto presentado por la persona solicitante para ser sometido a trámite y examen de patentabilidad en Inapi.

2.12 DIVULGACIONES INOCUAS:

En caso que la persona solicitante haya efectuado las denominadas "divulgaciones inocuas" establecidas en el Art. 42 de la LPI y 31 del Reglamento, deberá alegarlas junto con la presentación de la solicitud, señalando cuáles son y en qué consistieron las divulgaciones públicas, a objeto de acreditar su existencia, naturaleza y fecha, acompañando a ésta la documentación correspondiente que esté disponible al momento de la presentación.

Si no se acompañare la documentación en que se funda la reclamación de divulgaciones inocuas junto con la presentación de la solicitud, ésta se podrá acompañar hasta antes que la solicitud sea aceptada a trámite bajo sanción de tener por no alegada la existencia de las divulgaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 42 LPI, se podrán alegar como divulgaciones inocuas aquellas efectuadas dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, si la divulgación pública:

- a) fue hecha, autorizada o deriva de la persona solicitante de la patente, o
- b) ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales de las que hubiese sido objeto la persona solicitante o su causante.

En el caso que la persona solicitante reclame divulgaciones inocuas en virtud de lo dispuesto en la letra b) del Art. 42 LPI, deberá efectuar una relación detallada de los hechos y circunstancias que acreditarían que tales divulgaciones han sido hechas con motivo o derivan de abusos y prácticas desleales de que ha sido objeto la persona solicitante.

De acogerse la reclamación de divulgación inocua, éstas no serán consideradas para efectos de determinar la novedad ni el nivel inventivo de la solicitud.

La alegación de divulgaciones inocuas es plenamente aplicable a todas las solicitudes presentadas en Inapi, esto es, con prioridad vía Convenio de París o PCT, o sin prioridad.

En efecto, en las solicitudes presentadas en el Instituto como Oficina designada o elegida conforme al PCT, la persona solicitante podrá reclamar como divulgaciones inocuas aquellas establecidas en el Art. 42 de la LPI, que fueren realizadas dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud internacional PCT, -Regla 4.17 y Regla 51bis.1.a) v) del Reglamento PCT-, siempre que sean alegadas junto con la presentación de la solicitud, en virtud de lo dispuesto en el Art. 31 del Reglamento.

Asimismo, se pueden alegar como divulgaciones inocuas las publicaciones de patentes, puesto que la LPI no las ha exceptuado.

La figura de la "divulgación inocua", también es aplicable a las solicitudes de modelos de utilidad y dibujos y diseños industriales, en virtud de lo dispuesto en los Arts. 55 y 63 de LPI, respectivamente.

3. SOLICITUD DE PATENTE PROVISIONAL:

Según lo dispuesto en el Art. 40 de la LPI, se podrá ingresar una solicitud provisional de patente de invención o modelo de utilidad, sin la presentación de reivindicaciones ni de las declaraciones a que se refieren los Arts. 43 y 58 de la LPI, sino que bastará acompañar un documento en español o inglés que describa la invención de manera suficientemente clara y completa. En caso de ser necesario, se podrá acompañar también, al menos un dibujo.

La tasa correspondiente en la presentación de una patente provisional es de 1 UTM equivalente a la tasa de presentación establecida en el Art. 18, inciso primero de la LPI y no aplica a su respecto la figura de la postergación de dicha tasa señalada en el Art. 18, inciso segundo de la LPI. Asimismo, no aplica a la presentación de las solicitudes provisionales, el pago de la tasa por exceso de hojas del Art. 18, inciso tercero de la LPI.

Ingresada a Inapi la solicitud de patente provisional, ésta no será objeto de examen de forma, ni de fondo y no se admitirán modificaciones o ingreso de antecedentes adicionales, ni presentaciones de ninguna naturaleza, a menos que el Instituto lo requiera de manera expresa.

La solicitud provisional no podrá reivindicar la prioridad de una solicitud anterior, de conformidad a lo señalado expresamente en el Art. 40 inciso segundo de la LPI.

La solicitud provisional no será pública, sino hasta que, en su caso, se publique la respectiva solicitud definitiva.

3.1 SOLICITUD DEFINITIVA EN INAPI:

Antes de la expiración del plazo de doce meses, contado desde la fecha de presentación de la solicitud provisional, se deberá ingresar una solicitud definitiva de patente de invención o modelo de utilidad, bajo sanción de tener por no presentada la solicitud provisional.

Al presentar la solicitud de patente definitiva, se deberá acreditar el pago de la tasa presentación de 1 UTM prevista en el Art. 18, inciso primero de la LPI y, declarar que reivindica como prioridad la o las solicitudes de patente provisional, identificando cada una de éstas con su respectivo número de solicitud y fecha.

En caso que una solicitud definitiva reivindique más de una solicitud provisional, el plazo de doce meses antes aludido se contará desde la solicitud provisional más antigua.

La materia reclamada en la solicitud definitiva deberá tener sustento en la o las solicitudes provisionales, a objeto que aquella se beneficie de la fecha de presentación de la solicitud provisional, por lo que la recomendación es que la solicitud provisional sea lo más completa posible. Si la solicitud definitiva contiene materia que no se encuentra sustentada en la solicitud provisional, la fecha del estado de la técnica para los efectos de la búsqueda respecto de dicha materia, será la fecha de la presentación de la solicitud definitiva.

La solicitud definitiva debe tener concordancia con los datos bibliográficos de la solicitud provisional, y al menos una persona inventora en común. En caso que la solicitud definitiva se presente a nombre de un titular distinto del consignado en la solicitud provisional, se deberá acompañar la correspondiente cesión de la solicitud provisional al momento de presentar la solicitud definitiva.

El plazo de vigencia de la solicitud de patente definitiva, se contará desde la fecha de presentación de la solicitud provisional y, en su caso, desde la fecha de presentación de la solicitud provisional más antigua que se reivindique en la respectiva solicitud definitiva, de conformidad al Art. 40 inciso final LPI.

Conforme a lo dispuesto en el Art. 40 inciso sexto LPI, de no presentarse la correspondiente solicitud definitiva antes de la expiración del plazo de doce meses contado desde la fecha de presentación de la solicitud provisional, se tendrá ésta por no presentada. Dado que en este caso la sanción impuesta por la ley es de tener por no presentada la solicitud provisional, no es procedente para los efectos de presentar la solicitud definitiva, requerir el desarchivo de la solicitud provisional en virtud del Art. 45 inciso segundo de la LPI.

3.2 SOLICITUD INTERNACIONAL PCT:

La patente provisional también podrá ser utilizada como prioridad para los efectos de la presentación de una solicitud internacional PCT.

En su caso, y a petición del respectivo interesado, Inapi procederá a generar el correspondiente documento de prioridad de la solicitud de patente provisional, para los fines de presentar la solicitud internacional PCT.

La solicitud internacional PCT presentada en Inapi en fase nacional, que tuviese su origen en una solicitud provisional, se registrará por las disposiciones del Título XI "De la tramitación de las solicitudes internacionales de patentes de invención o de modelos de utilidad" de la LPI. Así, la vigencia de una solicitud PCT originada en una solicitud provisional, se contará desde la fecha de presentación de la solicitud internacional, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 121 de la LPI.

4. EXAMEN PRELIMINAR:

4.1 SUSPENSIÓN DE LA PUBLICACIÓN:

Durante la etapa de examen preliminar y antes de que la solicitud sea aceptada a tramitación, la persona solicitante podrá requerir la suspensión de la publicación nacional establecida en el Art. 4º de la LPI, por un plazo máximo de hasta 18 meses en el caso de las patentes de invención y modelos de utilidad, contado desde la fecha de presentación internacional en caso que no declare prioridad; desde la fecha de prioridad de la solicitud, si la tuviere; o, desde la fecha de presentación en Chile en caso que no tenga presentación anterior.

En el caso de las solicitudes de diseño y dibujos industriales, esta suspensión se podrá requerir hasta por un plazo máximo de 6 meses desde la fecha de presentación en Chile.

Dicha petición deberá ser fundada en el perjuicio que pueda generar la publicación en Chile al legítimo interés que la persona solicitante tenga en el extranjero, atendida la naturaleza del derecho de propiedad industrial.

En forma excepcional, y a solicitud expresa de la persona solicitante, Inapi podrá autorizar la suspensión de la publicación nacional por plazos mayores a los previamente señalados, en caso de acreditarse el perjuicio que aquello pudiera generar, al legítimo interés que la persona solicitante tenga en el extranjero.

La persona solicitante deberá comunicar dentro del plazo de 18 meses o 6 meses, según procediere, que ha cesado el efecto perjudicial que habría tenido la publicación de la solicitud en Chile, debiendo proceder a requerir ésta dentro de dicho plazo. Encontrándose vencido el plazo de 18 meses o 6 meses, según corresponda, sin que se hubiere requerido la publicación, el Instituto la ordenará sin más trámite.

5. ACEPTACIÓN A TRÁMITE Y PUBLICACIÓN:

5.1 ACEPTACIÓN A TRÁMITE Y PUBLICACIÓN:

Una vez aceptada a trámite la solicitud, la persona solicitante deberá requerir al Diario Oficial la publicación de un extracto de la solicitud (Art. 4° LPI), bajo su responsabilidad, dentro de los 60 días siguientes a la aceptación a trámite de la solicitud.

La publicación contendrá las menciones indicadas en el Art. 13 del Reglamento.

La publicación en extracto del Certificado de Depósito de los Dibujos y Diseños Industriales (Art. 67 bis E) LPI), deberá requerirse al Diario Oficial por la persona solicitante bajo su responsabilidad, dentro de los 20 días siguientes de emitido el Certificado, de acuerdo con lo establecido en el Art. 52 inciso primero del Reglamento, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la respectiva solicitud.

En el caso de los Certificados de Depósito de Dibujos y Diseños Industriales que hayan optado al examen de fondo (Art. 67 bis F) LPI), y éste resulte favorable, el o la titular deberá requerir la publicación en extracto de este hecho en el Diario Oficial, bajo su responsabilidad, dentro de los 20 días siguientes a la aprobación del examen de fondo, de acuerdo con lo establecido en el Art. 53 inciso cuarto del Reglamento, bajo apercibimiento de tenerse por abandonada la solicitud, si así no lo hiciere.

En todos los casos anteriores, los errores en la publicación, que no sean sustanciales, podrán corregirse con una resolución pronunciada de oficio o a petición de parte.

En el caso de los errores de publicación, que sean sustanciales, deberá procederse a una nueva publicación dentro del plazo de 10 días, contado desde la fecha de la resolución que así lo ordene. Las diferencias de colores o pequeñas distorsiones de forma que puedan producirse normalmente en el proceso de publicación, no afectarán la validez de aquella.

5.2 MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 39 del Reglamento, la persona solicitante podrá modificar la solicitud hasta antes que sea aceptada a trámite, sin que pierda el derecho de prioridad.

Sin perjuicio de lo anterior, si dicha modificación incluye materia que no fue originalmente presentada con la solicitud, su fecha de prioridad será la de la modificación, esto es, para la materia modificada el estado de la técnica comprenderá lo divulgado con anterioridad a la fecha de la modificación.

Una vez que sea aceptada a trámite la solicitud, la persona solicitante podrá igualmente modificar la solicitud, siempre que dicha modificación no implique ampliación del contenido de la solicitud aceptada a trámite. En caso que dicha modificación implique ampliación del contenido de la solicitud aceptada a trámite, se deberá eliminar. En cualquier caso, dicho contenido no será considerado para los efectos del examen de fondo de la solicitud.

6. ETAPA PERICIAL:

6.1 DESIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CARGO PERICIAL:

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 7 inciso primero LPI en relación al Art. 75 del Reglamento, el o la perito debe aceptar el cargo dentro del plazo de 20 días contado desde su nombramiento. Si vencido dicho plazo sin que se hubiere aceptado el cargo, se entenderá que éste es rechazado, y se procederá a la designación de otro u otra perito, quien gozará del mismo plazo para su aceptación o rechazo. El rechazo expreso al cargo deberá ser fundado.

Con la aceptación del cargo pericial se inicia el plazo legal de 60 días para que el perito emita su informe pericial.

Asimismo, se entenderá que el requerimiento de examen se produce con la aceptación del cargo pericial, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 53 Bis 1 inciso segundo de la LPI.

6.2 INFORME PERICIAL:

a) Evacuado el Informe Pericial, de acuerdo con el Art. 7° inciso primero de la LPI, el Instituto lo pondrá en conocimiento de la persona solicitante y las partes, si fuere el caso, para que éstas formulen las observaciones que consideren pertinentes.

En caso de formularse observaciones por la persona solicitante o las partes de acuerdo con el Art. 7° inciso segundo de la LPI, el Instituto ordenará que se emita la Respuesta del Perito.

En las solicitudes no contenciosas, vencido el plazo establecido en el Art. 7° inciso segundo de la LPI sin que se hayan presentado observaciones al Informe Pericial, el Instituto constatará este hecho en el expediente y proseguirá la tramitación declarando la solicitud en estado de resolver.

En caso que el Informe Pericial o la Respuesta del o de la Perito, recomiende la aceptación de la solicitud por cumplirse a su respecto los requisitos legales, proseguirá la tramitación declarando la solicitud en estado de resolver.

En las solicitudes contenciosas, el plazo para formular observaciones al Informe Pericial previsto en el Art. 7° inciso segundo de la LPI, es un plazo común, razón por la cual se dará traslado al o a la perito para que emita la Respuesta del Perito, en un solo acto, al vencimiento del plazo, se hayan o no formulado observaciones por una o ambas partes. En caso de computarse el vencimiento sin que se hayan presentado observaciones al Informe Pericial, el Instituto constatará su inexistencia y proseguirá la tramitación declarando la solicitud en estado de resolver.

b) Dentro de los plazos para elaborar el Informe Pericial, la Respuesta del o de la Perito o el Informe Pericial Complementario, el o la Perito podrá:

b.1) Requerir a través del Instituto, antecedentes adicionales a la persona solicitante, en los términos que alude el Art. 79 del Reglamento, cuando estime que los que se acompañaron son insuficientes para determinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley respecto de cada derecho.

b.2) Contactar mediante correo electrónico a la persona solicitante o las partes en su caso, para requerir que acompañe documentos del estado de la técnica, se acompañen documentos anunciados y no adjuntos o bien se acompañen nuevamente documentos que obran en autos, en caso que detectare que están incompletos o ilegibles, todo ello con la finalidad de practicar correctamente el examen, dejando constancia de este hecho en el respectivo informe.

En caso que se realicen estos requerimientos, el o la Perito deberá considerar el término o plazo legal que le resta para emitir su informe y en su caso, la necesidad de presentar formalmente solicitud de prórroga ante el Instituto y, por su parte, la persona solicitante o las partes deberán necesariamente aportar los antecedentes en forma, a la mayor brevedad y en tiempo útil, a través de la plataforma que disponga el Instituto, a objeto que éstos pasen a formar parte de la solicitud y el Perito pueda emitir el respectivo informe pericial de que se trate.

Todo antecedente que se presente en la solicitud a petición del o de la Perito y que no conste previamente en el expediente, deberá ser mencionado en el informe.

c) De la misma forma, el o la Perito podrá realizar diligencias que considere pertinentes y necesarias para evacuar su informe, de tal forma de cumplir cabalmente el encargo que aceptó al ser nominado/a, dejando constancia de este hecho en el respectivo informe.

En este evento, el o la Perito deberá comunicar al Instituto la diligencia que se propone realizar a objeto que sea autorizada, fijando en su caso, los gastos útiles y necesarios para su desempeño (Art. 8° de la LPI). La resolución que la autorice será notificada por el estado diario a la persona solicitante y si fuere el caso a las partes, informando del lugar, fecha y hora en que se practicará, con el objeto de que todos los interesados puedan comparecer en la misma y salvaguardar su derecho a ser oídos.

El o la Perito deberá incluir en su informe una relación de la diligencia practicada con sus resultados, individualizando debidamente a quienes comparecen, junto con indicar el lugar, fecha y hora en que se practicó la diligencia.

d) Con la finalidad de facilitar la examinación de la solicitud y la adecuada comprensión de la invención, la persona solicitante, al formular sus observaciones al informe pericial, a la respuesta del o de la Perito o al informe pericial complementario, deberá explicar las modificaciones que esté realizando a la memoria descriptiva y/o al pliego de reivindicaciones, especificando en qué parte de la solicitud se encuentra el sustento para aquello. Sin perjuicio de acompañar la nueva versión completa de la memoria descriptiva y/o pliego de reivindicaciones, según procediere.

Así, por ejemplo, en caso de modificarse la memoria descriptiva, en el escrito en que se formulen las observaciones se deberá explicar en qué consisten e indicar el número de página y párrafo modificado y/o acompañar un documento con control de cambio marcado.

También, a modo de ejemplo, en caso de modificarse el pliego de reivindicaciones, en el escrito en que se formulen las observaciones se deberá explicar en qué consisten, indicar el

número de la o las reivindicaciones que se modifican e indicar el número de la página y párrafo de la memoria descriptiva y/o de las reivindicaciones del pliego en que se sustenta dicha modificación.

7. ESTADO DE RESOLVER:

7.1 ESTADO DE RESOLVER:

Declarada una solicitud en estado de resolver se procederá al análisis de los antecedentes y conforme a ello se emitirá resolución definitiva de aceptación o rechazo. Sin embargo, se podrá disponer de las siguientes medidas:

a) Devolución de la solicitud al o a la Perito: En caso que el informe pericial no cumpla con los requisitos legales o los estándares fijados en las Directrices de Patentes, el Instituto requerirá al o la Perito que emita un Informe Pericial Complementario. Por ejemplo, si el o la Perito omite pronunciarse sobre alguno de los requisitos de patentabilidad o, su análisis no cumple con requisitos mínimos técnicos, conforme a los estándares fijados o, no analizó determinados antecedentes acompañados en la solicitud o están disponibles públicamente al momento de evacuar el respectivo informe. Para este efecto, se estará a lo dispuesto en el Art. 7° de la LPI.

b) Correcciones de forma: Aunque la solicitud cumpla con los requisitos de patentabilidad, se podrá requerir al o a la persona solicitante que efectúe correcciones de forma, en caso que se constate que presenta defectos formales, particularmente en el resumen, la memoria descriptiva, el pliego de reivindicaciones o en las figuras, que en principio deben ser corregidos para la aceptación a registro de la misma. Para dicho efecto, junto con señalarse en forma expresa los defectos de que adolece la solicitud, se conferirá un plazo de 30 días para subsanar las observaciones, bajo apercibimiento de declarar el abandono de la solicitud de conformidad al Art. 45 de la LPI.

Lo anterior, se entenderá sin perjuicio de que se proceda a rectificar o corregir de oficio errores tales como numéricos, de concordancia, y meramente formales, que aparezcan en el resumen o en el pliego de reivindicaciones, entre otros.

c) Correcciones de fondo: Se podrá requerir a la persona solicitante que efectúe correcciones de fondo cuando la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad o con algún otro requisito de fondo establecido en la LPI, fijando un plazo de hasta 60 días para subsanar las observaciones, bajo apercibimiento de declarar el rechazo de la solicitud.

d) Con la finalidad de facilitar la examinación de la solicitud y la adecuada comprensión de la invención, la persona solicitante, al contestar las observaciones de forma y/o fondo que se hubieren formulado, deberá explicar las modificaciones que esté realizando a la memoria descriptiva y/o al pliego de reivindicaciones, especificando en qué parte de la solicitud se encuentra el sustento para aquello. Sin perjuicio de la obligación de acompañar la nueva versión completa de la memoria descriptiva y/o pliego de reivindicaciones.

7.2 MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD CONCLUIDA LA ETAPA PERICIAL O EN ETAPA RESOLUTIVA:

En caso que la persona solicitante efectúe una modificación de la solicitud que invalide el análisis de fondo previamente practicado en ella, el Instituto podrá decretar un nuevo análisis pericial a costa de la persona solicitante (Art. 39 inciso tercero, del Reglamento).

Así, el Art. 39 inciso tercero del Reglamento, se coloca en la hipótesis de aquellas modificaciones que invalidan el análisis de fondo previo, pero que mantienen el mismo concepto inventivo analizado durante la etapa pericial.

Por el contrario, si la persona solicitante, por ejemplo, pretendiera abordar modificaciones producto de la observación de la falta de unidad de invención, ya que se constata que existe más de un invento, lo que procede es que se presente la o las correspondientes solicitudes divisionales a que hubiere lugar, -mientras se mantenga en trámite en Inapi la solicitud original-, pero no procederá invocar en este caso el Art. 39 inciso tercero del Reglamento.

7.3 ENTREVISTAS TÉCNICAS:

Las personas solicitantes o las partes que durante la tramitación requieran una entrevista técnica con el o la Perito o examinador o examinadora, deberán solicitarlo por escrito, exponiendo los fundamentos de su petición de audiencia. El Instituto resolverá la petición basado

en la pertinencia y oportunidad de la reunión, de acuerdo al mérito de los antecedentes y el estado de tramitación de la solicitud.

En caso de acceder a lo solicitado, el Instituto fijará una audiencia mediante resolución que indicará el canal a través del cual se llevará a efecto, la fecha y hora. El Instituto podrá rechazar o posponer la solicitud de audiencia, exponiendo los fundamentos.

La petición de audiencia por parte de los o las solicitantes o las partes, de ninguna manera exime el cumplimiento de los plazos y trámites establecidos en la LPI y su Reglamento, y no será admitida como causal de entorpecimiento bajo ninguna circunstancia o respecto.

Los antecedentes que se consideran en el examen de fondo son aquellos que se han presentado en la solicitud a través de la plataforma que disponga el Instituto. No serán considerados los antecedentes que se transmitan de manera informal, oralmente, en reuniones o por correo electrónico.

8. PAGO DERECHOS FINALES:

8.1 PAGO DERECHOS FINALES:

La concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, está sujeta al pago de un derecho equivalente a 2 UTM por cada 5 años de concesión del derecho (Art. 18 inciso primero de la LPI).

Aceptada la solicitud a registro, se deberá pagar, mediante transacción electrónica, los derechos correspondientes a los primeros diez años de vigencia para las patentes de invención, y de los primeros cinco años, para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados (Art. 18, inciso primero, parte final, LPI).

El pago de los derechos correspondientes a la aceptación de un registro de propiedad industrial, deberá efectuarse dentro del plazo fatal de 60 días contados desde la fecha en que quede firme o ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo, sin perjuicio de que la persona solicitante podrá requerir el desarchivo de acuerdo con lo establecido en el Art. 45 inciso segundo de la LPI.

La resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo se notificará por medio electrónico en la forma que determina el Reglamento (Art. 18 bis E) inciso final LPI).

8.2 PAGO SEGUNDO PERIODO VIGENCIA: ANUALIDADES O PAGO ÚNICO:

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio de las patentes, al segundo quinquenio de los modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, y al segundo y tercer quinquenio de los dibujos y diseños industriales, deberá efectuarse en forma electrónica, mediante una de las siguientes modalidades, a elección del o de la titular (Art. 18, inciso cuarto, LPI):

a) Pagos anuales e iguales, equivalentes a 0,4 unidades tributarias mensuales, a partir del vencimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda. Estos pagos deberán efectuarse dentro del año previo a la anualidad que corresponda o dentro de un periodo de gracia de seis meses siguientes a la expiración de cada año, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contado a partir del primer mes del periodo de gracia; o

b) Un pago único antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda, que será equivalente a 4 unidades tributarias mensuales en el caso de las patentes y los dibujos y diseños industriales, y a 2 unidades tributarias mensuales en el caso de los modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. El pago único deberá efectuarse dentro del año previo al cumplimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda, o dentro de un periodo de gracia de seis meses siguientes a su expiración, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contado a partir del primer mes del periodo de gracia.

En caso de no efectuarse el pago dentro de los plazos señalados en los literales a) o b) precedentes, caducará el respectivo derecho de propiedad industrial.

Pago de Derechos								
Tipo de derecho PI	Vigencia en años	Presentación	Aceptación a Registro		Pago único art. 18 letra b) LPI		Pago anualidades art. 18 letra a) LPI	
Patente de Invención	20 años (Dos decenios)	1 UTM	Primer decenio	3 UTM	Segundo decenio	4 UTM	10 Anualidades	0.4 UTM por año
Modelo de Utilidad	10 años (Dos quinquenios)	1 UTM	Primer quinquenio	1 UTM	Segundo quinquenio	2 UTM	5 Anualidades	0.4 UTM por año
Dibujos y Diseños -	15 años (Un quinquenio y un decenio)	1 UTM	Primer quinquenio	1 UTM	Segundo período de vigencia un decenio	4 UTM	10 Anualidades	0.4 UTM por año
Certificados de Depósitos de Dibujos y Diseños	1 UTM POR TODA LA VIGENCIA DE 15 AÑOS							

8.3 ASIGNACIÓN DE REGISTRO:

Estando firme o ejecutoriada la resolución definitiva que acepta la solicitud a registro y habiéndose efectuado el pago de los derechos correspondientes a través de la plataforma dispuesta por el Instituto o concedido el beneficio establecido en el Art. 18 bis A) de la LPI, se asignará el número de Registro y se extenderá el título respectivo a nombre del o de la titular del derecho de propiedad industrial.

8.4 DESARCHIVO:

Las solicitudes que no cumplan con alguna exigencia de tramitación, que no sea de aquellas exigidas en el examen preliminar dentro de los plazos señalados en la LPI o su Reglamento se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, la persona solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los 45 días siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad, para lo cual deberá acreditar el pago de una tasa equivalente a 2 unidades tributarias mensuales. Vencido el plazo de 45 días sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente (Art. 45, inciso segundo, LPI).

A continuación se indican casos en los que, si la persona solicitante no cumple con las siguientes exigencias de tramitación, ello dará lugar al abandono, pudiendo solicitar posteriormente el desarchivo, como por ejemplo: Si no se acompaña el poder (Art. 15 LPI), si la persona solicitante no requiere la publicación del extracto de la solicitud en el Diario Oficial (Art. 4° LPI) dentro del plazo de 60 días siguientes a la aceptación a trámite (Art. 13 del Reglamento) o dentro del plazo 20 días en el caso de la publicación del extracto del examen de fondo favorable del Certificado de Depósito de Dibujos y Diseños Industriales (Art. 53 inciso cuarto del Reglamento); o no acredita el pago del arancel pericial dentro del plazo de 60 días, contado desde la resolución que así lo requiera (Art. 8° LPI); o no efectúa el pago de los derechos finales dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha en que quede firme o ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo (Art. 18 bis E) LPI); o no subsana las observaciones de correcciones de forma requeridas a la persona solicitante.

9. PLAZOS:

De conformidad a lo establecido en el Art. 11 de la LPI, los plazos establecidos en el presente instructivo son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábado, los domingo y los feriados, sin perjuicio de las normas aplicables en materia de plazos a los procedimientos contenciosos seguidos ante Inapi.

En todos aquellos procedimientos contenciosos seguidos ante Inapi, el Código de Procedimiento Civil se aplica supletoriamente a la LPI. Por lo tanto, en los procedimientos contenciosos en que no exista una norma especial en la LPI, serán aplicables los plazos establecidos por dicho código, computándose de lunes a sábado, salvo los feriados.

10. VIGENCIA:

El instructivo que se aprueba por el presente acto, entrará en vigencia el día 1 de enero de 2024, y siempre que se haya publicado en el Diario Oficial.

Artículo segundo: Déjase sin efecto, a contar de la entrada en vigencia del instructivo aprobado en el artículo primero, la resolución exenta N° 137 de 2022.

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

