

Enero 7, 2005

PROPOSICIÓN DE

REGLAMENTO PARA LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL N° .19.039
MODIFICADA

preparado por la

ASOCIACIÓN CHILENA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ACHIPI)

TITULO I

De las Definiciones

Artículo 1

El presente Reglamento regula los derechos de propiedad industrial relativos a las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños¹ industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, así como las demás materias contenidas en la ley (N° 19.039 [Verificar N°]). Asimismo, regula lo relativo a secretos empresariales y a la denominada información no divulgada.

Toda solicitud de derecho de propiedad industrial deberá presentarse ante el Departamento de Propiedad Industrial, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en formulario establecido por ese Departamento y, en el caso de las solicitudes electrónicas, a través del sitio de acceso electrónico del Departamento.

Artículo 2

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 Dibujos y Diseños Industriales: el Clasificador Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecido por el Arreglo de Locarno del 8 de Octubre de 1968 y sus posteriores modificaciones.

Convenio de Paris: (DEFINIR CONVENIO DE PARIS).

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

¹ El Convenio de Paris habla de Dibujos o Modelos Industriales (Art. 1(2))

Equivalente técnico: elemento o medio que realiza la misma función que aquel que está 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 real 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 derecho de propiedad industrial en Chile, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 42 de la ley.

Licencia no voluntaria: autorización que confiere la autoridad competente a un tercero para utilizar una invención sin o en contra de la voluntad de su titular, en los casos que la ley contempla expresamente y mediando el establecimiento de la remuneración adecuada en favor del titular de la patente.

Ley: la Ley (Nº 19.039 [Verificar Nº]) y sus modificaciones.

Memoria Descriptiva: sección de la solicitud de un derecho de propiedad industrial, mediante la cual el solicitante da a conocer en forma clara y detallada su invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados y, cuando corresponda, el estado de la técnica relacionado con dicha solicitud.

Perito: profesional, especialista o experto, con la debida calificación universitaria, cuya idoneidad será evaluada por el Departamento, habilitándolo para emitir informes exclusivamente técnicos respecto de la concurrencia de los requisitos exigidos a las invenciones, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y los esquemas de trazados o topografías de los circuitos integrados.

Pliego de reivindicaciones: sección de la solicitud de un derecho de propiedad industrial que contiene el conjunto de reivindicaciones o de peticiones concretas cuya protección reclama el solicitante.

Prioridad: el derecho que emana de la presentación de una primera solicitud, para presentar dentro del plazo que señala la legislación aplicable, una solicitud equivalente en otro país, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 4 del Convenio de Paris.

Reivindicación: es la petición concreta cuya protección reclama el solicitante y cuya estructura es la siguiente:

- Número de la reivindicación,
- Preámbulo,
- La expresión "caracterizado", y
- La caracterización.

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

Reivindicación dependiente múltiple: es aquella que se refiere a más de una reivindicación del mismo pliego.

Reivindicación independiente: es aquella que se basta a sí misma.

Solicitud: formulario establecido por el Departamento, en el cual constará la información necesaria relativa al solicitante y al derecho que reclama.

Título: documento emitido por el Departamento que certifica la existencia de un derecho de propiedad industrial.

Tribunal de Propiedad Industrial: El tribunal especial de segunda instancia establecido en la ley.

Artículo 3

La facultad para requerir la protección inherente a un derecho de propiedad industrial pertenecerá a su verdadero creador o inventor, a sus herederos o cesionarios, sin perjuicio de las normas especiales aplicables.

Podrán ser titulares de derechos de propiedad industrial personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras.

TITULO II:

De las Solicitudes y Antecedentes de los Derechos de Propiedad Industrial Objeto de Registro

Artículo 4

Las solicitudes de derechos de propiedad industrial objeto de registro 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.

Los solicitantes domiciliados en el extranjero deberán mantener un apoderado en Chile y, además, indicar un domicilio en el país para los efectos de cualquiera notificación legal relativa a su derecho.

Artículo 5

En ausencia de una norma especial, se aplicarán las normas siguientes respecto a la tramitación de estos derechos de propiedad industrial.

Artículo 6

Toda solicitud de estos derechos de propiedad industrial se presentará en triplicado ante el Departamento por intermedio de su Oficina de Partes. En cada solicitud deberá quedar claramente establecido el día y la hora en que se presentó la respectiva solicitud.

Estas solicitudes de derechos de propiedad industrial serán timbradas en estricto orden de ingreso y se les asignará un número correlativo que individualizará la solicitud durante el resto de la tramitación.

Las Solicitudes transmitidas electrónicamente que sean recepcionadas por el Departamento entre las 00:00:01 horas A.M. y las 14:00:00 horas P.M., tendrán como fecha de ingreso la del día de la recepción electrónica. En este caso, el Número de Ingreso de las solicitudes se asignará en forma correlativa de acuerdo a la hora de recepción, a partir del último número asignado a las solicitudes recepcionadas en formulario preimpreso entre las 09:00:00 horas A.M. y las 14:00:00 horas P.M. del mismo día.

Las Solicitudes transmitidas electrónicamente que sean recepcionadas por el Departamento entre las 14:00:01 horas P.M. y las 24:00:00 horas P.M., tendrán como fecha de ingreso la del día de la recepción electrónica. En este caso, el Número de Ingreso de las Solicitudes se asignará en forma correlativa de acuerdo a la hora de recepción, a partir del último número asignado a las solicitudes recepcionadas electrónicamente entre las 00:00:01 horas A.M. y las 14:00:00 horas P.M., del día de la recepción.

El Departamento informará electrónicamente al solicitante de la recepción, fecha y número correlativo que se asignó a la solicitud electrónica.

Artículo 7

A toda solicitud de estos derechos de propiedad industrial, se deberán acompañar los demás antecedentes que la Ley y este Reglamento establecen en cada caso.

Artículo 8

Un ejemplar de la solicitud debidamente timbrado con indicación de fecha y numerado correlativamente será entregado al solicitante.

Artículo 9

Toda solicitud para el registro de marcas comerciales, contendrá las siguientes menciones:

(a) Nombre completo o razón social, 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. Si la marca no corresponde al idioma español, deberá indicarse su significado, en caso de tenerlo.

(c) Relación de los productos o servicios específicos que serán distinguidos por la marca y la(s) clase(s) del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para las cuales se solicita protección. En el caso de establecimiento comercial o industrial se deben especificar los productos y las clases a las que pertenecen y la o las regiones para las cuales se solicita el registro de una marca para distinguir un establecimiento comercial;

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

Artículo 10

A toda solicitud de marca comercial deberá acompañarse:

a) Para el registro de una etiqueta, seis diseños de ella en papel, de un tamaño mínimo de 5 centímetros por 5 centímetros y, salvo casos especialmente calificados por el Jefe del Departamento, de un tamaño máximo de 20 centímetros por 20 centímetros.

En caso que se presente la etiqueta en soporte electrónico, ello deberá hacerse en base a requerimientos y estándares compatibles con los sistemas correspondientes del Departamento.

En el caso anterior, la publicación, registro, título, certificado y copias de la etiqueta, se harán conforme a la impresión que resulte del soporte electrónico, que se tendrá como el signo solicitado para todos los efectos.

b) Para el registro del nombre de una persona, 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.

c) Cuando la solicitud fuere presentada por apoderados o representantes, un poder otorgado de conformidad al artículo 15° de la Ley, sin perjuicio de lo establecido en el artículo

d) Recibo del pago establecido en el inciso 1° del artículo 18 bis B de la Ley.

Artículo 11

Toda solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen contendrá las siguientes menciones:

(a) Nombre completo o razón social, R.U.T. si procediere, actividad y domicilio del interesado e igual información sobre su apoderado o representante si lo hubiere. En caso que el solicitante fuese una autoridad, corporación u organismo público nacional, regional, provincial o comunal, se entenderá que el solicitante es la autoridad, corporación u organismo público, y no la o las personas naturales que ocupan o desempeñan dichas funciones.

(b) Especificación clara de la indicación geográfica o denominación de origen.

(c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación.

(d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo.

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

Artículo 12

A toda solicitud de indicación geográfica o denominación de origen deberá acompañarse:

a) Estudio técnico elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamentalmente a su origen geográfico o factores naturales o humanos, y método de elaboración cuando corresponda.

b) el plano perfectamente deslindado de la zona geográfica específica cuya protección se solicita.

c) Un proyecto de Reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.

d) Documentos que acrediten que el solicitante representa a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, o el documento en el cual conste el cargo de la autoridad solicitante, según lo dispuesto en el artículo 94 inciso 2° de la Ley.

e) Cuando la solicitud fuere presentada por apoderados o representantes, un poder otorgado de conformidad al artículo 15° de la Ley, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de este Reglamento.

f) Recibo del pago establecido en el inciso 1° del artículo 18 bis B de la Ley.

Artículo 13

Toda solicitud de patente de invención o modelo de utilidad, contendrá las siguientes menciones:

- (a) Nombre completo o razón social, R.U.T. si procediere, profesión o giro y domicilio del interesado e igual información sobre su apoderado o representante si lo hubiere.
- (b) Nombre, nacionalidad y domicilio del inventor.
- (c) Título del invento.
- (d) Nombre, R.U.T. y dirección del representante, procurador o agente, si lo hubiere.
- (e) En el caso de reclamarse prioridad, indicación del país, número y fecha de presentación de la solicitud que la origina.
- (g) Declaración formal de novedad, propiedad y utilidad de la invención, según el artículo 44° 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.
- (j) Si el solicitante es diferente del inventor, se debe acompañar una cesión de derechos debidamente autorizada ante notario.

Artículo 14

Toda solicitud de dibujo o diseño industrial contendrá las siguientes menciones:

- (a) Nombre completo o razón social, R.U.T. si procediere, profesión o giro y domicilio del interesado e igual información sobre su apoderado o representante si lo hubiere.
- (b) Nombre, nacionalidad y domicilio del creador o diseñador.
- (c) Título del diseño.
- (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 tratase de apoderados o representantes, se acompañará un poder otorgado en conformidad al artículo 15° de la Ley, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
- (h) Si el solicitante es diferente del creador del diseño, deberá acompañarse una cesión de derechos debidamente autorizada ante notario.

Artículo 15

Toda solicitud de esquema de trazado o topografía de circuitos integrados contendrá las siguientes menciones:

- (a) Nombre completo o razón social, R.U.T. si procediere, profesión o giro y domicilio del interesado e igual información sobre su apoderado o representante si lo hubiere.

- (b) Nombre, nacionalidad y domicilio del inventor.
- (c) Título del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados.
- (e) En el caso de reclamarse prioridad, indicación del país, número y fecha de presentación de la solicitud que la origina.
- (g) Declaración formal de originalidad del esquema de trazado o topografía del circuito, según el artículo 75° de la Ley sobre propiedad industrial.
- (i) 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.
- (k) Si el solicitante es diferente del creador, se debe acompañar una cesión de derechos debidamente autorizada ante notario.
- (l) La fecha de iniciación de la primera explotación comercial del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, en aquellos casos en que dicha fecha sea anterior a la fecha de la presentación de la solicitud de registro, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 81 de la Ley. Para estos efectos, se entenderá por explotación comercial del esquema de trazado, su venta, arrendamiento o cualquier otra forma de distribución comercial, oferta o autorización para su uso por parte de terceros con dichos fines.

Artículo 16

En aquellos casos en que no se haya acompañado el poder correspondiente, se apercibirá al interesado para que lo acompañe dentro del término de sesenta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad ni se afecte la tramitación normal de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse por igual término en casos justificados.

Artículo 17

Aceptada a tramitación una solicitud, el interesado deberá publicar un extracto de la misma en el Diario Oficial. Las solicitudes de renovación de marcas comerciales no serán objeto de publicación.

Para el caso de solicitudes de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, el extracto se deberá publicar dentro de los 30 días siguientes a la aceptación a tramitación.

La publicación del extracto de una patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, deberá realizarse dentro de los 60 días siguientes a la aceptación a tramitación.

El extracto de la solicitud de marca comercial contendrá el número de la solicitud, nombre o razón social del solicitante, marca solicitada, especificación de los productos o servicios y la clase o clases a que pertenecen. En caso que la marca contenga o consista en elementos figurativos, deberán incluirse.

El extracto de la solicitud de indicación geográfica o denominación de origen contendrá el número de la solicitud, nombre completo del solicitante o el cargo de autoridad o nombre del organismo público en su caso, la indicación geográfica o denominación de origen solicitada, la descripción del producto o productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, y una referencia a la delimitación geográfica correspondiente.

La solicitud de marca comercial, indicación geográfica o denominación de origen cuyo extracto no se publicase dentro del plazo señalado en este artículo, se tendrá por no presentada y el solicitante perderá los derechos que hubiese pagado. En iguales circunstancias, tratándose de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos o diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, 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 patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos o diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados que se tengan por abandonadas, podrán desarchivarse sólo por una vez dentro de un plazo de 120 días.

La publicación a que hace referencia este artículo se efectuará los días viernes de cada semana en el Diario Oficial. En el evento que el día viernes sea feriado, la publicación se efectuará el día hábil siguiente.

Artículo 18

Si de oficio o a petición de parte el Jefe del Departamento determinare que la publicación adolece de errores sustanciales, ordenará una nueva publicación en el Diario Oficial con el objeto de corregir dichos errores. La parte interesada tendrá un plazo de 15 días contados desde la fecha de la notificación de la resolución que lo ordena para efectuar la nueva publicación.

En caso de practicarse una nueva publicación, el plazo para presentar oposiciones se contará desde la nueva publicación.

Artículo 19

Las solicitudes de renovación de marcas comerciales sólo se podrán presentar durante el último año de vigencia de la misma o dentro de los 30 días siguientes a la expiración de dicho plazo.

El registro renovado tendrá vigencia desde la fecha de vencimiento de la marca objeto de la solicitud de renovación.

Artículo 20

Todas las actuaciones de carácter contencioso administrativo y todas aquellas que por cualquier motivo impliquen contienda entre partes o controversia entre el interesado y el Departamento, contempladas por la Ley y este Reglamento, deberán ser patrocinadas por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, y deberán respetar las normas sobre comparecencia en juicio establecidas por la Ley N° 18.120 y las demás disposiciones aplicables.

Título III **Del pago de los derechos**

Artículo 21

Los solicitantes que deseen acogerse al beneficio contemplado en el artículo 18 bis A deberán acompañar junto a la solicitud respectiva:

- (a) Una declaración jurada de carencia de medios económicos.
- (b) Informe socioeconómico del solicitante, emitido por un asistente social dependiente de la municipalidad del domicilio del solicitante.

Con el mérito de los antecedentes anteriores, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial determinará la procedencia del beneficio.

Artículo 22

Los derechos y honorarios diferidos deberán pagarse de inmediato en caso de venta, cesión o cualquier contrato que implique transferencia, total o parcial, de los derechos del inventor.

Para estos efectos, deberá acreditarse el pago de los derechos y consignarse los honorarios diferidos, dentro del plazo de 30 días desde la celebración del acto o contrato respectivo.

Artículo 23

Concedido el beneficio del artículo 18 bis A, el inventor deberá pagar los honorarios y derechos diferidos dentro de los tres años desde la fecha de la concesión del respectivo derecho. Primero se pagarán los derechos fiscales y luego los honorarios periciales.

Artículo 24

Para los efectos de lo previsto en el inciso tercero del artículo 18 bis A, el Departamento mantendrá listas de los peritos expertos en cada materia por su orden de antigüedad, conforme a las cuales se establecerá el orden de precedencia en el que les corresponderá emitir los respectivos informes con pago diferido. Los nuevos peritos designados se incorporarán al final de cada lista conforme a su especialidad.

Artículo 25

El derecho que grava la renovación de un registro de marca comercial se podrá pagar conjuntamente con la presentación de la solicitud de renovación o en cualquier momento que medie entre la presentación de la referida solicitud de renovación y los seis meses siguientes al vencimiento del registro.

Para los efectos de lo establecido en el inciso segundo del artículo 18 bis B, se entenderá que el plazo de seis meses para pagar los derechos de renovación con sobretasa, comienza a regir una vez expirado el registro respectivo, sin considerar el plazo de gracia de 30 días.

Se entenderá como fecha de pago, aquélla de su acreditación ante el Departamento.

TITULO IV
Del Procedimiento Común para la
Obtención de los Derechos de Propiedad Industrial Objeto de Registro

Artículo 26

Con la solicitud de un derecho de propiedad industrial, el Departamento iniciará un expediente el que se formará, además, con todas las presentaciones, documentos, actuaciones y antecedentes que digan relación con su procedimiento de concesión, incluidos los recursos de que pudiere ser objeto, y concluirá con la decisión a firme del Departamento.

Los expedientes relativos a marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen serán públicos a contar desde la fecha de presentación de la solicitud respectiva. Los demás expedientes, serán públicos a contar de la fecha de publicación de un extracto de la solicitud.

Los expedientes quedarán, desde la fecha de presentación de la solicitud, bajo la custodia del Conservador correspondiente.

Artículo 27

El Departamento podrá llevar un registro especial de mandatos y poderes otorgados para la tramitación de los derechos de propiedad industrial, donde conste copia íntegra de los documentos originales.

Los solicitantes podrán hacer referencia a los documentos que consten en este registro cada vez que sea necesario acreditar personería.

Artículo 28

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

Artículo 29

El examen preliminar a que se refiere el artículo 45 de la Ley será realizado por el Departamento, el que deberá 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 dibujos y diseños industriales. El examen preliminar no podrá pronunciarse sobre los temas propios del examen de fondo.

Evacuado el examen preliminar, el Departamento confeccionará un extracto que, a su juicio, mejor interprete la materia solicitada para los efectos de la publicación.

Si en la solicitud presentada faltare alguno de los documentos señalados por los Artículos 43, 58, 64 y 80 de la Ley, según corresponda, el Departamento notificará al solicitante el que dispondrá de un plazo de 60 días para completarlos. En caso que no lo hiciere, la solicitud se tendrá por no presentada.

El examinador deberá indicar cuál es la imagen más representativa de la solicitud, con el objeto de incluirla en la publicación del Diario Oficial.

El Departamento podrá exigir que el resumen, memoria descriptiva, reivindicaciones y dibujos, si procediere, sean acompañados en soporte magnético, óptico o cualquier otro medio que se disponga en el futuro.

Artículo 30

Las solicitudes de registro de marcas comerciales, indicaciones geográficas o denominaciones de origen podrán modificarse hasta antes de su aceptación a tramitación, siempre que no se amplíe su alcance

Artículo 31

Concedido un derecho de propiedad industrial y habiéndose acreditado el pago del derecho establecido en los artículos 18 y 18 bis B de la Ley, se procederá a la inscripción de éste en el Registro correspondiente y deberá extenderse el título respectivo.

Artículo 32

En caso que dos o más solicitudes de derecho de propiedad industrial interfieran entre sí, tendrá prioridad la solicitud que haya ingresado antes al Departamento, sin perjuicio que, mediante el debido proceso ante el Jefe del Departamento, se determine quién es el verdadero creador titular.

TITULO V De las Marcas Comerciales

Artículo 33

Bajo la denominación de marca comercial queda comprendido todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales. Tales signos podrán ser, entre otros: expresiones, palabras, cualquiera sea su origen o idioma, frases, letras, siglas, nombres, pseudónimos, números, figuras de cualquier especie, así como una combinación de estos signos.

El registro al cual vaya unida o adscrita una frase de propaganda, podrá referirse a marcas denominativas, figurativas o mixtas.

Artículo 34

Para los efectos de la aplicación del Artículo 20 de la Ley, se considerará lo siguiente:

- 1) El nombre de las variedades vegetales referidas en la letra b) de dicho Artículo corresponde únicamente a la denominación que le haya otorgado su obtentor, pudiéndose registrar como marca otros signos distintivos de las mismas.
- 2) El nombre referido en la letra c) no estará limitado a la combinación de nombre y apellido.
- 3) El uso y la fama y notoriedad a las que se hace referencia en el Artículo 20 deberán ser debidamente probados por quien los invoca.

4) La prohibición contenida en la letra i) afecta a la forma por sí sola y al color por sí solo, pero no a la combinación novedosa y distintiva de ambos. En este sentido, las marcas podrán consistir en figuras tridimensionales cuyas formas, proporciones y colores, en conjunto, constituyan una individualidad original y novedosa capaz de distinguir productos determinados por su envasado, envoltura o presentación no usual.

5) Entre las conductas contrarias a la competencia desleal, mencionada en la letra k) se incluye la imitación del conjunto de elementos materiales, sus formas y colores, que forman parte de la apariencia general de un producto o del ornato y ambientación de un espacio físico destinado a la fabricación o venta de un producto o a la prestación de un servicio.

Artículo 35

Las marcas de productos se solicitarán específicamente para aquellos mencionados en la solicitud. Lo anterior es sin perjuicio de los derechos preexistentes de marcas solicitadas y registradas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este Reglamento y que protegen todos los productos de la clase, en cuyo caso todos estos deberán ser especificados. Esto en ningún caso efectará derechos adquiridos con anterioridad a la entrada de vigencia de la Ley y de este Reglamento.

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 fabriquen a menos que se inscribiere. Además, para amparar dichos productos, en cuyo caso, podrán proteger a todos los productos de una o más clases.

Artículo 36

Toda marca inscrita y que se use en el comercio, deberá llevar en forma visible las palabras “Marca Registrada” o las iniciales “M.R.” o la letra “R” dentro de un círculo. La omisión de este requisito no afecta la validez de la marca registrada, pero quienes no cumplan con esta disposición no podrán hacer valer las acciones penales a que se refiere esta ley.

Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá cumplido cuando las referidas menciones sean hechas por el fabricante del producto o prestador del servicio en cualquier documentación que se acompañe a las ventas del producto o prestación del servicio, o cuando conste en alguna de las formas indicadas en los locales de venta o donde se ejerce la actividad industrial distinguida por la marca.

En todo caso, los jueces podrán dar por cumplida la exigencia anterior si de los antecedentes que se presentan a su consideración resulta de manera inequívoca que el producto, servicio o establecimiento industrial o comercial se encuentra protegido en Chile por una marca registrada.

TITULO VI
De las Normas Especiales para el Otorgamiento de las
Marcas Comerciales

Artículo 37

El examen preliminar previsto en el Artículo 22 de la Ley deberá determinar la posible existencia de alguna de las prohibiciones contenidas en la Ley, debiéndose en el caso de existir tal posibilidad rechazar la solicitud. Para tal efecto, el Departamento realizará una búsqueda o examen preventivo.

De la resolución que no dé lugar a la tramitación de una solicitud de acuerdo al Artículo de la Ley, podrá reclamarse ante el Jefe del Departamento dentro del plazo de 20 días.

De no existir posible causal de rechazo, el Departamento ordenará la publicación de la solicitud, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo de este Reglamento. Los interesados podrán oponerse de acuerdo a lo previsto por el Artículo 5 de la Ley.

Si la cobertura de una solicitud que ha sido aceptada parcialmente a registro es posteriormente ampliada producto de la interposición de recursos, el registro que se otorgue para la nueva cobertura vencerá en la misma fecha en que vence el registro original.

TITULO VII
De las Patentes de Invención

Artículo 38

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.

Artículo 39

Una invención carecerá de novedad si cada una de las características de una reivindicación independiente se encuentra descrita en un mismo documento del estado de la técnica, debiéndose individualizar con toda exactitud cada uno de los pasajes de dicho documento que invalida la novedad. Cuando por lo menos una característica de una reivindicación independiente, aunque sea trivial, no se encuentre descrita formando la misma combinación en el documento único del estado de la técnica, la reivindicación será considerada nueva.

Artículo 40

Una invención no será obvia cuando exista un resultado inesperado o un efecto sorprendente producto de la aplicación o ejecución de la invención.

Artículo 41

Se entenderá cumplido el requisito de aplicación industrial contenido en el artículo 36 de la Ley cuando la invención pueda ser considerada útil.

Artículo 42

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 43

Las solicitudes serán presentadas en el formato que determine el Departamento, observando que una vez escogido el formato éste deberá mantenerse durante toda la tramitación.

Las unidades deberán expresarse en sistema métrico decimal, sin perjuicio que subsistan otros sistemas de simbología más frecuente según el campo de la técnica de que se trate, debiendo incluir entre paréntesis, su equivalencia.

Artículo 44

Toda invención deberá tener un título determinado inicialmente por el solicitante, el que deberá ser claro y preciso, de modo tal que refleje la naturaleza del invento y el campo de la técnica al cual se refiere.

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

Artículo 45

El resumen a que se refiere el artículo 43 de la Ley....., deberá ser presentado en un formulario ficha u hoja técnica, que el Departamento pondrá a disposición del público. El resumen será una síntesis de la invención y hará referencia al campo o sectores industriales en los cuales ésta tiene aplicación. No se extenderá más allá de 1600 caracteres.

Además, 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.

La hoja técnica deberá contener además los datos bibliográficos de la invención, la cual se irá completando en la medida que avanza la tramitación de la solicitud. Deberá contener a lo menos: el título de la invención que se desea proteger por patente, nombre y dirección del Solicitante o Titular de la solicitud, nombre y dirección del o los Inventores, nombre y dirección del o los representantes, número, país y fecha de la prioridad o prioridades reclamadas. En aquéllos que corresponda, y con el objeto de permitir una mejor comprensión de la invención, la en hoja técnica se incluirá un dibujo, fórmula o diagrama más representativo de la invención.

Artículo 46

La memoria descriptiva del invento constituirá una sección de la solicitud 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 propuestas para dicho problema, destacando sus inconvenientes o desventajas técnicas.

La descripción de la invención entregará una explicación de la invención y contendrá una referencia precisa a las partes o piezas numeradas de los dibujos, si ellos existieren. Deberá, en todo caso, ser lo suficientemente completa como para que cualquier persona especializada en el sector industrial al que se refiere pueda llegar a "reproducir la invención", para lo cual deberá incluir, a lo menos, un ejemplo de aplicación de la invención.

Cuando la invención comprenda material biológico vivo 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 reconocido para tales efectos, debiendo indicarse la institución y número de registro respectivo.

Artículo 47

Una solicitud podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que formen un único concepto inventivo general y mantengan la unidad de la invención.

Si una solicitud posee sólo una reivindicación independiente y varias reivindicaciones dependientes, la solicitud se entenderá referida a una sola invención.

Si una solicitud posee varias reivindicaciones independientes de la misma categoría y varias reivindicaciones dependientes, entonces la solicitud se entenderá referida a un mismo grupo de invenciones.

Un mismo pliego de reivindicaciones podrá también contener reivindicaciones de distintas categorías, tales como de productos o procedimientos.

El hecho que una patente se otorgue contraviniendo el principio de la unidad de la invención no será causal de nulidad del 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.

Artículo 48

Las reivindicaciones definirán la materia que será objeto de la protección y deberán estar sustentadas en la memoria descriptiva. Consistirán exclusivamente en una descripción de los medios precisos que conducen a un resultado novedoso.

El contenido de las reivindicaciones deberá ser autosuficiente y, por consiguiente, éstas no podrán hacer referencia a la memoria descriptiva, a menos que sea absolutamente necesario, circunstancia que será calificada en el respectivo examen de la invención. Con todo, las reivindicaciones podrán mencionar las referencias numéricas utilizadas en los dibujos que se acompañen a la solicitud.

Las reivindicaciones deberán hacer referencia a las características técnicas de la invención.

Artículo 49

El pliego de reivindicaciones del invento constituirá una sección de la solicitud y podrá contener una o más reivindicaciones independientes que designen la materia objeto de la invención y sus características principales que podrán ser detalladas en reivindicaciones dependientes, que seguirán a las reivindicaciones independientes.

Las reivindicaciones estarán estructuradas por un número arábico, un preámbulo y la expresión "caracterizado", que separa el preámbulo de los aspectos que son propiamente inventivos en esa reivindicación.

Artículo 50

El preámbulo de una reivindicación independiente señala el problema técnico que se pretende solucionar y menciona aquellas características que son parte del arte previo. Por esta razón, el preámbulo no debe contener elementos novedosos.

Al preámbulo seguirá la caracterización de la reivindicación precedida por la expresión "caracterizado". Este término deberá estar presente en cada una de las reivindicaciones y deberá ser destacado en negrilla o escrito en letras mayúsculas, para facilitar su localización.

La caracterización constituye la parte medular de una reivindicación por cuanto define los elementos, combinaciones o agrupaciones de ellos, que compone el aporte técnico y reúne las condiciones de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Estos elementos deberán constar necesariamente en cada una de las reivindicaciones.

Las reivindicaciones independientes contendrán los elementos esenciales de la invención y las reivindicaciones dependientes los detalles o alternativas de dichos elementos esenciales.

Las reivindicaciones dependientes harán siempre referencia al número o números de las reivindicaciones de la cual dependen, seguidas de la caracterización, en las que se entenderán incorporadas las limitaciones de la reivindicación de la cual dependen. Se agruparán seguidamente de la reivindicación de la cual dependan.

Una reivindicación dependiente múltiple, es decir, aquella que depende de varias otras, puede servir de base para una nueva reivindicación dependiente.

Artículo 51

El pliego de reivindicaciones que en definitiva sea aceptado por el Departamento, determinará el alcance de la protección otorgada por la patente.

Artículo 52

Las reivindicaciones contenidas en el pliego deberán estar numeradas correlativamente.

Artículo 53

El solicitante o su representante especialmente facultado para el efecto, podrá renunciar a una o más de las reivindicaciones contenidas en su solicitud o bien modificarlas, sin ampliar el contenido de la solicitud.

Artículo 54

Se entenderá por dibujos, tanto los esquemas, diagramas de flujo y los gráficos. La presentación de los dibujos deberá realizarse mediante un trazado técnico o convencional y en color negro. En caso de ser necesario, los dibujos podrán contener rótulos o líneas.

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

Artículo 55

Los dibujos deberán tener referencias numéricas, cuyo significado será explicado en la memoria descriptiva. Los dibujos no podrán contener textos explicativos, con excepción de los diagramas o gráficos.

Los diagramas o gráficos podrán contener la identificación de palabras guía, que sean de uso frecuente en la técnica de que se trata, cuando ello contribuya a una mejor interpretación.

Artículo 56

Los dibujos deberán estar contenidos en papel de igual tamaño que el resto de la documentación. Alternativamente, podrán ser presentados a través de medios electrónicos que estén disponibles de acuerdo al avance de la técnica y según determine el Departamento.

Cada lámina podrá contener una o más figuras, todas las cuales deberán ser individualizadas numéricamente.

En el caso de objetos de dimensión variable, tal característica deberá ser mencionada en la memoria descriptiva y las medidas que se indiquen en la solicitud se harán a título meramente ejemplar.

Artículo 57

El solicitante podrá, hasta antes de emitido el informe pericial definitivo, modificar su solicitud, siempre que ésta no implique una ampliación del campo de invención o de la divulgación contenida en la memoria descriptiva. Independientemente de las modificaciones que se introduzcan, la prioridad estará determinada por la solicitud original.

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

Artículo 58

El Departamento podrá en cualquier momento del procedimiento requerir 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 por carecer de unidad inventiva. En estos casos, las nuevas solicitudes conservarán la prioridad local de la solicitud original.

De igual forma, podrá requerir la fusión de distintas solicitudes que planteen una solución técnica que separadamente no tengan consistencia o sean mutuamente dependientes una de otra, produciendo un resultado similar.

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

Artículo 59

En el examen pericial comprenderá:::

- a) La búsqueda del estado de la técnica.
- b) El análisis de la novedad.
- c) El análisis del nivel inventivo.
- d) El análisis de la aplicación industrial.

El perito o examinador evacuará un informe fundado sobre los puntos anteriores y realizará las observaciones que procedan a la solicitud.

Artículo 60

Todo producto patentado, deberá llevar la indicación del número de la patente, ya sea en el producto mismo o en el envase, y deberá anteponerse en forma visible la expresión “Patente de Invención” o las iniciales P.I. y el número de registro. Se exceptúan de esta norma , además de los procedimientos , aquellos productos que por su tamaño y configuración , y por ser comercializados sin envase, hacen imposible cumplir la norma.

La exigencia del inciso anterior se entenderá cumplida cuando las referidas menciones sean hechas en cualquier documentación que se acompañe al producto o procedimiento.

En todo caso, los jueces podrán dar por cumplida tal exigencia si de los antecedentes que se presentan a su consideración resulta de manera inequívoca que el invento se encuentra protegido en Chile por una patente.

Artículo 61

Lo dispuesto en la letra b) del artículo 37° 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.

TITULO VIII De los Modelos de Utilidad

Artículo 62

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

Artículo 63

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

Artículo 64

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.

TITULO IX

De los Dibujos y Diseños Industriales

Artículo 65

Para el caso de diseño industrial, además del formulario de solicitud, el peticionario deberá incluir una memoria descriptiva y dibujos.

Para los efectos del artículo 64 de la Ley, la memoria descriptiva consistirá en una breve explicación de los dibujos que se acompañan.

Cuando procediere, se podrá requerir la presentación de un prototipo o maqueta.

Artículo 66

El dibujo industrial podrá ser aplicado sobre cualquier producto industrial bidimensional o tridimensional.

Artículo 67

Para el caso de dibujos y diseños industriales, el informe pericial deberá contener, a lo menos, una búsqueda de diseños similares y el análisis de los aspectos novedosos del mismo.

Artículo 68

Un diseño industrial, cuyo objeto conste de dos o mas partes separables, podrá ser objeto de una misma solicitud.

Artículo 69

Para el caso de los dibujos industriales, se presentará a lo menos una vista en planta superior, una vista en elevación, una vista en perfil y perspectiva del producto industrial que soporta la superficie donde está plasmado el dibujo industrial objeto de la solicitud. En casos especiales, podrá requerirse el despliegue del dibujo industrial en forma bidimensional.

Las figuras del diseño industrial deberán contener, a lo menos, una vista en planta superior, una vista en elevación, una vista en perfil y perspectiva, pudiendo exigirse otras vistas, en caso de ser necesario.

Como complemento podrán acompañarse fotografías, pero no podrán sustituir a los dibujos.

Artículo 70

Todas aquellas disposiciones relativas a las patentes de invención serán aplicables, en lo pertinente, a los dibujos y diseños industriales.

Título X

De Los Esquemas de Trazados de Circuitos Integrados

Artículo 71

Toda solicitud de registro de un esquema de trazado o topografía de circuito integrado deberá contener un título determinado inicialmente por el solicitante, el que deberá ser preciso y claro. Con todo, una vez analizada la solicitud y antecedentes técnicos, el examinador podrá proponer al solicitante un nuevo título que represente mejor el esquema de trazado.

Artículo 72

La solicitud será acompañada en su presentación al Departamento, de

- a. Una Representación Gráfica.
- b. Una Memoria Descriptiva.
- c. Prototipo o Maqueta, cuando a juicio del Departamento sea necesaria para la completa y acabada comprensión del esquema de trazado o topografía del circuito integrado. Este prototipo o maqueta deberá estar en una escala que permita su peritaje sin necesidad de instrumentos adicionales.

En caso de ser necesario, la solicitud deberá ser acompañada de:

- a) Un instrumento público en que conste una declaración jurada con la fecha de la primera explotación comercial del circuito integrado, de conformidad a lo señalado en el inciso primero del artículo 81 de la Ley. Para estos efectos, se entenderá como primera explotación comercial, aquella que se haya efectuado en cualquier lugar del mundo, cuando sea el caso.

- b) Si el solicitante es persona diferente a la del creador del esquema de trazado, se deberá acompañar la respectiva cesión de derechos a favor del solicitante.

Artículo 73

La Representación Gráfica del esquema de trazado o topografía deberá consistir en dibujos técnicos en forma que revelen su estructura tridimensional así como de las máscaras o parte de las máscaras y de las capas del circuito integrado y que representen, la vista en planta superior del circuito integrado, una vista en elevación, una vista en perfil y perspectiva, pudiendo exigirse otras vistas según la complejidad del caso.

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

Artículo 74

Se entenderá por dibujos técnicos los esquemas por el cual se represente la estructura tridimensional de sus componentes.

Estas presentaciones deberán realizarse mediante trazado técnico y en color exclusivamente negro. Los dibujos técnicos 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 75

La Memoria Descriptiva del esquema de trazado comprenderá un texto redactado en forma clara y concisa que contendrá una explicación detallada de las características geométricas del circuito integrado haciendo mención de las proporciones o dimensiones relativas y que se estructurará presentando una introducción y una descripción de los dibujos técnicos mencionados en el artículo precedente y una indicación de la función electrónica que realice el circuito integrado.

El Departamento se reservará el derecho de exigir la presentación de un prototipo o maqueta en los casos que estime conveniente. Este prototipo o maqueta deberá estar en una escala que permita su peritaje sin necesidad de instrumentos adicionales.

Artículo 76

Todos los documentos de la solicitud deberán presentarse en papel del mismo tamaño, observando que una vez escogido el formato éste deberá mantenerse durante toda la presentación.

Artículo 77

Presentada una solicitud de registro de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, el Departamento de Propiedad Industrial procederá a realizar un examen preliminar en el que se verificará si dicha solicitud cumple con los requisitos establecidos en los artículos 1 (VERIFICAR) al 6 (VERIFICAR) del presente Reglamento.

Si la solicitud hubiese sido interpuesta con los documentos señalados en los incisos precedentes, se admitirá a tramitación, debiendo el solicitante proceder a la publicación del extracto de ella, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo siguiente.

Si como resultado del examen señalado en los incisos anteriores, se detectare errores u omisiones, el Departamento notificará al solicitante de sus observaciones. El solicitante dispondrá de un plazo de hasta 60 días para formular sus alegaciones y/o completar o corregir su solicitud. En caso de que no lo hiciera, la solicitud se tendrá por no presentada.

Por error u omisión, se entenderá la falta de presentación de algún documento señalado en los incisos artículos precedentes, pero el contenido de estos documentos será materia de análisis del examen pericial a que se refiere al artículo 6 de la ley.

Artículo 78

Una vez aceptada a tramitación la solicitud de registro de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados, el interesado deberá, dentro de los sesenta días siguientes, publicar, por una sola vez en el Diario Oficial, un extracto de la misma con el contenido que disponga el Departamento, que deberá contener a lo menos un dibujo técnico que represente la vista en planta superior del circuito integrado.

Artículo 79

En el examen pericial que deberá ser practicado se considerarán a lo menos los siguientes aspectos:

- Análisis de la originalidad del esquema de trazado o topografía de circuito integrado solicitado a registro, considerando el conocimiento ordinario de los creadores y fabricantes de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, al tiempo de presentación de la solicitud o de la fecha declarada por el solicitante como primera explotación, en su caso.

- La verificación de encontrarse la solicitud dentro del período legal a contar de la fecha de primera explotación comercial declarada, en su caso.

El perito o examinador evacuará un informe en que evaluará los puntos anteriores y hará las observaciones a la presentación de la Representación Gráfica y Memoria Descriptiva si procede.

Artículo 80

Si del examen pericial realizado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de este Reglamento, no se formularen observaciones que impidan la concesión de la solicitud, o en caso que tales observaciones hubiesen sido debidamente subsanadas, el Departamento concederá el registro del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados solicitado. En caso contrario, el Departamento denegará la solicitud de registro.

Concedido que sea el registro, el Departamento expedirá un certificado o título al titular del mismo con los datos incluidos en el registro correspondiente, el cual deberá estar firmado por el Jefe del Departamento y por el Conservador de Patentes.

Artículo 81

El titular del registro esquema de trazado o topografía de circuito integrado podrá demandar daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento de dicho registro hayan explotado sin su consentimiento el esquema del trazado, siempre y cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha de presentación de la solicitud de registro.

Título XI De Los Secretos Empresariales

Artículo 82

Es requisito necesario que el titular del secreto adopte los medios suficientes para preservar su confidencialidad, advertir sobre su carácter confidencial y tomar las medidas racionales del caso para restringir el acceso a la misma.

No se considerará secreto empresarial aquella información que sea del dominio público. No se considerará que entra al dominio público la información no divulgada que se presente a la autoridad, por los plazos que la ley establezca, si existieren.

Artículo 83

El titular de un secreto empresarial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero, lo que deberá constar por escrito. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial.

Aquellas entidades u organismos públicos que en razón de sus funciones o competencia puedan recibir o tener acceso a información que constituya en todo o parte un secreto empresarial, deberán mantener el carácter secreto de dicha información y no podrán utilizarla ni permitir su utilización sin autorización por escrito de su titular.

Artículo 84

Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, tendrá la obligación de guardar el secreto y deberá abstenerse de revelarlo sin consentimiento escrito del titular de la misma, o de su usuario autorizado.

Artículo 85

Se podrá usar cualquier medio de prueba para acreditar la existencia, titularidad y alcance del secreto empresarial, incluyendo la prueba testimonial.

Título XII

De las indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Artículo 86

Se entiende por Reglamento de uso y control de indicaciones geográficas y denominaciones de origen el conjunto de disposiciones que regulan la utilización de dichos privilegios por parte de los titulares respectivos, estableciendo las condiciones básicas y comunes para su correcto uso, la verificación periódica del cumplimiento de las mismas y las eventuales medidas que deberán adoptarse en caso de infracción del mismo Reglamento.

Artículo 87

El Departamento 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, podrá reclamarse ante el Jefe del Departamento dentro del plazo de veinte días, contados desde la fecha de la notificación del rechazo. Si el Jefe del Departamento denegare la reclamación, podrá apelarse para ante el Tribunal de Propiedad Industrial, de acuerdo con lo establecido por el artículo 17 Bis B de la Ley.

Artículo 88

El informe del Ministerio de Agricultura señalado en el artículo 98 de la Ley deberá pronunciarse única y exclusivamente respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 97 de la Ley, y deberá evacuarse dentro del plazo de 120 días a contar de la fecha del requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento.

Una vez evacuado el informe respectivo, el Jefe del Departamento deberá pronunciarse sobre el Reglamento de Uso y Control que se acompaña a la solicitud respectiva, señalando si tiene observaciones al mismo. A contar de la notificación de este pronunciamiento, el solicitante tendrá el plazo de 30 días para subsanar estas observaciones.

TITULO XIII

De la Prioridad de las Solicitudes

Artículo 89

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.

Dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de presentación en Chile, se presentará una copia certificada del documento de prioridad, emitido por la autoridad competente del país de origen. La prioridad que no fuere presentada ante el Departamento dentro de dicho plazo, no será considerada en el expediente.

Artículo 90

El derecho a invocar una prioridad no afectará la tramitación normal de solicitudes presentadas ante el Departamento.

TITULO XIV De las Oposiciones

Artículo 91

Las oposiciones se presentarán en la forma y plazos establecidos por la Ley.

El escrito de oposición deberá contener, a lo menos, lo siguiente:

- a) Suma del documento en la que se individualizará la solicitud sobre la cual recae 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.

Artículo 92

En caso de recibirse la causa a prueba, la documentación que se acompañe podrá ser presentada en su idioma original, si se tratase de un idioma conocido. En los demás casos, se presentará una traducción simple de las partes pertinentes.

Para los efectos del artículo 10 inciso segundo de la Ley, se considerarán casos calificados, entre otros, la circunstancia de tener alguna de las partes domicilio en el extranjero o haber fundado la acción en el uso de una marca no registrada.

Citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género, excepto aquéllas referentes a las cesiones de solicitud, desistimiento, limitación de la petición, cambio de patrocinante o mandatario judicial, cambio de nombre de alguna de las partes o avenimiento.

TITULO XV De las Notificaciones

Artículo 93

Todas las notificaciones que digan relación con el procedimiento de concesión de derechos de propiedad industrial, 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 con las formalidades propias de éstos.

La notificación de oposición al derecho de propiedad industrial, se efectuará por carta certificada expedida al apoderado del solicitante al domicilio que tenga registrado en el Departamento. En estos casos, la notificación se entenderá efectuada tres días después de que conste la carta haya sido depositada en el correo y consistirá en el envío de copia íntegra de la oposición y su proveído.

La notificación de todas las demás demandas, incluyendo las demandas de nulidad, 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.

El Departamento, como tribunal de primera instancia, en las materias de su competencia tiene jurisdicción nacional y, por lo tanto, la facultad para ordenar notificaciones en todo el territorio nacional.

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 94

Las demandas relativas a un derecho de propiedad industrial 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 en el último domicilio de éste que conste en el expediente. Dicho apoderado o representante se presumirá de derecho habilitado para tal efecto y en tal domicilio durante todo el trámite de la solicitud y durante toda la vigencia del registro, a menos de constar en el expediente respectivo un cambio de apoderado o representante o de su domicilio

Artículo 95

Las notificaciones que realice el Tribunal de Propiedad Industrial 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.

TITULO XVI De la Nulidad de los Privilegios

De la Nulidad de los Derechos de Propiedad Industrial Inscritos

Artículo 96

Cualquier persona interesada podrá solicitar la nulidad de un derecho de propiedad industrial, fundado en la infracción de alguna disposición de la Ley o de la legislación general, que afecte su validez.

Los juicios de nulidad de un derecho de propiedad industrial se sustanciarán ante el Jefe del Departamento y se iniciarán con la respectiva demanda de nulidad, que deberá contener a lo menos los siguientes antecedentes:

- a) Nombre y domicilio del demandante.
- b) Nombre y domicilio del demandado. Para estos efectos, se tendrá como cierto el último domicilio que registrara el demandado en el expediente del derecho respectivo, sin perjuicio de lo señalado en la parte final del artículo 94.
- c) Número e individualización del derecho de propiedad industrial cuya nulidad se solicita y fecha de su registro.
- d) Razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la demanda.
- e) Peticiones concretas que se someten a la decisión del Tribunal.

Artículo 97

En el caso de patentes de invención y modelos de utilidad, la nulidad podrá ser declarada respecto de toda la patente o de una o más de sus reivindicaciones.

Artículo 98

La acción de nulidad de los derechos de propiedad industrial prescribirá dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha del registro.

La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros de marcas comerciales obtenidos de mala fe. Para estos efectos, constituye mala fe, entre otros casos, el conocimiento que el solicitante haya tenido o haya debido tener de que la marca inscrita corresponde a un tercero.

Artículo 99

De la demanda se dará traslado al titular del derecho o a su representante por sesenta días si se trata de patente de invención, modelo de utilidad, de dibujo o diseño industrial, de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados o de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Para el caso de marcas comerciales, dicho traslado será de treinta días.

Artículo 100

Con la contestación de la demanda de nulidad de una patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial o esquema de trazado o topografía de circuitos integrados 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 derecho, como antecedente para mejor resolver.

Artículo 101

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 el objeto preciso de la controversia.
- 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.

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.

Se considerarán casos calificados, entre otros, para los efectos de la prórroga del término probatorio, la circunstancia de tener alguna de las partes domicilio en el extranjero.

El informe pericial será puesto en conocimiento de las partes, quienes deberán formular sus observaciones dentro de un plazo de 60 días.

Con lo expuesto por las partes y el informe pericial, el Jefe del Departamento se pronunciará sobre la nulidad solicitada.

Artículo 102

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.

Se considerarán casos calificados, entre otros, para los efectos de la prórroga del término probatorio, la circunstancia de tener alguna de las partes domicilio en el extranjero, o haber fundado la acción en el uso de una marca no registrada.

Artículo 103

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

TITULO XVII **De los restantes procedimientos contenciosos**

Artículo 104

Los litigios que sean de competencia del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial de conformidad a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley, y no consistan en oposiciones a solicitudes o nulidades de derechos constituidos, se tramitarán conforme a las siguientes disposiciones.

Se comprenderán para estos efectos, entre otros, los procesos que tengan por objeto la declaración del alcance, extensión o efectos de un derecho constituido, la nulidad o validez de una anotación practicada al margen de una inscripción, así como la nulidad del acto o del procedimiento administrativo registral conforme a las reglas generales, o la circunstancia de haber perdido protección jurídica una indicación geográfica o denominación de origen, sea nacional o extranjera.

Los juicios de nulidad de transferencias a que alude el art. 17 de la Ley tendrán únicamente por objeto el pronunciamiento acerca de la validez de la anotación de transferencia de un derecho de propiedad industrial, pero no respecto del acto o título objeto de la anotación, los cuales serán de competencia de los tribunales ordinarios de justicia, de conformidad a las reglas generales.

Se entenderá por juicios de caducidad a que alude el art. 17 de la Ley únicamente aquellos que tengan por objeto la cancelación de las frases de propaganda adscritas a un registro anulado o caducado por no pago de los derechos de renovación, cuando dicha cancelación no haya sido practicada de oficio por el Departamento, por cualquier causa, así como los que tengan por objeto la cancelación de una indicación geográfica o denominación de origen cuando haya perdido protección jurídica o hubiere caído en desuso, sea nacional o extranjera.

Artículo 105

La demanda podrá ser presentada por cualquiera que tenga interés en el resultado de la acción y deberá contener al menos los siguientes antecedentes:

- a) Nombre y domicilio del demandante.
- b) Nombre y domicilio del demandado. Para estos efectos, se tendrá como cierto el último domicilio que registrara el demandado en el expediente del derecho respectivo.
- c) Número e individualización del derecho de propiedad industrial objeto de la acción y fecha de su registro.
- d) Razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la demanda.
- e) Peticiones concretas que se someten a la decisión del Tribunal.

Artículo 106

Las acciones cuyo procedimiento se regula en el presente título prescribirán dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha del registro del derecho de propiedad industrial objeto de la acción.

Artículo 107

De la demanda se dará traslado al titular del derecho o a su representante por sesenta días si se trata de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos o diseños industriales o de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. Para el caso de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, dicho traslado será de treinta días.

Artículo 108

Con la contestación de la demanda de nulidad de una patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial o esquema de trazado o topografía de circuitos integrados 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. Será aplicable en estos casos las disposiciones contempladas en los artículos y de este Reglamento relativas a la nulidad de los derechos.

Artículo 109

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 que, en el caso de marcas será de 30 días. Tratándose de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos o diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, el término probatorio será de 45 días. Los referidos plazos serán prorrogables por 30 días en casos debidamente calificados por el mismo Jefe.

Se considerarán casos calificados, entre otros, para los efectos de la prórroga del término probatorio, la circunstancia de tener alguna de las partes domicilio en el extranjero, o haber fundado la acción en el uso de una marca no registrada.

Artículo 110

La sentencia que acoja la demanda, en todo o en parte, y que diga relación con los alcances, efectos o validez de los derechos de propiedad industrial o de las anotaciones marginales según corresponda se anotará al margen de la respectiva inscripción.

TITULO XVIII

De las Disposiciones Comunes a todo procedimiento contencioso

Artículo 111

En todo juicio de competencia del Departamento, serán aplicables supletoriamente las Disposiciones Comunes a Todo Procedimiento contenidas en el libro primero del Código de Procedimiento Civil, salvo aquellas normas que se opusieren a su naturaleza, lo que será declarado por resolución fundada.

Para estos efectos, en los plazos de días contenidos en el Código de Procedimiento Civil no se considerarán como hábiles los días sábado.

Artículo 112

Concedida por el Departamento una medida precautoria, sea o no prejudicial, se anotará al margen de la inscripción del derecho objeto de la demanda, para lo cual bastará únicamente la acreditación, ante el Secretario Abogado del Departamento, del pago del tributo correspondiente una vez dictada la resolución que concede la medida. El Conservador que corresponda procederá a anotar la medida dictada a requerimiento verbal o escrito del Secretario Abogado del Departamento, a la mayor brevedad posible, y en todo caso a más tardar al día subsiguiente de la acreditación del pago del tributo correspondiente.

Artículo 113

En los procedimientos contenciosos será procedente la intervención de terceros, quienes deberán respetar en todo caso lo obrado con anterioridad en el respectivo proceso. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la parte interesada de proceder por conducto separado, caso en el cual dicho proceso se tramitará de manera independiente.

Artículo 114

Citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género, excepto aquéllas referentes a las cesiones de solicitud si correspondiere, desistimiento, limitación de la petición, cambio de patrocinante o mandatario judicial, cambio de nombre de alguna de las partes o avenimiento.

TITULO XIX

De las Cesiones y otros actos sobre los Derechos de Propiedad Industrial objeto de inscripción.

Artículo 115

Las prendas constituidas sobre derechos de propiedad industrial no requerirán necesariamente constituirse bajo alguna forma de prenda establecidas en el Código de Comercio o leyes especiales, bastando para su constitución la individualización del derecho de propiedad industrial sobre el cual recae, la obligación garantizada, así como la identificación del deudor y del acreedor. Para los efectos de hacer oponible la prenda a terceros, bastará su anotación en el Departamento al margen de la inscripción correspondiente.

Toda cesión, transferencia o cualquier otro acto jurídico sobre una solicitud en trámite o un derecho constituido requerirá, para la correcta individualización del derecho de propiedad industrial solicitado o constituido, la indicación del número de solicitud, o del número de registro en su caso. En el evento que existiere disconformidad entre el número de solicitud, o número de registro en su caso, y alguna otra identificación o elemento del derecho solicitado o constituido, se estará al respectivo número de solicitud, o número de registro.

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 acreditación del pago de los derechos correspondientes, sin lo cual no producirá efectos con respecto a terceros.

Artículo 116

Las cesiones de solicitud de un derecho de propiedad industrial a que se refiere el Artículo 14° de la Ley, no requerirán de inscripción o anotación.

Artículo 117

En lo relativo a indicaciones geográficas y denominaciones de origen se estará a lo señalado en el Título respectivo.

TITULO XX:
De los Libros y Registros que Llevará el Departamento

Artículo 118

El Departamento deberá llevar un Registro Especial, en el cual se registrarán los derechos concedidos y anotarán, como mínimo, las siguientes menciones:

- a) Número del derecho de propiedad industrial.
- b) Nombre, domicilio y R.U.T., si procediere, del titular.
- c) Nombre y materia del derecho de propiedad industrial.
- d) Fecha del otorgamiento.
- e) Lugar donde se archiva el prototipo o maqueta original, cuando corresponda.
- f) Anotaciones.

Habrá un registro para cada uno de los tipos de derechos de propiedad industrial establecidos en la Ley.

Igualmente, el Departamento llevará un registro en el cual, a petición de los apoderados, se anotará su domicilio actualizado. Para todos los efectos, se tendrá como cierto el último domicilio que registra el apoderado del demandado en el expediente del derecho de propiedad industrial respectivo, o el que figure en este registro, si su actualización fuera posterior.

Artículo 119

Los títulos o certificaciones que deba emitir el Departamento en relación a la vigencia, inscripción, gravámenes, transferencias y otros actos de cada derecho de propiedad industrial, se efectuarán sobre la base de lo que conste en los registros respectivos, pudiendo imprimirse en ellos la etiqueta o dibujos respectivos por medios electrónicos, o adherirse un ejemplar de los mismos.

Los registros de las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, estarán a cargo del Conservador de Patentes, en tanto que el registro de marcas e indicaciones geográficas y denominaciones de origen, estará a cargo del Conservador de Marcas.

Artículo 120

Para efectos prácticos, el Departamento podrá llevar una o más copias de estos registros por medio de archivos computacionales u otros, debidamente actualizados, los que deberán ser copia del registro original.

Los registros y sus copias estarán a disposición del público, pudiendo ser consultados guardando el debido cuidado de documentos de esta naturaleza.

Artículo 121

Las inscripciones se harán por orden numérico, una en pos de otra.

Los libros de cada registro serán numerados y sellados en cada hoja. Se abrirán con un certificado en que se exprese el número de hojas que contengan y se cerrarán con otro certificado en que se indique el número de inscripciones estampadas y cuanta particularidad pueda influir en lo substancial de las inscripciones, que conduzca a precaver la suplantación u otro fraude.

Artículo 122

Las inscripciones no podrán ser canceladas, alteradas ni modificadas sino en virtud de sentencia ejecutoriada. No obstante lo anterior, el Conservador respectivo podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la rectificación de inscripciones que contengan omisiones o errores manifiestos.

Se entenderán por omisiones o errores manifiestos todos aquellos que se desprendan de la sola lectura del expediente o de los antecedentes que dieron origen a la inscripción.

Sólo podrán pedir rectificación administrativa de una inscripción los titulares de los derechos respectivos.

El titular de un derecho de propiedad industrial inscrito siempre podrá solicitar al Conservador correspondiente la cancelación de la inscripción que da cuenta de su derecho, quien deberá acceder a dicha solicitud. En el caso de las marcas registradas, el titular podrá solicitar la cancelación de todas o algunas de las clases protegidas.

Artículo 123

En contra de las resoluciones dictadas por los conservadores en los procedimientos de anotaciones marginales procederán los recursos de corrección de que da cuenta el art. 17 bis A de la Ley, como igualmente el recurso de reclamación ante el Jefe del Departamento, los cuales podrán ser deducidos por cualquier persona interesada. En caso de deducirse ambos recursos, deberán formularse en un mismo escrito, y el de reclamación lo será en subsidio. En caso que el conservador rechazare el recurso de corrección dispondrá la remisión del expediente al Jefe del Departamento para que resuelva el recurso subsidiario de reclamación. En contra de la resolución del Jefe del Departamento que rechace la reclamación, procederá el recurso de apelación para ante el Tribunal de Propiedad Industrial.

Artículo 124

Si se extraviare o destruyere un libro de un registro, o partes o piezas del mismo, o si faltan o presentan deficiencias algunas de sus inscripciones o anotaciones, el conservador respectivo dispondrá la reconstitución, previa notificación por carta certificada a los titulares de derechos cuyas inscripciones son objeto de reconstitución, si se conocieren. En caso contrario, se informará mediante avisos dispuestos al público y se notificará además mediante el estado diario con indicación precisa del número de registro objeto de reconstitución. La reconstitución no podrá llevarse a efecto sino transcurridos 15 días contados desde la fecha de la notificación.

En la reconstitución se dará preferencia a la información o datos contenidos en el expediente que dio origen a la inscripción o anotación, y en su defecto se tomará en consideración los datos almacenados en sistemas informáticos por el Departamento.

Artículo 125

Todo aquel que se estime perjudicado por una rectificación o reconstitución de inscripción o anotación, o cuya solicitud de rectificación no fuere acogida por el conservador correspondiente, podrá reclamar ante el Jefe del Departamento, quien se pronunciará dentro del plazo de 20 días. En contra de la resolución que rechazare la reclamación procederá el recurso de apelación para ante el Tribunal de Propiedad Industrial.

TITULO XXI

De las Licencias no Voluntarias

Artículo 126

Cualquier persona interesada en obtener una licencia no voluntaria, deberá ceñirse para ello a lo dispuesto en los artículos 51 y siguientes de la Ley.

Artículo 127

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

Artículo 128

El otorgamiento de una licencia no voluntaria no impide la explotación de la patente por parte de su titular ni el otorgamiento de licencias contractuales a terceros.

TITULO XXII

De los Peritos y de los Informes Periciales

Artículo 129

Los informes periciales a que se refieren los artículos 6° de la Ley y 110 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.

Artículo 130

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.

En casos especiales calificados 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 más de un perito, 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.

En casos calificados y a petición de parte, el Departamento podrá también requerir informes periciales a personas naturales diferentes o a personas jurídicas. En este último caso, éstos serán suscritos por el representante legal de la entidad y el o los profesionales que participaron en su elaboración.

Tratándose de peritajes de nulidades de estos privilegios, los honorarios periciales serán determinados por la persona o entidad encargada del peritaje. Este monto podrá ser objeto de reclamación ante el Jefe del Departamento. 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. Una vez determinado el pago, éste se consignará en la forma que determine el Departamento.

Los solicitantes tendrán un plazo de 60 días contados desde la fecha de vencimiento del plazo a que se refiere el artículo 8° de la Ley, para acreditar ante el Departamento el pago del arancel correspondiente al examen de la solicitud.

Artículo 131

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 132

El informe del Perito se referirá exclusivamente a los aspectos técnicos relativos a los criterios de patentabilidad de una solicitud y contendrá lo siguiente:

- a) Pronunciamiento sobre la concurrencia de los requisitos de fondo del privilegio, señalados en los artículos 32, 56, 62 y 75 de la Ley.
- b) Calificación acerca de la suficiencia técnica del contenido de los documentos presentados por el solicitante.
- c) Verificación e informe del estado del arte en el campo a que se refiere la solicitud.
- d) Conclusión y opinión técnica.

Artículo 133

El Departamento elaborará un Manual de Examen para las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industrial y los esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, con el objeto que los peritos de diferentes áreas técnicas tengan uniformidad de criterios de análisis. Este Manual será de público conocimiento.

Artículo 134

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 135

Para analizar la novedad 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 136

El perito o examinador, por intermedio del Jefe del Departamento, podrá requerir antecedentes adicionales al solicitante cuando estime que los mismos resulten indispensables para completar su informe.

Artículo 137

Evacuado un informe pericial, éste será notificado a través del estado diario al solicitante, dándosele copia.

Artículo 138

Este estudio será efectuado por Profesionales Técnicos del Departamento o Examinadores Internos, quienes en el evento de no realizar dicho estudio dentro del plazo anteriormente señalado, podrán solicitar, por una sola vez, una ampliación de dicho plazo por otros 60 días, vencido el cual el Jefe del Departamento deberá resolver la solicitud.

Artículo 139

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 formado por las patentes chilenas, gacetas y patentes extranjeras o cualquier otro material técnico que le permita evaluar el estado del arte y las anterioridades.

En casos excepcionales 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 9° de la Ley.

TITULO XXIII

De las Invenciones de Servicios

Artículo 140

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 señalada 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 141

Los derechos de propiedad industrial de quienes hayan 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 69 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 que se refiere el artículo 17° de la Ley, en caso que el acuerdo no se produzca.

Artículo 142

Los trabajadores o prestadores de servicios son obligados 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 143

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

TITULO XXIV
Del Tribunal de Propiedad Industrial

PENDIENTE

Título XXV
De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

Artículo

La parte interesada podrá iniciar acciones civiles o penales de manera conjunta, separada o sucesiva.

Artículo

Para la protección de los derechos de propiedad industrial constituidos, sus titulares podrán también impedir todo acto de competencia desleal que afecte tales derechos, de conformidad a las disposiciones del Título X de la Ley.

Para estos efectos, constituyen actos de competencia desleal:

- 1) Todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, que afecte o pueda afectar derechos de propiedad industrial;
- 2) Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, incluyendo el uso de apariencias similares o engañosas, respecto de los productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales de un competidor;
- 3) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio o la industria, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- 4) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio o la industria, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos; y
- 5) El uso de cualquier signo, incluyendo los nombres de dominio, que pueda causar un perjuicio al titular de una marca comercial, frase de propaganda, indicación geográfica o denominación de origen, o cuando disminuya o pudiere afectar su valor distintivo o comercial.

Artículo

La tramitación de los recursos que se deduzcan en el marco de acciones iniciadas para la observancia de los derechos otorgados en virtud de la Ley se ajustarán, salvo en el caso de las sentencias definitivas, a las reglas establecidas para los incidentes, sin perjuicio del derecho de las partes de solicitar alegatos, los que cuando se pidan serán siempre concedidos.

Estas causas gozarán en todo caso de preferencia para su vista y fallo, según corresponda..

Artículo

Al apreciar las pruebas según la sana crítica el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas, de equidad o de experiencia en cuya virtud les designe valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

Artículo

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 112 de la ley, podrán pedirse y decretarse en calidad de medidas precautorias todas las que tengan por objeto hacer cesar el hecho ilícito, la amenaza inminente de infracción o la infracción de los derechos, así como todas las que tengan por objeto asegurar el resultado del juicio.

Artículo

Para los efectos de decretar medidas prejudiciales y/o precautorias, el título o certificado emitido por el Departamento acerca del registro del derecho correspondiente será siempre suficiente para acreditar el derecho cuya protección se reclama, en el caso de derechos sujetos a inscripción en dicho Departamento. Será aplicable lo dispuesto en el artículo 31 bis de la Ley a las medidas prejudiciales y precautorias que incidan en asuntos que refieran al ejercicio presente o futuro de acciones civiles sobre materias de patentes de invención que tengan por objeto un procedimiento.

TITULO XXVI

Disposiciones Finales

PENDIENTE

Santiago, 7 de Enero de 2005