



OFICIO CIRCULAR

MATERIA: IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE FORMA DE COMPARECER ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DEJA SIN EFECTO CIRCULAR N° 4, DE 2012, MODIFICADA MEDIANTE OFICIO CIRCULAR N° 2, DE 2019, AMBAS DE INAPI

DE : DIRECTORA NACIONAL

INAPI

A : USUARIAS Y USUARIOS DEL SISTEMA

SE INFORMA:

1.- Mediante la Circular N° 4, de 2012, modificada mediante el Oficio Circular N° 2, de 2019, ambas de este Instituto, se puso en conocimiento la forma de comparecer ante este Instituto en los procedimientos de solicitudes de registro de derechos de propiedad industrial, en el marco de la modificación legal de la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, con motivo de la dictación de la Ley N° 20.569.

2.- En el contexto de la alerta sanitaria que rige en nuestro país y ante la

imposibilidad de que los usuarios del sistema entreguen de manera presencial aquellos poderes sin firma electrónica avanzada, este Instituto ha definido avanzar en la implementación de medidas orientadas a modernizar sus procedimientos, especialmente considerando la dictación de la Ley N° 21.180, sobre Transformación Digital del Estado, y sus principios orientadores, en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 19.880 y en la Ley N° 20.886, que modificó el Código de Procedimiento Civil, para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales.

3.- Para avanzar en la implementación de dichos principios, se hace necesario comunicar la aplicación de los mismos, en el ámbito de la función pública encomendada, esto es, la administración de los servicios de propiedad industrial, y consecuentemente, dejar sin efecto la referida Circular N° 4, a fin de adecuar nuestro actuar, informando de manera debida a quienes sean usuarios del Sistema de Propiedad Industrial.

EN CONSECUENCIA,

PODERES

1. Los poderes que se invoquen en las solicitudes de registro de propiedad industrial, así como los actos jurídicos fundantes en materia de cesiones y/o transferencias, incluidas dichas solicitudes, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley N° 19.039, especialmente en lo relativo a las modificaciones dispuestas a esta norma por la Ley N° 20.569, que dispone, en síntesis, como suficiente aquél que conste en un instrumento privado, bajo la responsabilidad de quien lo invoca.

2.- Aquellos poderes que no cuenten con firma electrónica avanzada, también podrán ser ingresados mediante una copia digital íntegra, esto es, que sea fiel a su original, a nuestra custodia de poderes y personerías, conforme lo prescrito en el artículo 67 bis del reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, dispuesta en la página web institucional (<https://www.inapi.cl/tramites/tramites-digitales>), pudiendo invocarse en una solicitud de registro el respectivo N° de custodia; o acompañarse el referido

poder mediante una copia digital íntegra en una solicitud determinada, en ambos casos, mediante el uso de ClaveÚnica o Clave de INAPI, como segundo factor de autenticación, lo que permitirá dar curso progresivo al procedimiento, siempre bajo la responsabilidad de quien lo presenta.

3.- En todo caso, INAPI podrá solicitar la exhibición o el acompañamiento de los documentos originales que se invocan, considerando el alcance o naturaleza de las actuaciones encomendadas, especialmente si se trata del ejercicio de facultades de disposición, tales como renuncia de derechos, renovaciones, o cuando existan dudas acerca de la autenticidad o integridad del documento, etc.

CESIONES Y TRANSFERENCIAS

4.- Las cesiones de solicitudes y la transferencia de registros de Propiedad Industrial deben constar al menos, por instrumento privado, sin que sea necesario suscribir dicho instrumento ante notario público o ante el Cónsul respectivo. El instrumento debe ser extendido en idioma español. En caso de ser extendido en un idioma diferente, deberá ser acompañado con una traducción simple.

4.1. Tratándose del cambio en la titularidad: el cambio podrá solicitarse a través de una comunicación escrita firmada en original. Esta comunicación podrá ser firmada por el cedente, cesionario o un representante de éstos, sin que sea necesaria la existencia de facultades expresas en tal sentido en el documento o título en que consta la transferencia, y podrá presentarse en el formulario que proporciona INAPI al efecto o, tratándose de marcas, en el previsto en el reglamento del TLT.

Deberán adjuntarse a la solicitud los antecedentes que acrediten el cambio en la titularidad, de acuerdo al acto que dio origen a la enajenación del derecho, los que, a modo ejemplar, pueden consistir en:

4.1.1.- Existencia de un contrato previamente celebrado, en cuyo caso se deberá acreditar a acompañando a elección del interesado:

a.- Contrato firmado en original, tanto por el cedente como por el

cesionario. Tratándose de contratos celebrados en Chile, INAPI podrá exigir que se acredite la personería, para representar a las personas jurídicas que comparezcan tanto como cedentes como cesionarios a fin de cerciorarse de que la manifestación de voluntad de la persona jurídica se ha perfeccionado. Dichas personerías podrán constar en original o copias autorizadas ante notario público; o

b.- Copia certificada por un notario público o cualquier otra autoridad pública competente, que está en conformidad con el contrato original; o

c.- Un extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad, cuyo extracto podrá exigirse que se certifique por un notario público o cualquier otra pública competente; o

d.- Copia de un extracto de un registro de comercio en el que figure el cambio de titularidad y en que se podrá exigir que se certifique por un notario público o cualquier otra autoridad pública competente; o

e.- Un certificado de transferencia no validado por notario público u otra autoridad competente extendido en la forma y con el contenido establecidos en el formulario N° 5 del reglamento del TLT, y firmado en original tanto por el titular como por el nuevo propietario; o

f.- Un documento de transferencia no validado por notario público u otra autoridad competente, extendido en la forma y con el contenido establecidos en el formulario N° 6 del reglamento del TLT, y firmado en original tanto por el titular como por el nuevo propietario; u

g.- Otro documento fidedigno que dé cuenta de manera indubitada de la existencia y contenido del contrato.

4.1.2.- Existencia de una fusión, en cuyo caso se deberá acreditar acompañando a elección del interesado:

a.- Copia de un documento que haya sido emitido por la autoridad

competente y pruebe la fusión; o

b.- Copia de un extracto de un registro de comercio, certificada por la autoridad que emita el documento, por un notario público o por cualquier otra autoridad pública competente, en el sentido de que está en conformidad con el documento original; u

c.- Otro documento fidedigno que dé cuenta de manera indubitada de la existencia de la fusión.

4.1.3.- Otros, tales como aquellos que resulten de la aplicación de la ley o de una decisión judicial, en cuyo caso se deberá acompañar copia del documento que pruebe el cambio de titularidad, cuya conformidad con el documento original sea certificada por la autoridad pública que emitió el documento, por un notario público o por cualquier otra autoridad competente.

4.2. Tratándose de la cesión de una solicitud: el cambio en la persona del solicitante podrá requerirse a través de una simple comunicación escrita firmada en original conjuntamente por el cedente y el cesionario, sin necesidad de otra formalidad. También podrá firmarse únicamente por alguno de éstos, o por quien represente a cualquiera de ellos, pero en dicho caso deberán adjuntarse los antecedentes que acrediten el cambio en la titularidad de la solicitud, los que pueden consistir en cualquiera de los casos ya indicados, relativos al cambio en la titularidad del registro.

5.- Aquellos actos jurídicos fundantes en materia de cesiones y/o transferencias, así como las solicitudes de dichos trámites, que no cuenten con firma electrónica avanzada, también podrán ser ingresados mediante una copia digital íntegra, es decir, que sea fiel a su original, o a través del uso del formulario dispuesto por INAPI, en los sistemas respectivos mediante el uso de ClaveÚnica o Clave de INAPI, como segundo factor de autenticación, lo que permitirá dar curso progresivo al procedimiento.

INAPI requerirá que se presenten mayores antecedentes en caso de duda razonable sobre la veracidad de cualquier indicación contenida en la respectiva solicitud de cesión y/o transferencia de registro de propiedad

industrial, y, sus actos jurídicos fundantes, especialmente si alguno de ellos no cuenta con firma electrónica avanzada, pudiendo requerir, por ejemplo, el documento original para tenerlo a la vista o la autenticación mediante un segundo factor por parte de quien actúa, según el análisis que se realice por parte de INAPI.

6.- Quien presente los poderes, los actos jurídicos fundantes en materia de cesiones y/o transferencias, y sus respectivas solicitudes, que no cuenten con firma electrónica avanzada será responsable si éstos no son auténticos o íntegros, debiendo hacerse cargo de las responsabilidades civiles y penales que surjan de esta falta de autenticidad o integridad.

7.- Todo lo anterior, sin perjuicio de la aplicación del inciso final del artículo 15 de la Ley N° 19.039, en lo que resulte aplicable.

TRATADO TLT

8.- Se hace presente que el artículo 4° del Tratado sobre derecho de marcas o TLT, en su artículo 4°, regula la representación, estableciendo los requisitos que se refieren, entre otros, a la facultad que tienen las oficinas para exigir que quienes residan en el extranjero designen representante en Chile, que el poder para actuar ante el servicio se otorgue en idioma español, que dicho poder pueda ser acompañado en una oportunidad distinta de la de presentación de la solicitud y la posibilidad de utilizar el formulario estándar para poderes que se encuentra en el anexo del reglamento del TLT.

Los solicitantes podrán, en consecuencia, acreditar la representación en la forma que indica el TLT, bastando la presentación de alguno de los formularios contenidos en el anexo del referido tratado o de algún documento que contenga las mismas menciones del citado formulario. El formulario debe ser firmado y extendido en idioma español. En caso de haberse otorgado en un idioma diferente, debe ser acompañado de una traducción simple.

PCT

9.- Esta Circular se aplicará sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), su Reglamento y la Circular N° 5, de 2010, de INAPI, que Informa sobre el correcto y eficiente cumplimiento del referido tratado en su fase nacional, disposiciones que se aplican con preeminencia sobre la presente Circular.

10.- Déjase sin efecto la Circular N° 4, de 2012, modificada mediante el Oficio Circular N° 2, de 2019, ambas de este Instituto.

11.- La presente Circular regirá desde la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Diario Oficial.

**ANÓTESE, REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL
DIARIO OFICIAL**

DIRECTORA NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Visaciones_ID_17786

- Dirección Nacional_CSV
- Subdirección de Marcas_BDC
- Subdirección de Patentes_MRR/EMM
- Subdirección Jurídica_PCH/AOA/RRG/DFC

Distribución:

Interesados

Funcionarios

Dirección Nacional.

Subdirección Jurídica.

Subdirección de Patentes.

Subdirección de Marcas.

Subdirección de Transferencia del Conocimiento

Subdirección de Servicio al Usuario

Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Departamento Internacional y Políticas Públicas

Departamento de Estrategia Institucional

Departamento de Comunicaciones

División de Administración y Finanzas.

Oficina de Partes.