/Carey

Diciembre de 2012

NOVEDADES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CHILE

I. INAPI informa acerca de nuevos requisitos en Poderes y Cesiones y transferencias

Con fecha 9 de noviembre, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) emitió la Circular N° 4 de 2012 "Sobre la forma de comparecer ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial", que regula las formalidades y requisitos en la presentación de poderes y cesiones y transferencias. Esta Circular entró en vigor de forma inmediata y se aplicará con carácter retroactivo a las solicitudes presentadas ante el INAPI desde el día 23 de mayo de 2012. Para facilitar la presentación de solicitudes en nuestro país, a continuación un resumen explicativo de sus normas más relevantes.

1) Poderes

a.- Plazos más estrictos para acompañar poder

El poder deberá acompañarse dentro del plazo de 30 días en caso que el titular sea residente nacional, y en 60 días si el solicitante tiene residencia en el extranjero. Los plazos se contabilizarán desde que el INAPI emita una resolución requiriendo la presentación del poder.

En caso de no cumplir con la presentación del poder en forma en los plazos señalados, la solicitud se tendrá por definitivamente abandonada, sin posibilidad de desarchivo.

b.- Disminución de requisitos en los poderes otorgados por personas jurídicas

En caso que el poder sea firmado por el representante de una persona jurídica, el poder deberá indicar que quien firma comparece en representación de la persona jurídica, o en su defecto, que dicha circunstancia sea constatada por un notario. No será requerido acompañar documento adicional que acredite la personería del firmante.

c.- Formalidades del poder

Esta alerta legal es proporcionada por Carey y Cía. Ltda. con fines educativos e informativos únicamente y no pretende ni debe interpretarse como asesoría legal.

Carey y Cía. Ltda.
Isidora Goyenechea 2800, Piso 43.
Las Condes, Santiago, Chile.
www.carey.cl

El poder debe ser extendido en español, o en su defecto, acompañado de una traducción simple. No se requiere la notarización y/o legalización del poder en el Consulado chileno. Sin embargo, en todos los casos, el poder deberá ser acompañado en original o fotocopia autorizada ante notario.

d.- Situación especial de casos contenciosos

En caso de poderes otorgados en el extranjero rige el principio "locus regit actum", conforme al cual el poder tendrá validez si además de lo señalado por la Ley chilena, cumple con las formalidades establecidas por la ley del lugar en que se firmó.

2) Cesiones y transferencias

a.- Nuevas formalidades en el instrumento de cesión o transferencia de marcas y patentes

El instrumento donde conste la cesión o transferencia de una marca o de una patente debe ser extendido en español, o en su defecto, acompañado de una traducción simple.

Si bien, no se requiere la notarización y/o legalización del instrumento de cesión o transferencia, en todos los casos este documento deberá ser acompañado en original o en fotocopia autorizada ante notario. Con todo, el INAPI podrá exigir la presentación de mayores antecedentes en caso de que tenga dudas sobre la veracidad de cualquier indicación contenida en el documento.

b.- Nuevos documentos admisibles para acreditar el cambio en la titularidad de un registro de marcas

Se podrán acreditar cambios en el Registro de Marcas de forma adicional a los medios convencionales ya reconocidos por la Ley, a través de:

i.- Certificado de transferencia no validado extendido en la forma y con el contenido establecido en el formulario N° 5 del Reglamento del TLT y firmado en original, tanto por el titular como por el nuevo propietario.

ii.- Documento de transferencia no validado extendido en la forma y con el contenido establecido en el formulario N° 6 del Reglamento del TLT y firmado en original, tanto por el titular, como por el nuevo

propietario.

c.- Nuevos requisitos para algunos de los documentos fundantes en los cambios de titularidad de registros

i.- Los contratos donde consta la transferencia de un registro deberán ser firmados tanto por el cedente como por el cesionario.

ii.- En el caso de ser presentados extractos de contratos o del Registro de Comercio, el INAPI podrá exigir que éstos sean certificados por un notario o autoridad pública competente.

iii.- Para aquellos contratos que han sido firmados en representación de personas jurídicas, el INAPI podrá exigir que se acredite la personería para representar a las personas jurídicas firmantes. En dicho caso, las personerías deberán contar en documento original o copia autorizada ante notario.

II.- Internacionalización del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile

1) Inapi designado como oficina ISA/IPEA

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile fue designado como Autoridad Internacional para patentes por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

Chile forma ahora parte del selecto grupo de autoridades ISA – IPEA, (en español Autoridad de Búsqueda Internacional y Autoridad Encargada del Examen Preliminar Internacional); título que hasta el momento sólo ostentaba Brasil, lo que otorga a nuestro país un importante liderazgo en Sudamérica, y al continente un importante rol dentro del escenario mundial en lo relativo a Patentes.

Alguna de las ventajas prácticas que implica este nombramiento es que se permitirá a quienes presenten solicitudes, conforme al Tratado PCT en Chile, obtener en la misma Oficina la realización del Informe de Búsqueda Internacional de su solicitud y del Examen Preliminar Internacional. Esto permitirá disminuir los costos de tramitación y evitar retrasos que se pudieren producir por la sobrecarga de solicitudes en otras Oficinas.

La designación se oficializará en forma de Acuerdo -conocidos como “Acuerdos de Autoridad Internacional de Búsqueda y Autoridad de Examen Preliminar Internacional” (del inglés “ISA & IPEA

Agreements")- los cuales regulan el funcionamiento de las oficinas en su calidad de Autoridad. De acuerdo a INAPI, comenzaría a funcionar como tal a fines de 2014.

2) Firma de Convenio de Cooperación Regional PROSUR- PROSUL

El pasado 16 de octubre -mediante Resolución Exenta N° 536 del Ministerio de Economía Fomento y Turismo- INAPI suscribió el "Acuerdo de Cooperación que establece el Sistema de Cooperación Regional en Propiedad Industrial PROSURPROSUL". Las partes integrantes son las autoridades en materia de propiedad industrial de Argentina (INPI), Brasil (INPI), Chile (INAPI), Colombia (SIC), Ecuador (IEPI), Paraguay (DGPI), Perú (INDECOPI) Surinam (BIE) y Uruguay (DNPI).

El Acuerdo busca promover el desarrollo en materia de modernización de los recursos y sistemas de propiedad industrial, para así potenciar el desarrollo industrial, científico y tecnológico en la región.

1. Objetivo del Acuerdo PROSUR- PROSUL:

Implementar un Sistema de Cooperación sobre Aspectos de Información Operacional y de Propiedad Industrial, la que contiene las áreas de Marcas, Patentes, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales, sin perjuicio de que posteriormente se pueda acordar la incorporación de otras áreas.

2. Alcances del Acuerdo:

a. Crear una plataforma común para unificar y simplificar el acceso a la información en los registros de Propiedad Industrial.

b. Cooperar en materia de usos de tecnología para la resolución de problemas comunes logrando mayor eficiencia en los procedimientos.

c. Intercambiar información y experiencia sobre las siguientes materias:

i. Nuevos desarrollos en el sistema de protección de propiedad industrial.

ii. Conocimientos técnicos y científicos sobre el papel de las partes como entidades promotoras del desarrollo de la competitividad, emprendimiento y la innovación.

iii. Respecto de la administración en general.

iv. Provisión de información técnica al usuario, a la comunidad industrial, empresarial, científica y universitaria, para el desarrollo científico y económico en los países partes.

v. Enseñanza de la propiedad industrial y reforzamiento de la práctica académica en los países partes.

Autores: Guillermo Carey; Francisco Carey