

## LEY N° 19.039 DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

### REGISTRE LA MARCA DE SU EMPRESA, ES UNO DE SUS ACTIVOS RELEVANTES

Estimado cliente, en este paper hacemos un resumen didáctico acerca de las marcas, activo intangible de su empresa pero de notable relevancia. En efecto, cuando la marca es distintiva en el mercado cobra real importancia, protege su negocio y lo afianza en el mundo de los negocios, potenciándolo.

La Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial y sus modificaciones posteriores, regula la existencia, alcance y ejercicio de las Marcas, entre otros derechos de propiedad industrial.

#### 1. Conceptos:

- 1.1 **Marcas:** La ley mencionada define las marcas en su Artículo n° 19 de la siguiente manera: *“Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales”*.
- 1.2 **Clases:** en el caso particular corresponde a la clasificación dada a los productos y/o servicios en que será registrada una marca.
- 1.3 **Prioridad:** El Artículo n° 2 del Reglamento de la Ley 19.039, define prioridad como *“el mejor derecho que un peticionario pueda tener para presentar una solicitud, por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero”*.

#### 2. Personas capaces de gozar de derechos de propiedad industrial.

Cualquier persona natural o jurídica, sea nacional o bien extranjero, en el segundo caso siempre que se encuentren debidamente representados, podrán gozar de los derechos de la propiedad industrial, cuando cumplan con los parámetros que establece la ley y su Reglamento para que pueda concederse a los mismos los títulos de registro de los derechos que hayan solicitado según sea el caso. Esto en razón de que los derechos de propiedad industrial adquieren plena vigencia una vez que la autoridad competente otorga a los solicitantes el respectivo registro.

Los titulares de marcas gozarán de la protección que otorga la propiedad industrial en el territorio nacional, donde haya sido concedido su registro, es decir, si solicitó el registro de una marca en Chile, la protección de la misma abarca todo el territorio de Chile, razón por la que cuando a un titular le sea necesario proteger la marca en

un país distinto deberá solicitarse individualmente en cada país conforme a sus leyes. La necesidad de registrar una misma marca en distintos países depende por ejemplo, del movimiento que tendrá la misma en el mercado internacional.

### 3. Importancia del registro de Marcas.

La obtención de un derecho de propiedad industrial, **específicamente de registro de marcas en este caso**, permite que el titular del derecho pueda a través de su marca distinguir en el mercado sus productos, servicios y/o establecimientos comerciales o industriales.

Además, su titular adquiere protección jurídica, respecto de terceros que pretendan hacer uso comercial no autorizado de su marca, productos o servicios idénticos o similares a los protegidos e induciendo a error o engaño a los consumidores.

El titular de la marca comercial la incorpora a su patrimonio de forma exclusiva y excluyente, y es transmisible inclusive por causa de muerte, constituyéndose objeto de todo tipo de actos jurídicos.

Sin embargo, si no se registra oportunamente una marca, haciéndose uso de ella informalmente, se invierte tiempo y dinero, que se encuentra significativamente expuesto, pudiendo un tercero solicitar el registro de dicha marca, la que por no estar registrada pasará a ser de la persona que cumplió la legalidad requerida para obtener el registro.

Cuando con fines comerciales se hace uso de una marca, que sea similar o igual, a una ya registrada, caducada, o anulada, serán condenados a pagar una multa que parte de las 25 Unidades Tributarias a las 1000 Unidades Tributarias, según cada supuesto establecido en el Art. 28 de la Ley N° 19.039. Estas sanciones se evitan con el registro de la marca o bien el estudio previo del registro de marcas en Chile.

### 4. Procedimiento de registro de una Marca.

Dicho procedimiento se encuentra regulado por La Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento.

El proceso de registro de una marca inicia con la presentación de la solicitud, esto ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), y pago de tasa inicial. El solicitante goza de un derecho prioritario desde la presentación de su solicitud, esto frente a futuros solicitantes de marcas iguales o similares, en sus clases o establecimientos.

Presentada la solicitud, esta pasará un proceso de revisión “de forma”, en donde el Conservador de Inapi, verifica que la solicitud cumpla con lo establecido en la Ley, vencido el periodo de revisión de forma, se ordenará publicar un extracto de la marca en el Diario Oficial.

La finalidad de las publicaciones de las marcas emanan de la protección que la propiedad industrial otorga a sus titulares, ya que los terceros interesados podrán oponerse al registro de dicha solicitud, siempre que la misma afecte su derecho, toda vez que por ejemplo, la marca solicitada sea idéntica o se asemeje a la marca de la cuál es titular.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, inicia una revisión de fondo que realiza el Director de Inapi, de no existir observaciones de fondo, dictará la resolución de registro de marca.

Dictada la resolución de aceptación a registro de una marca, conjuntamente con está el Director Nacional de Inapi ordenará el pago de los derechos o tasas finales.

Acreditado el pago mencionado en el punto anterior, de manera oportuna y previa verificación por parte de Inapi, dictará la resolución de concesión del derecho, otorgando en la misma oportunidad un número de registro, que tiene como finalidad singularizar a la marca.

##### 5. Aspectos generales de la tramitación del registro de marca.

- Las tasas a pagar por registro de marcas es de 3 UTM por cada clase solicitada.
- Al momento de efectuar la publicación de la marca en el Diario Oficial se debe pagar un valor que es variable y depende de lo extenso del extracto.
- En cuanto a los poderes relativos a la propiedad industrial, estos se otorgarán mediante instrumento privado, salvo que se trate de mandatos provenientes del extranjero, en estos casos se otorgaran ante en Cónsul de Chile respectivo, sin ameritar formalidades posteriores.
- Un registro de una marca comercial dura 10 años, contados desde la fecha de concesión del registro. Renovándose una vez vencido el plazo inicial, por un nuevo período de 10 años.
- El tiempo estimado para el registro de una marca es de 120 días, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, sin tener observaciones ni de forma ni de fondo.

