

DIVISIÓN DE SOLICITUDES Y DE REGISTROS

La división de una solicitud o de un registro se aplica a los casos en que se comprenda más de una clase marcaria dentro del ámbito de protección.

La división de la solicitud puede proceder en aquellos casos en que alguna de las clases respecto de las cuales se solicita protección, ha sido objeto de observación. El solicitante podrá dividir su solicitud de modo que aquella que resulte de la división, se tramite con celeridad al no tener observaciones.

La división del registro permite al solicitante mantener su derecho respecto de aquellas clases que no están siendo objeto de impugnación a través de un juicio de nulidad.

Sumario

- I. Introducción
- II. Fuente Normativa
- III. Indivisibilidad del signo
- IV. Divisibilidad del ámbito de protección
 - A. División de la solicitud
 - B. División de registros
 - C. División de registro en el contexto de un litigio
- V. Procedimiento para la división de una solicitud o registro

I. Introducción

- § 1. La marca comercial es un bien inmaterial que abarca un signo y un ámbito de protección. El signo es aquello susceptible de ser representado gráficamente y el ámbito de protección se refiere a los productos y/o servicios amparados por la solicitud o el registro.
- § 2. De acuerdo a la LPI, el signo es indivisible, mientras que el ámbito de protección es divisible, en los términos establecidos en la LPI.

II. Fuente normativa

Art. 21 inc. 2° a 5° LPI: Reconoce la posibilidad de dividir tanto solicitudes como registros de marcas. Las solicitudes divisionales se sujetan al pago de tasas como si fueran nuevas solicitudes.

III. Indivisibilidad del signo

- § 3. La LPI indica que las marcas comerciales son indivisibles. Esto se refiere a que el signo que constituye la marca, no puede transferirse ni en todo ni en sus partes y que, por lo tanto, separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título pueden transferirse. Esto porque el signo solicitado o registrado es un todo indivisible.
- § 4. Sin embargo, sí está permitido transferir parte de la cobertura de productos y/o servicios para los que la marca se encuentra inscrita, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular. Para que esto sea posible es necesario que se trate de productos y/o servicios no relacionados

IV. Divisibilidad del ámbito de protección

A. División de la solicitud

§ 5. Las formalidades para proceder a la división de una solicitud son las siguientes:

- a. Se debe tratar de una solicitud, en adelante “*solicitud inicial*”, que enumere múltiples productos o servicios, por regla general en distintas clases.
- b. La división se inicia a petición del solicitante y da lugar a las “*solicitudes divisionales*”. Éstas conservan la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad de la misma.
- c. La figura jurídica de la división tiene como objetivo dar celeridad en la tramitación a la solicitud o registro que no se encuentre con reparos, por lo que la “*solicitud inicial*” o “*solicitud dividida*” es aquella que debe quedar con la cobertura que ha sido objeto de observación; la “*solicitud divisional*” debe presentarse con la o las clases sin observaciones, para que esta última continúe su tramitación desde la etapa en que se encuentra la solicitud dividida.
- d. El solicitante debe indicar en cada caso la distribución de los productos y/o servicios.
- e. Cada solicitud divisional deberá pagar las tasas iniciales y finales, como si tratara de una nueva solicitud.

§ 6. Durante la tramitación de una observación de fondo, procedimiento de oposición, o de otro recurso pendiente, la división de la solicitud, sólo será procedente cuando, como resultado de la división, de la observación de fondo, del juicio de oposición o del recurso de que se trate, quede circunscrito a una de las solicitudes o uno de los registros divididos la controversia.

§ 7. En cuanto a la oportunidad, la solicitud divisional puede formularse hasta antes de la decisión final sobre la solicitud de registro, sea que se trate de una solicitud con o sin juicio de oposición en trámite. Asimismo, la petición podrá presentarse durante la apelación o reclamación contra la decisión relativa al registro de la marca.

B. División de registros

▪ *División por transferencia parcial*

§ 8. Un registro puede dividirse como resultado de una transferencia parcial, caso en el cual el registro original permanecerá en parte a nombre de su titular cedente, y otra parte o partes del registro original pasan a formar parte, como nuevos bienes, del patrimonio de otro/s titular/es adquirente.

§ 9. Lo anterior se encuentra expresamente señalado en el artículo 14 inciso 4° de la LPI.

▪ *División propiamente tal*

§ 10. El concepto división de registro se refiere más propiamente a los casos en que las partes resultantes de la división permanecen en dominio del mismo titular.

§ 11. En estos casos, es posible distinguir dos tipos de división de registros:

- a. Aquella que se produce espontáneamente por su titular, fuera del contexto de un litigio.
- b. Aquella que se realiza en el contexto de un litigio y mediante la división se busca suprimir o limitar el conflicto.

▪ *División de registro sin litigio relacionado*

§ 12. Los registros de marcas son siempre divisibles (art. 21 inc 4 LPI)

§ 13. Cuando se produce fuera de contexto de un litigio, no existen más formalidades que las contenidas en el art. 21 inc 2° LPI, mismas reglas que aplican para la división de las solicitudes de marcas.

C. División de registro en el contexto de un litigio

- § 14. En aquellos casos en que se esté impugnando su validez ante INAPI o durante la apelación en un juicio de nulidad de una marca registrada, se podrá solicitar su división en términos similares a los señalados para la división de las solicitudes.
- § 15. Durante la tramitación de un procedimiento de nulidad, o de otro recurso pendiente, la división del registro, sólo será procedente cuando, como resultado de la división, el juicio de nulidad o el recurso de que se trate, queden circunscritos a uno de los registros divididos.

V. Procedimiento para la división de una solicitud o registro

- § 16. El primer paso es completar correctamente la Solicitud Divisional de Marcas o Registros a través del formulario FPI-64, dicho formulario puede ser descargado de la página web de INAPI y presentado de manera presencial en la oficina de INAPI.
- § 17. Los datos del solicitante y representante deben ser los mismos de la solicitud inicial. Sólo pueden realizarse cambios en estos aspectos campos una vez aceptada la solicitud divisional.

SOLICITANTE						
Apellidos y Nombres o Razón Social					RUT	
					RUT	
					RUT	
Dirección					Fono	
Ciudad		Comuna		Pais	E-Mail	
REPRESENTANTE						
Apellidos y Nombres					RUT	
Dirección						
Ciudad		Comuna		Pais	CHILE	E-Mail

- § 18. Se debe indicar claramente el N° de solicitud o de registro que se desea dividir y la clase o clases que se desean dividir.
- § 19. Por regla general esta división debe comprender la totalidad de la clase o clases.

§ 20. En caso de no estar correctamente individualizadas, la solicitud se rechazará por no cumplir con lo establecido en el artículo 21 inciso 2° de la LPI, sin posibilidad de observaciones y posteriores correcciones, pues la función de la divisional es que el solicitante pueda continuar de forma expedita la tramitación de su solicitud, en todo aquello que está solicitado y no es controvertido, de forma separada de la solicitud inicial, en la cual es necesario rectificar errores o existen controversias.

N° DE SOLICITUD INICIAL	N° DE REGISTRO INICIAL	N° DE PODER																				
		N° de Custodia Inapi																				
EN ESTE CUADRO INDICAR CON (X) LA/S CLASE/S DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE DIVIDE																						
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	

➔ Debe indicarse la clase o clases que se desean dividir.

§ 21. Si la solicitud inicial corresponde a una solicitud de establecimiento comercial, en la solicitud divisional debe indicarse claramente la región o regiones que se dividirán.

DEBE ESPECIFICAR LA/S REGIONES QUE DIVIDE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15

§ 22. En el caso de marcas mixtas, figurativas o sonoras, el formulario no da opción de acompañar nuevamente la representación gráfica y la descripción de ellas, pues como se indica en la parte inferior del formulario se conserva la imagen y descripción ya acompañadas en la solicitud o registro a dividir.

§ 23. Además debe acompañarse el pago por la clase o clases que solicita dividir, de la misma forma que si se tratara de una nueva solicitud para el registro de marcas.

§ 24. La no acreditación del pago tendrá como consecuencia que no se tramitará la solicitud, en concordancia con lo establecido por el artículo 18 bis b) en su inciso primero de la LPI.

- § 25. Hecho el análisis formal de la solicitud divisional y no existiendo causales de este tipo para rechazar la presentación, la solicitud divisional estará en condiciones de ser asignada a un examinador para que la resuelva. La asignación interna dependerá del estatus en que se encuentra la solicitud inicial.
- § 26. La solicitud dividida y la divisional pueden ser rechazadas, pues el análisis es caso a caso al momento de realizarse el análisis sustantivo. En el caso de las solicitudes divididas, la relación de coberturas de productos y servicios en la cual puede haberse fundado una observación de fondo o una oposición, puede ser relevante.