

PODERES

La LPI establece como regla que no se requiere designar representante ni abogado para presentar y tramitar una solicitud de marca ante INAPI. No obstante existen, excepciones y para esos casos la propia ley contiene reglas especiales que simplifican las formalidades para conferir poder, así como también sobre las menciones y forma de acreditar el poder ante INAPI. Otro tanto está regulado en el RLPI.

Por tratarse de una materia de gran relevancia práctica, y en atención a la interrelación de normas provenientes de fuentes normativas diversas, se tratan aquí todas ellas de manera sistematizada. Además, se abordan por separado las reglas aplicables a los procedimientos administrativos y a los procesos contenciosos.

Sumario

- I. Fuentes normativas
- II. Formas de actuación ante INAPI
 - A. Regla general
 - B. Excepciones
 - Representación voluntaria
 - Representación obligatoria
- III. Reglas especiales de los poderes en materia de marcas
 - C. Formalidades
 - D. Menciones del poder
 - E. Acreditación del poder
 - Acreditación tradicional
 - Acreditación mediante cita del número de custodia del poder
 - F. Insuficiencia o defecto de poder
- IV. Registro o custodia de poderes
- V. Reglas especiales aplicables en los procesos contenciosos
 - G. Normativa aplicable
 - H. Patrocinio

- I. El mandato para comparecer en juicio ante INAPI
 - Características
 - Formalidades de constitución
 - Acreditación del mandato judicial
 - Consecuencias del poder no debidamente constituido
 - Duración del mandato judicial
 - Agencia oficiosa

I. Fuentes normativas

Art.3, inc. 2 y 15 LPI

Prescriben como regla general la posibilidad de actuar sin necesidad de designar representante ni apoderado. No obstante, de querer hacerlo basta con suscribirlos por instrumento privado.

La facultad para desistirse de una solicitud o para renunciar a un registro debe conferirse expresamente en el instrumento mediante el cual se confiera poder o se constituya el mandato, de lo contrario se entiende que ha sido excluido dentro de las facultades del representante.

Se señala también que para la presentación de la solicitud bastará con que el representante indique en ella el nombre del solicitante por quien actuará. En estos casos, INAPI conferirá un plazo de 30 días a los residentes nacionales y de 60 días a quienes son residentes en el extranjero para acompañar el poder respectivo. Vencidos estos plazos, se tendrá por abandonada la solicitud.

Art. 4, inc. 3 RLPI

Dispone que las solicitudes pueden ser presentadas directamente por los interesados o bien por representantes especialmente facultados para tales efectos.

[Circular N° 4/2012](#), de INAPI, de 9 de noviembre de 2012

Explica la forma de comparecer ante INAPI

II. Formas de actuación o comparecencia ante INAPI

A. Regla general

§ 1. Por regla general, el propio interesado puede presentar y tramitar personalmente ante INAPI cualquier gestión, incluyendo una solicitud de registro de marca comercial, de manera directa y sin intermediarios. Así lo reconoce el art. 3 inc. 2 y el art. 4 inc. 2 RLPI.

Generalmente quien figura como “representante ante INAPI” no es el representante general o mandatario amplio de la persona. Lo usual es que los solicitantes designan a personas a quienes se les confiere este encargo específico. Por tanto, este último no debe confundirse con el llamado “representante legal” de una empresa.

B. Excepciones

▪ *Representación voluntaria*

§ 2. La regla anterior no obsta, de acuerdo a las reglas generales de derecho, a que el interesado decida no comparecer personalmente, sino representado por otra persona, quien actuará entonces a nombre y por cuenta de su mandante.

▪ *Representación obligatoria*

§ 3. La excepción a la regla general y a la representación voluntaria obedece a los principios de derecho común, caso en el cual se requiere necesariamente la intervención de un *representante, apoderado o mandatario* (conceptos sinónimos), a saber:

§ 4. Apoderado o mandatario sin requisitos especiales

- a. Las solicitudes presentadas a nombre de **dos o más personas** requieren la designación de un mandatario o apoderado común.

- b. Las personas naturales o jurídicas **residentes en el extranjero** deben designar un apoderado o representante en Chile (art. 2, inc. 1° segunda parte LPI).

Esta medida no sólo es útil para efectos de notificación de resoluciones, sino en especial cuando el registro a que dé origen tal solicitud sea objeto de una eventual demanda de nulidad. En tales casos, la propia ley dispone como válida la notificación de la demanda efectuada al mandatario con domicilio en Chile (art. 13 inc. 3 LPI)..

§ 5. Abogado habilitado y mandato para comparecer en juicio ante INAPI

- a. Presentación de demandas y otros escritos en **procesos contenciosos**.
- b. Presentación y tramitación de un **recurso de apelación**, aunque la solicitud de registro de marca no haya sido objeto de oposición.

III. Reglas especiales de los poderes en materia de marcas

- § 6. Las siguientes reglas son aplicables tanto a la representación voluntaria como a la obligatoria, según se ha explicado en los apartados precedentes.

C. Formalidades

- § 7. Los poderes relativos a la propiedad industrial deben otorgarse por **instrumento privado** (art. 15, inc. 1° LPI). Tal es la única formalidad mínima.
- § 8. No obstante ello, los solicitantes pueden suscribir los poderes por escritura pública o por instrumento privado firmado ante notario (o ante un oficial del Registro Civil competente en aquellas comunas que no sean asiento de notario) [art. 15, inc. 1° LPI].
- § 9. En el caso de los **poderes provenientes del extranjero**, se sigue la misma regla enunciada, siendo por tanto suficiente que el poder sea otorgado por instrumento privado. Sin perjuicio de ello, los poderes pueden también otorgarse ante el cónsul de Chile respectivo sin ninguna otra formalidad posterior, en la

forma establecida en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y mediante la Apostilla.

D. Menciones del poder

§ 10. Por un lado, existen menciones **expresas** que deben conferirse en el mandato o poder —sea judicial o no— para que el representante pueda hacer uso de ellas, de lo contrario “se entenderá que se excluye dentro de las facultades del representante” (art. 15 inc. 2 LPI). Tales facultades expresas son:

- a. Facultad para desistirse de una solicitud
- b. Facultad para renunciar a un registro

§ 11. Sin perjuicio de lo anterior, es conveniente mencionar en el poder ciertas **facultades específicas**, además de aquellas generales de “realizar todas las gestiones necesarias para obtener el registro marcario”. Tales menciones recomendables son, entre otras:

- Presentar solicitudes
- Realizar aclaraciones y/o limitaciones de productos o servicios.
- Percibir devoluciones de tasas.
- Presentar recursos procesales.

§ 12. Otra mención necesaria, en el caso de las personas jurídicas, es indicar que el signatario comparece “**en representación de**” la persona jurídica. Es recomendable además indicar el **cargo o calidad** de la persona natural que firma como representante de la persona jurídica.

§ 13. El poder debe ser extendido en idioma español. En caso contrario se debe acompañar una traducción simple (circular 03/2012).

E. Acreditación del poder

§ 14. Para efectos expositivos conviene abordar esta materia en tres apartados: Registro o custodia de poderes, acreditación en procedimientos administrativos y acreditación en procedimientos contenciosos.

▪ ***Acreditación tradicional***

§ 15. Existen dos formas de acreditación de un poder en una solicitud presentada ante INAPI:

a. Tratándose de solicitudes de registro de marca, el poder puede acompañarse al momento de presentar el correspondiente formulario. Existen dos formulas posibles:

i. Original

ii. Fotocopia autorizada ante notario público

Si el titular de la solicitud es una persona jurídica, se debe acompañar además los documentos en que conste la personería de su representante, si éste fuere distinto del apoderado o mandatario indicado en el poder.

b. Acompañarlo con posterioridad a la presentación de la solicitud. Para cualquier tipo de solicitud presentada ante INAPI, simplemente basta con que el “representante” (quien se ha señalado en el formulario que actuará como su representante) indique en ella el nombre del solicitante por quien actuará. En estos casos, INAPI conferirá un plazo de 30 días a los residentes nacionales y de 60 días a quienes son residentes en el extranjero para acompañar el poder respectivo. Vencidos estos plazos, se tendrá por abandonada la solicitud (art. 15 inc. 3 LPI).

Sin embargo, esta segunda alternativa no es recomendable, pues por lo general dilatará innecesariamente el tiempo de tramitación de la solicitud, ya que al momento del examen de forma de la solicitud, ésta será observada mediante una resolución en que se le solicitará acompañar el poder o indicar el número de custodia para proseguir con la tramitación.

- ***Acreditación mediante cita del número de custodia del poder***

§ 16. Este sistema, por su relevancia práctica, se explica en un el apartado IV de esta sección, de manera independiente.

F. Insuficiencia o defecto de poder

§ 17. Sea tratándose de procedimientos administrativos o contenciosos, cuando no se acompañe poder alguno, sea en una solicitud ya iniciada (por ejemplo cuando interviene un cesionario de la solicitud) o cuando el poder acompañado no cumple con las formalidades requeridas o bien sea insuficiente por cualquier otro motivo, INAPI conferirá un plazo de 30 días a los residentes nacionales y de 60 días a quienes son residentes en el extranjero para acompañar el poder en forma. Vencidos estos plazos, sin que se hubiere acompañado el poder en la forma requerida, se tendrá por abandonada la solicitud (art. 15 inc. 3 LPI). (art. 15 inc. 3 LPI y circular 03/2012, apartados 3° y 4°).

§ 18. Se entiende que el poder es insuficiente, por ejemplo, cuando es presentado en fotocopia simple, sin firma, sin indicarse el nombre del representante signatario de una persona jurídica, sin mencionar el representado o el representante, etc.

IV. Registro o custodia de poderes

§ 19. Conforme lo dispone el artículo 67 bis del Reglamento de la LPI, incorporado en virtud de reforma al mismo en vigencia desde mayo de 2012, desde esa fecha INAPI lleva a su cargo la custodia de los poderes y/o personerías para la tramitación de solicitudes de otorgamiento y protección de derechos de propiedad industrial. Dicho sistema facilita a las empresas y abogados que presentan numerosas solicitudes, ya que basta con citar el número de custodia en el registro de poderes.

Si bien las palabras “poder” y “personería” pueden considerarse sinónimos, para efectos prácticos y evitar equívocos, INAPI utiliza el concepto de personería para referirse al documento en que conste o se designe al representante de una persona jurídica. Poder se utiliza para designar al documento en que se designa a alguien como apoderado o mandatario para realizar trámites generales o específicos a nombre del poderdante o representado.

§ 20. El trámite de custodia de poderes o personerías se realiza personalmente en las dependencias de INAPI o en línea si el poder fue conferido electrónicamente y con firma digital avanzada.

§ 21. Cualquiera que sea el caso, debe presentar los siguientes documentos:

- a. Formulario FPI-50 dispuesto por INAPI para tal efecto (descargable desde el [sitio web de INAPI](#)).
- b. Acompañar el poder original o una copia del mismo autorizada ante notario público. Cuando el titular o interesado es una persona jurídica, debe adjuntarse además una copia autorizada del documento donde conste la personaría del representante de la sociedad, a menos que en el documento notarial en que se constituya el poder, el ministro de fe certifique de forma clara que el poderdante lo hace en su calidad de representante de la persona jurídica, como le ha sido suficientemente acreditado.
- c. Acompañar copia del documento de identidad del o los representantes.

§ 22. Una vez recibidos estos documentos, INAPI asigna un número de custodia a cada poder o personería para el solo efecto de su posterior identificación en la tramitación de solicitudes por parte del interesado (art. 67 bis RLPI).

§ 23. Posteriormente, en lugar de acompañarse el poder original o una copia autorizada del mismo, simplemente se cita el número de custodia en el formulario o escrito correspondiente que se presenta ante INAPI (art. 10/c y art. 10/d RLPI), sea que se trate de solicitud presencial o en línea.

§ 24. Si algún interesado reside **fuera de Santiago**, puede enviar los documentos señalados en el párrafo 21 por correo postal certificado a Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 194, piso 1, Oficina de Partes, Santiago.

Para el caso de las empresas que han utilizado el sistema "Empresas en un día", se debe enviar el antes referido formulario PFI-50 con los datos solicitados y el certificado de estatutos actualizado (ambos documentos en formato PDF). El certificado de estatutos actualizado puede descargarse en el sitio web <http://www.empresasenundia.cl/>

V. Reglas especiales aplicables en los procesos contenciosos

G. Normativa aplicable

§ 25. Para los efectos de este apartado, se entenderá por “procesos contenciosos”:

- a. Juicios de oposición iniciados contra una solicitud de registro de marca.
- b. Juicios de nulidad de registro de marca.
- c. Apelaciones interpuestas contra resoluciones apelables dictadas en procedimientos administrativos tramitados ante INAPI

§ 26. Esta materia se rige casi íntegramente por las reglas generales de derecho procesal común, tanto el CPC como la ley N.º 18.120, que Establece Normas sobre Comparecencia en Juicio (publicada en el Diario Oficial de 18 de mayo de 1982). Esta última es plenamente aplicable a los procedimientos contenciosos marcarios, dada la amplia redacción de los arts. 1º inc. 1 y 2 inc. 1 de dicha Ley, que regulan la comparecencia ante cualquier tribunal, sea éste ordinario o especial. En el caso de INAPI, tratándose de litigios regulados por la LPI, el Director Nacional ejerce atribuciones o potestades jurisdiccionales, siendo por lo mismo un tribunal especial.

La única particularidad es que por tratarse de asuntos relativos a la propiedad industrial, se aplica también el artículo 15 de la LPI, lo que es reiterado además en la [Circular N° 4/2012, de INAPI](#), en lo relativo a asuntos contenciosos.

§ 27. En consecuencia, la exigencia en esta materia consiste en constituir patrocinio y mandato para comparecer en asuntos contenciosos ante INAPI y/o para deducir recursos de apelación.

H. Patrocinio

§ 28. Respecto al patrocinio, existe una referencia expresa en la propia LPI. Dispone el art. 5 inc. 3 LPI *“En los procedimientos que exista controversia, en los cuales el [Instituto Nacional] de Propiedad Industrial actúe como tribunal de primera instancia, se deberá comparecer patrocinado por abogado habilitado, conforme a lo dispuesto por la ley N° 18.120”*.

§ 29. El patrocinio es un acto solemne puesto que se entiende constituido “*por el hecho de poner el abogado su firma, indicando además, su nombre, apellidos y domicilio*” (art. 1 inc. 2 ley 18.120).

§ 30. **Consecuencias del patrocinio no debidamente constituido.** Si no se cumple con alguno de los requisitos de constitución del patrocinio, la presentación correspondiente “*no podrá ser proveída y se tendrá por no presentada para todos los efectos legales. Las resoluciones que al respecto se dicten no serán susceptibles de recurso alguno*” (art. 1 inc. 2 ley 18.120).

I. El mandato para comparecer en juicio ante INAPI

§ 31. El artículo 528 COT define el mandato como el acto por el cual una persona encomienda a un abogado la defensa de sus derechos en juicio.

▪ Características

§ 32. Al igual que el mandato judicial, el mandato para comparecer en juicio ante INAPI se rige por las reglas generales de mandato contenidas en el Código Civil, según lo dispone el art. 528 COT, con las mismas excepciones. Entre las referidas excepciones, cabe señalar que el mandato judicial es esencialmente delegable, a menos que se le haya negado expresamente esta facultad al mandatario (art. 7 inc. 1º in fine CPC) no se extingue por la muerte del mandante; y sólo puede recaer en personas que tengan capacidad para postular; además, por existir norma especial en la LPI (art. 15), debe constar al menos por instrumento privado.

§ 33. Las **facultades** del mandatario judicial se encuentran contenidas en la legislación común (art. 7 CPC) y se aplican al mandatario para comparecer en juicio ante INAPI.

§ 34. Para comparecer en juicio a nombre de otro se deben reunir determinadas calidades; es lo que se denomina **capacidad para postular**. El art. 4 CPC dispone que “*Toda persona que deba comparecer en juicio a su propio nombre o como representante legal de otra, deberá hacerlo en la forma que determine la ley*”. Por su parte, el art. 2 inc. 1º LCJ, señala que “*Ninguna persona [...] podrá comparecer en los asuntos y ante los tribunales a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, sino representada por un abogado habilitado para el*

ejercicio de la profesión [...], por estudiante actualmente inscrito en tercero, cuarto o quinto año de las Escuelas de Derecho de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de alguna de las universidades autorizadas, o por egresado de esas mismas escuelas hasta tres años después de haber rendido los exámenes correspondientes...”

§ 35. En todo caso, nada impide que se confiera mandato para comparecer en juicio ante INAPI a una persona que no tenga capacidad para postular, en la medida que dicho poder sea parte de un mandato con administración de bienes. En tales casos, será necesario que el mandatario delegue su poder en una persona que sí tenga capacidad para postular (art. 2 inc. 7 LCJ), sin perjuicio de designar, además, un abogado patrocinante.

▪ **Formalidades de constitución**

§ 36. Rige a este respecto lo ya explicado en el apartado C de esta sección. En consecuencia, existe una **regla especial** para las materias de propiedad industrial, que rige por sobre las reglas generales sobre formalidad de constitución de los poderes, sean judiciales o no, porque la norma del art. 15 LPI no distingue; es decir se pueden constituir **mediante instrumento privado**.

§ 37. Sin embargo, nada impide que un mandato judicial pueda constituirse conforme a las reglas generales, sea por escritura pública, sea mediante declaración escrita del mandante autorizada por el secretario abogado de marcas del INAPI (art. 6 inc. 2 N° 3 CPC).

▪ **Acreditación del mandato judicial**

§ 38. El mandato judicial marcario, cualquiera sea la forma que esté constituido, debe ser acompañado al proceso —por medio de un escrito— sea en original o una copia autorizada del mismo ante notario.

§ 39. Otra forma de acreditación del poder es simplemente citar el número de custodia del mismo (acerca de la custodia de poderes, consultar el apartado IV de esta sección).

§ 40. Sin embargo, cuando se presenta un **recurso de apelación** y en el expediente no se ha acompañado previamente el mandato, sino sólo se ha citado su número de

custodia, será necesario acompañar una copia del poder en el mismo escrito de apelación. Ello se debe a que el sistema de registro de poderes es llevado por INAPI para asuntos de conocimiento de INAPI. Ante el TDPI se requiere la acreditación material del poder.

▪ **Consecuencias del poder no debidamente constituido.**

§ 41. Rige a este respecto la regla *especial* contemplada en el art. 15 inc. 3 LPI, explicada en el apartado F de esta sección. Por tanto, no es aplicable la norma general del art. 2 inc. 4 de la ley 18.120 que sólo contempla un plazo de tres días para la debida constitución del mandato.

§ 42. No habiendo norma en contrario, sí es aplicable la facultad del órgano jurisdiccional para ordenar, si lo estima necesario —sea de oficio o petición de la contraparte— que el mandatario judicial comparezca a ratificar su firma ante el secretario del tribunal (art. 2 inc. 8 ley 18.120).

▪ **Duración del mandato judicial**

§ 43. El mandato judicial dura hasta que en el proceso haya testimonio de la expiración del mismo (art. 10 inc. 1 CPC). La extinción del mandato se rige por las reglas generales (art. 2163 Código Civil), aunque este mandato no termina por la muerte del mandante (art. 529 Código Orgánico de Tribunales). En caso de revocación, puede ésta ser expresa o tácita, siendo tácita cuando el mandante confiere un nuevo poder a otra persona con capacidad para postular. Los efectos de la renuncia del mandatario están regulados en el art. 10 inc. 2 CPC.

§ 44. En todo caso, conforme lo dispone expresamente el art. 7 inc. 1 CPC, “*El poder para litigar se entenderá conferido para todo el juicio en que se presente...*”, de manera que rige desde la iniciación del proceso hasta su terminación, cualquiera sean las instancias por las que se atraviese.

▪ **Agencia oficiosa**

§ 45. En la práctica de INAPI se acepta de manera generalizada la agencia oficiosa, usualmente denominada «fianza de rato», contemplada en el art. 6 incs. 3 y 4

CPC. Normalmente el agente oficioso nombra un fiador abogado, como garantía de que el interesado ratificará lo obrado, a lo cual INAPI accede, fijando un plazo para ratificar, bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito correspondiente.

- § 46. Conforme a las reglas generales, si no se cumplen las formalidades legales (art. 6 incs. 3 y 4 CPC), o si el interesado no ratifica, lo obrado por el agente será nulo. Sin embargo, si el interesado ratifica con posterioridad al vencimiento del plazo decretado por INAPI, debe considerarse que lo obrado es válido, a menos que con anterioridad se haya hecho efectivo el apercibimiento o que la contraparte lo haya solicitado previamente.