

ANOTACION MARGINAL AL REGISTRO DE MARCA

En esta sección se abordan de manera conjunta dos materias interrelacionadas. Por una parte, los actos jurídicos sobre marcas registradas, sus formalidades, efectos y limitaciones; y por otro, como dichos actos deben ser anotados en extracto al margen del registro marcario respectivo, para producir efectos respecto de terceros. También se analiza en esta sección la anotación de tales actos jurídicos y su procedimiento ante INAPI.

Sumario

- I. Actos jurídicos sobre marcas registradas
 - A. Marco normativo general
 - B. Formalidades de los actos jurídicos sobre marcas

- II. Procedimiento de anotación marginal
 - C. Naturaleza jurídica
 - D. Actos jurídicos que requieren anotación
 - E. Procedimiento de anotación marginal

- III. Ejecución y contenido de la anotación marginal

I. Actos jurídicos sobre marcas registradas

A. Marco normativo general

Art. 14 inc. 1° (LPI): Establece la transmisibilidad de los DPI y que pueden ser objeto de toda clase actos. En cuanto a las formalidades exige instrumento privado.

Art. 18 bis D (LPI): Señala la posibilidad de inscribir en el registro de la marca todo acto referido a ésta. El efecto de anotar en el registro es que desde su inscripción el acto o contrato es oponible a tercero. La anotación de estos actos está sujeta al pago de una tasa.

Art. 64 (RLPI): Reitera el momento y condiciones necesarias para que cesiones, licencias y gravámenes de marcas tengan efectos ante terceros: inscripción de la anotación (que requiere sea solicitada, aceptada y pagada la tasa de anotación).

§ 1. Las marcas registradas son activos intangibles y pueden ser objeto de toda clase de actos y contratos. Dichos actos y contratos se perfeccionan y producen todos sus efectos entre las partes sin necesidad inscripción, sin embargo, para que sean oponibles a terceros es necesario que se inscriban al margen del registro al que afectan. Estas anotaciones marginales deben solicitarse ante INAPI y motivan un procedimiento que más adelante se analiza. De este modo, la anotación marginal no es un requisito de validez del acto, sino que una formalidad exigida por vía de publicidad.

B. Formalidades de los actos jurídicos sobre marcas

§ 2. La marca comercial es un bien inmaterial y puede ser objeto de toda clase de actos jurídicos, entre vivos y por causa de muerte.

§ 3. Es así como una marca registrada puede ser objeto de contratos onerosos traslaticios de dominio (compraventa, aporte en sociedad, permuta),

contratos gratuitos (donación), de mera “tenencia” (licencia), contratos accesorios (prenda), actos jurídicos extintivos de obligaciones (dación en pago), o bien ser objeto de transmisión del dominio (sucesión testada o intestada).

§ 4. Conforme lo dispuesto en el art. 14 inc. 1 LPI todo acto jurídico, de cualquier naturaleza que sea, que tenga por objeto una marca comercial registrada, deberá constar por escrito. Lo anterior significa una formalidad mínima, cual es, instrumento privado.

Los actos jurídicos pueden realizarse verbalmente o por escrito. Un instrumento privado solo requiere la firma de la/s persona/s que expresan su voluntad o consentimiento, sin necesidad de que concurra un ministro de fe, sea para otorgarlo o para autorizar dicha/s firma/s

§ 5. No existen otras formalidades adicionales que afecten la validez de los actos jurídicos relativos a marcas comerciales, los cuales se entienden perfeccionados con el sólo cumplimiento de los requisitos propios para su existencia y validez, y desde entonces producen plenos efectos jurídicos entre las partes.

II. Procedimiento de anotación marginal

C. Naturaleza jurídica

§ 6. Conforme a la normativa del ramo, las anotaciones marginales *no son requisitos o formalidades de validez de los actos jurídicos que tienen por objeto una marca comercial.*

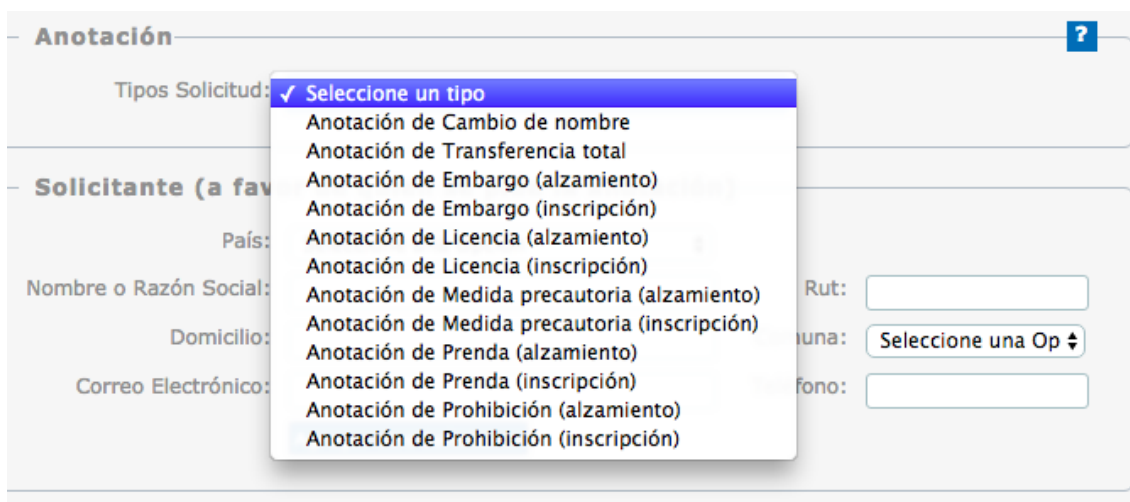
§ 7. La conclusión precedente se desprende del art. 18 bis D LPI, conforme al cual *“los actos señalados no serán oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripción en el [Instituto]”*, se trata entonces de una formalidad por vía de publicidad, cuya omisión acarreará la inoponibilidad respecto de terceros, mientras no se proceda a la anotación marginal correspondiente. Conforme a las reglas generales, el tercero que alega la inoponibilidad no ataca el acto en sí mismo, sino que sostiene su ineficacia respecto de él mismo, como si el acto no existiese.

D. Actos jurídicos que requieren anotación

§ 8. Cualquier acto jurídico que tenga por objeto una marca comercial deberá ser anotado al margen del registro respectivo para producir eficacia respecto de terceros.

§ 9. Los formularios de anotaciones en línea de INAPI destacan aquellos actos de mayor ocurrencia de inscripción. Estos son:

- Transferencia total de marca;
- Transferencia parcial de marca;
- Licencia de marca;
- Cambio de nombre del titular de una marca;
- Embargo;
- Prohibición; y
- Prenda
- Alzamiento (de embargo, prohibición, prenda y de licencia).



The image shows a screenshot of the INAPI online annotation form. The form is titled 'Anotación' and includes a help icon (question mark) in the top right corner. The 'Tipos Solicitud:' field is active, displaying a dropdown menu with the following options: 'Seleccione un tipo', 'Anotación de Cambio de nombre', 'Anotación de Transferencia total', 'Anotación de Embargo (alzamiento)', 'Anotación de Embargo (inscripción)', 'Anotación de Licencia (alzamiento)', 'Anotación de Licencia (inscripción)', 'Anotación de Medida precautoria (alzamiento)', 'Anotación de Medida precautoria (inscripción)', 'Anotación de Prenda (alzamiento)', 'Anotación de Prenda (inscripción)', 'Anotación de Prohibición (alzamiento)', and 'Anotación de Prohibición (inscripción)'. The dropdown menu is currently open, showing the first option 'Seleccione un tipo' selected. Other fields visible on the form include 'Solicitante (a favor de)', 'País:', 'Nombre o Razón Social:', 'Domicilio:', 'Correo Electrónico:', 'Rut:', 'Código Postal:', 'Teléfono:', and 'Correo Electrónico:'.

▪ *Transferencia total de marcas*

§ 10. Dice relación con actos en los cuales el derecho sobre una marca es enajenado desde una persona a otra, como por ejemplo: compraventa, donación, permuta, dación en pago, aporte en sociedad o sucesión por causa de muerte.

§ 11. Si la marca está incluida en el patrimonio de una persona jurídica que es absorbida por otra en un proceso de fusión, entonces se tratará igualmente

de una transferencia total. Lo mismo ocurre en el caso que una sociedad se divida o se escinda.

§ 12. En el caso de la **fusión de sociedades**, para efectos de determinar la necesidad de efectuar una anotación debe analizarse qué sociedad queda como titular de la marca:

- a. Si la sociedad **absorbente** es titular de la marca, no existe acto jurídico sobre la marca y por tanto no hay nada que anotar ante INAPI. Lo que si **puede** suceder es que conjuntamente con la fusión de sociedades, la entidad adquiera un nuevo nombre, caso en el cual lo que procederá es una anotación de cambio de nombre ante INAPI.
- b. Si la sociedad **absorbida** es titular de la marca, entonces ésta se traslada de un patrimonio a otro, y por tanto existe una transferencia de marca, que debe anotarse.
- c. Sin embargo, cuando un mismo acto jurídico da cuenta de dos o más cambios en el registro (por ejemplo, transferencia por fusión y cambio de nombre) bastará con solicitar una sola anotación a favor del último titular y será transferencia o cambio de nombre, según el acto final.
- d. Distinta es la situación de transferencias intermedias ocurridas en diversos actos jurídicos, no inscritas, en que el último titular quisiera anotar la marca a su nombre. En este caso, previamente deberá anotar cada uno de los actos o contratos intermedios.
- e. En caso de duda, la manera más práctica de reconocer si un titular ha cambiado es revisando el nombre que figura asociado al el RUT (rol único tributario). Si éste se mantiene, entonces no hay transferencia, sino cambio de nombre.

§ 13. Finalmente, bajo esta figura se comprende la transferencia de un porcentaje de los derechos de propiedad sobre la marca, para lo cual debe utilizarse el mismo formulario.

§ 14. Documentos a acompañar para anotar una transferencia: Cuando ésta encuentra su causa en un contrato, el requirente a su elección podrá presentar ante INAPI:

- a. Contrato firmado en original. INAPI puede solicitar se acompañe la personería de quienes firman en representación de personas jurídicas.
- b. Copia certificada por notario público o por autoridad competente, dando cuenta de su conformidad con el documento original.
- c. Extracto del contrato certificado por notario público o por autoridad competente.
- d. Copia certificada de dicho extracto.
- e. Certificado de transferencia extendido en la forma y con el contenido establecidos en el formulario N°5 del Reglamento del Tratado sobre Derecho de Marcas, firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario de la marca.
- f. Documento de transferencia extendido en la forma y con el contenido establecidos en el formulario N°6 del Reglamento del TLT, firmado por el titular y por el nuevo propietario de la marca.
- g. Otro documento fidedigno que dé cuenta de manera indubitada de la existencia y contenido del contrato.
- h. No obstante en el caso de una fusión los documentos a acompañar son:
 - i. Copia de documento emitido por autoridad competente y pruebe la fusión;
 - ii. Copia certificada de extracto del registro de comercio por la autoridad competente que emite la copia, acreditando su conformidad con el original
 - iii. Documento fidedigno que dé cuenta de manera indubitada de la existencia de la fusión.

La [Circular INAPI N°4](#) de 2012 detalla la documentación a acompañar en caso de cesiones de solicitudes y de la transferencia de registros de marcas.

▪ **Transferencia parcial de marca**

§ 15. Se refiere a los casos en que se enajena una parte de los productos y/o servicios amparados por el registro.

§ 16. De acuerdo al art. 14 inc. 4 LPI *“las marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o más de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular”*.

La transferencia parcial es una división del registro, en el que un tercero adquiere la titularidad de la marca solo respecto de parte de los productos y/o servicios protegidos por la marca registrada. Esto origina un nuevo número de registro.

No confundir con la transferencia de parte de la titularidad o de parte de los derechos pues como dicha transferencia sobre la titularidad tendrá impacto sobre la totalidad de los productos y/o servicios registrados bajo dicha marca, se debe solicitar como una transferencia total.

§ 17. En consecuencia, una transferencia “parcial” es cualquier acto que recae sobre una marca y que tiene por objeto transferir parte de los productos y/o servicios para las que se encuentra inscrita. Esto sólo es posible cuando se está ante una marca registrada que comprende múltiples productos y/o servicios, sea que se encuentran en una o más clases.

§ 18. Sin perjuicio de lo anterior, la Ley establece una limitación, en el artículo 65° del RLPI al señalar que solo pueden transferirse aquellos productos o servicios “que no estén “relacionados” con los restantes productos o servicios que permanecen en poder del titular de la marca. Este elemento es revisado por INAPI caso a caso.

§ 19. Aceptada y una vez acreditado el pago de las tasas de anotación, se concederá un nuevo número de registro para la parte que ha sido transferida. Este registro que nace de la división de la marca mantendrá los gravámenes, limitaciones, prioridad y fecha de expiración del registro

original, lo que tendrá efectos en la prescripción de la acción de nulidad, caducidad y en los plazos para solicitar su renovación.

▪ **Licencia de marca**

§ 20. La licencia sobre una marca es un acto jurídico innominado (no tipificado o regulado) en nuestro sistema legal, mediante el cual el titular de una marca confiere a otro el derecho de usar la marca.

§ 21. Las modalidades sobre el uso de la marca son fijadas libremente por las partes en el contrato pudiendo ser: gratuita u onerosa, por un tiempo determinado o de manera indefinida, exclusivo o no exclusivo, etc.

§ 22. La franquicia es un tipo de licencia mediante el cual el titular de la marca otorga a quien suscribe el contrato, el marco dentro del cual operará el franquiciado, lo que incluye a marcas, los productos y el know how, entre otros elementos. En este contrato, la autorización del uso de la marca es solo una parte del contrato de franquicia pues éstos suelen involucrar distintos derechos de propiedad intelectual (no solo marcas) como secretos empresariales, todos los cuales son objeto del contrato, estableciendo derechos y obligaciones para ambas partes respecto de los cuales se establecen licencias o autorizaciones de uso.

§ 23. Considerando que en un contrato de este tipo un tercero será autorizado a desarrollar un negocio ajeno, es frecuente que se incluyan cláusulas que aclaren el vínculo que une a los contratantes, y que se establezca de quién es la responsabilidad por la actividad desarrollada por el franquiciado.

§ 24. Eventualmente el otorgamiento de una franquicia puede requerir que el franquiciado realice ciertas actividades especiales para respetar el concepto del negocio del franquiciador, por lo que lo aconsejable es establecer, ya sea en el mismo contrato o en documento anexo, las distintas actividades necesarias para dar cumplimiento adecuadamente al objeto del contrato en beneficio de ambos contratantes.

§ 25. Eventualmente el otorgamiento de una franquicia puede requerir que el franquiciado realice ciertas actividades especiales para respetar el concepto del negocio del franquiciador, por lo que lo aconsejable es establecer o

especificar detalladamente, ya sea en el mismo contrato o en documento anexo, las distintas actividades necesarias para dar cumplimiento adecuadamente al objeto del contrato en beneficio de ambos contratantes.

Mayor información sobre el contrato de franquicias se encuentra disponible en la sección de preguntas frecuentes de marcas, en www.inapi.cl

§ 26. Se recomienda anotar toda licencia de marca ante INAPI, pues proporciona al licenciatarario legitimidad activa para actuar en la vida jurídica, en representación del titular (conforme a los términos de la licencia); pero muy especialmente porque habilita al licenciatarario para accionar en caso de infracción de los derechos sobre la marca registrada que le ha sido licenciada.

▪ **Cambio de nombre del titular de una marca**

§ 27. Sin perjuicio que la ley no establece la obligatoriedad de realizar una anotación, cuando el titular de una marca cambia su nombre, es conveniente anotar dicho cambio para que pueda producir efectos respecto de terceros.

§ 28. Los cambios de nombre son usuales en las personas jurídicas y de manera excepcionalísima afectan a personas naturales. Es muy común que las sociedades modifiquen simplemente su nombre o razón social, o **modifican su estructura societaria** a lo largo de los 10 años del registro de una marca (Ejemplo: antes sociedad de responsabilidad limitada, después sociedad por acciones).

§ 29. Aún cuando se trata de la misma persona, es fundamental que este cambio de nombre se inscriba ante INAPI pues para poder renovar con posterioridad la marca se exige plena coincidencia entre el nombre del titular que consta en el registro y quien pide la renovación. Por ello se recomienda informar estos cambios de nombre apenas ocurran. De lo contrario, una solicitud de renovación podría ser rechazada, afectándola en su esencia.

§ 30. Es importante no confundir el cambio de nombre con la **fusión de sociedades**, que se explica más arriba en este capítulo, a propósito de las transferencias totales.

§ 31. Se deberán acompañar los documentos idóneos que den cuenta de este cambio, dependiendo si se trata de personas naturales o jurídicas. Chilenas o extranjeras.

▪ **Gravamen, prohibición y alzamiento**

§ 32. La marca comercial puede también ser objeto de todo tipo gravámenes o limitaciones, como por ejemplo un usufructo. La **prenda** con fines de garantía, no obstante, es el gravamen más utilizado. También se suelen inscribir la **prohibición de gravar o enajenar**, y la **prohibición de celebrar actos y contratos** sobre la marca.

§ 33. Asimismo, se suelen anotar **medidas precautorias** y **embargos** sobre marcas comerciales, que han sido ordenadas por algún tribunal ordinario o especial, incluyendo dentro de estos últimos al propio INAPI. Conforme al principio de celeridad que debe inspirar a los órganos de la Administración Pública:

a. Tratándose de medidas precautorias decretadas por el Director Nacional de INAPI en los procedimientos contenciosos que le corresponde conocer, previa verificación de haberse notificado legalmente la medida decretada, inicia de oficio el procedimiento de anotación, completando el formulario y despachando además carta certificada al representante del demandante (beneficiario de la medida precautoria) dando cuenta del inicio del procedimiento, la fecha de inicio, el número de anotación asignado y la circunstancia que la inscripción de la anotación se encuentra afecta al pago de una tasa a beneficio fiscal (salvo, naturalmente, el caso de alzamientos).

b. De la misma forma, tratándose de medidas precautorias decretadas por otros tribunales – ordinarios o especiales-, INAPI revisa el contenido de la comunicación que le es notificada y si ésta contiene todos los antecedentes necesarios para dar cumplimiento a la resolución inicia también de oficio el procedimiento de anotación. Los datos mínimos requeridos son:

i.- Nombre o razón social, domicilio, RUT –si fuere el caso, dirección de correo electrónico del beneficiario de la medida precautoria y los mismos datos de quien comparezca en su representación.

ii.- Nombre del titular del registro afectado.

iii.- Marca, número de registro y denominación si procede.

INAPI despacha mediante un oficio respuesta al tribunal, indicando que ha iniciado de oficio el procedimiento de anotación de la medida cautelar decretada, señalando el número de anotación y que la inscripción de la medida ordenada está sujeta al pago de una tasa a beneficio fiscal (salvo alzamientos).

La anotación de alzamientos (de prendas, embargos y otras prohibiciones) está exento de del pago de la tasa de anotación.

§ 34. Por el contrario, si el contenido del oficio o exhorto es insuficiente, INAPI enviará un oficio respuesta indicando los antecedentes complementarios que deberá hacer llegar a INAPI para dar cumplimiento a la medida decretada. Si la resolución o exhorto es tramitado personalmente por el interesado, éste deberá acompañar la resolución y llenar el [formulario respectivo](#).

▪ **Otros actos**

§ 35. Los siguientes actos y contratos referidos a marcas suelen también anotarse:

- a. Acuerdos de coexistencia;
- b. Reglamento de uso y control; y
- c. Pacto de comunidad

- **Repositorio de documentos de anotación**

§ 36. Para facilitar la tramitación de las inscripciones en los registros de marcas de los actos y contratos que versen sobre ellas, INAPI ha creado el **Repositorio de Documentos de Anotación**, especialmente dispuesto para el depósito por parte del interesado, del original o copia autorizada del acto o contrato que será invocado como documento fundante en uno o varios procesos de anotación.

§ 37. Para utilizar este sistema debe completarse un formulario especial ([FPI-56](#)). A éste documento INAPI le asigna un “número de repositorio de Documentos de Anotación”, destinado a ser citado en cada una de las solicitudes de anotación.

§ 38. Para utilizar este repositorio debe acompañarse el antecedente que sirve de fundamento para la anotación en original o en copia autorizada. En caso que el documento haya sido otorgado con firma electrónica podrá acompañarse a través de la plataforma en línea; de lo contrario, deberá concurrir a las dependencias de INAPI por una única vez, para presentar el original o copia autorizada del acto o contrato, junto al referido formulario FPI-56.

E. Procedimiento de anotación marginal

- **Formulario de solicitud**

§ 39. La solicitud de anotación marginal puede ser presentada en línea utilizando el formulario puesto a disposición en el sitio web de INAPI. Además puede ser presentada en papel en las oficinas de INAPI.

Trámites y servicios - Solicitud de Anotación de Marca

Nuevo Servicio! Renovaciones de marcas en 1 click. Reduzca de 5 a 1 los pasos que componen este proceso y en minutos estará lista su operación. [Ver más](#)

Anotación:

Tipos Solicitud: **Seleccione un tipo**

Solicitante (a favor):

País: **Seleccione un tipo**

Nombre o Razón Social: **Seleccione un tipo**

Domicilio: **Seleccione un tipo**

Correo Electrónico: **Seleccione un tipo**

Rut:

Comuna: **Seleccione una Opc**

Teléfono:

Representante:

Agregar Representante:

Datos de la Marca:

Nº de Registro Marca:

Titular de la Marca:

Denominación:

Etiqueta/Pentagrama:

Datos de Documento Fundante de la Anotación:

Documento suscrito en papel Documento electrónico (Debe contar con CVE)

Nº Asignado al Documento en el

INAPI

FPI - 29

SOLICITUD DE ANOTACIÓN DE TRANSFERENCIA TOTAL DE MARCAS

SOLICITANTE (A FAVOR DE QUIEN SE PIDE LA ANOTACIÓN)

Nombre: Rut:

Dirección: Rut:

Comuna: Provincia: País: Teléfono:

REPRESENTANTE

Nombre: Rut:

Dirección: Rut:

Comuna: Provincia: País: Teléfono:

TITULAR DEL REGISTRO

Nombre: Rut:

MARCA QUE SE TRANSFIERE

Nº DE REGISTRO QUE SE TRANSFIERE

ACOMPaña:

DOCUMENTO PRIVADO

DOCUMENTO PÚBLICO

FECHA DOCUMENTO:

NOTARIA O CONSULADO

Nº DE PODER

Número de Repetición de Documento de anotación

Forma Subscrita e Aprobada

www.inapi.cl

■ **Solicitante**

§ 40. El solicitante de una anotación es la persona a cuyo favor se efectuará la inscripción al margen del registro, una vez aceptada su solicitud y acreditado el pago de la tasa. Esto es, el licenciatario, el acreedor prendario, el comprador, el cesionario, el demandante en caso de medidas precautorias decretadas por tribunales, según sea el caso.

§ 41. Sólo las partes otorgantes están autorizadas para presentar tal solicitud, pero nada impide que éstas faculten a un tercero o al portador del documento respectivo (original o copia autorizada) para efectuarlas.

§ 42. Quien actúe mediante representante y haya registrado el mandato o instrumento donde conste la personería ante INAPI, debe señalar en el formulario el Número de Poder custodiado ante el Instituto.

§ 43. Poder al portador- poder especial para requerir inscripción:

- a. En el caso que el documento fundante de la anotación contenga una cláusula tipo, confiriendo poder al portador para requerir las inscripciones a que hubiera lugar; dicho poder es válido y aceptado por INAPI para los efectos de practicar la anotación.

Sin perjuicio de lo indicado en cuanto el poder conferido al portado de copia para efectuar trámites conducentes al registro, al momento de completar el formulario de anotación, debe indicarse como representante del nuevo titular o de la persona a cuyo favor se hace la anotación, la persona que se señale como tala en el documento fundante de la anotación (y no a quien se faculta para inscribir).

b. INAPI completará los datos del representante extrayendo su nombre, domicilio, RUT y correo electrónico del documento fundante. Si faltare alguno de estos datos requerirá, mediante una resolución, que se complemente la información.

c. Excepción: El poder al portador no será válido y se formulará la correspondiente observación, cuando el beneficiario de la anotación sea una persona jurídica extranjera, toda vez que, por expreso mandato legal deberá designarse un apoderado o representante con domicilio en Chile (artículo 2° en relación con el art. 13° ley 19.039). No obstante, cuando en el documento fundante de la anotación acompañado o custodiado previamente conste con claridad la individualización del representante legal a los efectos del art. 2° de la ley 19.039, caso en que podrá admitirse la cláusula al portador, pues el propio contrato da cuenta del requisito exigido por la LPI.

▪ **Documentos fundantes de la anotación**

§ 44. Junto con la solicitud de anotación, se debe acompañar el documento que da cuenta del traspaso de derechos sobre la marca:

- a. *Actos o contratos*. Se debe acompañar el documento donde consta el **contrato o acto jurídico** que motiva la anotación marginal. La [Circular N°004 de INAPI de 2012](#) “Sobre forma de comparecer ante el Instituto de Propiedad Industrial” especifica las formalidades que estos actos y contratos deben cumplir cuando sean causante de un cambio de titularidad en el registro de la marca, pero básicamente exigen requisitos mínimos.

- b. *Medidas precautorias.* Se debe adjuntar una **copia autorizada de la resolución** que concedió la medida (art. 66 RLPI); con su correspondiente certificado de ejecutoriedad, de lo contrario será observada por INAPI.
- c. *Transmisión por causa de muerte.* Se debe acompañar el documento que da cuenta de la **posesión efectiva** de la herencia en original o en copia autorizada.

§ 45. En cualquiera de los casos antes mencionados, se debe presentar el documento correspondiente debidamente traducido al español, si es que hubiere sido otorgado en otro idioma. No se exige una traducción oficial.

§ 46. En caso de duda o datos insuficientes, INAPI siempre podrá requerir la presentación de documentos y antecedentes adicionales.

§ 47. Todo lo antes señalado se aplica a los documentos otorgados digitalmente y con firma electrónica.

▪ **Tramitación**

§ 48. Los actos de inscripción de anotaciones a registros de marcas son actos de conservaduría y por tanto a la tramitación de este tipo de solicitudes se aplica la norma general art. 22 LPI, conforme a la cual: *“Presentada una solicitud, el Conservador de Marcas verificará que se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentación. Si en este examen formal el Conservador de Marcas detectare algún error u omisión, apercibirá al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar la corrección dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. De la resolución que declara abandonada la solicitud, se podrá reclamar ante el [Director Nacional de INAPI] de acuerdo a las normas generales. De no mediar la corrección o no aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada”.*

§ 49. En consecuencia y por aplicación de los principios generales, corresponde a la autoridad examinar:

- a. Si el documento fundante cumple o no con las formalidades exigidas por la normativa marcaria. (De no existir norma especial, debe cumplir con los requisitos formales que la legislación común establece para la validez del acto o contrato de que se trate);
- b. Si dicho documento da cuenta de un acto jurídico que tenga por objeto una marca comercial registrada y correctamente individualizada;
- c. Si la marca objeto de la anotación se encuentra vigente;
- d. Si el acto jurídico ha sido celebrado por el propietario de dicha marca; y
- e. Si el compareciente cuenta con poder suficiente para presentar la solicitud.
- f. Si existe algún error u omisión subsanable el Conservador dictará una resolución de apercibimiento de acuerdo a lo dispuesto en el citado art. 22 LPI. Como se mencionó anteriormente, INAPI siempre puede ordenar al solicitante la presentación de documentos adicionales.
- g. Si la solicitud cumple con las exigencias de forma, será aceptada derechamente y el solicitante deberá acreditar el pago de la tasa correspondiente como se indica más adelante.

▪ **Resolución final**

§ 50. Tratándose de actos de constatación del cumplimiento de requisitos meramente formales, o actos de conservaduría, al igual que para el caso de examen de aspectos formales de una solicitud de registro, renovación, confección y custodia del registro de las Indicaciones Geográficas y Marcas Comerciales, registro de las anotaciones y extensión de Títulos y Certificados, la resolución final es dictada por el Conservador de Marcas de INAPI.

§ 51. Si no ha mediado observación formal, la Conservadora de Marcas aceptará la solicitud de anotación marginal; o si habiendo mediado observación, ésta sido corregida en tiempo y forma por el interesado, la solicitud será igualmente aceptada por la Conservadora de Marcas.

§ 52. Se decretará el abandono de una anotación, cuando no se efectúen la/s corrección/es a la/s observación/es de forma notificadas por el Conservador.

§ 53. Por su parte, la anotación se rechazará cuando no pueda efectuarse el examen; por ejemplo, por no haberse acompañado documento fundante o bien examinado éste se advierta un error insubsanable. Estos casos pueden darse por:

- a. La ausencia de documento fundante;
- b. Uso de un formulario incorrecto, que no corresponde a la anotación que se quiere inscribir (el documento fundante da cuenta de un cambio de nombre y se solicitó anotación de transferencia);
- c. El registro al cual afecta la anotación se encuentra caduco;
- d. El registro no corresponde con la marca individualizada en el documento fundante; es decir, del documento fundante no es posible determinar el registro afectado; o
- e. El titular es distinto del que se encuentra inscrito ante INAPI, lo que puede deberse a la existencia de actos o contratos celebrados en el tiempo intermedio respecto de los cuales no se efectuaron las anotaciones marginales correspondientes.

▪ **Prelación**

§ 54. La **prelación** o preferencia para resolver las solicitudes de anotación está dada por la fecha de presentación y específicamente por el número correlativo de la solicitud.

§ 55. Sin embargo, tratándose de medidas precautorias ordenadas por algún tribunal ordinario o especial, dada su naturaleza, éstas deben ser anotadas por INAPI con preferencia a cualquier solicitud presentada por un particular. La cual se suspenderá hasta la tramitación completa de la anotación de medida precautoria.

▪ *Recursos*

§ 56. En contra de la resolución final que se pronuncia sobre la solicitud de anotación, dado que no se trata de una resolución definitiva o interlocutoria pronunciada por el Director Nacional, son procedentes el recurso de reposición y jerárquico de la LBPA (arts. 15 y 59 LBPA), no siendo procedente por lo mismo el recurso de apelación (art. 17 bis B ley 19.039)

§ 57. Sin embargo, y por tratarse de una norma especial contenida en la propia LPI, el interesado puede también deducir el recurso de corrección por error de hecho (art. 17 bis A LPI).

▪ *Efectos de la resolución de término*

§ 58. Si la solicitud de anotación marginal se tiene por **abandonada**, no es la autoridad quien limita los efectos del acto jurídico, manteniendo su ineficacia respecto de terceros, sino que es el propio solicitante quien manifiesta tácitamente su voluntad de renunciar a la solicitud.

§ 59. Con todo, nada impide en este caso que el mismo interesado, o cualquier persona facultada para ello, presente una **nueva** solicitud de anotación.

§ 60. La resolución de **aceptación** de la anotación marginal da origen a una carga jurídica para el interesado, que consiste en pagar una tasa a beneficio fiscal de 1 UTM (art. 18 bis D LPI) y acreditar dicho pago ante INAPI dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha en que queda ejecutoriada la resolución que autoriza la anotación, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo (art. 18 bis E LPI). Como se trata de un plazo contemplado en la propia LPI, es fatal, improrrogable y de días hábiles, por lo cual no se computan los días sábado, domingo ni festivos (art. 11 LPI).

- **Alcance de la anotación**

§ 61. La **competencia** de la autoridad marcaria para pronunciarse acerca de la solicitud de anotación marginal no se extiende a la validez del acto o contrato objeto de la anotación, como tampoco a las facultades de los otorgantes. Toda discusión acerca de la validez del acto jurídico es de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia.

III. Ejecución y contenido de la anotación marginal

§ 62. Sólo se materializa cuando se notifica la resolución que ordena la inscripción de la anotación.

§ 63. Conforme al art. 34 RLPI, los efectos del acto o contrato sobre la marca, con respecto a terceros (oponibilidad), se producen “sólo a partir de dicha anotación, previa aceptación y pago de los derechos correspondientes” ([Ver anexo tasas](#)).

§ 64. La autoridad pública encargada de practicar materialmente la anotación marginal es el Conservador de Marcas, quien es la autoridad a cargo del Registro de Marcas.