

INTRODUCCIÓN

Además de las atribuciones administrativas del Director Nacional de INAPI, relacionadas con materias de propiedad industrial —y de marcas comerciales en particular— dicha autoridad es también competente para conocer y resolver, como tribunal de primera instancia, diversas materias en que existe controversia entre partes, tales como oposiciones a solicitudes de registro y nulidad de registros de marca.

Sumario

- I. Fuentes normativas
- II. Competencia contenciosa del Director Nacional de INAPI
 - A. Materias de competencia del Director Nacional de INAPI
 - Conocimiento y resolución de los juicios de oposición
 - Conocimiento y resolución de los juicios de nulidad de registro
 - Conocimiento y fallo de cualquier reclamación relativa a la validez o efectos de un registro marcario o de los derechos de propiedad industrial en general
 - B. Contenido del capítulo “Procedimientos contenciosos (litigiosos)”

I. Fuentes normativas

Art. 17 inc 1° LPI: Fija las materias de competencia del Director Nacional de INAPI en asuntos contenciosos.

Art. 5 inc. 3 LPI: Menciona expresamente el concepto de “tribunal de primera instancia”.

Art. 4 letra A) Ley 20.254: Prescribe la capacidad para resolver, en primera instancia, los asuntos que la ley entregue a su conocimiento.”

II. Competencia contenciosa del Director Nacional de INAPI

Las atribuciones del Director Nacional de INAPI para conocer y resolver, como tribunal de primera instancia, están reconocidas en los artículos 5° inc. 3° LPI y 17° inc 1° LPI, todas en relación con Art. 4° letra A) Ley 20.254.

A. Materias de competencia del Director Nacional de INAPI

▪ *Conocimiento y resolución de los juicios de oposición*

§ 1. Esta competencia, además de lo dispuesto en el art. 17 LPI, arranca de lo dispuesto en el art. 5° LPI, conforme al cual “Cualquier interesado podrá formular ante el [Instituto] oposición a la solicitud”.

▪ *Conocimiento y resolución de los juicios de nulidad de registro*

§ 2. Dispone el art. 17° inc. 1° LPI que “Los juicios [...] de nulidad de registro [...] se substanciarán ante el [Director Nacional de INAPI], ajustándose a las formalidades que se establecen en esta ley”.

§ 3. De conformidad a la misma LPI, “procede la declaración de nulidad del registro de marcas comerciales cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 20 de esta ley” (art. 26 LPI). Se trata de las “Prohibiciones de registro” analizadas en el Capítulo XI de estas directrices.

▪ **Conocimiento y fallo de cualquier reclamación relativa a la validez o efectos de un registro marcario o de los derechos de propiedad industrial en general**

§ 4. Esta norma alude a la competencia del Director Nacional de INAPI que dice relación con asuntos *registrales*, y por lo mismo quedan necesariamente fuera de su competencia, entre otros:

- La responsabilidad por **infracción** en perjuicio del titular de una marca registrada.
- La validez o alcance de **contratos u otros actos jurídicos** en que esté involucrada una marca comercial.

§ 5. Establecidos los límites de la competencia especial marcaria, y en atención a las diferentes expresiones que utiliza el art. 17 LPI, que distingue entre “juicios” y “cualquier reclamación”, se concluye que quedan comprendidos aquí, sin perjuicio de materias que puedan analizarse caso a caso:

- Los **incidentes de terceros interesados** en procedimientos administrativos que no contemplan la procedencia de la oposición, conforme a la regulación de la ley 19.880, como el procedimiento de anotación marginal y el procedimiento de renovación de registro de marca.

JURISPRUDENCIA

INAPI ha aceptado tramitar y resolver incidencias administrativas en procedimientos de anotación marginal y de renovación de registro.

[Ver resolución](#) (solicitud de renovación N° 1000781)

B. Contenido del capítulo “Procedimientos contenciosos (litigiosos)”

- § 6. En el presente capítulo “Procedimientos contenciosos (litigiosos)” —del cual esta Sección forma parte— se analiza el “Procedimiento de oposición a solicitud de registro” y el “Procedimiento de nulidad de registro”. Además, dada su incidencia con los anteriores, se explican también las “Normas comunes a todo procedimiento”.