

PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN A SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

El procedimiento de oposición está regulado por normas específicas de tramitación contenidas en la LPI. Por lo mismo, se trata de un juicio especial que se rige primeramente por sus propias reglas específicas y, en defecto de ellas, se aplican las Disposiciones Comunes a todo Procedimiento, cuidando que la remisión no desnaturalice los principios que inspiran a este procedimiento especial.

Sumario

- I. Generalidades
 - A. Naturaleza de la oposición
 - B. Las partes

- II. Período de discusión
 - C. Demanda de oposición
 - Plazo
 - Escrito de oposición
 - Requisitos específicos de la demanda de oposición
 - Causales de oposición
 - Notificación de la oposición
 - Otras notificaciones
 - D. Contestación a la oposición
 - Plazo para contestar
 - Formalidades

- III. Periodo de prueba
 - E. Resolución que recibe la causa aprueba
 - Notificación
 - Recursos
 - F. Término probatorio
 - G. Medios de prueba

- IV. Periodo de sentencia
 - H. Citación a oír sentencia
 - I. Sentencia definitiva
 - Naturaleza y finalidad
 - Requisitos y limitaciones
 - Notificación
 - J. Efectos de la sentencia definitiva
- V. Recursos contra la sentencia definitiva
- VI. Otras formas de terminación del procedimiento de oposición

I. Generalidades

A. Naturaleza de la oposición

- § 1. La oposición a la solicitud de registro de una marca comercial, es una acción mediante la cual un tercero interesado pide que una solicitud de registro no se convierta en marca registrada, por considerar que incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad, de aquellas establecidas en el artículo 20° de la LPI.
- § 2. El fundamento de la acción de oposición suele encontrarse en la protección de la propiedad marcaria o interés privado del demandante, pero también puede tener por fundamento que un signo determinado deba permanecer en el dominio público y en consecuencia no deba registrarse.
- § 3. Jurídicamente la oposición es una demanda y da origen a un “juicio”, como lo reconoce la propia LPI (art. 17° inc. 1° LPI). Para estos efectos el Director Nacional de INAPI desempeña un rol de tribunal especial.
- § 4. El procedimiento de oposición sólo puede ser iniciado mediante una demanda de oposición, única figura que acepta la normativa del ramo como idónea para suspender la tramitación administrativa registral y dar inicio a un proceso contencioso.
- § 5. Como consecuencia, de la presentación de una oposición el expediente deja de ser simplemente administrativo. Al existir una controversia al procedimiento se altera para constituirse en un contencioso y el director nacional de INAPI se constituye en juez de primera instancia.

B. Las partes

- § 6. En el procedimiento de oposición, las partes reciben las denominaciones de oponente y demandado. El oponente es la persona que demanda o demandante y constituye el sujeto activo en estos juicios. El demandado es precisamente el solicitante de la marca en trámite y para estos efectos es el sujeto pasivo de la acción.

§ 7. En este tipo de procesos es usual la pluralidad de partes, como consecuencia de la presentación de dos o más oposiciones contra una misma solicitud de registro de marca. Se considera que cada oponente es una parte independiente que defiende intereses también independientes de los que sostienen las partes restantes, solución que se adecua correctamente a la naturaleza de la institución de las oposiciones.

II. Período de discusión

C. Demanda de oposición

▪ *Plazo*

§ 8. El plazo para presentar una oposición es de **30 días**, contados de la fecha de publicación del extracto de la solicitud en el Diario Oficial (art. 5 inc. 1° LPI).

El plazo de 30 días para oponerse solo considera como días hábiles lunes a viernes. Una vez notificado al demandado (solicitante) se aplican las normas del CPC sobre cómputo de días, por lo que el día sábado es un día hábil, a los efectos de computar plazos de días.

§ 9. Este plazo, por su redacción, es de carácter *fatal* y por lo mismo *improrrogable*.

▪ *Escrito de oposición*

§ 10. El libelo de oposición debe reunir los requisitos propios de cualquier escrito judicial y en especial los señalados en Resolución Exenta N° 11 de este Instituto publicada de 19 de enero de 2010, en cuanto a la pre-suma y suma, debiendo indicar, en cuanto a materia, si se trata de una oposición y el número de solicitud a que debe asociarse. Por su parte, en cuanto a la suma debe indicarse el objeto del escrito y de las partes que lo componen, como se muestra a continuación.

- Materia: Oposición
- Número de solicitud impugnada: XXXXX
- Suma: En lo principal: presenta demanda de oposición. En el primer otrosí: acompaña documentos. En el tercer otrosí: constituye patrocinio.

§ 11. Se debe comparecer con patrocinio de abogado (art. 5° inc. 3° LPI) y *conferir mandato para comparecer en asuntos contenciosos relativos a la propiedad industrial*, aspectos tratado en la sección “[Poderes](#)” del capítulo “Aspectos generales” de estas Directrices.

§ 12. La normativa marcaria no exige que el oponente deba acompañar documentos fundantes de la demanda, aunque nada impide que el oponente los presente en esta oportunidad.

§ 13. Para conocer los requisitos y forma de presentación de los escritos puede consultar la sección “[Presentaciones \(formularios y escritos\)](#)” del capítulo “Aspectos generales” de estas Directrices.

▪ **Requisitos específicos de la demanda de oposición**

§ 14. No obstante lo anterior, en concordancia con el art. 254° del CPC en dicho escrito se debe:

- a) Designar el tribunal ante quien se entabla la demanda, que en este caso es el Director Nacional de INAPI.
- b) Indicar el nombre, domicilio, profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen:
 - Demandante es la persona que tiene interés en el rechazo de la solicitud de marca.
 - Representante del demandante, en los casos que quien se opone es una persona jurídica.
 - Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, pues tratándose de un juicio es obligatoria la comparecencia de las partes a través de un abogado.

- c) Indicar el nombre, domicilio, profesión u oficio del demandado, dichos datos pese a que se encuentran ya contenidos en la carátula del expediente de la solicitud, deben ser señalados en el escrito de demanda de oposición.
- d) Exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya. Para oponerse, conforme lo establece el art. 23° del CPC, deben verse afectados derechos del demandante y no sólo meras expectativas, para lo cual deben individualizarse los derechos conculcados en el escrito de la demanda. La mayoría de los casos de oposiciones se fundan en la existencia de derechos anteriores o derechos preferentes por parte del demandante.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de las denominadas prohibiciones absolutas, que miran el interés general de la sociedad, quien presente una demanda no requiere acreditar como es que la solicitud afecta directamente sus intereses.

- e) Enunciación precisa y clara, en la conclusión de las peticiones que se someten al fallo del tribunal. Por regla general en estos casos lo que se pide es el rechazo (total o parcial) de la solicitud de marca, o que la protección se confiera sin protección a determinados segmentos del signo solicitado para ser registrado como marca.

▪ **Causales de oposición**

§ 15. La oposición se debe fundar en alguna causal o razón jurídica por la cual la solicitud de registro de marca debiera ser rechazada. Usualmente se invoca la afectación a alguna prohibición de registro contemplada en el art. 20° LPI.

Sin embargo, nada impide que otra ley o fuente normativa disponga prohibiciones de registro de determinados signos.

Así, por ejemplo, el Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico, vigente en Chile desde el 14 de diciembre de 1983, en su artículo 1, relativo a la Obligación de los Estados, indica "Todo Estado parte en el presente Tratado se compromete a rehusar o anular el registro como marca y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización

▪ **Notificación de la oposición**

§ 16. La notificación de oposición al solicitante se efectúa por **carta certificada** expedida al domicilio señalado en el expediente. La notificación consiste en el envío de una copia íntegra de la oposición y de la resolución dictada por INAPI (art. 13 inc. 2° LPI).

§ 17. La notificación se entiende efectuada 3 días después que la carta es depositada en el correo (art. 13° inc. 2° LPI).

Es importante destacar que la notificación de la oposición se realiza oficiosamente por INAPI, de manera que su materialización no recae sobre el oponente.

§ 18. Sin perjuicio de lo expuesto, esta resolución igual se notifica por el estado diario, de modo que pueda producir efectos también para el oponente.

▪ **Otras notificaciones**

§ 19. Las restantes notificaciones dentro del proceso de oposición se practican por el estado diario (art. 13° inc. 1° LPI). Acerca del “estado diario”, para mayor información sobre este tipo de notificaciones puede consultarse la sección “[Notificaciones](#)”, contenida en el capítulo “Aspectos generales” de estas Directrices.

§ 20. Una excepción a la norma general anterior, ocurre cuando se solicita como medio de prueba la absolución de posiciones. En este caso el absolvente debe ser notificado por cédula (art.48° del CPC), pues en dicha resolución se ordena la comparecencia personal de una de las partes.

D. Contestación a la oposición

▪ *Plazo para contestar*

§ 21. Formulada una oposición, INAPI provee el escrito y confiere “traslado” de ella al solicitante, para que éste haga valer sus derechos, por el plazo de **30 días hábiles** (lunes a viernes).

§ 22. El traslado confiere al demandado (solicitante de la marca objeto de la demanda) la opción de responder.

§ 23. Este plazo de 30 días es de carácter *fatal e improrrogable*.

▪ *Formalidades*

§ 24. Por expresa disposición del artículo 5° inciso 3° de la LPI, el solicitante (demandado) deberá comparecer *patrocinado* por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión conforme a lo dispuesto por la ley N° 18.120. Para esto deberá conferir mandato para comparecer en asuntos contenciosos relativos a la propiedad industrial, aspectos que tratados en la sección “[Poderes](#)” del capítulo “Aspectos generales” de estas Directrices.

§ 25. Acerca de los requisitos y forma de presentación de los escritos puede consultarse la sección “[Presentaciones \(formularios y escritos\)](#)” del capítulo “Aspectos generales” de estas Directrices.

§ 26. Omisión de la contestación: La inacción es la actitud del demandado que no ejecuta ningún acto de defensa dentro del término de emplazamiento. Este tipo de reacción significa que el demandado niega tácitamente los hechos fundantes de la demanda, los que deben ser probados por el oponente.

§ 27. En todo caso, una vez notificada la demanda, el demandado (solicitante) es parte en el proceso, lo que conlleva consecuencias:

- Se le notifican todas las resoluciones del proceso, como se dijo mediante el estado diario.

- El demandado (solicitante) inactivo puede comparecer en cualquier estado del proceso, respetando lo obrado con anterioridad.

III. Periodo de prueba

E. Resolución que recibe la causa aprueba

§ 28. Dispone la LPI que si hubiera hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba (art. 10° inc. 1°LPI).

▪ *Notificación*

§ 29. La resolución que recibe la causa a prueba se notifica por el estado diario.

▪ *Recursos*

§ 30. La resolución que recibe la causa a prueba es susceptible del recurso de reposición, en la medida que dicho recurso tenga por finalidad solicitar que se modifiquen, eliminen o agreguen hechos controvertidos, de conformidad al mérito del proceso (art. 319° inc. 1° CPC).

§ 31. Dicha reposición debe interponerse dentro del plazo de 3 días computables de lunes a sábado, por tratarse de un plazo establecido en el CPC, no en la LPI. En cuanto a la tramitación de dicho recurso, el tribunal puede pronunciarse de plano sobre el mismo, o bien tramitarlo como incidente, lo cual significa conferir traslado a la contraparte antes de resolver. Esta última es la práctica habitual de INAPI.

§ 32. Si no se recibe la causa a prueba, de modo explícito o implícito (cuando derechamente cite a las partes a oír sentencia), la procedencia del recurso de reposición está expresamente contemplada en el CPC y debe presentarse dentro de 3 días, que se computan conforme a las normas del CPC, fundándose en un error de hecho (art. 432° inc. 2 CPC).

F. Término probatorio

§ 33. El término probatorio es de 30 días hábiles (lunes a viernes). Este **plazo es prorrogable** hasta por 30 días más, en “casos calificados”, conforme lo dispone el art.10° inciso final de la LPI

Como toda prórroga, ésta debe ser solicitada por alguna de las partes antes del vencimiento del término probatorio y, de ser aceptada la prórroga, el plazo adicional comienza a correr a contar de la fecha de expiración del término probatorio original.

G. Medios de prueba

§ 34. Dispone la LPI que en estos procedimientos las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba habituales en este tipo de materias, y de los señalados en el Código de Procedimiento Civil. Sólo se excluye como medio de prueba, la prueba testimonial (art. 12° LPI).

§ 35. La referencia a “habituales” dice relación por ejemplo con material publicitario, audiovisual, ejemplares de productos que portan una marca.

§ 36. Cuando se acompañan documentos al proceso, éstos siempre deben ser presentados en idioma español, o debidamente traducidos. En este último caso no se requiere que las traducciones sean oficiales, pero naturalmente deben ser íntegras y completas (art. 10 bis inc. 1° LPI).

§ 37. Cuando alguna de las partes solicita la exhibición de material audiovisual o presenta pruebas en medios electrónicos, INAPI fija día y hora al efecto. De dicha diligencia se deja constancia en acta. Lo mismo ocurre cuando se cita a absolver posiciones.

IV. Periodo de sentencia

H. Citación a oír sentencia

§ 38. Una vez que la etapa de prueba está concluida, de oficio o a petición de parte se cita a las partes a oír sentencia. Este concepto técnico jurídico significa que se cierra la etapa de prueba y se da inicio a la etapa de redacción de la sentencia.

§ 39. Conforme al art. 10° bis inc. 2° LPI, citadas las partes para oír sentencia, no se admiten escritos ni pruebas de ningún género. No obstante, esto no significa que hasta dicha oportunidad puedan presentarse medios probatorios pues estos últimos, conforme a las reglas generales del CPC, sólo pueden ser presentados hasta el vencimiento del término probatorio (art. 348° del CPC)

§ 40. La limitación en cuanto a que una vez citadas las partes a oír sentencia no se admiten escritos ni pruebas de ningún tipo admite ciertas excepciones expresas contempladas en la misma norma, que son:

- **Avenimiento** entre las partes, que es el acuerdo entre oponente y solicitante que pone fin al juicio;
- **Cesión de la solicitud**, en virtud de la cual las calidades de oponente y demandado confluyen en una única persona;
- **Desistimiento de la demanda**, en virtud del cual el oponente expresa su voluntad de renunciar a la acción;
- **Desistimiento total de la solicitud** por parte del demandado (solicitante); y
- **Limitación de la cobertura de productos y/o servicios**. Esta acción desde la perspectiva jurídica constituye un desistimiento de la solicitud para el registro de la marca, para acotarse a unos ciertos y limitados productos o servicios, de manera tal de diferenciarse de los del titular de la demanda de oposición.

§ 41. Adicionalmente y por aplicación de las reglas procesales comunes del CPC, también son procedentes, después de citadas las partes a oír sentencia, las siguientes actuaciones:

- Incidente de nulidad procesal o su declaración de oficio por el tribunal, así como el ejercicio por parte de INAPI de sus facultades de corregir de oficio los errores que observe en la tramitación del proceso (art. 433° inc. 2° CPC, en relación con los arts. 83° y 84° CPC).
- Dictación de medidas para mejor resolver (art. 433° inc. 2° CPC, en relación con el art. 159° CPC), así como los escritos relacionados estrictamente con las medidas para mejor resolver (art. 159° incs. 1° y 3° CPC).
- Objeción de documentos, cuando el término de citación o de apercibimiento de reconocimiento hayan comenzado a correr al tiempo de dictarse la citación para oír sentencia (art. 433, inc. 2 CPC). Dispone dicho precepto que *“Los plazos establecidos en los artículos 342 N.º 3, 346 N.º 3 y 347 que hubieren comenzado a correr al tiempo de la citación para oír sentencia, continuarán corriendo sin interrupción y la parte podrá, dentro de ellos, ejercer su derecho de impugnación”* .

I. Sentencia definitiva

▪ *Naturaleza y finalidad*

§ 42. La sentencia definitiva es la resolución dictada por el Director Nacional, mediante la cual se resuelve el conflicto de intereses sometido a su conocimiento. En otras palabras, se pronuncia dando o no lugar a la oposición presentada y – complementariamente – se pronuncia sobre la registrabilidad de la solicitud de marca objeto de la controversia.

§ 43. Esta sentencia definitiva tiene tres objetivos fundamentales:

- Resolver la contienda de intereses entre oponente y solicitante;
- Pronunciarse acerca de la aceptación o rechazo definitivo de la solicitud de registro de marca; y

- Si se ha dictado previamente una observación de fondo, ésta será *ratificada* (mantenida) o *reconsiderada* (desechada) en la sentencia definitiva.

§ 44. Conforme a lo expuesto, la sentencia definitiva reviste un doble carácter, ya que por un lado es propiamente la *decisión de lo controvertido en el litigio* y, a la vez, es la *resolución final del procedimiento administrativo* de registro de marca.

▪ Requisitos y limitaciones

§ 45. La sentencia definitiva debe ser fundada y cumplir con los requisitos que para este tipo de sentencias prescribe el art. 170° del CPC. En la práctica, las sentencias de juicios de oposición de INAPI contienen una parte expositiva, una parte considerativa y una parte resolutive.

§ 46. En la sentencia definitiva, la solicitud de registro no puede ser rechazada por una causal diferente a las contenidas en las oposiciones o en las observaciones de fondo (art. 22° LPI y 24° RLPI).

Ejemplo de sentencia definitiva de oposición

Fallo de rechazo

Solicitud 1.197.275.
[No. Inscripción: 2017.18241]
Hoja 1 de 3.

1197275-
ASESORIAS SIMPLICITY SPA-GENERACION
S SPA
SIMPLICITY
FALLO N° **181275**

Santiago, tres de febrero de 2017

VISTOS:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

TIPO / NRO. SOLICITUD : Marca de servicios / 1.197.275.
FECHA DE SOLICITUD : 28/03/2016.
MARCA (Mixta) : **SIMPLICITY**
simplicity

CLASE : 37.
COBERTURA : INCL. Servicios de construcción y reparación (excepto software), informaciones en materia de construcción, informaciones en materia de reparaciones (excepto software).
SOLICITANTE : Asesorías Simplicity SpA.
ABOGADO PATROCINANTE : Valeria Taborga Bruzzone.

2. ANTECEDENTES DE LA(S) OPOSICION(ES).

OPONENTE : GENERACION S SPA.
ABOGADO PATROCINANTE : JUAN ENRIQUE PUGA VALDES.

CAUSALES INVOCADAS : El actor fundamenta su demanda en que, a su juicio, la marca pedida infringe lo previsto en los artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso 1° de la Ley N° 19.839 al ser muy semejante a la marca de su propiedad

SÚMPLICITY, solicitud N° 1.196.381, para distinguir construcción, instalación, reparación y mantenimiento de muebles e inmuebles, especialmente centrales para la producción de energías renovables o no convencionales, motores, turbinas, motores, aparatos, equipos e instrumentos para la producción de energías provenientes de fuentes renovables o no convencionales, clase 37. Continúa la exposición de su pretensión, afirmando que tras comparar los signos aludidos, su signo presenta semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con el signo de autos, lo que sumado a la coincidencia de sus ámbitos de protección, provocará que los usuarios incurran en errores o confusiones en

- **Notificación**

§ 47. La sentencia definitiva se notifica **exclusivamente por el estado diario**.

J. Efectos de la sentencia definitiva

§ 48. La sentencia definitiva produce los efectos generales propios de este tipo de resoluciones, que son el desasimio del tribunal (art. 182° CPC) y la acción y excepción de cosa juzgada (art. 175° CPC).

§ 49. Dependiendo del tipo de decisión adoptada respecto de la demanda de oposición se siguen las siguientes características o contenido general de este tipo de resoluciones:

- Cuando se **acoge en todas sus partes la oposición** formulada, por lo regular deberá rechazar totalmente la solicitud, ya que de lo contrario incurriría en decisiones contradictorias. Sin embargo, es posible que la pretensión del oponente no sea el rechazo total de la solicitud de registro, sino sólo el rechazo a una parte del campo operativo de la marca, que se estima incompatible con el campo operativo amparado por la marca que fundó la oposición (en el caso que el fundamento de la oposición sea una marca previa). En tales supuestos, el rechazo parcial de la marca solicitada también satisface completamente la pretensión del oponente.
- Cuando se **acoge parcialmente la oposición**, normalmente se pronunciará en consecuencia respecto de la marca solicitada a registro. Así, por ejemplo, si el oponente pretende el rechazo total de la solicitud pedida para determinados productos y servicios de las clases 9, 38 y 42, en base a una marca similar para productos específicos de la clase 9, el fallo correspondiente —junto con acoger parcialmente la oposición— rechazará la marca pedida sólo los productos de la clase 9 que colisionen con los de la marca anterior, pero otorgará el registro para los restantes productos y servicios de las clases 9, 38 y 42. (Esto último, en el entendido que no se establezca algún tipo de relación entre los productos y/o servicios).

- Si se **rechaza la oposición**, aún la solicitud de registro podría ser rechazada por INAPI. Esta hipótesis requiere que previamente INAPI haya formulado una observación de fondo y que el fundamento de la oposición desestimada difiera del fundamento de la observación de fondo, pues de coincidir, necesariamente deberá reconsiderar la observación de fondo formulada.

En tales casos, si el Director Nacional estima que la marca solicitada a registro es incompatible con otro signo o está afectada a cualquier otra causa de irregistrabilidad, junto con rechazar la oposición, rechazará de oficio la marca solicitada.

V. Recursos contra la sentencia definitiva

§ 50. En contra de la sentencia definitiva del Director de INAPI proceden los siguientes recursos:

- **Recurso de corrección:** Procede cuando la sentencia definitiva contenga o se funde en manifiesto error de hecho. En la práctica este recurso tiene aplicación cuando se ha omitido el pronunciamiento sobre una oposición, o existe incoherencia entre la parte considerativa y la resolutive (art. 17 bis A LPI). Acerca de este recurso puede consultarse la sección homónima del capítulo “Recursos” de estas Directrices.
- **Recurso de aclaración, rectificación o enmienda** (art. 182 CPC). Se rige por las reglas propias del CPC.
- **Recurso de apelación de la LPI:** Se interpone ante el mismo INAPI para ser conocido y resuelto por el TDPI, tribunal que, conociendo del recurso, puede confirmar o revocar la resolución recurrida. Contra el fallo del TDPI se puede deducir recurso de casación en el fondo ante la Excm. Corte Suprema. Acerca de este recurso de apelación puede consultarse la sección homónima del capítulo “Recursos” de estas Directrices (art. 17° bis B inc. 1° LPI).

VI. Otras formas de terminación del procedimiento de oposición

§ 51. Aunque la sentencia definitiva es la forma usual de terminación del proceso de oposición, existen otras también otras formas de terminación de este proceso:

- **Desistimiento de la demanda.** Se rige por las reglas procesales comunes contempladas en el CPC.
- **Abandono del procedimiento.** Se rige por las reglas procesales comunes contempladas en el CPC.
- **Desistimiento de la solicitud.** Se trata de un acto mediante el cual el interesado manifiesta su voluntad de no continuar con el procedimiento administrativo iniciado como consecuencia de su propia solicitud. Por efecto de tal revocación, desaparece el acto inicial que dio origen al procedimiento administrativo, de tal suerte que tanto dicho procedimiento registral como el proceso jurisdiccional (accesorio de aquel) ya no tienen razón de ser.