

DISPOSICIONES COMUNES A TODO PROCEDIMIENTO CONTENIDAS EN EL CPC

Los procedimientos contenciosos marcarios se rigen, en primer término, por la normativa especial contemplada en la LPI; y, en subsidio de lo anterior, se aplica el derecho común procesal contenido en las “Disposiciones Comunes a todo Procedimiento” del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del referido código. Esto último encuentra como límite en la compatibilidad que las normas generales deben tener con las normas especiales que rigen los procedimientos ante INAPI.

La Excm. Corte Suprema ha resuelto reiteradamente que las Disposiciones Comunes a todo procedimiento son plenamente aplicables a los procedimientos contenciosos de propiedad industrial en general, y de marcas en particular.

Sumario

- I. Sistematización de las reglas comunes a procedimientos contenciosos en estas Directrices
- II. Reglas que se rigen íntegramente por las disposiciones del CPC
 - A. Disposiciones comunes a todo procedimiento contenidas en el CPC
 - B. Reglas del juicio ordinario de mayor cuantía contenidas en el CPC
- III. Procedencia y oportunidad de los medios de prueba
- IV. Suspensión del procedimiento
- V. Medidas para Mejor Resolver

I. Sistematización de las reglas comunes a procedimientos contenciosos en estas Directrices

§ 1. En los procedimientos contenciosos tramitados ante INAPI para notificaciones (distintas de las demandas) y forma de notificación de las resoluciones se aplican las normas generales de todo proceso ante INAPI. Para conocerlas debe consultar el Capítulo sobre Aspectos Generales, especialmente en lo relativo a [resoluciones en procedimientos contenciosos](#), [notificaciones](#) y [plazos](#)

II. Reglas que se rigen íntegramente por las disposiciones del CPC

A. Disposiciones comunes a todo procedimiento contenidas en el CPC

§ 2. Se trata de reglas que son exportadas desde el Código de Procedimiento y que son aplicadas directamente en los litigios de competencia del Director Nacional de INAPI, tal y como están reguladas en dicho código.

§ 3. Las reglas comunes del CPC aplicables a los procedimientos contenciosos de marcas son básicamente las siguientes:

- i. Partes en juicio y comparecencia., que se aborda más adelante en este capítulo en la sección de procedimiento de oposición a la solicitud de registro.
- ii. Forma en que se decretan las actuaciones judiciales.
- iii. Resoluciones.
- iv. Momento en que una resolución se encuentra firme.
- v. Recursos de reposición y de aclaración, rectificación o enmienda.
- vi. Incidentes comunes.

§ 4. Incidentes especiales: i) La acumulación de autos **no es admitida** por INAPI, en atención a la especialidad de los procedimientos de oposición y de nulidad.

ii) Respecto del **abandono de procedimiento**, se discutió en el pasado su procedencia en los procesos contenciosos de marcas, pero la jurisprudencia uniforme de INAPI, ratificada por la Corte Suprema, es que este incidente especial es procedente en los procesos contenciosos conocidos ante INAPI.

La institución del abandono del procedimiento se suele alegar en asuntos contenciosos ante INAPI y si se reúnen los requisitos exigidos por el artículo 64° del CPC, ésta se declara. Estos requisitos son: transcurso del plazo de 6 meses sin actividad útil de cualquiera de las partes, alegación de esta circunstancia (por escrito) por el demandado y que la causa no se encuentre en estado de ser fallado.

Una vez que se dicta la resolución de citación a oír sentencia, el impulso procesal es de cargo de INAPI, por lo que el abandono no es procedente.

Un ejemplo de aplicación de la institución del abandono del procedimiento es el de la Solicitud 950309, marca denominativa Enjoy para vehículos de motor y sus partes, clase 12. Se presentó una demanda de oposición fundada en la existencia de una marca previa. La causa fue recibida a prueba el 26 de marzo de 2013, el demandante acompañó pruebas dentro del probatorio, sin que se realizaran gestiones por casi 10 meses. En consecuencia, el demandado (y solicitante) pidió que se decretara el abandono del procedimiento mediante escrito presentado el 4 de marzo de 2014. INAPI acogió esta petición y se pronunció sobre la solicitud de registro.

§ 5. iii) **Desistimiento de la demanda**: Tal como lo señala el artículo 148 del CPC, si antes de notificada una demanda, ésta es retirada, se considerará como no presentada.

Por el contrario, después de notificada una demanda, el demandante, podrá en cualquier estado del juicio desistirse de su acción, el que será sometido a los trámites establecidos para los incidentes.

B. Reglas del juicio ordinario de mayor cuantía contenidas en el CPC

§ 6. También se aplican en los procesos contenciosos tramitados ante INAPI las siguientes instituciones:

Las excepciones son alegaciones o defensas opuestas por el solicitante (demandado) y que pueden buscar corregir los vicios del procedimiento – en el caso de las dilatorias – o dejar sin efecto la demanda, atacando el fondo del asunto

- **Excepciones dilatorias:** Estas pueden oponerse conforme lo establece el art. 303 del CPC, hasta antes de contestar la demanda, en un mismo escrito y dentro del término del emplazamiento. Se les dará tramitación incidental, como un incidente ordinario de previo y especial pronunciamiento, pudiendo también INAPI dejarlas para resolución definitiva. La excepción de cosa juzgada y la de transacción pueden alegarse en esta etapa.

De no alegarse oportunamente después solo podrán invocarse en juicio como defensas o alegaciones.

En caso de ser desestimadas o una vez subsanados los defectos, el solicitante (demandado) cuenta con un plazo de 10 días para contestar la demanda.

Las excepciones dilatorias del art. 303° del CPC relevantes a los efectos de los juicios de oposición ante INAPI son:

- i) Falta de capacidad del demandante, o de personería o representación legal del que comparece en su nombre – En los casos en que no se cumplan con los requisitos en cuanto a la capacidad para demandar y/o del otorgamiento de [poderes](#), el demandado puede interponer esta alegación como una dilatoria.
- ii) Existencia de un litigio pendiente (Litis pendencia) – Requiere el cumplimiento de 4 condiciones: que exista un procedimiento pendiente ante el mismo tribunal, identidad legal de las partes, identidad del objeto e identidad de la causa de pedir.

iii) Ineptitud del libelo – El art. 18 bis g) LPI señala los requisitos de la demanda de nulidad y por remisión al CPC deben cumplirse los requisitos del art. 253 CPC

- Excepciones perentorias: Dicen relación con dejar sin efecto la acción, atacando su existencia. A los efectos de solicitudes y registros de marcas, las excepciones perentorias aplicables son las de prescripción, cosa juzgada y la transacción:

La acción de **prescripción** solo procederá respecto de los juicios de nulidad, por lo tanto recibe tratamiento en la sección “Juicios de nulidad” de este capítulo.

Por su parte, en cuanto a la **cosa juzgada**, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 177 del CPC, para la procedencia de la excepción de cosa juzgada es necesario que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya:

1º. Identidad legal de personas;

2º Identidad de la cosa pedida; y

3º Identidad de la causa de pedir.

La concurrencia conjunta de tales requisitos es lo que denomina triple identidad, y corresponde a una materia propia del derecho procesal común que por lo mismo no es abordada en estas Directrices.

No cabe duda acerca de la procedencia de la cosa juzgada entre dos juicios sometidos a *un mismo procedimiento*, vale decir, entre dos juicios de oposición sucesivos, o bien entre dos procesos de nulidad sucesivos. A este respecto, la cosa juzgada emanada de las resoluciones firmes es oponible a un proceso posterior sometido a un mismo procedimiento.

Cuando se trata de dos procesos sometidos a *distinta tramitación*, cabe decidir si lo resuelto en un juicio de oposición es oponible en un posterior proceso de nulidad. A este respecto, se ha resuelto que tanto la *identidad legal de personas* como la identidad de *causa de pedir* (por ejemplo, el registro fundante de la demanda) son concurrentes dos procesos sucesivos sometidos a distinto procedimiento. El punto central

de la temática radica en si la *cosa pedida* puede estimarse idéntica entre uno y otro proceso jurisdiccional.

Al respecto existe consenso en cuanto a que en el proceso de oposición la cosa pedida es el rechazo de la solicitud de registro de marca, mientras que en el juicio de nulidad lo es la invalidación de un registro de marca, de manera que la cosa pedida en ambos procesos se considera *distinta*.

La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual (art. 2466 CC). Existiendo este contrato, el demandado puede acompañarlo, poniendo término al juicio. En materia de marcas pueden darse diversos tipos de transacciones:

- En el marco de una demanda de oposición, las partes pueden limitar el uso de la marca a ciertas coberturas de productos y/o servicios, para dar por terminado el juicio.
- El usuario de una marca no registrada puede celebrar una transacción con quien registrará dicha marca, con el fin de precaver un litigio eventual.

JURISPRUDENCIA

Existen precedentes de INAPI y del TDPI en que se sostiene la postura expuesta aquí.

Ver [sol. 771907](#) [[Resuelvo 7°](#)]

III. Procedencia y oportunidad de los medios de prueba

§ 7. El término probatorio se abrirá en la medida que existan hechos que revistan ciertas características que ameriten ser acreditados en el juicio:

- Sustanciales: En cuanto son esenciales o necesarios para poder tomar una decisión final sobre el caso.

- Pertinentes: Los hechos deben concernir al pleito.

- § 8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 12° de la LPI, 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 artículo 341° del CPC, a excepción de la prueba testimonial.
- § 9. Los medios más habituales son la prueba instrumental (documentos) y el acompañamiento de ejemplares donde la marca se utiliza. Cuando se trata de ejemplares o especies en que la marca se aplica, INAPI fotografía estas especies y las devuelve a quien las presenta, certificándose por el Secretario Abogado que éstas son copia fiel del original.
- § 10. Cabe recordar que cuando se acompañan documentos, éstos deben presentarse en idioma español (art. 10 bis LPI) y si los originales fueron otorgados en otro idioma, INAPI puede pedir se acompañe su traducción.

La [Circular INAPI N°3/2014](#) regula el procedimiento para la recepción de pruebas en los expedientes de marcas.

- § 11. Las pruebas pueden presentarse desde la presentación de la demanda hasta el vencimiento del término probatorio, en primera instancia.
- § 12. Apreciación de la prueba: Una vez rendida, ésta es apreciada conforme a las reglas de la sana crítica (art. 16 LPI), que permite valorar la prueba de acuerdo a la lógica y las reglas de la experiencia.

IV. Suspensión del procedimiento

- § 13. En el procedimiento de oposición es aplicable lo dispuesto en el art. 64° inc. 2 del CPC, lo cual significa que las partes pueden acordar la suspensión del procedimiento **hasta dos veces** por instancia, sea o no por períodos iguales, hasta un **plazo máximo de 90 días** en cada instancia.
- § 14. Esta facultad puede ejercerse en **cualquier estado del juicio** y al presentarse el escrito respectivo **se suspenden los plazos** que estuvieren corriendo y continuarán computándose vencido el plazo de suspensión acordado.

V. Medidas para Mejor Resolver

- § 15. Se aplican las normas del CPC. Las medidas para mejor resolver son tratadas en el art. 159° del CPC y consisten en diligencias que INAPI puede decretar de oficio, en forma posterior al término probatorio y luego de citadas las partes a oír sentencia.
- § 16. Estas medidas permitirán al Director Nacional del Instituto formar la convicción necesaria para tomar una decisión sobre el conflicto sometido a su competencia. Pueden consistir en una o varias de las siguientes:
- a) Agregación de cualquier documento que considere necesario;
 - b) Confesión judicial de cualquiera de las partes;
 - c) Inspección personal del tribunal;
 - d) Informe de peritos; y
 - e) Presentación de otros procesos judiciales que digan relación con el conflicto.
- § 17. Una vez notificadas deben ejecutarse en un plazo de 20 días. Incluso es posible abrir un término especial de prueba, cuyo plazo máximo es de 8 días, en caso que dentro del plazo de cumplimiento de las medidas para mejor resolver, se haga necesario esclarecer nuevos hechos, que aparezcan como indispensables para dictar sentencia.
- § 18. Sólo las medidas para mejor resolver consistentes en informe de peritos y apertura de un término probatorio especial pueden ser impugnadas por las partes en juicio a través de un recurso de apelación.