

# RECURSO DE APELACIÓN

## CONTEMPLADO EN LA LEY 19.039

Es un recurso ordinario que la LPI concede a la parte que se siente agraviada por una sentencia definitiva o interlocutoria dictada por el Director Nacional de INAPI, para recurrir al TDPI a fin de que este último la revise, pudiendo confirmarla, revocarla o modificarla.

### Sumario

- I. Fuente normativa
  
- II. Procedencia de la apelación
  - A. Generalidades
  - B. Resoluciones apelables
    - a. Procedimiento administrativos
    - b. Procedimiento contenciosos
  
- III. Interposición del recurso de apelación
  - C. Legitimación para apelar
  - D. Interposición del recurso de apelación
    - Debe ser interpuesto dentro del plazo legal
    - Debe contener fundamentos de hecho y de derecho y peticiones concretas
    - Debe acompañarse al escrito el comprobante de pago de los derechos fiscales de apelación
    - Debe ser interpuesto ante INAPI
    - Reglas generales de comparecencia en juicio
  
  - E. Admisibilidad de la apelación
    - Examen de admisibilidad de INAPI
    - Recurso de hecho
  
  - F. La apelación subsidiaria
    - Interposición conjunta con otros recursos

- Alteración de los requisitos de interposición
  
- G. Efectos de la interposición del recurso
  
- IV. Tramitación del recurso de apelación
  - H. Reglas de tramitación en alzada
    - Comparecencia
    - Adhesión a la apelación
    - Conocimiento del recurso por el TDPI
  
  - V. Fallo de la apelación, recursos y cumplimiento
    - I. Competencia del TDPI
      - Admisibilidad del recurso de apelación
      - Ámbito de competencia
      - Excepciones
  
    - J. Límites a la competencia del TDPI
  
    - K. Sentencia del TDPI
      - Derechos fiscales de apelación
      - Formas anormales de terminación del recurso de apelación
    - L. Recursos
  
    - M. Cumplimiento del fallo

## I. Fuente normativa

**Art. 17 bis B (LPI):** Establece el tipo de resoluciones apelables, el plazo para su interposición y que a su presentación se suspende el procedimiento.

## II. Procedencia de la apelación

### A. Generalidades

- § 1. El recurso de apelación es una vía de impugnación de las resoluciones definitivas e interlocutorias dictadas por el Director Nacional de INAPI, cuyo conocimiento y resolución corresponde al TDPI.
- § 2. Es un recurso común a los procesos contenciosos y administrativos.
- § 3. No obstante ello, se requiere estar ante sentencias definitivas o de carácter interlocutorio, lo que determina o define respecto de qué tipo de resoluciones es procedente el recurso de apelación.

El recurso de apelación no está definido en la LPI, la cual sólo alude a su procedencia, plazo de interposición y tribunal competente para conocer del mismo.

En ausencia de normas especiales debe entenderse que el recurso de apelación contemplado en la LPI tiene por finalidad obtener que el TDPI —cuando actúa en segunda instancia— revise y eventualmente enmiende, con arreglo a derecho una sentencia definitiva o interlocutoria dictada por el Director Nacional de INAPI.

### B. Resoluciones apelables

- § 4. Conforme a lo dispuesto en el art. 17° bis B incs. 1° y 2° LPI son apelables las resoluciones dictadas por el Director Nacional de INAPI “*que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias*”.

#### JURISPRUDENCIA

No son apelables por tanto las resoluciones dictadas por el Conservador de Marcas. (Ver sentencia [1064874](#) TDPI; resoluciones [1198948](#) y [234866](#).)

§ 5. Con arreglo a lo expuesto, son susceptibles de apelación las siguientes resoluciones:

**a. Procedimiento administrativos**

- Resolución final por medio de la cual el Director Nacional de INAPI rechaza una solicitud para el registro de una marca (Ver sección [Recursos Administrativos Generales](#))
- Resolución mediante la cual el Director Nacional de INAPI se pronuncia sobre la invalidación de un acto administrativo. La resolución de invalidación será apelable sólo si la resolución (o acto administrativo) sobre el cual versa es una resolución definitiva o interlocutoria, en caso contrario procederá en su contra el recurso de reposición, agotándose con su ejercicio la vía administrativa. ( 17° bis B LPI y 59 LBPA).

---

**JURISPRUDENCIA**

Por lo mismo, INAPI ha declarado inadmisibles recursos de reposición y/o jerárquico deducidos contra una resolución de invalidación. (Ver resoluciones en las solicitudes [1065603](#) y [1065603 \(1\)](#))

**b. Procedimientos contenciosos**

- Sentencia definitiva dictada por el Director Nacional de INAPI en proceso contencioso de oposición, acogiendo o rechazando una oposición formulada y/o aceptando o rechazando la solicitud de registro (art. 17° inc. 4 LPI).
- Sentencia definitiva dictada por el Director Nacional de INAPI en un proceso contencioso de nulidad (art. 17° LPI).
- Sentencia interlocutoria dictada en un proceso contencioso (art. 17° bis B inc. 2° LPI).

### III. Interposición del recurso de apelación

#### C. Legitimación para apelar

§ 6. El recurso de apelación debe ser interpuesto por la parte o persona agraviada con la resolución objeto del recurso.

- En los procedimientos **administrativos** será agraviado con la resolución el solicitante que ha presentado la solicitud de registro, en la medida que el Director de INAPI rechace total o parcialmente la solicitud.
- En los procesos **contenciosos**, cualquiera de las partes del litigio cuyas pretensiones no hayan sido satisfechas, total o parcialmente, será parte agraviada.

#### JURISPRUDENCIA

INAPI y el TDPI han resuelto que la parte que ha perdido una incidencia de abandono del procedimiento por resolución firme no está legitimada para posteriormente apelar de lo que se resuelva en el proceso, por haber perdido la calidad de parte procesal. (Ver resoluciones [823470](#) TDPI y [823470](#) INAPI)

#### D. Interposición del recurso de apelación

La interposición del recurso de apelación está sujeta a los siguientes requisitos:

- ***Debe ser interpuesto dentro del plazo legal***

§ 7. Conforme lo dispone el art. 17° bis B LPI, el recurso de apelación debe interponerse “en el plazo de **15 días**, contado desde la notificación de la resolución”.

**CÓMPUTO DEL PLAZO**

Por tratarse de un término de días contenido en la LPI, reviste el carácter de plazo fatal (art. 11 LPI) e improrrogable. En cuanto al cómputo, se descuentan los días sábado y feriados (art. 11 LPI), lo que equivale a señalar que sólo se cuentan los días lunes a viernes de cada semana, descontándose los feriados. Igualmente, conforme a las reglas generales, dicho plazo expira a la medianoche del último día (art. 48 inc. 1º CC)

§ 8. Este plazo **no se suspende** por la interposición de otros recursos, tales como el recurso de reposición, corrección o aclaración, rectificación o enmienda.

- ***Debe contener fundamentos de hecho y de derecho y peticiones concretas***

§ 9. El recurso de apelación especial se rige, en lo concerniente a su interposición y tramitación, por las reglas del CPC y COT (art. 17º bis B inc. 4º LPI).

En consecuencia, el recurso deberá contener los **fundamentos de hecho y de derecho** en que se apoya y las **peticiones concretas** que se formulan (art. 189 CPC).

Excepcionalmente, no será necesario que el recurso cumpla con este requisito cuando la apelación se interpone con el carácter de subsidiaria de la reposición, siempre que esta última cumpla con ambas exigencias (art. 189 inc. 3 CPC).

- ***Debe acompañarse al escrito el comprobante de pago de los derechos fiscales de apelación***

El art. 18 bis C LPI dispone que “La presentación de apelaciones estará afectada al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentación deberá acompañarse el comprobante de pago respectivo”. La referida tasa (2 UTM) es un derecho a beneficio fiscal (art. 18 bis E LPI) y se considera como un requisito habilitante, que de no ser cumplido lleva a que el recurso sea desestimado de plano por el TDPI. (Ver Solicitudes [1169588](#) [1169588](#) [1 merged.pdf](#) y [1107002](#) devuelta por el TPI por error en comprobantes de pago)

Para efectos prácticos, el apelante debe requerir en INAPI o por vía electrónica una orden de pago, con la cual se realiza el pago correspondiente en cualquier banco comercial, y la copia debidamente timbrada por este último se adjunta al escrito de apelación.

§ 10. Si la apelación es acogida, el TDPI debe ordenar la devolución del monto consignado (art. 18° bis C LPI).

El recurso de apelación está sujeto a un requisito que es excepcional en materia procesal, y cuya exigencia no tiene otra justificación que no sea garantizar la seriedad de la presentación de apelaciones, limitándolas únicamente a aquellos casos en que la parte agraviada considere posible revertir la decisión de primer grado, desincentivando así la interposición de apelaciones con fines dilatorios.

▪ ***Debe ser interpuesto ante INAPI***

§ 11. El recurso de apelación es “conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial” (art. 17° bis B LPI), pero debe ser interpuesto ante INAPI, conforme a las reglas generales.

Lo anterior es armónico con las reglas generales y permite además que el órgano *a quo* tome conocimiento de la interposición del recurso y se inhíba de continuar con la tramitación del proceso.

▪ ***Reglas generales de comparecencia en juicio***

§ 12. El escrito de apelación es la primera comparecencia ante el TDPI, puesto que no es necesario en materia marcaria hacerse parte en alzada (art. 17° bis B inc. 5° LPI).

§ 13. Lo anterior significa que el escrito de apelación debe contener los requisitos de **patrocinio y poder**, exigencias aplicables tanto a los procedimientos contenciosos como para aquellos meramente administrativos.

A este respecto rigen las reglas generales sobre la materia, contenidas en la ley N° 18.120 sobre comparecencia en Juicio, plenamente aplicables a los procedimientos contenciosos marcarios dada la amplia redacción de los arts. 1º inc. 1º y 2 inc. 1º de dicha ley, que regulan la comparecencia ante cualquier tribunal, sea éste ordinario o especial, y el TDPI es precisamente un tribunal especial.

No obstante en cuanto a las formalidades para el otorgamiento del poder rige el art. 15 LPI, bastando con que el patrocinio se confiera mediante un instrumento privado. Para conocer detalles sobre el otorgamiento de poderes, ver el capítulo II sobre Aspectos Generales.

## E. Admisibilidad de la apelación

### ▪ *Examen de admisibilidad de INAPI*

- § 14. Una vez interpuesto el recurso de apelación, corresponde al Director Nacional de INAPI analizar el cumplimiento de los requisitos legales para la procedencia e interposición de este recurso. En particular, le corresponderá examinar si el recurso:
- Se interpuso en contra de una resolución susceptible de apelación;
  - Se interpuso dentro de plazo;
  - Contiene fundamentos de hecho y de derecho;
  - Contiene peticiones concretas; y
  - Si se ha acompañado el comprobante de pago de la tasa de apelación y este da cuenta de haberse efectuado un pago completo ( 2 UTM).
- § 15. Si el recurso cumple con todos estos requisitos, INAPI proveerá el escrito, concederá el recurso y ordenará que los antecedentes sean remitidos al TDPI. Por el contrario, si el escrito no cumple con cualquiera de dichos requisitos, INAPI deberá declarar inadmisibile el recurso, mediante una resolución motivada.
- § 16. En contra de la resolución del Director Nacional de INAPI que se pronuncia sobre la admisibilidad del recurso de apelación, sea concediendo o denegando el recurso, proceden los recursos de [reposición](#) (art. 181 inc. 2 CPC), [corrección por error de hecho](#) (art. 17º bis A LPI) y recurso de hecho (arts. 196º y 203 CPCº).

- **Recurso de hecho**

- § 17. El recurso de hecho es aquel recurso extraordinario que la ley común concede a la parte agraviada con la resolución dictada por el tribunal inferior al denegar una apelación que ha debido concederse, para pedir directamente al tribunal superior que declare admisible el recurso (art.203° CPC). El plazo para interponerlo es el del artículo 200° del CPC; esto es, **5 días** contados desde la notificación de la resolución que declara inadmisibile el recurso de apelación.
- § 18. Dado que no existen normas especiales sobre este recurso se aplican las disposiciones de los arts. 203°, 204°, 205° y 206° CPC, por lo cual rigen íntegramente las reglas procesales comunes. (Ver lo resuelto solicitud [1064874](#))

## F. La apelación subsidiaria

- **Interposición conjunta con otros recursos**

- § 19. El plazo para interponer el recurso de apelación **no se suspende** por la interposición de otros recursos, como el de reposición, corrección o aclaración, rectificación o enmienda.

La regulación común sobre procedencia de la apelación (arts. 186 ss CPC) no resulta aplicable en materia marcaría, puesto que el recurso en cuestión, contemplado en el art. 17 bis B LPI, está sujeto a reglas especiales de procedencia.

- **Alteración de los requisitos de interposición**

- § 20. Cuando el recurso de apelación es interpuesto en carácter subsidiario de otro recurso, surgen algunas particularidades especiales que es conveniente tener en cuenta:
- a. **Plazo.** La apelación subsidiaria sufre una alteración en el plazo de interposición dependiendo de cuál es el recurso interpuesto en carácter de principal. Así, si este último es una reposición judicial, puesto que este recurso tiene asignado un plazo menor para su interposición, entonces la apelación subsidiaria deberá interponerse dentro de dicho plazo, que será de **3 ó 5 días**, según el caso. Tratándose del recurso de

corrección por error de hecho, el plazo será siempre de **15 días**, cualquiera sea la naturaleza del proceso en el cual se interpone,

- b. **Fundamentos.** Cuando la apelación se interpone con el carácter de subsidiaria de la solicitud de reposición, no es necesario fundamentarla ni formular peticiones concretas, siempre que el recurso de reposición cumpla con ambas exigencias (art. 189° inc. 3 CPC).

§ 21. Los restantes requisitos de interposición de la apelación, ya analizados, se mantienen igualmente para la apelación subsidiaria, incluyendo el pago y acreditación de la tasa de apelación.

### G. Efectos de la interposición del recurso

§ 22. El recurso de apelación procede en ambos efectos (art. 17° bis B inc. 2° LPI), lo cual significa que INAPI queda privado de competencia para continuar conociendo del proceso en que incide el recurso de apelación, mientras la apelación no termine por alguno de los modos establecidos en la legislación (arts. 191° y 193° CPC).

Esta regla tiene enorme incidencia en los procesos con multiplicidad de oponentes, caso en el cual la apelación interpuesta por uno de ellos hace suspender los restantes procesos, pues todos se tramitan conjuntamente en un mismo expediente.

## IV. Tramitación del recurso de apelación

### H. Reglas de tramitación en alzada

§ 23. Rigen a este respecto las reglas generales contenidas en el CPC y COT por expresa disposición de lo dispuesto en el art. 17° bis B LPI, con las siguientes excepciones:

- **Comparecencia**

§ 24. El apelante no está sujeto a la carga de comparecer en segunda instancia a proseguir la tramitación del recurso interpuesto (art. 17° bis B inciso final LPI).

- **Adhesión a la apelación**

§ 25. La adhesión a la apelación es la facultad del apelado para pedir la reforma de la sentencia en la parte que éste estima gravosa para sí (art. 216° CPC). En materia marcaria, tratándose de juicios de oposición al registro y de nulidad a un registro de marcas, esta facultad es plenamente procedente.

§ 26. Conforme a las reglas generales, puede adherirse a la apelación quien tenga la calidad de *apelado* (art. 216° inc. 1º CPC).

El TDPI ha resuelto que es apelado cualquier parte que, sin haber apelado, estime que la resolución correspondiente la causa agravio, ya sea por no haber obtenido lo que pretendía o por haberlo obtenido sólo en parte. Lo anterior significa que, por ejemplo, si un oponente A —cuya oposición fue rechazada— no apela, pero sí lo hace otro oponente B, o bien lo hace el solicitante, entonces dicho oponente A estaría legitimado para adherirse a la apelación formulada, por ser parte en el proceso correspondiente.

- **Conocimiento del recurso por el TDPI**

§ 27. El TDPI en la práctica conocer y resolver los asuntos de su competencia conforme a los siguientes criterios:

- a. Conoce **previa vista de la causa** las apelaciones deducidas contra sentencias definitivas o interlocutorias dictadas en procesos contenciosos.
- b. Conoce **en cuenta** las demás apelaciones; esto es, aquellas deducidas contra sentencias definitivas o interlocutorias dictadas en procesos administrativos de registro de marca- a menos que el apelante solicite alegatos, dentro del término para comparecer en alzada.

§ 28. En la práctica, el TDPI confecciona tantas tablas como días de la semana estén destinados para el conocimiento de asuntos en cuenta y previa vista de la causa. Regularmente, el TDPI adopta acuerdos relativos a los días y horarios de funcionamiento, así como también para determinar los días que se conocerán las causas en cuenta y aquéllos en que se conocerán apelaciones previa vista de la causa.

Además de las menciones propias de las tablas, éstas incluyen también la marca objeto de controversia, el número de solicitud correspondiente, el número de ingreso (rol) asignado por dicho tribunal y el nombre del relator.  
<http://www.tdpi.gob.cl>

## V. Fallo de la apelación, recursos y cumplimiento

### I. Competencia del TDPI

#### ▪ *Admisibilidad del recurso de apelación*

§ 29. El TDPI tiene plena competencia para pronunciarse acerca de la admisibilidad del recurso de apelación. Existen tres vías para hacer uso de estas atribuciones:

- a. Cuando el TDPI dicta la primera resolución;
- b. Cuando la contraparte deduce falso recurso de hecho (art. 196° inc. 2 CPC); ó bien
- c. De oficio, en la propia vista de la causa (art. 196° inc. 2 CPC).

§ 30. En materia marcaria, el TDPI sólo conoce las causas que le son sometidas a su conocimiento y fallo mediante recurso de apelación en contra de una sentencia definitiva o interlocutoria dictada por el Director Nacional de INAPI. Se trata, en consecuencia, únicamente de una competencia de segunda instancia.

### ▪ **Ámbito de competencia**

§ 31. La competencia de segunda instancia, vale decir, la competencia que detenta el TDPI cuando conoce recursos de apelación, se rige por las reglas generales. En este sentido, el TDPI *sólo puede conocer y fallar las mismas cuestiones controvertidas y falladas en primera instancia*, ya que esa es la esencia de la apelación. La regla expuesta tiene una enorme incidencia en los procesos marcarios.

---

En los procesos de oposición, por ejemplo, si el oponente fundó su demanda en determinados hechos, y en razón de ello el Director de INAPI se pronunció sobre tales hechos en la sentencia, resultará improcedente que se solicite, o que el propio TDPI decida rechazar de oficio la marca solicitada en razón de antecedentes o fundamentos diversos de aquellos que se hicieron valer en primera instancia.

---

### ▪ **Excepciones**

§ 32. No obstante lo anterior, la regla expuesta tiene las siguientes excepciones:

- Ciertas excepciones que pueden hacerse valer en alzada, como las excepciones dilatorias de incompetencia del tribunal y litis pendencia (art. 303 N° 1 y 3 CPC).
- Aquellas cuestiones ventiladas en primera instancia y sobre las cuales no se haya pronunciado la resolución apelada, por ser incompatibles con lo resuelto en ella, sin que se requiera en estos casos de un nuevo pronunciamiento de INAPI (art. 208 CPC).
- Todas aquellas declaraciones que por la ley son obligatorias a los jueces, aun cuando el fallo apelado no las contenga (art. 209 inc. 1º CPC).
- Además de lo anterior, el TDPI puede pronunciarse sobre **limitación** de productos y servicios efectuada por el apelante o por el apelado en segunda instancia. El fundamento para dicha práctica se encuentra en la disposición contenida en el art. 18 RLPI, conforme al cual “El solicitante [...] podrá en cualquier estado de la tramitación del privilegio, desistirse en todo o parte de su solicitud”.

- Asimismo, es posible para los comparecientes en segunda instancia, acompañar nuevos antecedentes hasta antes de la vista de la causa, lo que determina que el TDPI muchas veces, en especial tratándose de asuntos administrativos en que no hay contraparte, resuelva sobre un caso completamente distinto al conocido en primera instancia por INAPI. No obstante, ello el límite está dado porque los hechos fueron fijados en primera instancia y por tanto los antecedentes deben servir para complementar los hechos o el caso analizado en primera instancia, de manera que pueda ser revisado a la luz de nuevos documentos o elementos que eventualmente puedan llevar a modificar la decisión de INAPI.

## J. Límites a la competencia del TDPI

- § 33. La competencia del TDPI está *limitada* por las alegaciones del apelante, lo cual significa que no puede resolver más allá de lo pedido por el apelante, de lo contrario incurre en el vicio de *ultrapetita*. (Ver [Resolución 1670-2013](#) Corte Suprema Resveratrol)
- § 34. El TDPI no puede modificar la sentencia recurrida en términos más favorables para una parte que no apeló, lo que significa que no puede dictar una sentencia más desfavorable para el apelante que la decisión contenida en el fallo recurrido.

## K. Sentencia del TDPI

### ▪ *Derechos fiscales de apelación*

- § 35. El fallo de segundo grado debe señalar si procede o no la devolución de la consignación de la tasa de apelación (art. 18° bis C LPI).
- § 36. Si el recurso es rechazado, la consignación señalada queda a beneficio fiscal, por aplicación de lo dispuesto en el art. 18° bis E LPI, vale decir, el apelante pierde su consignación.

- **Formas anormales de terminación del recurso de apelación**

§ 37. Conforme a las reglas generales, el recurso de apelación también puede terminar mediante alguna de las siguientes formas *anormales* de término:

- Prescripción del recurso;
- Abandono del procedimiento;
- Desistimiento de la acción; y
- Desistimiento de la solicitud.

§ 38. La deserción de la apelación, puesto que no existe en segunda instancia la obligación de comparecer a proseguir el recurso deducido no es procedente en materia marcaría (art. 17 bis B inciso final LPI).

## L. Recursos

§ 39. El fallo del TDPI es susceptible de los siguientes recursos:

- Recurso de aclaración, rectificación o enmienda (art. 182° inc. 1° CPC);
- Recurso de corrección por error de hecho (art. 17° bis A LPI); y
- Recurso de casación en el fondo, cuando se dicta en segunda instancia (art. 17° bis B inc. 3° LPI).

## M. Cumplimiento del fallo

§ 40. El cumplimiento del fallo de apelación se efectuará de conformidad al tipo y contenido de la resolución de que se trate. Para proceder al referido cumplimiento, será necesario que el proceso sea devuelto materialmente por el TDPI a INAPI, quien deberá previamente dictar la resolución *cúmplase*. Desde el momento de la notificación de esta última, la resolución definitiva apelada quedará firme.

§ 41. En contra de la resolución que ordena cumplir lo resuelto por el TDPI (cúmplase) procede el recurso de corrección por error de hecho en la medida que incurra en error.