

PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE REGISTRO

El procedimiento de nulidad de registro de marca 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, sólo en la medida que no se desnaturalice la especialidad de este procedimiento.

Sumario

- I. La acción de nulidad y las partes
 - A. Naturaleza de la acción
 - B. Las partes
- II. Período de discusión
 - C. Demanda de nulidad
 - Plazo
 - Escrito de demanda de nulidad
 - Cusales de nulidad
 - Notificación de la demanda de nulidad
 - Demás notificaciones durante el juicio de nulidad
 - D. Contestación a la demanda
 - Plazo para contestar
 - Formalidades
 - Omisión de la contestación
- III. Período de prueba
 - E. Resolución que recibe la causa a prueba
 - Notificación
 - Recursos
 - F. Término probatorio
 - G. Medios de prueba
- IV. Período de sentencia
 - H. Citación a oír sentencia
 - I. Sentencia definitiva
 - Requisitos y limitaciones

- Notificación
- J. Efectos de la sentencia definitiva
- V. Suspensión del procedimiento
- VI. Recursos contra la sentencia definitiva
- VII. Otras formas de terminación del juicio de nulidad
- VIII. Prescripción de la acción de nulidad
 - K. Normativa aplicable según la fecha del registro impugnado
 - L. Registros obtenidos bajo el DL 958
 - M. Registros obtenidos bajo la LPI original y el Convenio de París
 - N. Registros obtenidos bajo la LPI en vigor
 - O. Aplicación del sistema expuesto a un registro previo a 1991

I. La acción de nulidad y las partes

A. Naturaleza de la acción

- § 1. La acción de nulidad, por esencia, tiene por objeto obtener que se deje sin efecto una inscripción marcaria por haberse concedido adoleciendo de un vicio. Éste consiste en haberse infringido alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 19° o 20° de la LPI. El fundamento de la acción de nulidad suele radicar en la protección de la propiedad marcaria o interés privado del demandante, pero también puede tener por fundamento que un signo determinado nunca debió registrarse y debe, en consecuencia, volver al dominio público
- § 2. La acción de nulidad supone que el registro cuestionado ha sido constituido de manera errónea, contraria a derecho, debiendo dejarse sin efecto desde su fecha de vigencia, y consecuentemente los derechos emanados del registro a favor de su titular.
- § 3. El juicio de nulidad se tramita ante el Director Nacional de INAPI, quien para estos efectos desempeña el rol de tribunal especial (art. 17° inc. 1° LPI).

B. Las partes

- § 4. La demanda de nulidad da origen a un juicio entre el demandante (actor) y el titular de la marca registrada (demandado).
- § 5. Cuando un registro marcario se **transfiere a un tercero**, la acción de nulidad debe dirigirse contra el **actual titular del registro**, que es la parte legítimamente interesada en defender, mediante la reacción procesal, los derechos que puedan asistirle, **siempre que se haya anotado al margen del registro**. De lo contrario, debe notificarse a quien figure como titular de la marca ante INAPI, pues en tanto las transferencias no sean anotadas son inoponibles a terceros. Para mayores detalles sobre el [proceso de anotación](#), consultar en el capítulo que las aborda
- § 6. Los eventuales vicios son necesariamente inherentes a la marca misma, de manera que no se entienden saneados o convalidados por obra de la transferencia o transmisión del derecho marcario.
- § 7. En los juicios de nulidad es procedente la intervención de **terceros**, conforme a las reglas generales, por ejemplo como tercero coadyuvante.

II. Período de discusión

C. Demanda de nulidad

■ *Plazo*

- § 8. El plazo de prescripción de la acción de nulidad es —en principio— de **5 años** contados desde la fecha del registro impugnado (art. 27 inc. 1° LPI). La prescripción de la acción de nulidad es una materia que presenta ciertas particularidades, que son tratadas al final de esta sección de manera independiente.

■ *Escrito de demanda de nulidad*

- § 9. Dispone la LPI que la demanda de nulidad puede ser presentada por “cualquier persona interesada” (art. 18° bis G de la LPI).

§ 10. La demanda de nulidad debe contener al menos los siguientes antecedentes (art. 18 bis G de la LPI):

- Nombre, domicilio y profesión del demandante.
- Nombre, domicilio y profesión del demandado.
- Número y fecha de registro cuya nulidad se demanda e individualización del derecho respectivo.
- Razones de hecho y de derecho en que se fundamenta la demanda.

Los anteriores requisitos de forma guardan perfecta concordancia con aquellos que establece el CPC Civil en su art. 254, que establece los requisitos que debe contener una demanda ordinaria en juicio civil.

§ 11. Adicionalmente, el escrito deberá cumplir con las siguientes formalidades (Res. [Ex. INAPI N°11/2010](#)):

- En primer lugar debe contener una presuma, que informe la materia (Nulidad de registro) y el número de registro que se pide anular.
- A continuación debe contener una *suma*, para dar cumplimiento a las formalidades de cualquier escrito judicial (“formula demanda de nulidad”, “presenta demanda de nulidad”, “deduce demanda de nulidad”, “solicita se declare la nulidad”, etc.).
- 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*, aspecto tratado en la sección “[Poderes](#)” del capítulo “Aspectos generales” de estas Directrices.
- La normativa marcaría no exige que el demandante deba acompañar documentos fundantes de la demanda, aunque nada impide que los presente en esta oportunidad.

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

■ **Causales de nulidad**

§ 13. La acción de nulidad debe fundarse en la infracción a alguna de las prohibiciones de registro establecidas en el art. 20 LPI (art. 26 LPI).

Sin embargo, nada impide que otra ley pueda disponer 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 como marca u otro signo, con fines comerciales, de cualquier signo que consista o contenga el Símbolo Olímpico." Así fue resuelto en el caso de la demanda de nulidad contra el registro 581.518.

▪ **Notificación de la demanda de nulidad**

- § 14. La demanda de nulidad y su proveído, se notifican al titular del registro (demandado), o a su representante en su caso, en los términos señalados en los artículos 40° y siguientes del CPC. Los solicitantes extranjeros deben contar con domicilio o residencia en Chile.
- § 15. La demanda de nulidad de un registro concedido a una persona sin domicilio ni residencia en Chile se notificará al apoderado o representante en Chile conforme lo dispone el art.2° inc. 1° en relación con el art. 13° inc. 3° LPI.
- § 16. En consecuencia, rigen en esta materia las reglas de la notificación personal *propriadamente tal* (arts. 40° a 43° CPC), o en su defecto la notificación personal *subsidiaria* (arts. 44° a 46° CPC). En casos calificados la notificación personal podría practicarse mediante *avisos* (art. 54° CPC), conforme a las reglas generales de todo procedimiento .
- § 17. Presentada la demanda, INAPI provee el escrito y confiere “traslado” al demandado, por el plazo de **30 días hábiles** (lunes a viernes) [art. 18° bis I de la LPI]. De esta manera el titular del registro tiene la opción de responder, haciendo valer sus derechos.
- § 18. Complementariamente, la resolución que provee la demanda de nulidad se notifica por el **estado diario**, de modo que produzca efectos también para el demandante (art. 13° inc. 1° LPI)

▪ **Demás notificaciones durante el juicio de nulidad**

- § 19. Las restantes notificaciones dentro del proceso de nulidad se practican por el estado diario (art. 13° inc. 1° LPI).

§ 20. No obstante, excepcionalmente, para aquellas escasas situaciones en que se requiera ordenar la comparecencia personal ante el tribunal, se aplica supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil, y dicha citación debe notificarse por cédula, como por ejemplo es la absolución de posiciones.

D. Contestación a la demanda de nulidad

■ *Plazo para contestar*

§ 21. El plazo para contestar la demanda de nulidad es de **30 días hábiles** (lunes a viernes) [art. 18 bis I de la LPI].

§ 22. Se trata de un plazo **fatal** (art. 11 LPI) y por lo mismo *improrrogable*.

■ *Formalidades*

§ 23. Puesto que la demanda de nulidad da origen a un juicio, por aplicación de las reglas generales (ley 18.120), el demandado deberá comparecer *patrocinado* por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y conferir *mandato para comparecer en juicio en asuntos contenciosos relativos a la propiedad industrial*, aspectos que son tratados en la sección “[Poderes](#)” del capítulo “Aspectos generales” de estas Directrices.

§ 24. 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.

§ 25. Ante la notificación de la demanda, el titular del registro (demandado) puede: contestar, allanarse o no decir nada, dejando pasar el plazo sin contestarla. Esto determina distintas consecuencias:

- Si el demandado se allana, INAPI cita de inmediato a oír sentencia.
- Si el demandado no contesta, por regla general se recibe la causa a prueba.
- Si el demandado contesta y hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos se recibe la causa a prueba, abriéndose el término probatorio.

§ 26. Además el demandado, de manera previa a contestar la demanda puede interponer excepciones dilatorias. Para mayores detalles ver estas excepciones en la sección [Disposiciones Comunes](#) de este capítulo.

▪ **Omisión de contestación**

§ 27. 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 la demandante.

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

- Le son válidamente notificadas todas las resoluciones del proceso por el estado diario.
- El demandado inactivo puede comparecer en cualquier estado del proceso, respetando lo obrado con anterioridad (salvo los supuestos contemplados en los arts. 79° y 80° CPC de acuerdo a las reglas generales).

III. Periodo de prueba

E. Resolución que recibe la causa a prueba

§ 29. Si entre la demanda y la contestación hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se deberá recibir la causa a prueba (art. 18° bis L de la LPI).

▪ **Notificación**

§ 30. La resolución que recibe la causa a prueba se notifica por el **estadio diario** (Art.13° de la LPI).

■ Recursos

- § 31. 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).
- § 32. Dicha reposición debe interponerse dentro del plazo de **3 días**, computables de lunes a sábado, por tratarse de un plazo establecido en el CPC.
- § 33. 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 de INAPI.
- § 34. 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**, computables de lunes a sábado, por tratarse de un plazo establecido en el CPC, fundándose en un error de hecho (art. 432° inc. 2° CPC).

F. Término probatorio

- § 35. El término probatorio es de **30 días hábiles**, computables de lunes a viernes (art. 18° bis L LPI).
- § 36. Este plazo es **prorrogable** hasta por 30 días más, en “casos debidamente calificados” por el Director Nacional de INAPI.

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

- § 37. 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, con exclusión de la prueba testimonial (art. 12° LPI).
- § 38. La referencia a “habituales” dice relación básicamente con material publicitario, audiovisual, ejemplares de productos que portan una marca, etc.
- § 39. Cuando se acompañan **documentos** al proceso, éstos deben ser presentados en idioma español, o debidamente traducidos si INAPI así lo exigiere (art. 10° bis inc. 1° LPI por remisión del art. 18° bis M de la LPI).
- § 40. Cuando alguna de las partes solicita la exhibición de material audiovisual, INAPI fija día y hora al efecto. De dicha diligencia se deja constancia en acta. Lo mismo ocurre cuando se cita a absolver posiciones.
- § 41. La prueba rendida será apreciada conforme a las reglas de la sana crítica. Para mayores antecedentes sobre medios de prueba. Ver en la sección [Disposiciones Comunes](#) de este capítulo.

IV. Periodo de sentencia

H. Citación a oír sentencia

- § 42. Concluida la etapa de prueba, se cita a las partes a oír sentencia. Este es un concepto técnico jurídico que significa que se cierra la etapa de prueba y se da inicio a la etapa de redacción de la sentencia.
- § 43. La resolución que cita a las partes a oír sentencia es susceptible del **recurso de reposición**, que debe formularse dentro del plazo de **tres días**, computables de lunes a sábado, por tratarse de un plazo establecido en el CPC.
- § 44. Citadas las partes para oír sentencia, no se admiten escritos ni pruebas de ningún género (art. 10° bis inc. 2 LPI, por remisión del art. 18° bis M de la LPI). Sin embargo, conforme a las reglas generales del CPC, los documentos sólo pueden ser presentados hasta el vencimiento del término probatorio (art. 348° del CPC).

§ 45. La limitación anterior admite ciertas excepciones expresas contempladas en la misma norma, que son la posibilidad de:

- (i) Presentar un **avenimiento** entre las partes (acuerdo que pone fin al juicio);
- (ii) Presentar escrito de cesión de la solicitud;
- (iii) Desistimiento de la demanda;
- (iv) Desistimiento total o cancelación voluntaria del registro; y
- (v) Limitación de la cobertura, que es el desistimiento parcial de los productos o servicios registrados.

§ 46. 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

■ Requisitos y limitaciones

§ 47. La sentencia definitiva debe ser fundada y, en su forma, deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 170° CPC, en lo que sea pertinente (art. 17° inc. 2° LPI). En la práctica, las sentencias de nulidad de INAPI contienen una parte expositiva, una parte considerativa y una parte resolutive.

Ejemplo de sentencia definitiva de nulidad

 

 **Fallo de acogida de demanda de nulidad** [No Intenso: 2016 164353]

179910

Santiago, nueve de septiembre de 2016

Expediente y Partes: 80-2013 FREMANTLEMEDIA LIMITED Y 19 TV LIMITED - TELEVISION NACIONAL DE CHILE.

Solicitado por: Tipo doc: Nulidad - Presentación de nulidad de registro

Fecha de recepción: 14/11/2013

Nro solicitud: 0771907

Registro a anular: (1st) Marca de servicios / Nro reg 951270

Denominación: IDOL OS

Titular: TELEVISION NACIONAL DE CHILE

Representante: LARA ELIAS ANGEL

VISTOS:

1.- A fijas 202 con fecha 14 de noviembre de 2013, FREMANTLEMEDIA LIMITED y 19 TV LIMITED, sociedad comercial extranjera, con domicilio para estos efectos en Alemania de Córdova 5151, 8° piso, comuna de Las Condes, Santiago, debidamente representada por el abogado BERNARDO SERRANO SPOERER, igual domicilio que la anterior, demandó la nulidad del registro N° 951.270, correspondiente a la marca denominativa IDOL OS, inscrita con fecha 30 de mayo de 2012, a nombre de TELEVISION NACIONAL DE CHILE, que distingue servicios de educación, instrucción, enseñanza y capacitación de niveles prebásica, básico, medio, técnico profesional, universitario y de postgrado, de entretenimiento, educación, instrucción y capacitación por medio de o relacionados por prensa escrita, radio, televisión, internet u otros medios electrónicos; de producción, presentación, distribución, publicación simultánea, trabajo en red, alquiler de programas de televisión y radio, entretenimiento interactivo, películas y grabaciones sonoras y de video, discos compactos interactivos DVD y CD roms; de producción y alquiler de materiales educativos y de instrucción; servicios de publicación, de exhibición, de organización, producción y representación de espectáculos, competencias, concursos, sorteos, juegos, conciertos y eventos culturales y deportivos, tales como recepciones, bailes, representaciones teatrales, organizaciones de exposiciones con fines culturales o educativos; servicios de exámenes educacionales, de enseñanza de idiomas y cursos de idiomas, de alquiler de medios para emisiones radiales y televisadas, de suministro de entretenimiento y educación por acceso vía redes comunicacionales y computacionales, de suministro de información relacionada a programas de radio y televisión por acceso vía redes comunicacionales y computacionales de suministro de información para o relacionada con fines de educación, entretenimiento, cultural o recreacional, de suministro de información relacionada con cualquiera de los servicios antes mencionados, de la clase 41.

2.- Funda su demanda en lo previsto en los artículos 19 y 20 letras g) inciso 1° y k) y de la Ley N° 19.039 y artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París y 16 N°2 de Los Acuerdos sobre Los ADPIC, así como en los antecedentes de hecho que a continuación se exponen:

- Indica ser la verdadera creadora, titular y usuaria de la marca IDOL, para distinguir servicios de la clase 41, haciendo uso de ella, siendo actualmente una marca reconocida internacionalmente por ser uno de los más famosos programas de televisión alrededor del mundo. Añade ser también son creadoras y titulares de marcas derivadas, como "AMERICAN IDOL", "POP IDOL", "CANADIAN IDOL", "INDIAN IDOL", "LATIN AMERICAN IDOL", "AUSTRALIAN IDOL", entre muchas otras.

- Manifiesta que la marca del demandante de nulidad, han adquirido fama y notoriedad internacional, debido a que es uno de los formatos de programas televisivos de entretenimiento más exitosos de la historia de la pantalla chica, siendo su primera aparición en el aire fue en el Reino Unido, como "POP IDOL", en el año 2001, donde rápidamente se convirtió en un verdadero fenómeno a nivel mundial, lo que le valió la posibilidad de crear versiones locales para diversos países de África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica y Sudamérica, sacando al aire más de 199 series en unos 46 países.

- Precisa que el signo controvertido infringe lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París al ser una reproducción de una marca famosa y notoria para distinguir coberturas idénticas, susceptible de crear confusión entre los consumidores.

- Manifiesta que la marca impugnada es absolutamente idéntica tanto gráfica, fonética y sobretodo conceptualmente al signo creado y ampliamente usado en el extranjero por el actor, sin que existan modificaciones suficientes en la marca impugnada que permita diferenciarlos adecuadamente, lo que sumado al hecho que existe de igual forma una absoluta correspondencia y colisión entre las coberturas protegidas por cada marca, permiten presumir que se prestan para provocar confusiones o errores entre el público consumidor, hechos que configuran lo establecido en las letras g) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

- De igual forma argumenta que la marca impugnada fue inscrita de mala fe, de manera contraria a las buenas costumbres y a los principios de competencia leal y ética mercantil. En efecto, señala que la evidente mala fe se manifiesta en que el actor durante más de doce años se ha esforzado arduamente para forjar una marca poderosa y sólida dentro del mercado del entretenimiento. Dichos esfuerzos se traducen en impresionantes estrategias publicitarias, incorporación de estrellas de la música y la televisión a los programas de la familia IDOL, costosas campañas publicitarias, alianzas con otras marcas de renombre y, en fin, un inmenso despliegue humano que ha llevado a IDOL a la cúspide de los programas televisivos de entretenimiento a nivel global. Razón por la cual, siendo el giro del demandado precisamente el mismo al giro del actor, naturalmente tiene que haberle dado un conocimiento del resto de los participantes del mercado, especialmente del demandante.

3.- Con fecha 21 de abril de 2014, fue efectuada la notificación por cédula de conformidad al Código de Procedimiento Civil, de la demanda de autos, al Sr. MAURO VALDES RACZYNSKI, representante legal de TELEVISION NACIONAL DE CHILE, según consta de la certificación estampada por Receptor Judicial a fs. 222.

4.- A fijas 244, con fecha 4 de junio de 2014, compareció el demandado, representado por el abogado don RICARDO MONTERO CASTILLO, según patrocinio que se tuvo presente a fs. 260, con domicilio en Hendaia N°60, piso 4°, comuna de Las Condes, Santiago, quien interpuso excepción de cosa juzgada. Señala que este no es el primer procedimiento contencioso entre las partes, toda vez que, durante el proceso de registro de la marca comercial "IDOL OS" impugnada, se presentó demanda de oposición fundamentada en las causales de irregistrabilidad del artículo 19 y 20 letras f), h) y g) inciso 1° de la Ley 19.039, la cual fue rechazada por INAPI y confirmada por Tribunal de Propiedad Industrial, razón por lo cual se dan todos los presupuestos de la excepción de cosa juzgada establecida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, a saber: Existe una identidad legal de las personas; existe identidad legal de la cosa pedida; y existe la misma causa a pedir. Por lo que el fundamento inmediato de la demanda de nulidad, resulta ser idéntico al del primer proceso de oposición, sobre la misma marca y los mismos fundamentos.

▪ **Notificación**

§ 48. La sentencia definitiva se notifica por el **estadio diario**.

J. Efectos de la sentencia definitiva

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

§ 50. Los efectos en el registro impugnado dependerán de la sentencia:

- Si **no se da lugar a la demanda** (se rechaza). El registro impugnado permanece siendo tan válido como lo era antes que se iniciara el juicio de nulidad.
- Si **se da lugar a la demanda** (se acoge). El registro impugnado no necesariamente deberá ser anulado de manera completa, sino que todo dependerá del caso concreto y de los fundamentos de la demanda. Sin embargo, por lo general el registro se anulará en aquella parte de su campo operativo que genere riesgo de confusión o de exclusividad indebida. Especial mención requieren aquellos registros que fueron renovados durante la tramitación del juicio de nulidad, ya que la anulación de un registro conlleva la anulación de su renovación. Del mismo modo, si se anula un registro que era base de una frase de propaganda, se producirá la anulación de la frase, por ser accesorio al registro principal anulado.
- Conforme al art. 18° bis n) LPI, una vez declarada la nulidad de un registro, éste **se tendrá sin valor** desde la fecha de su vigencia; es decir, desde que se le otorgó número de registro. Asimismo, las frases de propaganda asociadas a una marca registrada podrán también ser anuladas.

INAPI de oficio decreta la nulidad de las frases de propaganda asociadas a una *house mark* que es anulada. Además practica de oficio la anotación.

V. Suspensión del procedimiento

§ 51. En el procedimiento de nulidad 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 (art. 12° inc. 2° LPI por remisión del art. 18 bis M LPI).

§ 52. 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 una vez vencido el plazo de suspensión acordado.

VI. Recursos contra la sentencia definitiva

§ 53. 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, por ejemplo, cuando existe incoherencia entre la parte considerativa y la resolutive (art. 17 bis A LPI).
- **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 puede confirmar o revocar la resolución recurrida. Contra el fallo del TDPI se puede deducir recurso de casación en el fondo ante la Excma. Corte Suprema (art. 17° bis B inc. 1° LPI).

VII. Otras formas de terminación del juicio de nulidad

§ 54. Aunque la sentencia definitiva es la forma usual de terminación de un proceso de nulidad, existen otras también otras formas de terminación de este proceso.

§ 55. Por aplicación de las reglas generales del CPC. Resultan procedentes, como firmas de terminación del juicio, el **desistimiento de la demanda** y el **abandono del procedimiento**, incidentes especiales que se rigen por las reglas procesales comunes contempladas en el CPC. Para mayores antecedentes sobre estas formas de terminación, consultar en la sección de [Disposiciones Comunes](#) en los procedimientos de este capítulo.

VIII. Prescripción de la acción de nulidad

§ 56. La acción de nulidad de registro de marca prescribe en el plazo de **5 años**, contado desde la fecha del registro impugnado. Sin embargo, cuando el registro ha sido obtenido de mala fe, la acción no prescribe (art. 27° de LPI).

§ 57. La señalada disposición legal guarda concordancia con lo que establece el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en adelante (Convenio de París) en cuyo artículo 6° bis señala expresamente que para el caso de las marcas notorias *“no se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas utilizadas de mala fe”*. Debe mencionarse además que dicha disposición exige además que la marca en que se fundamenta la acción de nulidad debe ser famosa o notoria.

La regla mencionada antes descrita fue incorporada en el año 2005 a la LPI, para estar en concordancia con lo que establecen los tratados internacionales y tiene por objeto combatir la llamada “piratería” marcaria.

K. Normativa aplicable según la fecha del registro impugnado

§ 58. Antes de la existencia de la ley vigente, hubo dos normas diferentes que regularon el tema de la prescripción de la acción de nulidad.

- **Antes de 1991.** regía el **DL 958** del año 1931, en cuyo artículo 31° disponía que, *“en ningún caso se podrá solicitar la nulidad del registro de una marca después de haber transcurrido un plazo de 2 años desde la fecha de su registro, pero siempre que la marca se haya estado usando en el país”*. En consecuencia, si no había tal

uso, no se configuraba esta prescripción corta para la acción de nulidad.

- **1991:** el 30 de septiembre de 1991 entró en vigencia la LPI (ley 19.039) la cual dispuso que la acción de nulidad del registro de una marca prescribe en el término de **5 años** contado de la fecha del registro. Con esta nueva normativa, se amplió el plazo de prescripción y se eliminó la referencia al “uso”, pero no existía entonces ninguna alusión a la “mala fe” como excepción a la prescriptibilidad.
- Esta última, sin embargo, estaba contemplada en el mencionado Convenio de París, que entró en vigencia en nuestro país conjuntamente con la LPI (ley 19.039) el 30 de septiembre de 1991, disposición que sólo se aplica a las marcas notorias, de manera tal que ante el registro de mala fe de marcas notorias, la acción es imprescriptible.
- **2005:** Se modifica la LPI y se dispone que la acción de nulidad prescribe en el plazo de **5 años**, contado desde la fecha del registro impugnado. Y se agregó “*La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de **mala fe***”.

§ 59. Existe consenso a nivel de jurisprudencial, en cuanto a que la normativa aplicable a la prescripción de la acción de nulidad depende de la fecha del registro marcario originario, en aquellos casos en que ha operado una o más renovaciones de registro.

§ 60. Aplicando el esquema normativo reseñado en el apartado § 57 precedente, pueden distinguirse tres regulaciones diferentes aplicables, según cual sea la fecha originaria del registro impugnado y dependiendo además si la marca fundante de la acción de nulidad es o no notoria. Han existido diversas interpretaciones acerca del alcance y de la vigencia de las normas antes reseñadas. Aquí se expone la tesis actualmente aplicable y que ha sido establecida por la Corte Suprema.

L. Registros obtenidos bajo el DL 958

(previo al 30 de septiembre de 1991)

§ 61. Suponiendo que el registro impugnado ha sido renovado sucesivamente hasta la fecha, la excepción de prescripción se acoge en la medida que concurren los siguientes requisitos:

- Transcurso de **dos años** desde la fecha del registro
- **Uso de la marca impugnada** en el país, debiendo dicho uso reunir cuatro requisitos: ser *relevante, permanente, de buena fe y anterior a la fecha de notificación de la demanda*. Si no se cumplen tales condiciones, el uso no es suficiente para cumplir la prescripción de la acción.

M. Registros obtenidos bajo la LPI original y el Convenio de París

(entre el 30 de septiembre de 1991 y el 30 de noviembre de 2005)

§ 62. La excepción de prescripción no opera cuando concurren los siguientes dos requisitos copulativos:

- **Mala fe** por parte del titular del registro que se impugna por la demanda de nulidad.
- La marca fundante de la acción de nulidad debe ser **notoria**.

§ 63. Ambos requisitos emanan del art. 6° bis del Convenio de París, disposición autoejecutable según ha resuelto la Excma. Corte Suprema.

§ 64. Si falta cualquiera de los dos requisitos indicados, y han transcurrido más de 5 años desde la fecha del registro, opera la prescripción.

N. Registros obtenidos bajo la LPI en vigor

(desde el 1° de diciembre de 2005)

§ 65. La excepción de prescripción no opera cuando el registro impugnado ha sido obtenido de **mala fe**.

§ 66. Desde entonces, dicha exigencia ya no emana directamente del citado art. 6° bis del Convenio de París, sino de la propia LPI en vigor, sin que sea necesario que la marca fundante de la acción de nulidad sea notoria, porque el art. 27° LPI no lo exige así.

§ 67. De esta manera los registros obtenidos desde el 1 de diciembre de 2005, **podrán ser anulados** más allá de los 5 años contados desde su registro, si se acredita que el registro fue obtenido de mala fe por su titular.

O. Aplicación del sistema expuesto a un registro previo a 1991

§ 68. Se expone aquí un caso hipotético en que el registro impugnado fue obtenido originalmente antes del 30 de septiembre de 1991, de mala fe, por ser idéntico a una marca notoria. Se trata de un caso aparentemente complejo, pero que puede resolverse aplicando los postulados lo ya expuestos.

- El Convenio de París comenzó a regir en Chile en el año 1991 y el art. 6° bis de dicho Convenio declara imprescriptible la nulidad de registros obtenidos de mala fe.
- Para que opere la prescripción de la acción de nulidad de un registro obtenido bajo la vigencia del DL 958 es necesario que el uso de la marca sea de *buena fe*.
- A contar de dicha entrada en vigencia, se aplica en lo sucesivo el art. 6° bis de dicho Convenio y la acción de nulidad contra un registro obtenido de mala fe es imprescriptible, cuando afecta a una marca notoria.

§ 69. Dicho esquema interpretativo fue establecido por la Corte Suprema en el año 2011 en el caso [O'NEILL](#). Con posterioridad, el Máximo Tribunal ha reiterado la tesis antes expuesta, como por ejemplo en el caso de nulidad de la marca [IRON MAIDEN](#) para productos de vestuario.

JURISPRUDENCIA

Existen varios precedentes de INAPI que establecen la tesis antes expuestas.

[Ver resolución](#) (marca GOTCHA)

[Ver resolución](#) (marca DAXIER)

[Ver resolución](#) (marca SANTIAGO HUMBERSTONE)