

## EXAMEN DE FONDO

El examen de fondo es el análisis sustantivo que se realiza a la solicitud de registro de marca, para determinar si está afecta a alguna prohibición de registro, que impida su registro. Este examen es realizado una vez vencido el plazo establecido para la presentación de oposiciones.

Si INAPI considera que la solicitud de marca incurre en alguna prohibición, notificará al solicitante su opinión por escrito, mediante carta certificada remitida al domicilio señalado por el solicitante o su representante, para que efectúen sus descargos dentro de un plazo de 30 días hábiles. De no mediar una observación de fondo, la solicitud de registro será derechamente aceptada.

### Sumario

- I. Fuentes normativas
- II. El análisis de fondo
  - A. Contenido
  - B. Justificación
  - C. Examen de fondo propiamente tal
    - Examen de fondo puro y simple
    - Examen de fondo conjunto con oposición/es
    - Notificación
  - D. Examen de forma en el periodo de examen fondo
- III. La contestación a la observación de fondo
  - E. Plazo para contestar
  - F. Contestación a observación de fondo pura y simple
  - G. Contestación a observación de fondo y oposición/es
  - H. Suspensión del procedimiento durante la etapa de examen de fondo

## I. Fuentes normativas

### **Art. 22 inc. 4 LPI**

Regula la competencia del Director Nacional de INAPI para efectuar un análisis de fondo de la solicitud de registro e indicar si existen causales para el rechazo de oficio de la solicitud.

### **Art. 22 inc. 5 LPI**

Establece las reglas procedimentales para el interesado cuando su solicitud ha sido objeto de una observación de fondo.

### **Art. 13 inc. 2 *in fine* LPI**

Regula la forma de notificación cuando además de la observación de fondo a la solicitud de registro, se hubiere/n deducido oposición/es.

## II. El análisis de fondo

### A. Contenido

- § 1. Una vez vencido el plazo para presentar demandas de oposición, que es de 30 días hábiles (lunes a viernes) contados desde la publicación del extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial, INAPI realiza el **análisis de fondo** de la solicitud, para determinar si concurren causales para el rechazo de oficio de la solicitud (arts. 22 inc. 4 LPI y art. 24 inc. 3 RLPI).
- § 2. Las causales de “rechazo de oficio” a que se refiere la LPI son las prohibiciones de registro contempladas fundamentalmente en el **art. 20 LPI**.
- § 3. No existen limitaciones en cuanto a **qué prohibiciones de registro** pueden ser invocadas como sustento a la observación de fondo, de manera que cualquiera de ellas puede ser sustento de la observación por parte de INAPI.

## B. Justificación

- § 4. Los derechos de propiedad industrial en general y de marcas comerciales en particular, constituyen derechos exclusivos que confieren a sus titulares la exclusión de su uso por terceros no autorizados. Se trata de herramientas o medios que permiten y hacen viable la competencia en el comercio, de manera que la constitución o nacimiento de estos derechos está regulado por el legislador y no queda entregado exclusivamente a la voluntad o intereses de los particulares, sino que requiere de la intervención del Estado, que a través de la Administración realiza un análisis previo para verificar si la marca solicitada a registro cumple con las exigencias dispuestas por la ley.
- § 5. Independencia de las causales: El examen de fondo de una marca comercial se centra en la existencia de causales de irregistrabilidad. Sin embargo, puede suceder que una solicitud de marca comercial pueda adolecer de dos o más causales a la vez-Por lo tanto, el examinador debe señalar todas las causales concurrentes, las que deben ser invocadas en forma independiente. Las causales no se excluyen entre sí, sino que pueden ser invocadas en forma conjunta, bastando que una de ellas sea finalmente acogida, para que se rechace la marca.
- § 6. A continuación se mencionan algunos casos de solicitudes que han sido observadas por más de una causal :
- **Solicitud N° 1185966**, marca Terrenos de Chile, causales del art. 20 letras A) y E):

<p>Denominativa: <b>Terrenos de Chile</b></p> <p>Servicios de consultoría en organización y dirección comercial de negocios; servicios de marketing y publicidad; servicios de representación de negocios comerciales (35).</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras a) y e) de la ley N°19.039. La marca solicitada incluye el nombre de un país y corresponde a una expresión o signo empleado para indicar el objeto, destinación y procedencia de los servicios pedidos. En efecto el signo pedido se conforma del término "terreno" esto es la porción de tierra o el área de extensión de una superficie expresada en unidades de medida denominada unidades de superficie, de acompaña el nombre del país. Así el signo indica de forma directa cual será el objeto de los servicios pedidos, esto es, terrenos que se ubican en Chile. Sin contar con algún elemento que le otorgue la distintividad requerida por la ley.</p> <p>Estado al 15 de noviembre de 2017: <b>Rechazada</b></p>
---	--

- **Solicitud N° 1186706**, marca Dust Killer, causales del art. 20 letras F) y H):

<p>Denominativa: <b>Dust Killer</b></p> <p>Productos químicos supresores de polvo y estabilizadores de suelos. (1)</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la ley N°19.039. La marca solicitada presenta igualdad o semejanza gráfica y fonética, respecto al registro N° 918349. Marca: DUSTKILL. CLASE 1. (Antecedente de rechazo solicitud N° 929222).</p> <p>Estado al 15 de noviembre de 2017: <b>Rechazada</b></p>
--	--

- **Solicitud N° 1178962**, causales del art. 20 letras F) y K):

<p>Mixta: <b>Challenger</b></p>  <p>Tabaco, artículos para fumadores; cerillas (34).</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y k) La marca solicitada se presta para inducir a error o engaño respecto de la cualidad de los productos, por cuanto la expresión "light", que aparece en la etiqueta, puede tener un efecto directo o indirecto de crear la impresión que un tabaco es menos nocivo que otros o que su consumo importa consecuencias positivas para una persona. Además la marca es contraria al orden público, a la moral, o a las buenas costumbres, comprendiendo en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil, puesto que el uso del término light, incluido en la representación gráfica del signo solicitado se encuentra prohibido por el Artículo 8 de la Ley del Tabaco N° 19.419 modificada por la Ley 20.660.</p> <p>Estado al 15 de noviembre de 2017: Rechazada</p>
--	--

- **Solicitud N° 1161278**, marca Negradelacruz, causales del art. 20 letras B), E) y F) de la ley 19039.

<p>Denominativa: <b>Negradelacruz</b></p> <p>Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta (31).</p>	<p>Artículo 19) La solicitud carece de los requisitos necesarios para erigirse en marca comercial. Artículo 20 letra b) La marca solicitada corresponde al nombre dado a una variedad de uso público que identifica paltos, según Informe del SAG Ord. N° 6213/2015. Artículo 20 letra e) la marca solicitada corresponde a una expresión o signo empleado para indicar el género o naturaleza de los productos, además de su origen. La palta de La Cruz, es una palta que identifica a aquella palta producida en la comuna de la Cruz, ubicada en la provincia de Quillota. Art. 20 letra F), la ma marca solicitada induce a error en relación a la naturaleza de los productos solicitados, en cuanto se pretenda identificar con este signo productos distintos de las paltas.</p> <p>Estado al 15 de noviembre de 2017: <b>Rechazada</b></p>
---	---

### C. Examen de fondo propiamente tal

§ 7. Puesto que la interposición de una o más oposiciones altera el esquema de tramitación, se abordará a continuación por separado ambos procedimientos, para una mejor explicación.

#### ▪ *Examen de fondo puro y simple*

§ 8. Si el Director Nacional de INAPI considera que la marca objeto de la solicitud está afectada a una o más prohibiciones de registro, dictará una resolución motivada denominada **observación de fondo**, en la cual se indican la o las causales de irregistrabilidad que afectan a la marca objeto de la solicitud.

§ 9. Si bien INAPI puede efectuar una observación de fondo por considerar que concurre algún impedimento de registro, las más comunes son la existencia de una solicitud o registro marcario anterior (derechos anteriores) y la falta de distintividad del signo, por considerarse descriptivo o por considerarse genérico, para los productos o servicios que se desean distinguir a través de la marca.

§ 10. De esta forma en la solicitud 1.214.776 para el registro de la marca denominativa MAGNA TERRAMATER para bebidas alcohólicas excepto cerveza; espumantes [vinos] y vinos, INAPI observó por considera que colisionaba con una marca similar para productos de la misma clase:

*Artículos 19 y 20, Letras f) y h), Ley N°19.039.* Marca solicitada presenta semejanza gráfica y fonética y peligro de error o confusión respecto a VIÑA MAGNA, Registro N° 792411, Clase 33.

§ 11. La solicitud fue finalmente rechazada por la Corte Suprema que, en lo pertinente, en su fallo de 3 de agosto de 2017 señaló que:

**Cuarto:** Que, de acuerdo a lo expuesto por los sentenciadores de las instancias, el asunto ha sido resuelto observando acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el análisis se ha tomado en consideración que el signo registrado que funda el rechazo “VIÑA MAGNA” tiene como elemento principal el vocablo “MAGNA” al igual que la marca solicitada “MAGNA TERRAMATER”, a lo que se suma su relación de coberturas de lo que se infiere que de ser aceptado a registro, se pueden producir confusiones porque al ser comparado con el registrado previamente se verifica que difieren únicamente en los elementos que los acompañan “VIÑÑA” y “TERRAMATER” de manera que pueden ser fácilmente confundibles, lo que confirma la decisión de rechazar la solicitud, por lo que su coexistencia en el mercado puede inducir a error, engaño o confusión. Así, conteniendo el fallo las fundamentaciones que el recurso echa de menos, se impone el rechazo del recurso en esta sede, por manifiesta falta de fundamento.

- § 12. De la misma manera en el caso de la solicitud 1.177.566, para el registro de la marca denominativa SALUDCONECTA2, para software, software de comunicaciones para el usuario que conectan con redes informáticas, redes privadas e Internet; software para soluciones informáticas. Dispositivos de navegación por sistema de posicionamiento global (GPS). Programas y software informático para la acumulación, compilación, procesamiento, transmisión y difusión de datos GPS para uso de dispositivos fijos, móviles y manuales, INAPI observó por considerarla similar a una marca anterior para productos similares en la misma clase:

Artículos 19 y 20 letras f) y h) inciso 1, la marca solicitada presenta igualdad o semejanza gráfica y fonética, respecto a Registro 830588 Marca CONECTA, clase 9.

- § 13. Por su parte, la Corte Suprema en sentencia de 23 de agosto de 2017, en lo pertinente indicó que se está ante marcas semejantes pues se la marca solicitada contiene íntegramente la marca anteriormente registrada, a lo que se suma que

se está ante coberturas relacionadas, por lo que de ser aceptada se puede producir confusión en el consumidor.

**Cuarto:** Que, de acuerdo a lo expuesto por los sentenciadores de las instancias, el asunto ha sido resuelto observando acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el análisis se ha tomado en consideración que el signo registrado que funda el rechazo "CONECTA" se encuentra íntegramente contenido en la marca solicitada "SALUD CONECTA2", a lo que se suma su relación de coberturas de lo que se infiere que de ser aceptado a registro, se pueden producir confusiones porque al ser comparado con el registrado previamente se verifica que difieren únicamente en los elementos que los acompañan "SALUD" y "2" de manera que pueden ser fácilmente confundibles, lo que confirma la decisión de rechazar la solicitud, por lo que su coexistencia en el mercado puede inducir a error, engaño o confusión. Así, conteniendo el fallo las fundamentaciones que el recurso echa de menos, se impone el rechazo del recurso en esta sede, por manifiesta falta de fundamento.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto por el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el

§ 14. De la misma forma que por marcas anteriores, es también común que INAPI observe cuando considera que colisiona con indicaciones geográficas o denominaciones de origen, previamente solicitadas o registradas para productos o servicios idénticos o similares (también para casos de productos o servicios relacionados), cuando ello conlleve riesgo de confusión en el consumidor. Esta prohibición no solo se extiende a indicaciones geográficas y denominaciones de origen registradas sino que también a aquellas reconocidas en otras fuentes normativas: como leyes o tratados internacionales vigentes en el país. Tal es el caso, por ejemplo, de la solicitud para el registro de la marca Viña Choapa, **solicitud 1.141.815:**

<p>Denominativa: <b>Viña Choapa</b></p> <p>Aguardiente, aguardientes; bebidas alcohólicas carbonatadas, excepto cervezas; bebidas alcohólicas que contienen frutas; bebidas destiladas; bebidas espirituosas; bebidas espirituosas y licores; vino; vino de mesa; vino de uva; vino tónico de uva dulce que contiene extractos de ginseng y corteza de conchona (ninjin-kinatetsu wine); vinos; vinos dulces; vinos espirituosos; vinos espumosos; vinos espumosos de uva; vinos espumosos naturales; vinos tintos; vinos y licores; vinos y vinos espirituosos; vinos y vinos espumosos.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra j) el signo pedido se presta para inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Indicación Geográfica o Denominación de Origen. En efecto el término Choapa es considerado dentro de los límites de la zona vitícola de la Región Vitícola de Coquimbo, conforme lo dispuesto en el Decreto N°464 sobre Zonificación Vitícola, específicamente al Valle de Choapa.</p> <p>Estado al 15 de noviembre de 2017: <b>Rechazada</b></p>
---	---

§ 15. Por su parte, la **solicitud N° 1.173.840** para el registro de la marca TERAPIAS DE AVANZADA, fue observada por ser considerada carente de distintividad para los servicios solicitados, ya que refiere a un método de tratamiento por lo que es una expresión genérico

<p>Denominativa: <b>Terapias de Avanzada</b></p> <p>Servicios educativos para el área de la salud mental y de la salud (41); servicios psicoterapéuticos (44).</p>	<p>Artículos 19 y 20 letra e) de la ley N°19.039. La marca solicitada resulta carente de distintividad y corresponde a una expresión o signo empleado para indicar el género, naturaleza y/o cualidad de los servicios pedidos, por cuanto el signo TERAPIAS DE AVANZADA se refiere a un nuevo paradigma psicoterapéutico basado en las neurociencias. Este modelo propugna la posibilidad de desensibilizar traumas en forma veloz, sin necesidad de un trabajo arduo, ni por parte del paciente ni por parte del terapeuta, permitiendo abreviar la duración de los tratamientos, sin que cuente con algún otro elemento que le otorgue la distintividad necesaria para convertirse en marca comercial.</p> <p>Estado al 15 de noviembre de 2017: <b>Rechazada</b></p>
--	--

§ 16. Vale la pena mencionar un caso de aplicación de la causal de falta de distintividad, referido a un juicio de nulidad y no a un caso de objeción de fondo por INAPI, pues es de los pocos casos vistos por la Corte Suprema en los últimos 3 años sobre expresiones genéricas. En el caso de la marca denominativa RESVERATROL, **solicitud 894.978**, para antioxidantes (por demanda de nulidad de registro marcario), se aplicó la causal de rechazo en el fondo de la letra e) del art. 20 LPI, por considerarse una expresión genérica. En este caso INAPI acogió la demanda de nulidad por haberse acreditado por la demandada que la expresión Resveratrol corresponde al nombre de una molécula biológica presente en

algunos alimentos, especialmente en la uva y frutos secos, con una probada acción directa con el retraso del envejecimiento, existiendo evidencia en cuanto que previene o retrasa enfermedades crónicas como diabetes, alzheimer, cuya prevalencia aumenta con la edad. Dejando en evidencia que es un producto antioxidante.

- § 17. La Corte Suprema en sentencia de 2 de junio del año 2016, confirmó la decisión enfatizando que siendo Resveratrol un antioxidante “no puede configurar una marca comercial ni goza de la distintividad necesaria, pues la seña es el producto en sí mismo”.

**Quinto:** Que el artículo 20 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial impide el registro de expresiones o signos indicativos, entre otros, del género, naturaleza, origen o cualidad de los productos, las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos a que deban aplicarse, por lo que, atendiendo a las motivaciones del fallo, los jueces de la instancia han resuelto el asunto observando acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el análisis se ha tomado en cuenta que el signo denominativo registrado es una expresión genérica, descriptiva e indicativa del producto que distingue, porque RESVERATROL es un antioxidante, que no puede configurar una marca comercial ni goza de la distintividad necesaria, pues la seña es el producto en sí mismo, de modo que al declararlo así el fallo no ha incurrido en error de derecho, con lo cual se impone el rechazo del recurso.

- § 18. Dicho pronunciamiento, muestra un cambio de criterio respecto del caso ASOCIACIÓN NACIONAL CRIADORES DE CABALLOS PERUANOS DE PASO, resuelto un año antes. Ante esta marca denominativa (solicitud 1.012.587) para servicios de cría, cuidado y reproducción de animales. Mejoramiento, cuidado e higiene de animales, inseminación artificial y clínicas veterinarias (44), la Corte Suprema no compartió el criterio de INAPI, en cuanto a que se trataba de una marca carente de distintividad para los servicios solicitados, pues en resolución de 23

de junio de 2015 consideró que “la marca denominativa “ASOCIACIÓN NACIONAL CRIADORES DE CABALLOS PERUANOS DE PASO” (...) considerada en su conjunto y en virtud de sus carácter evocativo, resulta suficientemente característica, novedosa y peculiar”.

▪ **Examen de fondo conjunto con oposición/es**

§ 19. Cuando además de oposición/es se hubiere formulado una observación de fondo a la solicitud de registro, esta última se notifica conjuntamente con la notificación de la o las demandas de oposición mediante un único acto, en que se incluye tanto la observación de fondo como el “traslado” de la/s oposición/es (incluyendo copia de ésta/s) [art. 13 inc. 2 LPI].

▪ **Notificación**

§ 20. La observación de fondo —y en su caso de la/s oposición/es— se notifica por carta certificada, caso en el cual la notificación se entiende efectuada tres días después que la carta sea depositada en el correo (art. 13 inc. 2 LPI).

§ 21. Ejemplo de resolución de traslado con oposición:



**Resolución de traslado de todas las oposiciones admitidas y las observaciones de fondo**

[Nro Interno: 2017  
205005]

Santiago,

08 NOV 2017

Expediente y Partes: 1256667: ALVARO FRANCISCO FIGUEROA OLIVARES-INVERSIONES Y EVENTOS HIDROJM SPA.

Tipo / Nro Solicitud: Marca de P&S / 1256667  
Fecha de solicitud: 05/06/2017

Denominación: **AUA RAINWATER**  
Clase: NCL 32

Por deducida(s) la(s) siguiente(s) oposición(es): Oposición interpuesta por INVERSIONES Y EVENTOS HIDROJM SPA., en fecha 23/08/2017 bajo folio 2017/044848., TRASLADO, por el término de 30 días hábiles.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 incisos 4º y 5º de la ley 19.039 de Propiedad Industrial y sus modificaciones y considerando que el Director de este Instituto, previo análisis de fondo, ha estimado que existen en este caso las causales de rechazo de oficio que se mencionan en las observaciones de fondo formuladas, resuelvo:

TRASLADO de las observaciones de fondo mencionadas, por 30 días hábiles.

Proveyendo escrito de fecha **23-08-2017**: Al 1º Orosí: Téngase presente y por constituido patrocinio y poder. Téngase presente y por acompañado el poder que se encuentra en el Registro de Custodia de Poderes bajo el N° **46551**; Al 2º Orosí: Por acompañado con citación.

Proveyendo escrito de fecha **18-10-2017**: A lo principal: Téngase presente la nueva representación. Téngase presente y por constituido patrocinio y poder. Téngase presente y por acompañado el poder que se encuentra en el Registro de Custodia de Poderes bajo el N° **94538**; Al 2º Orosí: Como se pide corrijase caratula y base de datos.

Asígnesele el N° de expediente contencioso indicado en el encabezado del presente documento.

Certifico que con esta fecha fueron notificadas por el Estado Diario las observaciones de fondo formuladas, la oposición deducida y la resolución precedente; y se despachó carta certificada remitiendo copia de estas últimas a: JOHANSSON & LANGLOIS, en representación de Álvaro Francisco Figueroa Olivares.

08 NOV 2017

§ 22. Ejemplo de resolución de observaciones de fondo:



**Formulación de observaciones de fondo**

[Nro Interno: 2017  
192458]

**Santiago, 13/10/2017**

Tipo / Nro Solicitud: Marca de P&S / **1256667**  
Fecha de solicitud: 05/06/2017

Denominación: **AUA RAINWATER**  
Clase: NCL 32

Titular: **Álvaro Francisco Figueroa Olivares**  
Representante:

*ana*

De acuerdo al análisis de fondo previsto en artículo 22, incisos 4° y 5° de la Ley N° 19.039, se formulan las siguientes observaciones, las cuales serán notificadas conjuntamente con el traslado de las oposiciones, y que podrán dar lugar al rechazo de oficio de la solicitud de registro:

Artículos 19 y 20, Letras f) y h) de la Ley N°19.039. La marca solicitada presenta igualdad o semejanza gráfica y fonética y peligro de error o confusión respecto a la marca respecto a Registro 1219820 Marca AHUA, clase 32, sin que la incorporación del término "RAINWATER" en marca solicitada, de uso común y descriptivo en la clase, ni la etiqueta que se acompaña, logre distinguirlos adecuadamente.

Por orden del Director Nacional

**D. Examen de forma en el periodo de examen fondo**

§ 23. Excepcionalmente, en la etapa de examen de fondo, el examinador puede advertir la concurrencia de ciertos defectos formales de la solicitud. Éstos pueden consistir en imprecisiones o falta de información y en esos casos se notifica al solicitante o a su representante, si lo hubiese, la existencia de los mismos mediante una resolución notificada por el estado diario.

§ 24. Normalmente consisten en una errada clasificación del producto o servicio, en la ausencia de algún dato necesario para una correcta individualización del solicitante como su nombre, domicilio o RUT.

§ 25. Una vez notificada la resolución, el solicitante o su representante si lo tuviese, dispondrán de un plazo de 30 días hábiles para subsanar el defecto formal de la solicitud. En el evento que no fuese subsanado dentro del plazo conferido, INAPI podrá ordenar retrotraer la solicitud al estado de realizar un nuevo examen de forma. Ejemplos de este tipo de observaciones son:

- **Solicitud N°1.150.641**, para que acompañe poder en forma, marca Geography:



### Resolución de observaciones de forma en fondo

[Nro Interno: ]

Santiago, 07/04/2016

Tipo / Nro Solicitud: Marca de P&S / **1150641**  
Fecha de solicitud: 14/04/2015

Denominación: **GEOGRAPHY**  
Clase: NCL 35

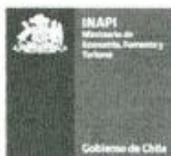
Titular: Vía Inversiones Limitada  
Representante: Enriqueta G. González Fuenzalida

Que de acuerdo al examen efectuado se formulan las siguientes observaciones a la presente solicitud:

Acompañe poder que corresponda al solicitante, de conformidad a lo dispuesto en el art. 15 de la ley 19039; letras c) y d) del artículo 10 del reglamento de la citada ley, dentro del plazo de 30 días, para que exista la identidad de titular respecto de los registrados citados como base de la observación de fondo, bajo apercibimiento de resolver lo que en derecho corresponda. El poder citado en custodia N° 7376, corresponde a la Sociedad Vía Inversiones S.A. y no a Vía Inversiones Limitada, titular de la solicitud de autos. Estas observaciones deberán responderse por escrito dentro del plazo de 30 días hábiles a contar de la fecha de su notificación.

Por orden del Director Nacional.  
Resolución notificada por estado diario con esta fecha.

- **Solicitud N° 1.203.519**, para que individualice completamente a la solicitante, marca Paula Lobos:



## Resolución de observaciones de forma en fondo

[Nro Interno: ]

Santiago, 14/07/2016

Tipo / Nro Solicitud: (hist) Marca de servicios / **1203519**

Fecha de solicitud: 10/05/2016

Denominación: **Paula Lobos**

Clase: NCL 42

Titular: Paula Lobos

Representante:

Vistos, que el solicitante de autos es una persona natural de carácter nacional y que solamente es identificado en autos únicamente con un apellido, con objeto de evitar ulteriores vicios en el procedimiento y bajo apercibimiento de dejar sin efecto la publicación y retrotraer los autos al estado de examen de forma, se prevee:

Acompañese dentro de 30 días hábiles, documento en que se acredite nombre completo del titular.

Estas observaciones deberán responderse por escrito dentro del plazo de 30 días hábiles a contar de la fecha de su notificación.

Por orden del Director Nacional.  
Resolución notificada por estado diario con esta fecha.

### III. La contestación a la observación de fondo

#### E. Plazo para contestar

§ 26. Notificado el solicitante, sea con o sin oposición involucrada, el plazo para contestar es de **30 días hábiles** (lunes a viernes) [arts. 9 y 22 inc. 5 LPI], contados desde la notificación por carta certificada.

## F. Contestación a observación de fondo pura y simple

- § 27. Al contestar la observación de fondo, el solicitante debe indicar las razones jurídicas y/o de hecho destinadas a controvertir dicha observación o para justificar la registrabilidad de la marca objeto de la solicitud; es decir, las razones o motivos por los cuales estima que la causal legal no es aplicable en su caso.
- § 28. En dicha oportunidad debe acompañar todos los antecedentes pertinentes, que permitan sustentar sus descargos.
- § 29. Esta contestación es una *carga jurídica*, de manera que **si el solicitante no contesta**, no se produce ningún efecto procedimental directo (como considerarla abandonada o desistida), pero lo más probable es que el Director de INAPI ratifique posteriormente la observación de fondo al dictar la resolución final, pues no cuenta con elementos que permitan reanalizar su opinión previa.
- § 30. Esta presentación **no requiere del patrocinio de un abogado**, por lo que puede responder la observación de fondo directamente el solicitante.

Cuando la observación se funde en que la marca es descriptiva o de uso común, el solicitante puede acreditar en sus descargos que por el uso y posicionamiento que le ha dado en el mercado, la marca es asociada por el público con su titular. Esto se conoce como *secondary meaning*.

## G. Contestación a observación de fondo y oposición/es

- § 31. Es posible contestar la observación y la/s oposición/es en un mismo escrito —de manera conjunta ambas, o bien separadamente a través de otrosíes— o bien en escritos separados. Lo recomendable es hacerlo todo en un mismo escrito, separando las contestación a la observación de fondo y la contestación a la/s oposición/es.
- § 32. Esta contestación es, como se dijo, una *carga jurídica*, de manera que si el solicitante **no contesta**:
- En la dimensión **procedimental administrativa**, no se produce ningún efecto directo, aunque lo más probable es que el Director Nacional de INAPI ratifique posteriormente la observación de fondo al dictar la

resolución final, pues no cuenta con nuevos elementos que le permitan reanalizar su opinión previa.

- En la dimensión **procesal contenciosa**: la inacción del solicitante (demandado) no lo perjudica, sino que se considera jurídicamente una negación a todos los argumentos contenidos en la demanda, entregando la carga de la prueba en el oponente. Sin embargo, si el solicitante considera que existen hechos relevantes que INAPI deba conocer para resolver el conflicto es recomendable que conteste, pues de lo contrario, estos hechos no podrán ser evaluados por el Instituto.

§ 33. En estos casos, cuando se contesta la oposición, sea que se conteste o no además la observación de fondo, es necesario que el escrito correspondiente sea **patrocinado por un abogado habilitado** para el ejercicio de la profesión, debiendo en consecuencia cumplir con las normas de comparecencia en juicio (art. 5 inc. 4 LPI). Para mayor detalle, puede consultarse la sección "[Poderes](#)" del capítulo "Aspectos generales" de estas directrices.

#### H. Suspensión del procedimiento durante la etapa de examen de fondo

§ 34. Si para salvar la objeción de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realización de otros trámites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedimiento, hasta la conclusión de los mismos.

§ 35. Los casos más comunes por los cuales se suspende el procedimiento de una solicitud de marca corresponden a aquellos casos en que es necesario efectuar (i) cambios de nombre en el titular de registros previos, (ii) cesiones de la solicitud al titular de un registro previo o (iii) se requiere transferir el registro base de la observación de fondo, al titular de la solicitud en trámite.

§ 36. Si los trámites que han servido de fundamento a la petición no se iniciaran dentro de 60 días, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud de suspensión se tendrá por abandonada (art. 22 inc. 3 LPI), debiendo en este caso el Director Nacional emitir la resolución definitiva que corresponda

§ 37. De la misma forma, INAPI puede de oficio suspender el procedimiento en los mismos casos señalados precedentemente, aún cuando el solicitante no lo haya pedido.