

## EL RECURSO DE CASACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Marcos Morales Andrade  
ALESSANDRI & COMPAÑÍA

**SUMARIO:** INTRODUCCIÓN.- 1. RÉGIMEN PROCEDIMENTAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.- 1.1. Procedimiento de registro de derechos de propiedad industrial.- 1.2. Procedimientos contenciosos.- a) *Procedimiento de oposición.*- b) *Procedimiento de nulidad de registro.*- 1.3. Vías de impugnación en el contexto normativo preexistente.- 2. RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.- 2.1. Tesis de la procedencia del recurso de casación en la forma.- 2.2. Tesis de la improcedencia del recurso de casación en la forma.- 3. RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.- 3.1. Contexto normativo preexistente.- 3.2. ¿Régimen unitario o dual?.- a) *Planteamiento de la problemática.*- b) *Naturaleza del recurso de apelación en contra de las resoluciones definitivas dictadas e procedimientos administrativos de registro.*- 3.3. Recurso de casación en los procedimientos jurisdiccionales sobre registro de derechos de propiedad industrial.- 3.4. Recurso de casación en los procedimientos administrativos de registro de derechos de propiedad industrial.- a) *Recapitulación.*- b) *Valoración del ejercicio de atribuciones administrativas.*

El presente trabajo tiene por objeto abordar algunas líneas introductorias acerca del recurso de casación en materia de propiedad industrial, conforme a la normativa especial existente al efecto y a la luz de las reglas y principios generales sobre la materia.

La mayor relevancia de esta temática está centrada, a nuestro entender, en lo concerniente al recurso de casación en el fondo, por factores diversos, a saber, su nulo tratamiento dogmático a la fecha, la introducción *ex novo* de la procedencia de la casación en el fondo en estas materias —a virtud de una reciente modificación legislativa—, así como las complejidades que se presentan en esta sede, en donde confluyen procedimientos administrativos y jurisdiccionales, tornándose difusas, en la práctica, las partes involucradas, las naturalezas de las normas supuestamente infringidas y las características de los procesos en los cuales se dictan las resoluciones objeto de casación.

## 1. RÉGIMEN PROCEDIMENTAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La regulación especial sobre adquisición, conservación y extinción de los derechos sobre propiedad industrial se encuentra contenida en la Ley N° 19.039, del año 1991<sup>1</sup>, denominada Ley de Propiedad Industrial (LPI), normativa que establece el procedimiento administrativo de adquisición de la propiedad industrial y los derechos emanados de dicha titularidad.

Conforme lo dispone el art. 1° LPI, por derechos de propiedad industrial se comprenden las marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Los derechos de propiedad industrial nacen, o se adquieren de modo originario, al momento de su registro, acto que constituye la etapa terminal del procedimiento administrativo especial seguido ante el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción (arts. 2, 3, 21 y 24 LPI) .

### 1.1. Procedimiento de registro de derechos de propiedad industrial

El procedimiento administrativo de registro de derechos de propiedad industrial está ampliamente regulado en la LPI, siendo pertinente para nuestro propósito mencionar en términos generales que se trata de un procedimiento administrativo especial, que contempla una etapa de publicidad de la solicitud de registro, una etapa de oposición por parte de interesados y una etapa de decisión final por parte de la autoridad pública.

En el evento que la solicitud no sea objeto de oposición, corresponde entonces a la autoridad administrativa (Jefe del Departamento de Propiedad Industrial) dictar la resolución definitiva. En esta etapa, la LPI confiere a dicha autoridad la potestad para rechazar las solicitudes de registro que incurran en causales de prohibición de registro (arts. 20, 37, 56, 62 *ter*, 75 y 95 LPI). Conforme a ello, la aceptación a registro será imperativa cuando la solicitud no esté afecta a ninguna causal de prohibición de registro.

### 1.2. Procedimientos contenciosos

#### a) *Procedimiento de oposición*

Este procedimiento tiene lugar cuando cualquier persona *interesada*<sup>2</sup> formula *oposición* a la solicitud de registro, dentro de determinado plazo contado desde la fecha en que la solicitud de registro es publicada en el Diario Oficial (art. 5° LPI). En caso de presentarse una o más oposiciones, tales procesos se tramitan ante el mismo Departamento de Propiedad

---

<sup>1</sup> Dicha Ley 19.039 experimentó profundas modificaciones en virtud de la Ley 19.996, publicada en el Diario Oficial con fecha 11 de marzo de 2005 y cuya entrada en vigencia data del 1° de diciembre de 2005, como consecuencia de la dictación de su reglamento de ejecución.

<sup>2</sup> La exigencia del *interés* (una de las condiciones de admisión de la acción) está consagrada de manera expresa en la ley de propiedad industrial (art. 5° LPI).

Industrial, considerándose —en la práctica— al oponente como demandante y al solicitante de registro como demandado.

La resolución que recae en la oposición (traslado) es notificada al solicitante mediante carta certificada. Este último, como se ha dicho, se considera demandado y queda sometido a la carga procesal de contestar dicha oposición; a continuación, prosigue el periodo de prueba y termina con la resolución que cita a las partes a oír sentencia.

La sentencia definitiva, que por mandato del legislador debe adecuarse al art. 170 del Código de Procedimiento Civil, reviste un doble carácter o, por así decirlo, contiene dos decisiones: (i) por un lado, resuelve la contienda de intereses entre oponente y solicitante; y (ii) además de lo anterior, se pronuncia acerca de la aceptación o rechazo definitivo del derecho de propiedad industrial cuyo registro se solicita<sup>3</sup>.

#### b) *Procedimiento de nulidad de registro*

Además de la ya referida etapa de oposición, la LPI contempla una segunda oportunidad cronológica para favorecer el correcto registro de los derechos de propiedad industrial, considerando la posibilidad de error por parte de la Administración y entregando a los terceros interesados la posibilidad de ejercer la acción de nulidad de registros (arts. 26, 50, 60, 63, 82 y 101 LPI). La acción de nulidad de registro da origen a un proceso contencioso que se promueve y tramita también ante el mismo Jefe del Departamento de Propiedad Industrial (art. 17 LPI).

El procedimiento de nulidad consta de las etapas de discusión, prueba y sentencia. Esta última debe adecuarse igualmente al art. 170 del Código de Procedimiento Civil, resolviendo la contienda de intereses, sea acogiendo la demanda (caso en el cual se ordenará la cancelación total o parcial del registro impugnado) o bien rechazándola (manteniendo a firme, en ese caso, el registro objeto de la controversia).

### 1.3. Vías de impugnación en el contexto normativo preexistente

En contra de la resolución definitiva dictada por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, sea tratándose de procedimientos administrativos sin contienda entre partes, o bien sea que recaiga en procesos de oposición o de nulidad, procede el recurso de *apelación*, para ante el Tribunal de Propiedad Industrial (art. 17 *bis* B, LPI), tribunal que, conociendo del recurso, puede confirmar o revocar la resolución recurrida.

Hasta antes de la referida reforma a la LPI acaecida el presente año 2005<sup>4</sup>, la normativa del ramo no contemplaba referencia alguna acerca de la procedencia del recurso de casación, sea en la forma o en el fondo, en los procesos sobre propiedad industrial, siendo en todo caso

---

<sup>3</sup> Nótese que esta última atribución —otorgar o negar el derecho cuyo registro se solicita— aún no ha sido ejercida por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, por efecto de la presentación de la oposición. Durante la tramitación del proceso de oposición, la resolución definitiva que corresponde a dicho funcionario ha quedado pendiente, de manera que, al momento de decidir la contienda de intereses, «retoma» aquella otra atribución.

<sup>4</sup> Vid. nota núm. 1.

procedente —contra la sentencia de alzada— el recurso de *queja* ante la Excma. Corte Suprema, conforme a las reglas generales (art. 79, inc. 1º Constitución Política de la República)<sup>5</sup>.

La referida reforma legal dispone ahora expresamente que contra el fallo del Tribunal de Propiedad Industrial puede deducirse recurso de *casación en el fondo* (art. 17 bis B, inc. 3º, LPI), pero nada dice respecto del recurso de casación en la forma. Analizaremos a continuación la situación de uno y otro recurso, sin dejar de destacar que una consecuencia necesaria de la procedencia del recurso de casación en el fondo en estas materias es que dicho recurso resulta incompatible con el recurso de queja, puesto que este último procede únicamente en contra de resoluciones que no son susceptibles de recurso alguno (art. 545, inc. 1º COT).

## 2. RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Como se ha dicho, hasta la fecha no existe norma alguna que regule la procedencia o improcedencia del recurso de casación en la *forma* en los procesos de propiedad industrial, de manera que la solución correcta debe buscarse en la interpretación contextual o sistemática de las instituciones.

### 2.1. Tesis de la procedencia del recurso de casación en la forma

Al respecto se ha formulado una tesis desarrollada por el ex Presidente del Tribunal de Propiedad Industrial don GUILLERMO PIEDRABUENA RICHARD<sup>6</sup>, en apoyo de la procedencia de dicho recurso, según el siguiente razonamiento:

a) La regla general en materia de procedencia del recurso de casación, en la forma y en el fondo, está establecida en el art. 766 del Código de Procedimiento Civil, con las solas excepciones que allí se indican y entre las cuales no se encuentra el procedimiento de los juicios especiales regidos por la LPI y su Reglamento.

b) El art. 766 del Código de Procedimiento Civil establece que también procede el recurso de casación en los juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales, con excepción de (i) aquellos que se refieren a la constitución de las juntas electorales; (ii) aquellos que se refieren a las reclamaciones de avalúos que se practiquen de conformidad a la Ley de Impuesto Territorial; (iii) aquellas que se tramitan en conformidad a la Ley sobre la Caja de la Habitación, y (iv) los demás casos que prescriban las leyes.

c) Las dos primeras excepciones se refieren a asuntos que se ventilan ante tribunales especiales; *contrario sensu* en aquellos otros casos de procedimientos ante tribunales especiales,

---

<sup>5</sup> Desde el año 1958, la Corte Suprema declaró su competencia para conocer, por la vía del recurso de queja, las resoluciones dictadas por el tribunal marcario de segunda instancia (entonces denominado *Junta Arbitral*). Más aún, el Máximo Tribunal sostuvo ser competente incluso para conocer directamente por la vía de este recurso de las resoluciones dictadas por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, en su calidad de juez especial (cfr. Revista de Derecho y Jurisprudencia, t. LXVIII, 2ª Parte, Secc. 1ª, año 1971, p. 90. En el mismo sentido, el fallo en recurso de queja de fecha 4/08/1994, N° 3.290, nulidad de marca MILLENNIUM, rol Departamento de Propiedad Industrial N° 86.529).

<sup>6</sup> Fallo en recurso de queja de fecha 15/09/1994, rol del Tribunal de Propiedad Industrial N° 133-94, con voto de minoría del ministro señor Piedrabuena.

el recurso de casación procedería, incluyendo a los tribunales especiales que conocen de los conflictos que se originan por la aplicación de la LPI.

d) El último caso de excepción dice relación con aquellos procedimientos en que expresamente las leyes prescriban que no procede el recurso de casación, tales como por ejemplo el de Policía Local, según lo dispuesto en el art. 38 Ley N° 18.287, y el antiguo procedimiento del Código del Trabajo, según el art. 436 actualmente derogado.

e) La LPI y su Reglamento no sólo no contienen ninguna norma especial que prohíba el recurso de casación o que sea incompatible con éste, sino que además contienen normas que regulan la vista de la causa, las impugnancias y recusaciones, la forma de las sentencias y los requisitos del recurso de apelación, actuaciones que si se realizan con infracción a las normas legales pueden dar origen a un recurso de casación en la forma para subsanar los vicios cometidos.

Además de lo expuesto en la tesis reseñada, podrían agregarse argumentos adicionales, aunque limitados a la procedencia del recurso de casación en la forma en contra de las sentencias dictadas por el Tribunal de Propiedad Industrial. En efecto, podría sostenerse que el tribunal competente para conocer de este recurso debiera ser determinado en base reglas más generales. Dicho hipotético razonamiento sería el siguiente:

a) El art. 771 del Código de Procedimiento Civil dispone que este recurso se interpone para ante el tribunal “*a quien corresponde conocer de él conforme a la ley*”, de manera que, siguiendo la regla establecida en los arts. 63 N° 2 a) y 98 N° 2 del Código Orgánico de Tribunales, debe concluirse que este recurso es siempre conocido por el tribunal superior jerárquico;

b) El superior jerárquico del Tribunal de Propiedad Industrial es la Corte Suprema, puesto que dicho tribunal tiene la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales de la nación (arts. 79 inc. 1° de la Constitución Política de la República y art. 540 inc. 1° del Código Orgánico de Tribunales) y además porque el Tribunal de Propiedad Industrial es un tribunal especial de segunda instancia<sup>7</sup>;

c) En consecuencia, la disposición especial aplicable a la materia no es el art. 98 N° 2 del Código Orgánico de Tribunales, sino el N° 8 de dicho precepto, el cual dispone que “*Las salas de la Corte Suprema conocerán: [...] De los demás negocios judiciales de que corresponda conocer a la Corte Suprema y que no estén entregados expresamente al conocimiento del pleno*”.

## 2.2. Tesis de la improcedencia del recurso de casación en la forma

A nuestro juicio, la solución acerca de la procedencia del recurso de casación en la forma en estas materias exige dar respuesta a la interrogante de cuál sería el tribunal competente para conocer dicho recurso, ya que el art. 771 del Código de Procedimiento Civil dispone que el recurso procede para ante el tribunal “*a quien corresponda conocer de él conforme a la ley*”.

---

<sup>7</sup> La propia LPI señala en su art. 17 bis C, que: «*El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema*».

Por tanto, la normativa del Código de Procedimiento Civil debe ser necesariamente complementada con las disposiciones sobre competencia de los órganos jurisdiccionales pertinentes. A este respecto, entendemos que no existen tribunales competentes llamados a conocer hipotéticos recursos de casación en la forma, sea que se trate de sentencias dictadas por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial o por el Tribunal de Propiedad Industrial

En efecto, no existe disposición en la Ley 19.039 que establezca la competencia del Tribunal de Propiedad Industrial para conocer de dicho tipo de recursos, tribunal que está revestido de competencia de segunda instancia, respecto de resoluciones dictadas por el Departamento de Propiedad Industrial<sup>8</sup>. Tampoco existen en el CPC o COT normas especiales que solucionen la interrogante.

Respecto de las sentencias dictadas por el Tribunal de Propiedad Industrial tampoco existe norma especial que establezca la competencia de algún órgano jurisdiccional para conocer de los recursos de casación en la forma deducidos contra dichas sentencias. Más aún, el art. 98, N° 2, del Código Orgánico de Tribunales dispone que:

*“Las salas de la Corte Suprema conocerán: [...] De los recursos de casación en la forma interpuestos contra las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones o por un tribunal arbitral de segunda instancia constituido por árbitros de derecho en los casos en que estos árbitros hayan conocido de negocios de la competencia de dichas Cortes”.*

En consecuencia, nos encontramos con una barrera infranqueable: no existe tribunal que pudiera conocer de un hipotético recurso de casación en la forma interpuesto contra una sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial.

Por otro lado, tampoco presta auxilio la disposición del art. 63 del Código Orgánico de Tribunales, que regula la competencia de las cortes de apelaciones, puesto que dicho precepto dispone que dichas cortes conocen, en única instancia, de los recursos de casación en la forma interpuestos contra sentencias dictadas por jueces de letras de su jurisdicción o por uno de sus ministros, y de las sentencias definitivas de primera instancia dictadas por un juez árbitros [art. 63 N.º 2 a) Código Orgánico de Tribunales]. En consecuencia, cabe concluir que no es posible admitir la procedencia de este recurso en los procesos contenciosos de propiedad industrial, puesto que el Tribunal de Propiedad Industrial no ostenta ninguna de las calidades antes indicadas, como tampoco se satisface la exigencia del art. 63 N.º 2 a) del Código Orgánico de Tribunales, puesto que, en materias de propiedad industrial, el Tribunal de Propiedad Industrial jamás dicta sentencias definitivas de *primera* instancia.

En consecuencia, nos parece que con arreglo a la ley las sentencias del Departamento de Propiedad Industrial y del Tribunal de Propiedad Industrial definitivamente no son susceptibles de casación en la forma, aunque es evidente que la temática es de compleja solución.

---

<sup>8</sup> En materia de variedades vegetales, el TPI igualmente detenta una competencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el art. 40 de la ley de variedades vegetales. Sin embargo, en materia de invenciones de servicio (arts. 68 a 71 LPI) el TPI detenta una competencia de única instancia, puesto que la LPI no dispone un procedimiento de apelación en contra de las resoluciones dictadas por el TPI en estas materias, con lo cual se presenta un vacío legal evidente que rompe con las instituciones procesales nacionales.

### 3. RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

#### 3.1. Contexto normativo preexistente

Como se ha dicho, hasta antes de la referida reforma a la LPI acaecida el presente año 2005<sup>9</sup>, la normativa del ramo no contemplaba referencia alguna acerca de la procedencia del recurso de casación, sea en la forma o en el fondo, en los procesos sobre propiedad industrial.

Con todo, el recurso de casación en el *fondo* en estas materias debía considerarse, a nuestro juicio, improcedente. En efecto, la decisión sobre su procedencia debía entenderse referida, en principio, a las sentencias dictadas por el Tribunal de Propiedad Industrial (segunda instancia), puesto que dicho recurso sólo procede contra ciertas resoluciones, en la medida que sean *inapelables*. Sin embargo, es necesario, además, que dichas resoluciones hayan sido dictadas por alguna corte de apelaciones, o por algún tribunal arbitral de segunda instancia constituido por árbitros de derecho, en la medida que dichos árbitros hayan conocido negocios de competencia de corte de apelaciones. En consecuencia, parece evidente que no era posible admitir la procedencia del recurso de casación en el fondo en los procesos de propiedad industrial, puesto que el referido Tribunal de Propiedad Industrial no ostenta ninguna de las calidades antes indicadas.

Como se ha adelantado, la Ley 19.996, del año 2005, modificatoria de la LPI, consagró expresamente la procedencia del recurso de casación en el fondo en contra de las sentencias dictadas por el Tribunal de Propiedad Industrial (art. 17 *bis* B, LPI, incisos 3° y 4°), en los siguientes términos:

*«En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema.»*

*«Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil.»*

La interpretación de la institución, su delimitación y operatoria no están exentos de dudas, como veremos a continuación.

#### 3.2. ¿Régimen unitario o dual?

##### a) *Planteamiento de la problemática*

Conforme a lo analizado hasta aquí, es posible señalar que los órganos especiales de propiedad industrial son el Departamento de Propiedad Industrial y el Tribunal de Propiedad Industrial, pudiendo advertirse la naturaleza de sus atribuciones o potestades.

Por un lado, el Departamento de Propiedad Industrial, y más propiamente, el

---

<sup>9</sup> Vid. nota núm. 1.

funcionario administrativo denominado Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, ejerce atribuciones administrativas propiamente tales, en tanto referidas a la aceptación o rechazo a registro de derechos de propiedad industrial. Al mismo tiempo, además, dicha autoridad detenta una competencia jurisdiccional, en lo concerniente a la sustanciación y decisión de litigios entre partes. En efecto, debe entenderse que cuando dicho órgano resuelve oposiciones o litigios de nulidad de registros, ejerce efectivamente funciones jurisdiccionales, ya que resuelve contiendas de intereses entre partes, cuya decisión le ha sido atribuida por ley, y cuya resolución está sometida a vías de impugnación<sup>10</sup>.

Como se ha señalado<sup>11</sup>, en ambas esferas procedimentales, esto es, sea que se trate de procesos jurisdiccionales o procedimientos administrativos, las decisiones finales del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial son recurribles de apelación para ante el Tribunal de Propiedad Industrial (art. 17 *bis* B, incs. 1º y 2º LPI). Por su parte, en contra de las sentencias definitivas del Tribunal de Propiedad Industrial procede el recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema.

El esquema procedimental antes expuesto lleva a formular la interrogante de si acaso el recurso de casación en el fondo debe regirse en ambos casos —sede administrativa y sede jurisdiccional— por las mismas normas, principios o perspectiva, en cuanto a la interpretación de la institución. Ello, porque es evidente que en un caso se advierte el ejercicio de potestades administrativas que sustentan una decisión respecto de la solicitud formulada por un interesado, mientras que en el otro se trata de la decisión de una controversia entre partes. Allá se presenta un conflicto entre un particular y la Administración; acá un conflicto de intereses entre particulares. De allí que resulte razonable asumir una postura inicial sobre la temática, ya que de ello dependerá la solución a adoptar acerca de si estamos frente a un sistema unitario o bien ante a un régimen que sólo es común en lo formal o aparente, mas no así en el fondo.

Creemos que la solución debe buscarse en el análisis de la resoluciones que son objeto del recurso de casación en fondo —aquellas decisiones que dicte el Tribunal de Propiedad Industrial— y una vez desentrañada su exacta naturaleza, decidir entonces si son asimilables como pilar de un régimen de casación unitario, o si bien nos hallamos frente a aspectos de naturaleza lo suficientemente disímil como para postular un tratamiento diferenciado.

b) *Naturaleza del recurso de apelación en contra de las resoluciones definitivas dictadas en procedimientos administrativos de registro*

Como se ha dicho, el Tribunal de Propiedad Industrial es competente para conocer y fallar los recursos de apelación interpuestos en contra de resoluciones definitivas o interlocutorias dictadas

---

<sup>10</sup> No nos detendremos a decidir si dicha autoridad es o no un *tribunal* especial, conforme a la nomenclatura establecida por el Tribunal Constitucional, siendo suficiente, para nuestro propósito, reconocer que se trata de una autoridad administrativa que ejerce funciones jurisdiccionales. Sobre las clasificaciones de los tribunales y la tesis del Tribunal Constitucional, vid. PANTOJA BAUZA, R., «Justicia administrativa: ¿tribunales ordinarios, tribunales de jurisdicción general o tribunales especiales de lo contencioso-administrativo?», en *La justicia administrativa*, Juan Carlos Ferrada Borquez (coord.), LexisNexis, Santiago, 2005, *passim*. y especialmente pp. 108-109.

<sup>11</sup> *Supra*, 1.3.



por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial<sup>12</sup>.

En consecuencia, y con arreglo a las reglas generales, este recurso de apelación puede ser definido *prima facie* como aquel *recurso ordinario que la Ley de Propiedad Industrial concede a la parte que se siente agraviada por una resolución definitiva dictada por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial para recurrir al Tribunal de Propiedad Industrial a fin de que este último la revoque o modifique, con pleno conocimiento de los antecedentes, tanto en los hechos como en el Derecho*. En ausencia de normas especiales debe entenderse que este recurso de apelación especial tiene por *finalidad* obtener que el Tribunal de Propiedad Industrial *enmiende con arreglo a Derecho* la resolución definitiva dictada por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

Sin embargo, se presenta ya en este estadio la dicotomía antes aludida, en el sentido que tanto la naturaleza de los hechos involucrados, como las partes y las normas jurídicas aplicables son esencialmente distintas, sea que se trate de procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales.

Por lo mismo, y contrariamente al tratamiento unitario que la LPI asigna a este recurso, no podemos sino advertir una dualidad evidente. Así, tratándose de apelaciones en contra de las resoluciones definitivas dictadas por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial en procedimientos administrativos de registro, vale decir, en que no existe contienda entre particulares, no se está realmente ante un verdadero recurso de apelación propiamente tal — de ello sólo tiene el nombre— dado que en tales supuestos la resolución impugnada no ha sido dictada por un órgano ejerciendo *jurisdicción*. En realidad, estas hipótesis suponen un conflicto entre un particular y un órgano del Estado, surgido con motivo de un acto administrativo dictado por este último, conflicto que es conocido y resuelto por un órgano independiente. En consecuencia, puede entenderse razonablemente que en estos supuestos el Tribunal de Propiedad Industrial ejerce funciones jurisdiccionales de naturaleza *contencioso-administrativa*<sup>13</sup>, que ciertamente no son iguales a las funciones jurisdiccionales propiamente tales que el mismo tribunal ejerce cuando resuelve contiendas entre partes y en donde el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial actúa como tribunal especial u órgano jurisdiccional. Conforme a la terminología tradicional, puede señalarse que se trata específicamente de un control *contencioso-administrativo especial*, esto es, aquellos que corresponden a procedimientos entregados a órganos ajenos a la judicatura ordinaria<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Conforme a la disposición del art. 17 *bis* B LPI, son apelables las resoluciones *definitivas* dictadas por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, pero el precepto no señala qué debe entenderse por resolución definitiva, expresión que no se adecua a nuestra nomenclatura jurídico procesal. La interpretación del concepto «resolución definitiva» es, pues, determinante, no sólo del punto de vista procedimental, sino que constituye el marco de competencia marcaría del Tribunal de Propiedad Industrial. Con todo, existe consenso en la jurisprudencia en cuanto a que el concepto de resolución definitiva comprende la resolución por la cual el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial acepta o rechaza una solicitud de registro, sea tratándose de un proceso contencioso o procedimiento administrativo.

<sup>13</sup> Lo anterior se traduce en una *doble naturaleza* jurídica del Tribunal de Propiedad Industrial. Por un lado, tratándose de procesos contenciosos conocidos en primera instancia por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial (oposiciones, nulidades), la naturaleza del Tribunal de Propiedad Industrial no se diferencia en este sentido de la de otros tribunales de segunda instancia. Por otro lado, conforme a lo indicado en el texto, también actúa como tribunal contencioso administrativo, cuando se reclama su intervención en procesos en que no existe litigio entre partes y se impugna una decisión de la autoridad administrativa registral.

<sup>14</sup> Cfr. SILVA CIMMA, E., *Derecho administrativo chileno y comparado, El control público*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1994, p. 200.

Sin embargo de la distinta naturaleza de la materia abordada y de las partes involucradas, el procedimiento establecido en la LPI para la *tramitación* del recurso de apelación es uno solo, sin distinguir si se trata de una apelación contra una resolución dictada en proceso contencioso o procedimiento administrativo. De esta manera, se da la situación anómala de que cuando se recurre en contra de una resolución definitiva dictada en un procedimiento administrativo, en realidad se está ante un procedimiento en *única instancia*, ya que no se contempla la posibilidad de recurrir de apelación en contra de la resolución dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial. Otra anomalía que presenta este tratamiento conjunto es que dicho tribunal, al conocer de este recurso de apelación en materias administrativas, no puede solicitar informe al órgano recurrido —no cuenta con facultades en tal sentido— en relación a los motivos de su decisión impugnada, con lo cual se rompe el principio de *bilateralidad de la audiencia*. De esta manera, el conflicto contencioso-administrativo generado entre el particular y la Administración con motivo del rechazo de esta última a la solicitud de registro, es resuelto por un órgano jurisdiccional (tribunal especial) en única instancia, sin audiencia del demandado y conforme a las reglas procedimentales de la alzada<sup>15</sup>.

Las conclusiones precedentes nos llevan a volver sobre nuestra interrogante inicial acerca de si las decisiones adoptadas por el Tribunal de Propiedad Industrial son o no asimilables como base de un régimen unitario de casación en el fondo. Creemos que la respuesta es negativa, no como consecuencia de las reglas procedimentales de la casación, sino respecto de cómo debe entenderse dicho recurso en cada caso y particularmente la naturaleza de la decisión a adoptar. Analizaremos cada sistema por separado.

### 3.3. Recurso de casación de fondo en los procedimientos jurisdiccionales sobre registro de derechos de propiedad industrial

A estos efectos no se advierten grandes particularidades en materia de recurso de casación en el fondo.

Se trata de un recurso que procede en contra de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de Propiedad Industrial, resoluciones dictadas en segunda instancia propiamente tal, en litigios sustanciados ente particulares y resueltos en primer grado por un órgano o tribunal especial, denominado Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

Es estos supuestos, el tribunal de casación decidirá acerca de la correcta o incorrecta aplicación o interpretación de la ley decisoria litis, esto es, aquella en base a la cual se ha decidido el conflicto de intereses entre particulares, tal y como si dichos conflictos hubiesen sido resueltos por un tribunal ordinario o especial dependiente del Poder Judicial. Inclusive, las normas

---

<sup>15</sup> Con todo, entendemos que el anotado procedimiento unitario establecido para la tramitación del recurso de apelación si bien impone al Tribunal de Propiedad Industrial conocer y resolver los asuntos sometidos a su conocimiento conforme a las reglas del procedimiento de apelación contenidas en la normativa especial, ello sólo implica reconocer la vigencia u obligatoriedad de tales reglas en cuanto a la *tramitación*, pero no así con respecto a la *extensión de la competencia* del Tribunal de Propiedad Industrial, puesto que ésta no ha sido alterada por la normativa especial. Con arreglo a lo expuesto, cabe concluir que en materia de extensión de la competencia del Tribunal de Propiedad Industrial rigen las reglas generales, y no las especiales de la competencia en alzada, lo que lleva a su vez a reconocer la diferenciación de competencia de dicho tribunal, según se trate de apelaciones contra resoluciones dictadas en procedimientos contenciosos y no contenciosos.

sustantivas en base a las cuales se resuelven los procesos contenciosos de oposición o nulidad de registro de derechos de propiedad industrial no están limitadas a aquellas que contempla la LPI, sino que puede bien puede convocarse todo el ordenamiento jurídico y los principios de Derecho aplicables.

### 3.4. Recurso de casación en el fondo en los procedimientos administrativos de registro de derechos de propiedad industrial

#### a) *Recapitulación*

Con arreglo a las conclusiones expuestas más arriba puede señalarse que el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de las sentencias dictadas por el Tribunal de Propiedad Industrial, como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos contra resoluciones administrativas de rechazo a registro, presenta características o presupuestos particulares, varias de las cuales ya han sido mencionadas:

*i)* Se trata, por un lado, de un recurso que se interpone en contra de una sentencia dictada en única instancia;

*ii)* La sentencia en contra de la cual se recurre se dicta en un proceso que presenta la característica de estar sometido a las reglas procedimentales de alzada;

*iii)* La sentencia en contra de la cual se recurre se dicta en un proceso en el cual no existe bilateralidad de la audiencia; y

*iv)* La sentencia en contra de la cual se recurre se dicta en un litigio de naturaleza contencioso-administrativo, en donde las partes son un particular interesado y la Administración del Estado.

Las características antes reseñadas pueden parecer más una curiosidad o anomalía que una afectación a la esencia formal del recurso de casación en el fondo. Con todo, somos de la opinión que tales características, de por sí —y sin perjuicio de los alcances que se analizarán acerca de las atribuciones del tribunal de casación respecto de las normas supuestamente infringidas— plantean un escenario que obliga a adoptar una postura y visión del recurso que se aleja de la perspectiva usual o característica.

En efecto, no puede escapar ni a los sujetos procesales involucrados, ni tampoco al tribunal llamado a conocer y resolver el recurso de casación en el fondo, que dicha vía procesal puede traducirse de hecho en una suerte de revisión de lo resuelto en un proceso anómalo, de única instancia y sin bilateralidad de la audiencia. Por lo mismo, y sin olvidar con ello la naturaleza y alcances de la casación, la jurisprudencia reflejará si lo anteriormente expuesto influirá o no en la disposición subjetiva para abordar esta problemática, existiendo al efecto dos vías en que podrá advertirse dicha posible «receptividad»: las atribuciones en materia de casación de oficio y la mayor o menor rigurosidad para apreciar de la falta de fundamento del recurso.

b) *Valoración del ejercicio de atribuciones administrativas*

Más allá de las consideraciones extra normativas antes señaladas, se presenta en esta materia una temática que escapa a las instituciones especiales aquí abordadas, y que es común a todos los supuestos en que los tribunales ordinarios de justicia deben pronunciarse respecto del ejercicio de atribuciones entregadas por la ley a funcionarios de la Administración.

En efecto, cuando se recurre ante los tribunales en contra de una decisión adoptada por un funcionario público en ejercicio de potestades administrativas, se presenta la temática de la extensión del control judicial sobre dichas atribuciones discrecionales. Se trata, por cierto, de una temática propia del derecho administrativo, que no es objeto de este trabajo y que es mencionada aquí únicamente con el objeto de subrayar que dicha problemática efectivamente se presenta en la materia que nos ocupa y determinar cuál sería el tribunal involucrado en dicho control.

En primer lugar, debemos recordar que la Corte Suprema conoce del recurso de casación en el fondo únicamente en contra de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de Propiedad Industrial. Este último, a su vez, conoce de una contienda contencioso-administrativa entre la Administración y un particular que ha solicitado el registro de un derecho de propiedad industrial.

Cuando el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial rechaza una solicitud de registro, lo hace en base a atribuciones específicas entregadas por la LPI, que le habilitan para decidir si aceptar o rechazar dicha petición, en la medida que el pretendido objeto de protección solicitado esté o no prohibido por ley; y dado que el catálogo legal de prohibiciones de registro corresponde a hipótesis abstractas, la subsunción o no de determinada creación, invento o signo en dicho catálogo implicará necesariamente una interpretación de la norma sobre la base de la discrecionalidad administrativa.

En consecuencia, cuando se genera una contienda de intereses contencioso-administrativa, que es entregada a la decisión del Tribunal de Propiedad Industrial, dicho tribunal se enfrenta con la problemática de decidir la extensión de su competencia, en lo concerniente de si puede o no valorar la decisión adoptada dentro del rango de discrecionalidad administrativa y si puede o no reemplazarla por la «discrecionalidad judicial»<sup>16</sup>. Dicha problemática quedará zanjada si el Tribunal de Propiedad Industrial revoca la resolución definitiva de rechazo a registro, ya que en atención a la estructura del procedimiento en análisis, el único sujeto procesal habilitado para recurrir de casación es el particular solicitante, no así el órgano público recurrido de «apelación», lo cual es un elemento adicional en esta rareza estructural.

Con todo, a su vez, la problemática planteada se mantendrá en el evento que el Tribunal de Propiedad Industrial confirme la resolución definitiva que fue objeto del recurso de «apelación». En tal evento, supuesto que el particular interesado deduce recurso de casación en el fondo, la Corte Suprema se enfrentará con la misma disyuntiva del tribunal recurrido, lo que equivale a sostener que el problema habrá sido «trasladado» al Máximo Tribunal.

---

<sup>16</sup> Vid. IGLESIAS VILA, M., *El problema de discreción judicial*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999, pp. 24-29.

Es conveniente no perder la perspectiva de los conflictos objeto de análisis: se trata de decidir, tanto por la autoridad administrativa, como el Tribunal de Propiedad Industrial posteriormente, si el objeto específico presentado a registro (una marca, un invento, un diseño) está o no prohibido, conforme a las descripciones generales y abstractas contenidas en la ley. Tal es la decisión que debe adoptar la autoridad administrativa, y posteriormente el Tribunal de Propiedad Industrial deberá, a su vez, decidir si la decisión negativa adoptada se ajusta o no a Derecho. Luego, sea que la casación se sustente en una contravención o falsa aplicación de ley o en su equivocada interpretación, resulta muy difícil imaginar hipótesis en las cuales la Corte Suprema deba pronunciarse sobre aspectos diversos de los que ya han sido decididos anteriormente, de modo negativo al particular solicitante.

En consecuencia, lejos de advertirse en estas materias una reducción de la competencia específica o material de la Corte Suprema, todo indica que en la práctica dicho tribunal deberá resolver el recurso sin más, pero tampoco menos, herramientas que el tribunal recurrido. La particularidad de este sistema no se presenta, entonces, en la etapa final, sino que viene dado por las características del conflicto que llega a conocimiento del Máximo Tribunal: un procedimiento administrativo cuya decisión consiste en determinar si determinado objeto si adecua o no a una norma jurídica prohibitiva y que ha sido resuelto de modo afirmativo, esto es, a favor de la subsunción del objeto en la norma.

En todo caso, será siempre la Corte Suprema el tribunal llamado a decidir el límite entre una decisión administrativa no ajustada a la ley y aquella que se encuadra dentro del rango de discrecionalidad administrativa.

[© Diciembre, 2005]