

# SARGENT & KRAHN®

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Fundada en 1889

## Newsletter - Informativo

N° 42 - March - Marzo 2013

### SARGENT & KRAHN NEWS NOTICIAS SARGENT & KRAHN

#### 1. NEWS / NOTICIAS

#### 2. SUPREME COURT GRANTS PATENT SUPPLEMENTARY PROTECTION

CORTE SUPREMA OTORGA  
PROTECCIÓN SUPLEMENTARIA  
DE PATENTES

#### 3. SUPREME COURT RECOGNIZES THAT TRADEMARK PALTOMIEL IS DISTINCTIVE AND WELL-KNOWN

CORTE SUPREMA RECONOCE  
QUE MARCA PALTOMIEL ES  
DISTINTIVA Y FAMOSA

#### 4. TECHNOLOGY, PRIVACY AND MEDIA - SARGENT & KRAHN'S NEW AREA OF PRACTICE

TECNOLOGÍA, PRIVACIDAD  
Y MEDIOS - NUEVA ÁREA DE  
PRÁCTICA DE SARGENT & KRAHN

Directora  
M. Luisa Valdés

Si usted tiene consultas sobre los artículos incluidos en este informativo o necesita mayor información sobre algunos de los temas, por favor contactar a M. Luisa Valdés por email a [mvaldes@sargent.cl](mailto:mvaldes@sargent.cl) o directamente en Av. Andrés Bello 2711, piso 19, Santiago, Chile. Teléfono: (+56-2) 2360-4000 Fax: (+56-2) 2360-4030.

Sargent & Krahn - Todos los derechos reservados.

Se autoriza la reproducción de textos íntegros y no alterados de cada informe, siempre que se individualice a Sargent & Krahn como titular de todos los derechos de autor.

La información y opiniones contenidas en este informativo son por la naturaleza del mismo, de carácter general y su aplicación a un caso concreto debe contar con asesoría legal.

Para cambiar detalles de su suscripción o incluir una dirección de correo electrónico en el listado de distribución de este informativo, por favor envíe un correo electrónico con su nombre, compañía y dirección de correo electrónico a [suscribe@sargent.cl](mailto:suscribe@sargent.cl)

Para remover su dirección de correo de nuestro listado, por favor contestar a [remover@sargent.cl](mailto:remover@sargent.cl)

### SARGENT & KRAHN NEWS

- BEST TRADE MARK FIRM 2013,  
MANAGING INTELLECTUAL  
PROPERTY

- BEST PATENT FIRM 2013,  
MANAGING INTELLECTUAL  
PROPERTY

- LEADING IP FIRM IN CHILE 2013,  
CHAMBERS LATIN AMERICA -  
CHAMBERS GLOBAL

*SARGENT & KRAHN was the recipient of the Managing Intellectual Property (MIP) award as the best trademark and patent firm. Our office has received these awards for sixteen years in the trademark category and for eleven years in the patent category. In addition, we have been ranked by Chambers Latin America and Chambers Global in Band 1 as a leading IP firm in Chile.*

*We want to thank our clients for their loyalty and for entrusting our firm for these last 124 years with the protection of their intellectual and industrial property in Chile and abroad.*

### NOTICIAS SARGENT & KRAHN

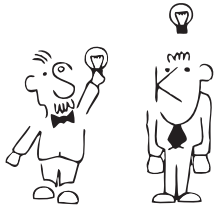
- MEJOR FIRMA EN MARCAS 2013  
(TRAMITACIÓN Y LITIGIOS)

- MEJOR FIRMA EN PATENTES 2013  
(TRAMITACIÓN Y LITIGIOS)

- FIRMA LÍDER DE PI EN CHILE 2013,  
CHAMBERS LATIN AMERICA -  
CHAMBERS GLOBAL

SARGENT & KRAHN fue reconocida por la prestigiosa publicación inglesa, Managing Intellectual Property (MIP), como la mejor firma en marcas y patentes. Nuestra oficina ha recibido este reconocimiento por dieciséis años en el caso de marcas y once años en el caso de patentes. Además, Chambers Latin America y Chambers Global nos han posicionado en la banda 1 como firma líder en PI en Chile.

Queremos agradecer a nuestros clientes por su lealtad y confianza durante estos últimos 124 años, encargándonos la protección de su propiedad intelectual e industrial en Chile y en el extranjero.



## Newsletter - Informativo

N° 42 March - Marzo 2013

**SARGENT & KRAHN®**  
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  
Fundada en 1889

### **INNOVATION CONTEST 2012 SARGENT & KRAHN - CNN CHILE**

*Sargent & Krahn has sponsored for four consecutive years a contest to reward creative solutions and innovative technological ideas. CNN Chile and Diario Financiero collaborated with the organization of the 2012 contest.*

*The award ceremony of the Innovation Contest was held on Thursday, November 8th, 2012. The winners were Juan Ignacio Feuerhake, Franco Gherardelli and Jorge Olate "Habitáculo para árboles" (First place), José González "Desalinizador solar de multietapas" (Second place) and Milton Barriga "Textil VILU" (Third place).*

*We congratulate all the participants and winners for their inventions and endeavors!*

### **SUPREME COURT GRANTS PATENT SUPPLEMENTARY PROTECTION**

*On July 31<sup>st</sup>, 2012, the Chilean Supreme Court accepted a complaint recourse filed by SARGENT & KRAHN on behalf of Centocor Inc., a J&J company, against a decision of the Industrial Property Court that had rejected its Supplementary Protection request for a patent covering a pharmaceutical product that was launched in Chile and Argentina in September 2012.*

*This is an unprecedented decision of the Supreme Court which for the first time, not only accepted that a complaint recourse was effectively available in Patent Supplementary Protection issues, but more importantly, because it fully accepted the line of arguments that our firm put forward to demonstrate that the alleged delays effectively had an unjustified nature and thus were eligible for compensation. Indeed in its decision, the Supreme Court granted exactly the period of time that we had requested to be supplemented to the term of the patent, this is 2 years, 9 months and 27 days.*

*Looking forward, and even though in a continental system the effects of the judicial decisions are limited to the case being decided, this ruling most likely will be taken into account in other Supplementary Protection cases, since it expressly turned down a series of considerations that*

### **CONCURSO SARGENT & KRAHN Y CNN CHILE: PREMIO A LA INNOVACIÓN 2012**

Por cuarto año consecutivo, Sargent & Krahn organizó un concurso para premiar soluciones creativas e ideas tecnológicas. CNN Chile y Diario Financiero colaboraron en 2012 con la organización del concurso.

La ceremonia de premiación se realizó el jueves 8 de noviembre, 2012, oportunidad en que se premiaron a Juan Ignacio Feuerhake, Franco Gherardelli y Jorge Olate "Habitáculo para árboles" (Primer lugar), José González "Desalinizador solar de multietapas" (Segundo lugar) y Milton Barriga "Textil VILU" (Tercer lugar).

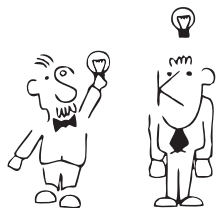
¡Muchas Felicidades a los participantes y ganadores por sus inventos y esfuerzos!

### **CORTE SUPREMA OTORGA PROTECCIÓN SUPLEMENTARIA DE PATENTES**

**El 31 de Julio de 2012, la Corte Suprema acogió un recurso de queja** presentado por nuestra oficina en representación de Centocor Inc., empresa que forma parte del grupo de Johnson & Johnson, en contra de una sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que rechazó la petición de protección suplementaria para una patente que protege un producto farmacéutico que se comenzó a vender en Septiembre en Chile y Argentina.

La sentencia es relevante ya que es la primera vez que la Corte Suprema acepta la procedencia del recurso de queja respecto de una petición de Protección Suplementaria de Patentes, pero más importante aún, porque acogió íntegramente los argumentos expuestos por nuestra oficina para demostrar que los atrasos en la concesión de la patente eran de naturaleza injustificada y por ende debían ser compensados. En efecto, la sentencia de la Corte Suprema dispuso conceder exactamente el término de protección suplementaria solicitado, 2 años, 9 meses y 27 días.

Si bien en el sistema legal continental, las sentencias tienen un efecto relativo y sólo se aplican respecto del caso en que fueron pronunciadas, esta sentencia probablemente será considerada en otros casos de protección suplementaria, porque expresamente desechó una serie de argumentos que



## Newsletter - Informativo

N° 42 March - Marzo 2013

**SARGENT & KRAHN®**

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Fundada en 1889

*customarily INAPI had raised as explanations for its delays and that in some occasions, like in the instant case, had also been accepted by the Industrial Property Court.*

*The kind of arguments that INAPI had voiced in order to justify dead periods in the prosecution of patent applications many times simply consisted in stating that such was the "normal practice of the time" thus attempting to validate a given delay, simply because this was of normal occurrence in many cases prosecuted at the time. This kind of reasoning was not persuasive at all for the Supreme Court, which directly rejected such line of thought.*

*The Court moreover indicated that principles of administrative Law which aim to guarantee expediency in the resolutions of State institutions by fixing maximum terms for the issuance of certain resolutions were expressly applicable to INAPI.*

*These are good news for patent owners who can now invoke said principles for a more expedited prosecution of their applications or for the calculation of the unjustified delays of INAPI in the context of Supplementary Protection petitions.*

### **SUPREME COURT RECOGNIZES THAT TRADEMARK PALTOMIEL IS DISTINCTIVE AND WELL-KNOWN**

*At the beginning of 1995, Laboratorio Maver, filed a cancellation action against trademark PALTOMIEL, claiming that it was not distinctive since as it was formed by two generic terms (PALTO - AVOCADO and MIEL - HONEY)*

*Laboratorio Knop defended its trademark arguing that the substantial use and promotion of PALTOMIEL in the market place had allowed it to acquire distinctiveness deserving trademark protection.*

*After years of litigation, in a recent decision, the Supreme Court has finally affirmed the decisions of INAPI and of the Intellectual Property Court, confirming that trademark PALTOMIEL is not only distinctive, but also well known for antitussive syrups. Therefore, the Supreme Court accepted the "secondary meaning" defense prepared by SARGENT & KRAHN.*

habitualmente INAPI ha esgrimido para justificar el atraso y que en algunas ocasiones, como en este caso de Centocor, habían sido aceptados por el Tribunal de Propiedad Industrial.

Algunos de estos argumentos de INAPI para justificar los atrasos en la tramitación de las patentes se limitaban a justificar los atrasos reclamados, atribuyéndolos a las prácticas de la época. Este argumento fue desechado de plano por la Corte Suprema.

A mayor abundamiento, la Corte precisó que principios del derecho administrativo que apuntan a garantizar la eficiencia de las resoluciones de los órganos del Estado, fijando términos máximos para el pronunciamiento de ciertas resoluciones y eran aplicables a INAPI.

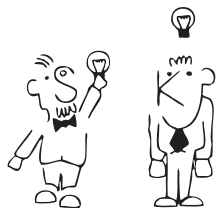
En suma, estas son buenas noticias para los titulares de las patentes que desde ahora pueden invocar estos principios para exigir una mayor celeridad en la tramitación de sus solicitudes, o el cálculo de los plazos de atraso injustificados del INAPI en el contexto de una solicitud de protección suplementaria.

### **CORTE SUPREMA RECONOCE QUE MARCA PALTOMIEL ES DISTINTIVA Y FAMOSA**

A principios del año 1995 Laboratorio Maver demandó la nulidad de la marca PALTOMIEL, alegando que la misma no sería distintiva al estar conformada por dos términos genéricos (PALTO y MIEL).

Laboratorio Knop se defendió argumentando que el uso y promoción de la marca PALTOMIEL en el mercado, le permitió adquirir la distintividad necesaria para ser amparada como marca comercial.

En una sentencia reciente, la Corte Suprema ratificó los criterios del INAPI y del Tribunal de Propiedad Industrial, declarando que la marca PALTOMIEL no sólo es distintiva sino que además goza de fama y notoriedad en el mercado de los jarabes antitusivos. Por lo tanto, la Corte Suprema acogió la tesis de SARGENT & KRAHN respecto a la aplicabilidad de la doctrina del "secondary meaning" o "distintividad por uso", la cual no obstante haber sido introducida en la legislación nacional en el año 2005, igualmente debía ser aplicada en la resolución de este caso honrando los principios generales del ordenamiento jurídico, la doctrina y la equidad.



## Newsletter - Informativo

N° 42 March - Marzo 2013

**SARGENT & KRAHN®**

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Fundada en 1889

### **TECHNOLOGY, PRIVACY AND MEDIA - SARGENT & KRAHN'S NEW AREA OF PRACTICE**

*We are pleased to inform our clients that we have developed as a separate area of practice our Technology, Privacy and Media work group.*

*Our experience and capability to advise our local and international clients in the entire range of issues related to this area motivate us to continue with our leadership and with a team which has a deep knowledge of legal and technical matters related to the following areas; Contracts negotiation of software licensing; Transfer and licensing of technology; Infrastructure projects with technology components; Trade secrets; Database protection; Processing of data and credit information; Privacy and information security policies; Advertising and publicity rights; Assets protection on the internet; Audits to determine compliance with regulation of intellectual property, data protection and, in general, with regulatory issues related to technology, privacy and media matters and Disputes/Litigation related to technology, privacy and media.*

*For more information, please contact María Luisa Valdés  
[mlvaldes@sargent.cl](mailto:mlvaldes@sargent.cl)*

### **TECNOLOGÍA, PRIVACIDAD Y MEDIOS - NUEVA ÁREA DE PRÁCTICA DE SARGENT & KRAHN**

Tenemos el agrado de informar a nuestros clientes que hemos creado una nueva área de práctica denominada Tecnología, Privacidad y Medios.

Nuestra experiencia y capacidad para asesorar a nuestros clientes nacionales y extranjeros en toda la gama de materias relacionadas con esta área nos motiva para continuar con nuestro liderazgo y con un equipo de trabajo que tiene un profundo conocimiento de los aspectos legales y técnicos relacionados con las siguientes áreas; Negociación de contratos de licenciamiento de software; Transferencia y licenciamiento de tecnología; Proyectos de infraestructura con componentes tecnológicos; Secretos empresariales; Protección de bases de datos; Procesamiento de datos e información comercial; Políticas de privacidad y seguridad informática; Publicidad y derechos de imagen; Protección de activos en internet; Auditorías para determinar cumplimiento con regulación de propiedad intelectual, protección de datos y, en general, con aspectos regulatorios relacionados con tecnología, privacidad y medios y Litigios relacionados con tecnología, privacidad y medios.

Para más información, por favor contactar a María Luisa Valdés  
[mlvaldes@sargent.cl](mailto:mlvaldes@sargent.cl)