



# SARGENT & KRAHN®

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Fundada en 1889

## Informativo IP

N° 17 - Diciembre 2009

### CONTENIDO

CONCURSO DE INNOVACIÓN  
- SARGENT & KRAHN Y  
DIARIO LA SEGUNDA

CHAMBERS LATIN  
AMERICA - 2010

MEDIDAS DE FRONTERA

CAMBIOS EN LA  
JURISPRUDENCIA DE PATENTES

NUEVOS NOMBRES DE DOMINIO  
DE NIVEL SUPERIOR (GTLD)

RECURSO DE CASACIÓN EN  
EL FONDO EN MATERIAS DE  
MARCAS COMERCIALES

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 Carmen Paz Alvarez por email a [cpalvarez@sargent.cl](mailto:cpalvarez@sargent.cl) o directamente en Av. Andrés Bello 2711, piso 19, Santiago, Chile. Teléfono: (+56-2) 360-4000 Fax: (+56-2) 360-4030.

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 [remove@sargent.cl](mailto:remove@sargent.cl)

### CONCURSO DE INNOVACIÓN - SARGENT & KRAHN Y DIARIO LA SEGUNDA

Para celebrar sus 120 años Sargent & Krahn patrocinó, junto con el diario local "La Segunda", un concurso para promover la innovación y el registro de patentes de invención. Los concursantes presentaron por escrito una descripción de sus inventos, los cuales debían entregar soluciones a problemas no resueltos de la industria local. Estas presentaciones fueron evaluadas por un jurado independiente integrado por 10 profesionales destacados de diferentes áreas (científico, legal y periodístico). Los tres primeros lugares ganaron una asesoría profesional y técnica de Sargent & Krahn para el registros de sus patentes.

Los ganadores fueron los siguientes:

- Francisco Pezoa, mecánico automotriz de profesión, obtuvo el primer lugar con "Hielo Desierto Sol". Este sistema usa energía solar para extraer y almacenar agua en el desierto.
- Patricio Acuña, profesor, obtuvo el Segundo lugar con un sistema especializado de riego de plantas. Patricio tiene experiencia previa en esta clase de concursos, porque organizó y trabajó junto con sus alumnos que ganaron el "First Lego League" en Chile y en los Estados Unidos.
- Enrique Valenzuela, desarrolló su invención mientras se recuperaba en el hospital de una delicada operación. Obtuvo el tercer lugar con la creación de un Sistema Agropecuario Hidropónico de Alta Producción para el cultivo de distintos productos. El sistema denominado SAHAP permitirá el incremento de la producción de trigo de 2 millones de toneladas a 25 millones de toneladas por hectárea.

### CHAMBERS LATIN AMERICA - 2010

Chambers publica el directorio líder de la profesión legal. Desde el año 1999 realiza una exhaustiva investigación sobre los abogados y las oficinas en Latinoamérica, siendo reconocido por su carácter independiente y objetivo. Para definir las categorías de las oficinas de abogados, realiza miles de entrevistas con un equipo de más de cincuenta entrevistadores que trabajan tiempo completo en el proyecto. Las firmas de abogados son clasificadas en categorías de 1 a 6, siendo la categoría número 1 la mejor.

En Propiedad Intelectual, Sargent & Krahn obtuvo el indiscutido primer lugar y es descrita como "el líder indiscutido del mercado en Propiedad Intelectual e Industrial". Sargent & Krahn es la firma hermana de Cariola, Diez, Pérez-Cotapos

& Cia., oficina líder en el ámbito corporativo. Por lo tanto, y como lo señala Chambers, Sargent & Krahn combina “*experiencia técnica de una boutique con las enormes recursos y clientes de una gran oficina*”.

## MEDIDAS DE FRONTERA

- En Chile no existe un procedimiento formal de registro de marcas comerciales ante la Oficina de Aduanas. No obstante, la entrega de información actualizada en relación con las marcas, nombre del titular y contacto local ha permitido adoptar medidas oportunas y eficaces en relación con el ingreso de productos falsificados.

En Chile no existe un proceso formal de registro de marcas comerciales ante la Oficina de Aduanas. No obstante, la resolución N° 5026 emitida por el Aduanas el 22 de diciembre del 2003, permite a los titulares de marcas registradas y derechos de autor (o a su representante local) informar a dicha Oficina el nombre y dirección del representante local, incluyendo una copia del poder correspondiente. Aduanas revisa la información y emite una decisión formal reconociendo al representante legal. Los terceros no pueden objetar esta designación.

Sargent & Krahn ha entregado esta información a Aduanas, indicando las marcas, nombre del titular y nombre del abogado de la firma a cargo de las marcas comerciales. También entregamos un correo electrónico para facilitar las comunicaciones con la Oficina de Aduanas. Adicionalmente, hemos entregado ejemplares de productos originales y mayores antecedentes que faciliten el examen de Aduanas para determinar si el producto es falsificado.

No obstante lo anterior, nuestra ley permite a la Oficina de Aduanas suspender la internación de productos supuestamente falsificados por un término de 5 días hábiles. Para mantener la suspensión vigente, el titular de las marcas debe presentar dentro de ese plazo un reclamo formal ante el Ministerio Público.

Por lo tanto, informar a la Oficina de Aduanas el nombre y correo electrónico del contacto local ha sido muy útil para nuestros clientes, porque Aduanas nos ha comunicado oportunamente las suspensiones de internación y en algunos casos nos ha enviado fotografías de los productos, lo cual permite a nuestros clientes revisar esta información y determinar el curso de acción.

## CAMBIO EN LA JURISPRUDENCIA DE PATENTES

- El Tribunal de Propiedad Industrial revocó parcialmente una sentencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, lo cual no es habitual en la práctica local.

**Esperamos que esta decisión obligue a los Examinadores a ser más acuciosos en su revisión de las solicitudes de patente.**

El Tribunal de Propiedad Industrial (TPI) recientemente pronunció una decisión relevante respecto de la solicitud de patente N° 1317-2000. El TPI revocó parcialmente la sentencia del Instituto de Propiedad Industrial (INAPI), lo cual no es habitual en la práctica local. Adicionalmente, esta decisión constituye un importante precedente para los Examinadores que deberán ser más acuciosos en su revisión de las solicitudes de patente, especialmente en relación con cada uno de los requisitos de patentabilidad.

¿Cuáles son los antecedentes del caso? La solicitud de patente fue rechazada por el INAPI que declaró que éste carecía de novedad. Esta decisión se refería al tercer informe sustantivo emitido por la Examinadora a cargo de la solicitud, sin entregar mayores antecedentes para fundar la conclusión y el consiguiente rechazo. El solicitante apeló la sentencia, argumentando que el análisis de la novedad fue erróneamente realizado y que no cumplía con la exigencia legal, porque del arte previo citado no era posible establecer cada una de las características técnicas incluidas en la solicitud. Adicionalmente, el solicitante también indicó que la Examinadora no incluyó en sus informes el análisis del nivel inventivo y que durante la tramitación de la solicitud no se refirió a este importante requisito. Por último, también argumentó que el tercer informe de la Examinadora no le fue notificado de modo que no tuvo la oportunidad legal de hacer valer sus argumentos en contra de las objeciones de la Examinadora.

El recurso de apelación fue aceptado a tramitación y la sentencia del INAPI fue parcialmente revocada por el TPI, quien señaló que efectivamente y como lo señalaba el solicitante, el análisis de la Examinadora era incompleto, porque que el nivel inventivo nunca fue mencionado durante la tramitación de la solicitud y el tercer informe sustantivo (base del rechazo) no fue notificado legalmente al solicitante.

Por lo tanto, el expediente fue devuelto al INAPI, que deberá ordenar a la Examinadora que realice una completa revisión de la solicitud (incluyendo el análisis del nivel inventivo) y que una vez emitido, el nuevo informe se notifique al solicitante quien tendrá derecho a presentar sus observaciones al informe dentro del término legal contemplado al efecto.

Aunque esta sentencia no se refiere al aspecto técnico de la solicitud de invención, es sumamente relevante, porque el TPI ordena que un nuevo y completo estudio debe ser realizado por la Examinadora y que el mismo debe ser notificado al solicitante, quien tendrá la oportunidad de hacer valer sus argumentos y responder el informe.

## NUEVOS NOMBRES DE DOMINIO DE NIVEL SUPERIOR (gTLD)

- ICANN (Internet Corporation for Assigned Names & Numbers) está planificando para el 2010 el aumento de nuevos gTLD (dominios de nivel superior o genéricos). Para reducir el impacto de los nuevos gTLD y verificar que los mecanismos estandarizados de protección de derechos protejan a los dueños de las marcas registradas, ICANN creó el “*Implementation Recommendation Team (IRT)*” que recientemente emitió un informe con recomendaciones específicas.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names & Numbers) se encuentra actualmente en un proceso para aumentar en un número considerable los nuevos gTLD (dominios de nivel superior o genéricos), pudiendo existir en el futuro cientos de registradores de gTLD administrados por ciudades, asociaciones profesionales y/o comunidades. De tal manera, la protección marcaría enfrentará un gran desafío atendido el impacto que tendrán estos nuevos gTLD sobre los propietarios de derechos de propiedad intelectual ya reconocidos.

ICANN ha creado el “*Implementation Recommendation Team (IRT)*” para reducir este impacto y cuyo propósito es considerar si mecanismos estandarizados de protección de derechos podrían reducir las cargas financieras y administrativas a los titulares de marcas comerciales ya existentes. EL IRT está compuesto de 18 expertos que incluyen representantes de empresas tales como Yahoo, Microsoft, abogados de oficinas de propiedad intelectual y docentes de una universidad.

El día 29 de Mayo de 2009, el IRT publicó su informe final, el cual incluyó varias recomendaciones para evitar abusos al solicitar estos nuevos gTLD, destacándose las siguientes:

- Una base de datos centralizada que contenga información sobre:
  - a) Una lista de marcas mundialmente protegidas, entendiéndose como tales aquellas que puedan justificar el término “globalmente protegidas” al demostrar registros en un número importante de Oficina de Marcas. La inclusión en la lista tendrá como efecto el que se limiten las solicitudes de terceros para (i) nombres de dominio de primer nivel que sean idénticos o confusamente similares a una marca incluida en esta lista. (ii) nombres de dominio de segundo nivel que sean idénticos una marca incluida en esta lista.
  - b) Un servicio que notificará a los nuevos solicitantes de gTLD y a propietarios de marcas que existe un derecho reconocido en la actualidad para un signo idéntico que está siendo solicitado para un nombre de dominio de segundo nivel.

- Un conjunto de protecciones mínimas de carácter estándar a ser empleados por todos los nuevos registradores de gTLD que incluyan políticas de resolución de conflictos.
- Un Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) en que se baja el nombre de dominio y se notifica al solicitante que existe una infracción, manteniendo indemne su derecho a responder.

El siguiente paso es el proceso de consultas y comentarios a este informe. Sin perjuicio de lo cual se espera que el procedimiento de solicitar la administración de nuevos gTLD recién esté listo a mediados del 2010.

## RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO EN MATERIAS DE MARCAS COMERCIALES

- Hasta el año 2009 la Corte Suprema sólo había acogido un recurso de casación en el fondo en materia de marcas comerciales. Sin embargo, este año la Corte aceptó algunos de estos recursos enviando un claro mensaje al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y al Tribunal de Propiedad Industrial (TPI), en orden a cumplir en sus decisiones con las menciones y formalidades de las sentencias definitivas, además de abrir una ventana para corregir aquellas sentencias en las que se incurrió en una infracción de ley.

La Ley de Propiedad Industrial (LPI) fue modificada los años 2005 y 2007 en materias tanto sustantivas como de procedimiento. Una de las modificaciones relevantes fue la de establecer la procedencia de los recursos de casación en el fondo en contra de las sentencias definitivas dictadas por el TPI en procedimientos de oposición y nulidad.

La LPI no contempla una regulación específica para la tramitación de los recursos de casación en el fondo, regulación que quedó entregada a las disposiciones comunes del Código de Procedimiento civil (CPC). De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 767 del CPC, el recurso de casación en el fondo procede únicamente contra aquellas sentencias definitivas que han sido dictadas con infracción de ley, cuando dicha infracción ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Sin embargo, y a pesar de las reformas legales, hasta enero de 2009 solamente un recurso de casación en el fondo había sido acogido en casos de marcas comerciales. En efecto, la Corte Suprema había rechazado dichos recursos señalando que la autoridad competente para evaluar la prueba rendida durante un procedimiento de registro de marca era el INAPI, por lo que los hechos establecidos durante dicho proceso no eran susceptibles de ser modificados a través de este tipo de recurso. De acuerdo a este criterio, el riesgo

de confusión entre dos marcas era un tema de hecho y no derecho.

Sin perjuicio lo anterior, durante el año 2009 la Corte Suprema modificó este criterio aceptando cinco recursos de casación en el fondo. Este cambio de criterio tuvo un efecto inmediato, por cuanto la Corte Suprema ordenó a las autoridades marcarias (INAPI y TPI) cumplir con las formalidades aplicables a todo procedimiento legal. En este sentido, se debe precisar que el procedimiento ordinario civil tiene aplicación supletoria en todas aquellas materias no reguladas expresamente por una ley especial, como lo es la LPI, por lo que la regulación del CPC relativa al contenido y formalidades de las sentencias definitivas también tiene aplicación en materia de marcas comerciales.

El artículo 170 del CPC dispone que las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, contendrán, entre otras, las siguientes menciones:

- Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia.
- La enunciación de las leyes, y en su defecto de los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo.

Hasta el año 2005 las sentencias dictadas por el INAPI solamente se remitían al *informe preeliminar* elaborado por su Sub Departamento Jurídico, el cual contiene una sugerencia en orden a aceptar o rechazar a registro una solicitud de marca. En consecuencia, el INAPI no estaba dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 170 del CPC ya que en la práctica, sus sentencias se limitaban más menos al siguiente tenor: “De acuerdo al informe preliminar del Sub Departamento Jurídico, se concede o rechaza a registro la marca solicitada”. Una situación similar tenía lugar con algunas sentencias del TPI, las cuales no incorporaban otros fundamentos de hecho o argumentaciones de derecho limitándose únicamente a confirmar o revocar las sentencias del INAPI.

Así las cosas, la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo la Corte Suprema puede determinar si en un caso particular hubo o no una infracción de ley que influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo, si la sentencia no contiene los elementos mínimos necesarios para analizar una supuesta infracción de ley?

He aquí la importancia de las sentencias dictadas el año 2009 por la Corte Suprema al pronunciarse y aceptar los recursos de casación en el fondo en materias de marcas comerciales. En efecto, la Corte Suprema reprochó el hecho de que tanto las sentencias del INAPI como del TPI no cumplieran con los requisitos dispuestos en el artículo 170 del CPC, especialmente

el análisis de los hechos sobre los cuales se funda el fallo. La Corte Suprema consideró que esto último era absolutamente necesario para determinar si en un caso particular hubo o no una infracción de ley y si dicha infracción influyó o no en lo dispositivo del fallo.

En este sentido, son dos los fallos en los que la Corte Suprema en los que expresamente se hace un reproche a las prácticas seguidas por las autoridades marcarias y las referencias a los exámenes preliminares. Estos casos son VASELINE INTENSIVE CARE y AXE FUSION.

En el primer caso, la Corte Suprema señaló que la sentencia del INAPI (confirmada por el TPI) que rechazó a registro la marca VASELINE INTENSIVE CARE fundado en una supuesta falta de distintividad y el hecho de ser indicativa de los productos a distinguir, no estaba fundada en hechos que hubieran sido acreditados durante la tramitación de la solicitud. En consecuencia, la sentencia del INAPI “*que supone el establecimiento previo de esos presupuestos que se echan de menos- carece de sustento dejando a la decisión desprovista del debido marco fáctico-jurídico que la justifica*”.

En el segundo caso, la Corte Suprema también anuló la sentencia dictada por el TPI por carecer de consideraciones fácticas y jurídicas que justificaran el rechazo de esta solicitud de marca. Ahora bien, en este caso en particular, es importante señalar que la Corte Suprema anuló la sentencia de oficio, al estimar que la sentencia del TPI no cumplía con los requisitos mínimos de toda sentencia definitiva. En este sentido, la Corte Suprema declaró que “*no obstante la exhaustiva regulación que se hace para esta clase de procedimientos, frecuente resulta observar que los magistrados desobedecen la perentoria obligación que sobre ellos recae de fundar las sentencias que dicten y de adecuar su forma a lo estipulado en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil*”. Incluso más, la Corte Suprema señaló que “*no basta para cumplir con esta exigencia que la sentencia dé por reproducido el informe del Sub Departamento Jurídico y que se limite en su parte resolutive a acoger la proposición de dicho organismo sin siquiera enunciarla, por cuanto ello implica desatender las labores propias de quien está llamado a decidir una controversia, impidiendo a quienes acuden a su pronunciamiento conocer debidamente los razonamientos que conducen a una determinada decisión*”.

En síntesis, el cambio de criterio de la Corte Suprema es positivo, ya que por una parte trajo como consecuencia un cambio en la forma en la que las autoridades marcarias dictaban sus sentencias previo al año 2009, las cuales no cumplían con las menciones ni formalidades de toda sentencia definitiva, mientras que por la otra la Corte reconoció en el recurso de casación en el fondo una forma enmendar aquellas decisiones del INAPI o TPI que pudieren haber sido dictadas con infracción de ley.