

# SARGENT & KRAHN®

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Fundada en 1889

## Newsletter - Informativo IP

N° 34 - January - Enero 2012

### SARGENT & KRAHN NEWS

#### NOTICIAS SARGENT & KRAHN

#### DOMAIN NAMES

#### NOMBRE DE DOMINIOS

#### PATENTS: THE CHILEAN SUPREME COURT REDEFINES THE INVENTIVE STEP ANALYSIS

#### PATENTES: LA CORTE SUPREMA CHILENA REDEFINE ANÁLISIS DE ALTURA INVENTIVA

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

### SARGENT & KRAHN NEWS

INNOVATION CONTEST 2011  
SARGENT & KRAHN - CNN CHILE

*For the third year in a row, Sargent & Krahn sponsored a contest to reward creative solutions and innovative technological ideas. CNN Chile and Diario Financiero collaborated with the organization of the 2011 contest.*

*The award ceremony of the Innovation Contest was held on Tuesday, November 29th 2011. The winners were Rodolfo Ditzel "Harmonic transmitter" (First place), Alvaro Morety "Cochayuyo foam" (Second place) and Freddy Faúndez "Flap trucks" (Third place). We congratulate all the participants and winners for their inventions and endeavors!*

PATENT COOPERATION TREATY (PCT)  
SEMINAR: INTERNATIONAL PATENT - DRIVING INNOVATION SYSTEM

*Sargent & Krahn organized in June 2011 the first PCT seminar in Chile, in cooperation with Pontificia Universidad Católica de Chile and Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI).*

### NOTICIAS SARGENT & KRAHN

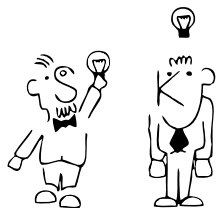
CONCURSO PREMIO A LA INNOVACIÓN 2011  
SARGENT & KRAHN - CNN CHILE

Por tercer año consecutivo, Sargent & Krahn organizó un concurso para premiar soluciones creativas e ideas tecnológicas. CNN Chile y Diario Financiero colaboraron el 2011 con la organización del concurso.

La ceremonia de premiación se realizó el martes 29 de noviembre de 2011, oportunidad en que se premiaron a Rodolfo Ditzel "Transmisor con armónicos" (Primer lugar), Alvaro Morety "Cochayuyo foam" (Segundo lugar) y Freddy Faúndez "Flap trucks" (Tercer lugar). ¡Muchas Felicidades a los participantes y ganadores por sus inventos y esfuerzo!

SEMINARIO PATENTAMIENTO  
INTERNACIONAL: SISTEMA IMPULSOR DE LA INNOVACIÓN

Sargent & Krahn organizó en junio de 2011, junto al patrocinio de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI), el primer seminario sobre PCT.



## Newsletter - Informativo IP

N° 34 January - Enero 2012

**SARGENT & KRAHN®**

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Fundada en 1889

*The keynotes from the seminar were the legal and business perspective, driving innovation system in the university-business relationship as well as the evolution and the PCT experience in Chile.*

*Juan Pablo Egaña (partner Sargent & Krahn), Alfonso Cruz (Director of Innovation Pontificia Universidad Católica de Chile), Denise Tavares (IP General Manager Vale S/A) and Maximiliano Santa Cruz (Director of INAPI) were our speaker panel in this seminar.*

**BEST TRADE MARK FIRM, BEST PATENT FIRM, MANAGING INTELLECTUAL PROPERTY 2011**

*In 2011, SARGENT & KRAHN was recognized for the fourteenth year in a row as the best trademark firm and nine years consecutively as the best patent firm in the prosecution and contentious category by the prestigious English publication Managing Intellectual Property (MIP).*

*Therefore, we want to thank our clients for their loyalty in our law firm for the last 122 years by entrusting us the custody of their intellectual and industrial property in Chile and abroad.*

### DOMAIN NAMES

**LAUNCH OF NEW GTLD'S. THE PERSONALIZED EXTENSIONS ON INTERNET**

*ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), the international authority over top-level domain names, approved the creation of generic TLDs which will allow companies and organizations to make domains for their brand (.brand) or simply create generic names (such as .car or .house).*

*Therefore, and although brand owners might not be interested in seeking this protection, they should be aware of the risk that someone else might register a personalized top level domain name for their trademark. At the same time, ICANN regulated procedures to allow companies to recover their trademarks, but*

Los principales temas fueron el patentamiento internacional relacionada a la perspectiva legal, aplicación en la empresa, impulsor de la vinculación universidad-empresa para la innovación, la evolución y perspectivas del PCT y la experiencia en Chile.

Juan Pablo Egaña (socio Sargent & Krahn), Alfonso Cruz (Director de Innovación Pontificia Universidad Católica de Chile), Denise Tavares (Gerente de Propiedad intelectual Vale S/A) y Maximiliano Santa Cruz (Director de INAPI) fueron nuestros expositores en este seminario.

**MEJOR FIRMA EN MARCAS, MEJOR FIRMA EN PATENTES, MANAGING INTELLECTUAL PROPERTY 2011**

En 2011, SARGENT & KRAHN fue reconocida, por 14 años consecutivos, como la mejor firma en marcas y, por nueve años seguidos, como la mejor firma en patentes en sus categorías de tramitación y litigios, por la prestigiosa publicación inglesa, Managing Intellectual Property (MIP).

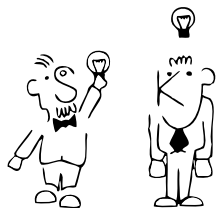
Por ello, queremos agradecerles a ustedes, nuestros clientes, la confianza que han depositado en nosotros durante estos 122 años, al encomendarnos la tramitación y custodia de su propiedad intelectual e industrial en Chile y en el extranjero.

### NOMBRES DE DOMINIOS

**LANZAMIENTO DE NUEVOS GTLD. LAS EXTENSIONES PERSONALIZADAS EN INTERNET**

La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), autoridad encargada de los nombres de dominio a nivel internacional, aprobó recientemente la creación de nuevos dominios de nivel superior, que permitirán a las empresas y organizaciones crear dominios para sus marcas (.marca) o, simplemente, crear nombres genéricos como .automóvil o .casa.

Desde el punto de vista de la protección, los dueños de marcas que no pretendan inscribirla como dominio personalizado, deben, de todos modos, estar alerta del riesgo de que un tercero lo intente. ICANN cuenta con procedimientos que permiten a las empresas recuperar y proteger sus marcas comerciales, pero la



## Newsletter - Informativo IP

N° 34 January - Enero 2012

SARGENT & KRAHN®

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Fundada en 1889

*cybersquatting can be a long and costly issue to resolve.*

*Applications for new generic top level domains (gTLDs) will be accepted from January 12, 2012 to April 12, 2012. The registration fee is US \$185,000.- plus an annual fee of US \$ 25,000.-*

**.XXX DOMAIN NAMES: NOT ONLY IMPORTANT FOR THE ADULT ENTERTAINMENT INDUSTRY**

*The .XXX is the new adult entertainment extension on internet. The companies involved in this business that operate an adult web site with a registered trade mark have a preference to apply for the .XXX domain name. However, the entity authorized by ICANN to register these domains (ICM Registry) announced a "Sunrise" period from September 7, 2011 to October 28, 2011 allowing trademark owners, not involved in adult entertainment industry to exclude their trademarks of .XXX and thus block the ability of another entity to use it as a xxx domain name.*

**"CIBERSQUATTING", IMPORTANCE OF PROTECTION IN CHILE**

*"Cybersquatting" is the action of registering a domain name, knowing that a third party has a better right over the same; either because it is the owner of a trademark or because it is usually known in the marketplace by that name. Cyberquatters usually try to sell the applied domain names to those who have a legitimate interest and right, but sometimes what is sought is to catch the internet traffic, taking advantage of the reputation or goodwill of a registered trademark that belongs to a third party.*

*Fortunately in Chile, according to regulations in force, applications for domain names are subject to a publicity period, during which third parties may oppose its registration. These oppositions are decided by arbitral courts which have established jurisprudence of protecting trademark owners from this behavior, which is intended to obtain an illegitimate profit, taking advantage of the fame and reputation of a trademark.*

ciberocupación puede ser un asunto largo y costoso de resolver.

Las solicitudes de nuevos dominios genéricos de nivel superior (gTLD) se aceptarán a partir de 12 enero 2012-12 abril 2012. Su valor inicial es de USD 185,000.00.- y una vez aprobado los adjudicatarios tendrán que pagar 25.000 dólares al año para mantener su registro.

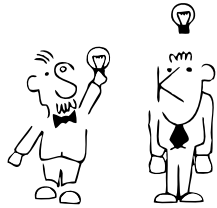
**LOS NOMBRES DE DOMINIO XXX: NO SÓLO IMPORTANTES PARA LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO ADULTO**

La .XXX es la nueva extensión de sitios de entretenimiento para adultos en Internet. Todas las empresas de esta industria, que ya operen uno de estos sitios web y sean dueños de una marca registrada, tienen preferencia para solicitar su nombre de dominio .XXX. Sin embargo, ICM Registry, la entidad encargada de esta nueva extensión, anunció un periodo de "Sunrise" comprendido entre el 7 de septiembre y el 28 de octubre del 2011. Durante este periodo cualquier dueño de marca comercial que no tenga relación con la industria del entretenimiento para adultos, puede solicitar su marca en .XXX con el objeto de bloquear la posibilidad de que un tercero lo haga.

**"CIBERSQUATTING" Y LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN EN CHILE**

El "cybersquatting" o ciberocupación es aquella conducta o acción de registrar un nombre de dominio, a sabiendas de que un tercero tiene un mejor derecho respecto del mismo, ya sea porque es titular de una marca comercial o porque es usualmente conocido en el mercado por medio de dicho nombre. El cybersquatting normalmente tiene por objeto intentar vender a quien tiene legítimo interés y derecho, el nombre de dominio, pero también a veces lo que se busca es atrapar el tráfico en internet, aprovechándose de la fama o goodwill de una marca de un tercero.

Afortunadamente en Chile, de acuerdo a la reglamentación vigente, las solicitudes de nombres de dominio son sometidas a un periodo de publicidad en el que terceros pueden oponerse a su registro. Estas oposiciones son resueltas por tribunales arbitrales que han ido estableciendo jurisprudencia consistente en el sentido de proteger a los titulares de marca de conductas tendientes a obtener un beneficio ilegítimo, tomando ventaja del reconocimiento y fama de un tercero.



### **PATENTS: THE CHILEAN SUPREME COURT REDEFINES THE INVENTIVE STEP ANALYSIS**

*On October 28, 2011 the Chilean Supreme Court accepted an annulment recourse filed by Sargent & Krahn on behalf of Geobiotics Inc. against a decision of the Industrial Property Court that had affirmed INAPI's rejection to a patent application of this company as lacking inventive step.*

*The case is relevant since it is the first decision of the Supreme Court addressing a substantive patentability requirement, and will most likely impact in the Chilean patent prosecution practice. In its decision the Court pointed out to a series of errors both, in the technical analysis of the Examiner, noting in particular that the obligation of demonstrating a surprising effect to establish inventiveness lacked of any legal support and was thus foreign to our patent system, and in the jurisdictional activity of INAPI, which had based its decision solely upon the latest Examiner's opinion, overlooking some other equally relevant factors, such as for example, the fact that this same invention had been allowed and granted in several other jurisdictions where inventive step is also a patentability requirement.*

*The consequences of this decision are still to be seen, however, it seems evident that at least the usual practice of the INAPI's Examiners to routinely request applicants to demonstrate a surprising effect to establish the inventive step of its inventions should be restricted or reshaped to make it applicable only to specific cases and situations, which will imply that those Examiners will have to sustain its opinion concerning this patent requirement in their own investigations, thus increasing the length and complexity of their work.*

*Nevertheless, and perhaps even more important, it could be that this decision may constitute a starting point for a general review of the Chilean patent prosecution system, which historically has divided the technical and jurisdictional activity between the Examiners and the director of the INAPI respectively, so as to eventually concentrate both only in the Examiners, whose opinions, like in the case at stake, are almost always ratified by INAPI, and in this manner move forward to a system more in line with other major jurisdictions, such as for example the United States and Europe.*

### **PATENTES: LA CORTE SUPREMA CHILENA REDEFINE ANÁLISIS DE ALTURA INVENTIVA**

Con fecha 28 de octubre de 2011 la Corte Suprema de Justicia acogió el recurso de casación interpuesto por Sargent & Krahn en representación Geobiotics Inc. anulando la decisión del Tribunal de Propiedad Industrial que había confirmado el rechazo de INAPI a una solicitud de patente de esta compañía por carecer de nivel inventivo.

El caso es relevante ya que se trata de la primera decisión de la Corte referida a un requisito sustantivo de patentabilidad, y en la que fijó una serie de pautas que seguramente impactarán en la tramitación de solicitudes de patente en Chile. En su fallo la Corte detectó errores tanto en el análisis pericial de INAPI, notando en particular que la exigencia de acreditar un efecto sorprendente para establecer el nivel inventivo de una solicitud resulta ajena a nuestro ordenamiento por adolecer de sustento legal, como asimismo en la actividad jurisdiccional de INAPI, por basar su decisión únicamente en el último informe pericial recaído en esta solicitud, dejando de lado factores igualmente relevantes, como por ejemplo, la circunstancia que esta misma invención había sido aceptada y concedida en varias otras jurisdicciones en las que también rige el requisito de altura inventiva.

Las implicancias del fallo están aún por verse, sin embargo parece evidente que al menos la práctica usual de los Examinadores de INAPI de exigir rutinariamente al solicitante la acreditación de un efecto sorprendente para evaluar la altura inventiva de sus invenciones deberá restringirse o reformularse para hacerse aplicable sólo a casos y situaciones específicas, lo que implicará forzar a esos Examinadores a fundar sus opiniones relativas a la concurrencia o ausencia de este requisito en sus propias investigaciones, aumentando de paso su trabajo.

Sin embargo, tal vez más importante, puede que este fallo sea también el punto para una revisión general del sistema de patentes nacional, que históricamente ha dividido la responsabilidad técnica, entregándola a Examinadores, de las decisorias y jurisdiccionales, entregadas al Director de INAPI, para eventualmente concentrarlas sólo en los Examinadores, cuyas opiniones tal cual aconteció en este caso son casi siempre ratificadas por INAPI, y avanzar de ese modo a un sistema parecido al seguido por oficinas de patentes en otras jurisdicciones, como por ejemplo Estados Unidos y Europa.