



SARGENT & KRAHN®

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Fundada en 1889

Informativo IP

N° 11 - Marzo 2009

MANAGING INTELLECTUAL PROPERTY

REDUCCION EN LAS TARIFAS DE REGISTRO DE MARCAS COMUNITARIAS

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (INAPI)

¡CHILE SE CONVIERTE EN EL MIEMBRO NÚMERO 140 DEL PCT!

NOMBRES DE DOMINIO EN CHILE, UNA SOLUCION FACIL

CAMBIOS ADICIONALES A LAS NORMAS DE TRAMITACION DE PATENTES

MARCAS COLECTIVAS

TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LOS SITIOS WEB

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 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

Para remover su dirección de correo de nuestro listado, por favor contestar a remove@sargent.cl

MANAGING INTELLECTUAL PROPERTY

SARGENT & KRAHN fue premiado por la revista Managing Intellectual Property. Esta distinción es otorgada después de un exhaustivo proceso de investigación en relación con diversos aspectos de Propiedad Intelectual. SARGENT & KRAHN, elegida de entre una lista integrada por otras firmas locales, fue seleccionada como la FIRMA DEL AÑO 2009 en Chile en atención a la calidad y amplitud de sus servicios de Propiedad Intelectual.

Esta distinción es recibida en un momento muy especial, porque este año nuestra firma celebra 120 años de existencia. Por lo tanto, queremos agradecer a nuestros clientes y colegas por su continua confianza y lealtad. Nuestra meta es mantener un alto nivel de calidad de servicios profesionales y satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

REDUCCION EN LAS TARIFAS DE REGISTRO DE MARCAS COMUNITARIAS

La Comisión Europea ha dictado una resolución otorgando una reducción del 40% del total de los tarifas oficiales de registro de Marcas Comunitarias. Esta resolución se publicará en el boletín oficial durante la primera semana de mayo.

A la fecha se pagan dos tarifas oficiales: derechos de presentación y derechos de registro. Sin embargo, el segundo de ellos ya no deberá pagarse y el primero experimentará una pequeña alza. Como resultado, las tarifas oficiales de Marca Comunitaria, incluyendo presentación y registro disminuirá de aproximadamente €1600 a aproximadamente €900 (para las solicitudes presentadas electrónicamente) desde la fecha de publicación de la nueva resolución en el boletín oficial.

Las solicitudes en trámite no deberán pagarán los derechos de registro si la OHIM no ha emitido la orden de pago a la fecha que la resolución entre en vigencia. Por lo tanto, los derechos oficiales solo ascenderán a €750, o sea, solo deberán pagarse los derechos de presentación.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (INAPI)

- El 2 de enero del 2009 el Departamento de Propiedad Industrial (DPI) dejó de existir y fue reemplazado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

El Departamento de Propiedad Industrial (DPI) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) cumplen las mismas funciones, proporcionan los mismos servicios y tienen los mismos funcionarios (de hecho todos los funcionarios del DPI fueron absorbidos y forman parte de la planta del INAPI). No obstante, existen varias diferencias (además del cambio de nombre).

- El DPI dependía administrativamente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, mientras que el INAPI es un servicio público funcionalmente descentralizado que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Economía. Por lo tanto, el INAPI debería actuar en forma autónoma.
- El INAPI es financieramente independiente, porque además del aporte fiscal (que recibía el DPI), esta entidad incorpora en su patrimonio los precios que cobre por los servicios que preste durante la tramitación de solicitudes de patentes y marcas comerciales.
- Los funcionarios del DPI se incorporaron al INAPI, pero este servicio trabajará con más personal (casi el doble) especialmente en la sección de patentes para lograr así reducir el plazo de tramitación y otorgar un servicio más eficiente a los solicitantes locales.
- Las autoridades del INAPI (Director Nacional, Sub-Director Nacional y Directores de Secciones) se eligen a través de concurso público por medio del sistema de Alta Dirección Pública, a diferencia del DPI, cuyas autoridades eran designadas por el Ministro de Economía.

El INAPI liderará la implementación del PCT y otros tratados de Propiedad Industrial a que Chile adhiera en el futuro. Asimismo asesorará a la Presidencia en materias de Propiedad Intelectual. Por lo tanto, esperamos que todos los recursos que se han destinado a transformar al INAPI en una institución eficiente rindan frutos a corto plazo.

¡CHILE SE CONVIERTE EN EL MIEMBRO NÚMERO 140 DEL PCT!

- El 2 de marzo del 2009 se depositó el instrumento de ratificación ante el Director General de la OMPI, lo que convierte a Chile en el miembro número 140 del PCT.

Continuando con nuestro artículo del informativo de octubre, tenemos el agrado de confirmar que el 2 de marzo del 2009 el instrumento de ratificación fue depositado con el Director General de la OMPI y Chile se convirtió en el miembro número 140 del PCT. No obstante, el tratado sólo tendrá fuerza obligatoria en Chile partir del 2 de junio del 2009.

Ahora bien, surge una duda natural en relación con la aplicación del tratado. ¿Regirá respecto de todas las solicitudes internacionales que inicien la fase nacional a partir del 2 de junio del 2009? o ¿Se aplicará sólo a las solicitudes internacionales presentadas después del 2 de junio del 2009?

Si la opción de Chile (CL) no se ha marcado en la solicitud internacional, evidentemente no será posible presentar una solicitud acogida a las normas del PCT en base a dicha solicitud. No obstante si la opción de Chile hubiera sido marcada, en teoría al menos, debería ser posible presentar iniciar la fase de tramitación nacional en relación con aquellas solicitudes presentadas antes del 2 de junio del 2009.

En todo caso, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) deberá ajustar los procedimientos locales al PCT a través de reglamentos que aclararán el status de estos casos en los meses venideros.

NOMBRES DE DOMINIO EN CHILE, UNA SOLUCION FACIL

- NIC Chile es la entidad encargada de registrar los nombres de dominio .cl en Chile. El proceso de registro está detallado en las "Regulaciones para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio .CL" que se comenta en este artículo.

El proceso de registro de un Nombre de Dominio en Chile (.CL) es fácil, simple y económico y sólo incluye las siguientes etapas:

- a) Las solicitudes para registrar un nombre de dominio deben presentarse exclusivamente por medios electrónicos. Estas solicitudes se publican para los efectos de posibles oposiciones en el sitio Web de NIC Chile (Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, la entidad designada por IANA para encargarse del registro de nombres de dominio en nuestro país) dentro de un plazo de tres días hábiles contados de la presentación de la solicitud.
- b) Las solicitudes se publican en el sitio Web antes mencionado por treinta días para posibles oposiciones. Durante este término las partes que se sienten afectadas por la solicitud de nombre de dominio, pueden presentar una solicitud competitiva respecto del mismo nombre de dominio.
- c) Si vencido el plazo de oposiciones sólo existe una solicitud, el nombre de dominio es registrado a nombre del único solicitante. Por lo tanto, sin oposiciones, UD. puede contar con un registro de nombre de dominio en un mes aproximadamente.

- d) Si por el contrario, después del plazo de oposiciones existen dos o más solicitudes para el mismo nombre de dominio, el registro de ese dominio se suspenderá temporalmente y NIC Chile notificará una audiencia de mediación con el objeto de resolver el tema amistosamente. Si el proceso de mediación no tiene éxito, NIC Chile designará un árbitro que decidirá el proceso sin posibilidad de ulterior recurso y asignará el dominio a uno de los solicitantes.

Sargent & Krahn tiene experiencia en temas de Propiedad Intelectual, incluyendo nombres de dominio. Nuestros servicios incluyen todos los aspectos del registro. Para solicitar un nombre de dominio sólo necesitamos el nombre de dominio que se quiere solicitar, nombre completo del titular, dirección, teléfono y fax.

Por último, quisiéramos destacar que las personas naturales o jurídicas extranjeras pueden solicitar un nombre de dominio .cl, sin necesidad de constituir una sociedad en Chile. Sin embargo, el solicitante debe designar un contacto administrativo (habitualmente nuestra oficina) que proporciona a NIC Chile una dirección local y RUT. Para mayor información en relación con este tema, por favor no deje de contactar al Sr. Eduardo Lobos a sargent@sargent.cl.

CAMBIOS ADICIONALES A LAS NORMAS DE TRAMITACION DE PATENTES

- El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial (DPI) aclaró que las normas de tramitación de patentes (mencionadas en detalle en nuestro informativo de octubre) sólo son aplicables a las solicitudes de patentes presentadas después del 1 de diciembre del 2005.

Después de una ola de aceptaciones y rechazos entre los meses de septiembre y noviembre del 2008 y producto de diversas reuniones sostenidas entre el Jefe del DPI y representantes de la Asociación Chilena de Propiedad Industrial (ACHIPI), el Jefe del DPI informó al Presidente de ACHIPI que las nuevas normas de tramitación de patentes contenidas en la circular N° 9 del 29 de agosto del 2008 son sólo aplicables a las solicitudes de patentes presentadas a contar de la entrada en vigencia de la actual Ley de Propiedad Industrial (esto es el 1 de diciembre del 2005). Por lo tanto, las nuevas normas de tramitación de patentes no se aplicarán respecto de aquellas solicitudes presentadas antes del 1 de diciembre del 2005.

En este sentido, respecto de aquellas solicitudes de patente presentadas antes de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Propiedad Industrial, se autorizarán las solicitudes de prórroga y, a menos que el solicitante no intente subsanar las

observaciones del último informe (en cuyo caso el Conservador de Patentes puede rechazar la solicitud de patentes) se emitirán y notificarán nuevos informes sustantivos, permitiendo así al solicitante reclamar frente a las objeciones planteadas por el Perito en éstos.

MARCAS COLECTIVAS

- La Ley chilena de Propiedad Industrial reconoce formalmente la existencia de las marcas colectivas, pero la redacción de la norma legal es confusa.

La Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) define a las marcas colectivas como el signo usado para distinguir productos y servicios elaborados u ofrecidos por *miembros de una asociación o grupo de comerciantes*. La asociación o grupo de comerciantes generalmente establece diversos criterios para el uso de las marcas colectivas y autoriza a otros miembros de una asociación o del grupo para usar la marca si cumplen con los estándares fijados.

En Chile el artículo 19 bis de la Ley de Propiedad Industrial (modificación del año 2007) permite el registro de las marcas colectivas. Sin embargo, la redacción es confusa, porque mezcla las marcas colectivas con las marcas de propiedad de dos o más personas.

El artículo 19 bis de la Ley dispone:

"En el caso que se solicite el registro de una marca a favor de dos o más titulares, éstos, actuando de consuno, podrán requerir que se registre también un reglamento de uso y control de la misma, que será obligatorio para los titulares e inoponible para terceros. En este caso, los comuneros podrán renunciar al derecho a pedir la partición de la comunidad por un período determinado o indefinidamente.

El Departamento podrá objetar el registro del reglamento, en caso que contenga disposiciones ilegales o que induzcan a error o confusión al público consumidor.

El reglamento de uso y control deberá presentarse junto a la solicitud de marca y se resolverá conjuntamente. El Departamento podrá hacer observaciones, hasta antes de dictar la resolución definitiva, las que deberán ser corregidas en un plazo máximo de 60 días.

El incumplimiento por parte de alguno de los comuneros de las normas previstas en el reglamento de uso y control, dará acción a cualquiera de los demás comuneros para solicitar el cumplimiento forzoso y/o la indemnización de perjuicios conforme a las normas del Título X de esta ley.

Con igual procedimiento y efectos podrá registrarse una marca para ser usada colectivamente, con la finalidad de garantizar la naturaleza o calidad de determinados productos o servicios. En este caso, la marca no podrá ser cedida a terceras personas”.

Por lo tanto, y en relación con el reglamento de uso y control que debe presentarse para una marca colectiva, nuestra Ley ha señalado los siguientes estándares generales:

- i) Son obligatorias para los miembros de la asociación o grupo de comerciantes, pero no respecto de terceros.
- ii) Deben presentarse conjuntamente con la solicitud.
- iii) El Instituto Nacional de Propiedad Industrial puede objetar estas reglas generales y eventualmente rechazarlas si contienen normas ilegales o que induzcan a error o confusión al público consumidor.
- iv) La infracción por parte del comunero o usuario de las normas de uso y control confiere a los otros comuneros o usuarios el derecho de solicitar el cumplimiento forzoso y/o la indemnización de perjuicios conforme a las normas del Título X de la Ley. Adicionalmente, se debe considerar que la marca colectiva es una marca comercial y por ende el uso no autorizado confiere a su titular el derecho de presentar acciones criminales y civiles en contra del infractor.

A la fecha no se ha solicitado el registro de marcas colectivas.

TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LOS SITIOS WEB

- **El acceso a un sitio Web no implica una aceptación del usuario a sus términos y condiciones de uso.**

El solo acceso o uso de un sitio Web no implica un consentimiento o acuerdo a sus términos y condiciones de uso. Por lo tanto, las cláusulas con indicaciones tales como “por el acceso y/o uso de este sitio Web UD. reconoce que ha leído, entendido y acepta regirse por estos términos” o leyenda similar no obligan a los usuarios chilenos.

Para cumplir con las reglas del derecho contractual en relación con la formación del consentimiento, con la Ley N° 19.628 sobre Protección la Vida Privada o Protección de Datos de Carácter Personal y con la Ley N° 19.496 sobre Protección al Consumidor, los usuarios deben aceptar por escrito los términos y condiciones de un sitio Web (lo que puede resultar difícil o imposible por Internet) o de acuerdo con las normas contempladas en la Ley

N° 19.799 sobre Firma Electrónica.

La Ley N° 19.799 reconoce el valor de los actos y contratos celebrados electrónicamente y les otorga el mismo valor legal que a los documentos escritos.

De acuerdo con la Ley antes referida, la aceptación de los términos y condiciones de un sitio Web se puede realizar a través de un proceso de registro electrónico en el cual se proporciona información para identificar al usuario, tal como, un nombre y una dirección de correo electrónico.

Adicionalmente, y para obligar a los usuarios chilenos, estos términos deben estar en español. La Ley aclara que en caso de conflicto entre las versiones en inglés y español, prevalece la última versión.

En relación con los datos personales, la Ley N° 19.628 dispone que el titular debe autorizar por escrito el uso de su información personal. Este acuerdo por escrito también se puede reemplazar por un proceso de registro electrónico, siempre que la identidad del titular de los datos pueda ser determinada y se conserven los registros de dicha autorización.

A mayor abundamiento, la Ley de Protección al Consumidor dispone que no se entenderá que existe un acuerdo en los contratos celebrados por medios electrónicos y en aquellos en los cuales el consumidor acepta las ofertas de catálogos, publicidad y otra forma de comunicación a distancia (incluyendo Internet) a menos que el consumidor tenga un claro, completo e inequívoco acceso previo a los términos generales del contrato, con la posibilidad de guardar e imprimir estos términos. Una vez que el contrato se celebre, el oferente debe enviar una confirmación por escrito del mismo por medios electrónicos o por cualquier otro medio de comunicación que garantice el conocimiento del consumidor. Esta confirmación incluirá una copia completa, clara y legible del contrato. Esta obligación se aplica especialmente a las compras electrónicas y obliga al vendedor a enviar al consumidor una confirmación por escrito de la compra, incluyendo los detalles de la transacción.