

SARGENT & KRAHN®

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Fundada en 1889

Informativo IP

N° 25 - Noviembre 2010

CONTENIDO

CONCURSO A LA INNOVACION

AREA ESPECIALIZADA EN ANTI-PIRATERIA

INTERÉS REAL Y EFECTIVO EN CONFLICTOS DE NOMBRES DE DOMINIO

DIRECTRICES DE PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS COMERCIALES

DISEÑOS INDUSTRIALES EN CHILE Y LA EXIGENCIA DE DIBUJOS TÉCNICOS POR SOBRE FOTOGRAFÍAS

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 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

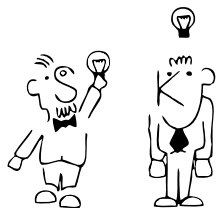
Para remover su dirección de correo de nuestro listado, por favor contestar a remove@sargent.cl

CONCURSO A LA INNOVACION

SARGENT & KRAHN patrocinó en conjunto con el diario LA SEGUNDA y el canal de televisión CNN CHILE, el segundo Concurso a la Innovación para promover la creación industrial y el registro de patentes de invención. Este año el objetivo del concurso era incentivar el desarrollo de soluciones que podrían usarse en el proceso de reconstrucción iniciado a partir del terremoto del 27 de febrero. Un jurado independiente formado por 10 reconocidos profesionales de diferentes áreas (científica, legal y periodística) evaluaron las postulaciones y seleccionaron a los ganadores. El premio consiste en la asesoría gratuita (profesional y técnica) de Sargent & Krahn durante todo el proceso de registro de la patente.

Los ganadores de este año son los siguientes:

- Nelson Miranda, ingeniero, inventó un sistema hidráulico para transformar y usar la energía de las olas. Este sistema está basado en un conjunto de bombas de pistones impulsados por la acción de las olas, lo que permite que los pistones bombeen un fluido en movimiento (preferentemente agua de mar), desde el interior del mar hacia un punto de elevación determinada en la costa. El movimiento continuo de los pistones permite la acumulación de agua en dicho punto de elevación. El volumen acumulado de agua es canalizado en forma controlada desde el punto de elevación hacia una turbina conectada a un generador de corriente eléctrica de potencia conocida. En una aplicación alternativa, la energía hidrostática puede ser usada para trasladar el agua hacia el interior para su uso en diversas aplicaciones de riego o fluido conductor para transporte de materia prima en minería.
- Manuel Astudillo, diseñador industrial, creó y fabricó un panel de mesa para mejorar las condiciones de vida en las soluciones habitacionales de emergencia. Este tabique puede ser usado como una mesa versátil con dos cubiertas abatibles capaces de funcionar independientemente. Asimismo, el tabique divide la vivienda en dos ambientes generando privacidad sin perder iluminación entre ambos espacios. La idea principal es reunir y mantener unida a la familia alrededor de la mesa.
- Rene Miranda Molina, profesional independiente, inventó el "Supresor de Fuego AF7000". Esta invención corresponde a la fusión de dos elementos: para la extinción de incendios forestales e incendios de combustibles derivados del petróleo, envasado en un recipiente que no excede de los 500 cc. y no necesita mantenimiento. El objetivo de la invención es minimizar y eventualmente eliminar el uso de los extintores de incendios, que producen grandes daños colaterales.



AREA ESPECIALIZADA EN ANTI-PIRATERIA

SARGENT & KRAHN organizó hace algunos años un área especializada en Anti-Piratería con abogados litigantes dedicados tiempo completo a la persecución de la piratería, entregando servicios efectivos y oportunos a nuestros clientes para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual e industrial.

Nuestros esfuerzos en esta área han sido exitosos, porque hemos obtenido resultados que han cumplido con las expectativas de nuestros clientes (generalmente la destrucción de la mercadería falsificada). A mediados del año 2010, estamos tramitando más de 200 casos, lo que representa un incremento de un 50% en comparación con los dos años anteriores.

Uno de nuestros objetivos principales ha sido establecer una relación profesional cercana y de colaboración con las agencias de gobierno especializadas en la persecución de la piratería de propiedad industrial, esto es, BRIDEPI (Brigada de Propiedad Industrial), Carabineros, Aduanas y Fiscales. Esta relación de trabajo nos ha permitido organizar reuniones con clientes y alguna de estas agencias para entregarles información relevante sobre sus marcas y productos, lo que en definitiva facilita el proceso de detectar e identificar las bienes falsificados.

Otro objetivo ha sido promover entre nuestros clientes los beneficios de entregar a Aduanas información respecto de los representantes locales y marcas comerciales. Aun cuando en Chile no existe un proceso formal de registro de marcas comerciales ante Aduanas, la resolución N° 5026 de diciembre 22, 2003, señala que los dueños de marcas y derechos de autor pueden informar a Aduanas el nombre y dirección de sus representantes locales, adjuntando una copia del poder correspondiente. Cumpliendo con las instrucciones de nuestros clientes, nuestra firma ha entregado a Aduanas información respecto de las marcas y etiquetas, como asimismo el nombre del abogado que internamente atiende al cliente en cuestión (incluyendo la dirección de mail para facilitar las comunicaciones). Esta información ha sido muy útil para Aduanas y como resultado ha permitido incrementar el número de incautaciones de productos falsificados y continuar con los juicios de infracción.

También mantenemos registros actualizados de los demandados en los juicios de infracción y falsificación (importadores y distribuidores) lo que ha sido muy útil para apoyar a las agencias especializadas en la temprana identificación de los bienes falsificados, su investigación subsiguiente y los esfuerzos de persecución judicial.

Nuestra área Anti-Piratería tiene experiencia principalmente en casos de marcas comerciales, pero también ha participado en algunos casos que se refieren a diseños industriales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual.

INTERÉS REAL Y EFECTIVO EN CONFLICTOS DE NOMBRES DE DOMINIO

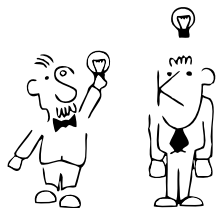
- Es muy común que nombres de dominio sean solicitados a nombre de terceras personas. Sin embargo, decisiones recientes dictadas en arbitrajes de nombres de dominio han sido más estrictas en relación con el interés que el primer solicitante debe acreditar respecto de un nombre de dominio disputado.

Uno de los criterios aplicables en los procedimientos arbitrales de asignación de nombres de dominio es el “*principio first, come first served*”. De acuerdo a este principio, los nombres de dominio se asignan a la parte que primero lo solicita.

Sin embargo, tanto la doctrina como la mayoría de la jurisprudencia nacional son contestes en orden a reconocer que este criterio es un principio de “*ultima ratio*”, vale decir, que debe aplicarse sólo en aquellos casos en que no sea posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado dominio. Dicho de otro modo, el “*principio first, come first served*” tiene aplicación únicamente cuando las partes se encuentran en un plano de igualdad en cuanto a los derechos y/o intereses sobre un nombre de dominio. Como consecuencia de lo anterior, y ante la imposibilidad de determinar cual de las partes tiene un mejor derecho, la disputa se resuelve asignando el dominio a aquella que primero lo solicitó ante NIC Chile.

Relacionado con lo anterior es posible observar un nuevo criterio en fallos recientes pronunciados en procedimientos arbitrales de asignación de nombres de dominio. Dicho criterio dice relación con el *interés* que el primer solicitante debe tener, pero además acreditar, sobre un nombre de dominio en disputa. Este criterio es recogido de cierta forma por el Reglamento de NIC Chile, el que dispone que las partes deben probar quien tiene un “*mejor derecho*” sobre un nombre de dominio para determinar a quien se le asignará finalmente. Se trata de un concepto amplio dentro del cual se encuentran incorporados derechos de propiedad intelectual en general, pero también evidencia de uso, fama o notoriedad de cierta denominación, inicio de actividades comerciales previas relacionadas con el nombre de dominio, etc.

Lo anterior es relevante en aquellos casos en los que quien solicita un determinado nombre de dominio lo hace en representación o simplemente indicando en la base de datos de NIC Chile que se solicita a *nombre de un tercero*. Esto es importante ya que sentencias arbitrales establecían que en este tipo de conflictos la representación se *presumía*, por lo que no era obligatorio acreditar que un dominio había sido solicitado a nombre de un tercero. En estos casos, era una práctica común y aceptada para el primer solicitante acreditar un interés personal sobre cierto nombre de dominio, pero al



mismo tiempo indicando que actuaba en representación de un tercero que a su vez tendría un mejor derecho. Sin embargo, no se presentaban ni eran exigidos medios de prueba que acreditaran el mejor derecho de ese tercero.

En consecuencia, en aquellos casos en que las partes tuvieran los mismos derechos sobre un nombre de dominio en disputa, la discusión se centraba en determinar si el “*principio first, come first served*” era aplicable respecto de supuestas representaciones o si por el contrario era necesario acreditarla.

Uno de los argumentos para sostener la segunda postura era que no obstante los procedimientos arbitrales deben resolverse conforme a los principios de la equidad y la prudencia, dichos principios no pueden ser invocados para no acreditar la representación y los derechos de la parte supuestamente representada.

Existen varios fallos que recogen la postura anterior modificando el criterio hasta entonces aplicado, señalando que el primer solicitante debe tener un interés real, actual, directo y concreto sobre un nombre de dominio en disputa o, a lo menos, acreditar la representación invocada o el vínculo existente con quien tendría un mejor derecho.

Algunos de los fallos que recogen esta nueva tendencia son los siguientes:

Navistar.cl: “...*tampoco el primer solicitante ha acreditado de modo alguno tener algún tipo de mandato por parte de la supuesta entidad denominada NAVISTAR LTDA., para realizar actividades que le permitan pedir a su nombre un nombre de dominio destinado a identificar las actividades de un tercero (...)* Que en tales circunstancias, el primer solicitante lejos de acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio pedido, ha declarado en el expediente no tener derechos personales sobre el mismo, puesto que se trataría del nombre de un tercero (...) situación que a todas luces, no justifica que solicite dicho dominio a título personal”

Palindrome.cl: “...*la razón o motivo invocada por el primer solicitante se funda esencialmente en que la denominación “Palindrome” constituye el nombre de fantasía de la sociedad “Soser Hermanos y Compañía Limitada”, de la cual es socio (...)* Que precisamente, sin perjuicio del valor de identificación o distintividad que puede otorgársele a un “nombre de fantasía de una sociedad”, es un hecho indiscutido que el primer solicitante don Fernando Soto Serdio, no ha acreditado relación o vínculo personal alguno con el nombre de dominio en disputa, en términos de respaldar seriamente una asociatividad (...) sino que lo ha hecho en forma indirecta como socio de la sociedad “Soser Hermanos y Compañía Limitada”, que detentaría el nombre de fantasía “Palindrome”.

Lsmotors.cl: “Que, don Luis Sanz ha señalado que la principal

socia de Castrillón Hermanos Ltda. es su mujer, y que ha actuado en representación extrajudicial a nombre de la sociedad primera solicitante (...) Sin embargo, este tribunal sostiene que el interés legítimo que debe demostrar el primer solicitante debe ser principalmente económico y directo. De lo contrario, si este tribunal extendiera sus facultades hasta considerar que Castrillón Hermanos Ltda. ha demostrado interés en el dominio únicamente porque su principal socia es consorte de Luis Sanz, cuyas siglas más la palabra Motors pretende inscribirse, sería ir más allá de las amplias facultades que otorga la ley a los jueces arbitradores...”

En síntesis y como es posible concluir de los fallos anteriores, ha habido un cambio en la jurisprudencia nacional. El primer solicitante de un nombre de dominio en disputa debe tener un interés real y directo sobre el mismo no bastando el “*principio first come first served*” para liberarlo de acreditar las razones que acreditan el supuesto *mejor derecho*, y particularmente de acreditar un vínculo con terceras personas en casos de representación.

DIRECTRICES DE PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS COMERCIALES

- El INAPI preparó un extenso documento de 547 páginas que puede ser consultado en www.inapi.cl. Sin embargo, antes de su publicación le solicitó a los profesionales del área que revisarían las Directrices y enviarían sus comentarios.

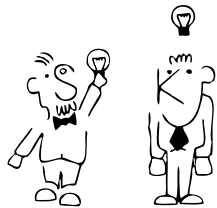
El objetivo de estas Directrices es hacer públicas y homogenizar las prácticas internas que INAPI debe aplicar durante el proceso de registro de las marcas comerciales. El documento recoge, de forma sistemática, la forma en que el INAPI cumple con su función como órgano registral, y busca proporcionar lineamientos generales, no vinculantes, para ser tenidos en cuenta al momento de presentar una solicitud de registro.

El documento se divide en dos grandes secciones:

Examen formal: Trata desde la presentación de la solicitud hasta su publicación. Esta parte del procedimiento es llevado a cabo, en su mayor medida, por el Conservador de Marcas.

Examen de fondo y procedimiento contencioso: Esta sección se refiere al examen de registrabilidad que realiza el INAPI e incluye una revisión detallada de las diferentes causales de irregistrabilidad. También describe el procedimiento de oposición y las diferentes alternativas para decidir el conflicto entre las partes.

Estas directrices constituyen sin duda una valiosa herramienta para los titulares de marcas comerciales como para los



profesionales del área, ya que transparenta y explicita los criterios del INAPI en cuestiones de fondo y forma. Algunos capítulos son particularmente interesantes, en especial aquellos en que se analizan las causales de irregistrabilidad y la relación de clases.

DISEÑOS INDUSTRIALES EN CHILE Y LA EXIGENCIA DE DIBUJOS TÉCNICOS POR SOBRE FOTOGRAFÍAS

- En conformidad a la ley de Propiedad Industrial (la Ley) y práctica chilenas las solicitudes de Diseño Industrial sólo pueden apoyarse en Dibujos Técnicos y no en Fotografías, pero ¿existe alguna ventaja comparativa en esta elección?

En general, la protección de diseños industriales (o modelos industriales) en diversos países contempla la representación del diseño en tres formatos: a) dibujos técnicos convencionales; b) fotografías o imágenes digitales; y, c) prototipo o espécimen del diseño.

En algunas jurisdicciones, como por ejemplo, Gran Bretaña y Australia se aceptan tanto dibujos, como fotografías del diseño, aceptándose tanto impresiones en color como en blanco y negro. Menos frecuentemente se requiere el depósito de un prototipo del diseño.

En el contexto de obtener protección industrial para los diseños industriales en Chile (sólo artículos tridimensionales), el INAPI (Instituto de Propiedad Industrial) exige fijar el correspondiente artículo tridimensional en un único formato: dibujos realizados en trazado técnico convencional. Complementariamente se acepta la utilización de fotografías del diseño, pero éstas, en ningún caso, pueden reemplazar a los dibujos exigidos.

Más particularmente, en el caso chileno se exigen vistas ortogonales (elevaciones frontal, posterior y laterales y plantas superior e inferior) y a lo menos una vista en perspectiva (generalmente isométrica) del objeto tridimensional, debiendo estar todas las vistas confeccionadas a escala, sin terminaciones realistas (renderizado computacional) y sin consideraciones de color.

Dicha exigencia constituye un estándar insuperable para las fotografías (convencionales al menos), las que quedan condicionadas por su propio procedimiento de representación, es decir, deben fijar en un soporte bidimensional un objeto tridimensional capturado por el lente, con lo cual, necesariamente se incluyen diversos grados no deseados de distorsión óptica, por ejemplo, en cuanto a las proporciones reales y eventuales paralelismos del objeto, lo que implica un formato de reproducción visual que puede llegar a

producir variaciones al momento de intentar reproducir el objeto fotografiado.

A modo de ejemplo, basta citar la fotografía de una escalera o una caja, la cual por más bien encuadrada o alineada que esté no dejará de reflejar escalones o lados ópticamente “fugados” (que convergen visualmente a uno o más puntos de fuga).

En tanto que las vistas ortogonales de los dibujos técnicos deben estar centradas perpendicularmente sobre un lado particular del objeto y no incluyen distorsiones ópticas, con lo cual consiguen optimizar la representación visual conservando las dimensiones ciertas del objeto, a la vez que hacen perfectamente reproducible a escala el objeto dibujado.

En otras jurisdicciones los diseños industriales carecen del rigor formal exigido en Chile para los dibujos técnicos, llegando en algunos casos a ser más cercanos a la protección “genérica” derivada del derecho de autor.

Además, en otras jurisdicciones se aceptan tanto dibujos como fotografías, sin exclusiones, lo que implica que la protección se confiera exclusivamente para lo que quedó fijado en la o las fotografías, con su correspondiente nivel de claridad y detalle, o bien lo que quedó ilustrado en los dibujos, al momento de efectuar el depósito ante al oficina correspondiente.

En estos casos, sin embargo, el problema se produce con la calidad de las representaciones acompañadas, tanto fotografías como dibujos, las que deberían mostrar claridad y certeza respecto de las características (físicas y ornamentales) particulares del objeto, a fin de poder determinar el marco de protección que ampara un diseño industrial. Lo anterior adquiere todavía mayor relevancia, por ejemplo, en caso que sea necesario juzgar infracciones sobre diseños industriales concedidos o bien sobre revocaciones o nulidades de un privilegio concedido.

Lo anterior, y adicionalmente al problema de la falta de homologación de los diseños industriales en el contexto internacional, agrega complejidad a las búsquedas de diseños en diferentes jurisdicciones. En efecto, puede ocurrir que en un primer filtro de búsqueda de diseños industriales aparezca como relevante, por ejemplo, una fotografía o una vista en elevación frontal de un envase, lo cual resultaría relevante al momento de efectuar una comparación con otro envase. Sin embargo, al revisar más detenidamente las otras vistas si es que las hubiera, especialmente las vistas en planta que permiten determinar la sección transversal de un envase, pueden revelarse nuevas características ocultas en la reproducción fotográfica que sirvan para su adecuada distinción

Es aquí donde un dibujo técnico obtiene ventaja comparativa sobre una fotografía, y donde el rigor formal exigido en Chile para representar los diseños industriales juega un rol determinante en pro de la seguridad jurídica.