

BOLETÍN

PROPIEDAD INTELECTUAL

Agosto 2020



S 18
& K 89

Sentencia de Corte Suprema respecto a las cartas de advertencia

El 28 de septiembre de 2018 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sancionó a la empresa chilena Trefimet S.A. por el ejercicio de actos de competencia desleal en contra del Sr. Oscar Morales con el fin de lograr, preservar o aumentar una posición dominante en el mercado de lanzas térmicas, un producto utilizado principalmente en las refinerías de la industria minera. Trefimet fabrica lanzas térmicas y es titular de dos patentes sobre las mismas. El Sr. Morales trabajó para Trefimet, pero dejó la empresa y obtuvo su propia patente para un tipo de lanzas térmicas que comenzó a vender poco después. Posteriormente y en el contexto de las licitaciones públicas de estos productos, Trefimet envió cartas a los posibles compradores afirmando que las lanzas térmicas del Sr. Morales infringían sus patentes, y advirtiendo sobre las posibles responsabilidades asociadas a la compra y uso de estos productos. En las cartas también se aclaró que la patente del Sr. Morales no lo eximía de infracción, ya que ella sólo le proporcionaba un derecho a excluir a otros, no necesariamente un derecho a practicar su invención.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió los argumentos del Sr. Morales y concluyó que las cartas de Trefimet a los posibles compradores constituían actos de competencia desleal ya que su patente lo premunía de un derecho afirmativo a practicar su invención y además porque no se había demostrado que sus lanzas infringieran las patentes de Trefimet. En consecuencia, las afirmaciones de las cartas eran falsas y habían sido utilizadas para obtener, preservar o aumentar una posición dominante en el mercado de las lanzas térmicas, violentando la Ley de Libre Competencia.

Trefimet recurrió ante la Corte Suprema, que el 8 de junio de este año aceptó el recurso de reclamación presentado y revocó la sentencia. En el fallo se estableció que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia había cometido un error al atribuir a las cartas de advertencia enviadas por Trefinet una connotación de competencia desleal, ya que la ley no prohíbe las comunicaciones entre vendedores y compradores, ni la posibilidad de informar sobre el posible ejercicio de acciones judiciales, que incluso pueden servir el deseable propósito de resolver conflictos extrajudicialmente.

Lo que es más importante, la Corte Suprema también estableció que, al juzgar la supuesta connotación de competencia desleal de una carta de advertencia, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia debe atenerse a los hechos y no puede extender su análisis para incluir la evaluación de cuestiones jurídicas de propiedad intelectual, como la concurrencia de una infracción o la naturaleza de los derechos de patente, ya que estas cuestiones son competencia de los tribunales de propiedad industrial.

Este fallo debiera ser bien recibido por los titulares de propiedad industrial, ya que los precedentes de la Corte Suprema, aunque no sean vinculantes para otros casos, tienen un peso especial y tienden a ser respetados por los tribunales inferiores.

Decisión relevante en materia de marcas comerciales

El 24 de junio de 2020 el Tribunal de Propiedad Industrial revocó la decisión de primera

instancia que acepta a registro la marca  **CHAPIÑONES LEAGUE** para clases 29 y 31, rechazando la demanda de oposición de Union Des Associations Europeennes de Football (UEFA), en

virtud de su reconocida marca  **CHAMPIONS LEAGUE** registrada en Chile para las clases 4, 9, 12, 16, 25, 28, 29, 32, 36, 38, 40 y 41.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial rechazó inicialmente la demanda de oposición por considerar que existían diferencias conceptuales entre ambas marcas, y aun cuando la disposición de los elementos gráficos y denominativos presentes en las etiquetas era similar, consideró que presentan diferencias determinantes para desvirtuar tales semejanzas, por lo tanto, las marcas contaban como conjunto con una fisonomía e identidad propia, que en palabras de INAPI, las hacían distinguibles para los consumidores.

El Tribunal de Propiedad Industrial revocó la decisión del INAPI, fallando que entre



y



existen similitudes tanto gráficas como fonéticas determinantes que impiden una pacífica coexistencia en el mercado. Esto debido a las evidentes similitudes entre las expresiones CHAPIÑONES y CHAMPIONS, entre los elementos figurativos que contienen figuras circulares similares a un balón de futbol y entre la disposición y distribución de sus componentes en sus etiquetas.

El tribunal finaliza reconociendo la fama de la marca oponente, por lo tanto, la aceptación de la marca solicitada producirá las confusiones, errores o engaños que la Ley de Propiedad Industrial pretende precaver.

Cambio de Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL

Hace unos días NIC Chile informó modificaciones a la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL. Dicha modificación busca otorgarle mayores facultades a NIC Chile para hacer frente al reciente incremento de casos de phishing y otras prácticas abusivas que afectan a usuarios de diversos servicios tanto públicos como privados.

Con esta modificación, NIC Chile tendrá la facultad de desactivar o suspender un dominio cuando está en presencia de un “abuso de DNS (Domain Name System)”. Se entiende por “abuso de DNS” toda actividad intencionalmente engañosa en la operación del dominio (phishing, malware, botnets, etc.) y/o cualquier abuso de los mecanismos de inscripción de nombres de dominio. Por el momento la nueva medida de desactivación o suspensión del dominio sigue siendo nueva, por lo que aún no existen criterios muy definidos respecto a su funcionamiento.

Cabe destacar que esta medida se suma a los otros mecanismos de protección ya aplicados por NIC Chile que consisten en:

1. Revocación ante NIC Chile – Procedimiento arbitral

Consiste en solicitar el traspaso del nombre de dominio fundamentando tener un interés preferente sobre el dominio (acción de revocación temprana).

En caso de haber transcurrido más de 30 días desde la inscripción del nombre de dominio, se puede proceder tan solo en el caso de que exista un registro/uso abusivo del dominio (acción de revocación tardía).

2. Verificación de los datos del titular bajo apercibimiento de su desactivación y eliminación

En los casos en que los datos del titular del nombre de dominio son incompletos o inexactos, NIC Chile, de oficio o a petición de parte, podrá requerir al titular que rectifique la información, bajo apercibimiento de ser eliminado el nombre de dominio si no se responde en un plazo de 5 días.

3. Reportar el abuso de dominios

En los casos en que los dominios han sido registrados por medio de agentes registradores, NIC Chile reporta los abusos a través de sus formularios para la adopción de las acciones que correspondan. A su vez, también reporta estos abusos al “hosting” para que tomen las acciones que correspondan en caso de la violación de sus términos y condiciones.

Las medidas correspondientes a los numerales 2 y 3 pueden ser presentadas en conjunto a la medida del número 1, sin embargo, son medidas que pueden tener resultados favorables antes de tener que proceder con la etapa de arbitraje de una revocación.

Participación Ciudadana para la Política Nacional de Inteligencia Artificial del MinCiencia

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile (en adelante MinCiencia) ha organizado un plan de participación ciudadana para recoger la visión, percepciones, opiniones e inquietudes de las personas sobre el uso y desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en Chile, de manera que sirvan como una fuente de información para la elaboración del documento base de la Política Nacional de Inteligencia Artificial.

Esta política será redactada por un comité de expertos y contendrá los lineamientos estratégicos que debe seguir el país en materia de IA durante los próximos 10 años. Tendrá por objeto empoderar a las personas en el uso y desarrollo de herramientas de IA y participar en el debate sobre sus consecuencias legales, éticas, sociales y económicas.

Los ejes que abordará la Política Nacional de IA son los siguientes:

- a) Factores habilitantes, que son aquellos elementos necesarios para el desarrollo de la IA. Por ejemplo, datos, capital humano e infraestructura tecnológica.
- b) Desarrollo de IA y sus aplicaciones, que son los elementos propios de la investigación básica y aplicada en IA y el desarrollo y demanda de soluciones.
- c) Ética, aspectos regulatorios e impactos sociales y económicos de la IA, que considera los desafíos en materia de medio ambiente, trabajo, brechas de género, justicia, democracia, entre otros.

El llamado público del MinCiencia invita a participar a personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras a través de mesas de trabajo digitales para discutir uno o más de los ejes que abordará la política. El proceso cierra el 30 de agosto en curso.

Nuestra firma ha sido invitada por el MinCiencia a participar en este proceso, cuyo resultado será la presentación de un documento de opinión acerca de las restricciones normativas sobre datos impuestas principalmente por los derechos de autor y la protección de datos personales, para el entrenamiento de modelos que aplican IA.

Proyecto de ley que introduce medida temporal que permite la depreciación de activos intangibles.

El 25 de junio ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación económica y del empleo. Entre varias medidas fiscales, dicho proyecto contemplaba la posibilidad de deducir la depreciación de ciertos activos intangibles en el mismo año en que fueran adquiridos.

En términos generales la norma propuesta otorga la posibilidad para que aquellos contribuyentes del impuesto de primera categoría, que declaran en base a renta efectiva, que adquieran activos intangibles entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2022 puedan depreciarlos de manera instantánea e íntegra en el mismo ejercicio en que sean adquiridos.

Para poder ejercer esta opción es necesario que los activos intangibles (1) estén destinados al interés, desarrollo o mantención de la empresa o negocio y (2) que se encuentren entre los activos intangibles susceptibles de acogerse al régimen, estos son:

- a) Los derechos de propiedad industrial protegidos conforme a la ley N° 19.039;
- b) Los derechos de propiedad intelectual protegidos conforme a la ley N° 17.336; y
- c) Una nueva variedad vegetal protegida conforme a la ley N° 19.342.

Adicionalmente y para poder fiscalizar el uso del beneficio, los organismos ante los cuales se registran los bienes intangibles señalados deberán informar al SII los bienes que sean inscritos o transferidos durante la vigencia del beneficio.

Cabe señalar también que el SII deberá emitir las instrucciones pertinentes para acreditar los desembolsos que dan origen a este beneficio.

Si bien esta modificación en particular no fue aprobada por la Cámara de Diputados, el Ejecutivo volvió a introducirla para su evaluación en la Comisión de Hacienda de la Cámara del Senado. No obstante, luego de la discusión en la sala de la Cámara del Senado, el proyecto en su totalidad fue rechazado.

Producto de lo anterior, se formará una comisión mixta con miembros de ambas cámaras para intentar conciliar las posiciones y llegar a un acuerdo. En caso de que se logre aunar posiciones, el proyecto modificado deberá ser nuevamente revisado y votado en ambas Cámaras.

Contactos



Alfredo Montaner | Socio

+562 2368 3557

amontaner@sargent.cl



Juan Pablo Egaña | Socio

+562 2368 3554

jpegana@sargent.cl



Eduardo Lobos | Socio

+ 562 2368 3541

elobos@sargent.cl