

BOLETÍN

PROPIEDAD INTELECTUAL

JUNIO 2020



S<sup>18</sup>  
&K<sup>89</sup>

### **Medidas tomadas debido a COVID-19**

El 2 de abril de 2020, debido a la contingencia sanitaria provocada por el brote de COVID-19 en Chile, entró en vigor la Ley 21.226 que establece un régimen jurídico excepcional para los procesos judiciales, audiencias y plazos.

#### **a) Procedimientos ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).**

Todos los plazos que originalmente expiraban entre el 1 y 15 de mayo de 2020, ambas fechas inclusive, han sido prorrogados por la mitad del plazo original, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado. Esta prórroga no se aplica a los plazos ya prorrogados por la Resolución Exenta 314 de 2020 (plazos que vencían originalmente entre el 17 de marzo y el 30 de abril de 2020).

Por otra parte, la Circular N 398, de conformidad con la Ley 21.226, estableció que toda audiencia que se celebre en el marco de un procedimiento judicial ante el INAPI será suspendida y reprogramada para la fecha más temprana posible después de que finalice el Estado de Excepción Constitucional.

Asimismo, se han suspendido los plazos probatorios hasta diez días hábiles después de finalizado el Estado Constitucional de Excepción (decretado el 18 de marzo de 2020 por un período de 90 días), siempre que al 2 de abril de 2020 ya se hubieran iniciado o bien se inicien durante el transcurso del Estado Constitucional de Excepción.

#### **b) Procedimientos de infracción Propiedad Intelectual e Industrial.**

A principios de abril de 2020 la Corte Supremo dictó el auto acordado 53-2020 referido a la suspensión de las audiencias. Sin embargo, también estableció la posibilidad de celebrar las audiencias a distancia:

*"Artículo 6. Utilización de medios electrónicos. Para asegurar el acceso a la justicia, el debido proceso y la salvaguarda de la salud de las personas, el Poder Judicial procurará utilizar todos los medios tecnológicos a su alcance, favoreciendo su uso flexible, actualizado y oportuno, siempre que no constituya un obstáculo para el ejercicio de los principios básicos que se han enunciado, y que se respeten plenamente los derechos de las partes y de los interesados..."*

La mayoría de las audiencias que se celebran en casos de infracción de Propiedad Intelectual e Industrial se han suspendido, especialmente en aquellos casos de carácter penal. Lo anterior se debe a que los fiscales y los tribunales penales han dado prioridad a casos referidos a delitos de otra naturaleza, además del aumento en la carga de trabajo por delitos relacionados con la pandemia, como robos, violencia intrafamiliar, violaciones y otros.

Sin embargo, los tribunales penales de algunas ciudades como Santiago y Valparaíso han comenzado recientemente a programar audiencias que se celebrarán a distancia a través de ZOOM.

La mayoría de estas audiencias están relacionadas con aumentos del período de investigación, formalización del acusado (etapa del procedimiento penal en la que el fiscal comunica "formalmente" al acusado los motivos de la investigación penal que se lleva a cabo en su contra), la aplicación o retiro de medidas cautelares (como la incautación de bienes infractores), la clausura del período de investigación, entre otras.

Sin embargo, a la fecha no se ha realizado audiencias para la preparación de un juicio penal (en el que se deben rendir pruebas) o audiencias de juicio en materia de infracciones a la Propiedad Intelectual o Industrial. Veremos si los Tribunales continúan posponiendo este tipo de audiencias o bien, si el caso lo justifica, deciden desarrollar audiencias más complejas vía remota en la que pueda ser necesario presentar pruebas o escuchar el testimonio de un testigo.

### **Resolución Nº 896 de la Cámara de Diputados.**

En marzo de 2017, la Cámara de Diputados aprobó la Resolución 896 que se refiere a las licencias no voluntarias en relación con la pandemia del COVID-19.

Los fundamentos legales sobre los cuales se estructura esta resolución son las anteriores Resoluciones de la OMS, la Constitución Chilena (derechos a la vida y a la salud) así como las normas de la Ley de Propiedad Industrial chilena relativos a licencias no voluntarias.

La resolución en cuestión establece que la actual crisis sanitaria pone en riesgo la salud de la población chilena, lo que constituye una justificación suficiente para el otorgamiento de licencias no voluntarias que aseguren el acceso a vacunas, medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías necesarias para la vigilancia, prevención, diagnóstico y tratamiento del COVID-19. Asimismo, solicita al Ministerio de Salud declare la existencia de una situación de emergencia sanitaria pública, lo que permitirá solicitar una licencia no voluntaria sobre cualquier patente de invención o solicitud pendiente de patente de invención que cubra dichos productos y tecnologías.

Cabe señalar que, de acuerdo con la ley chilena, esta declaración del Ministerio de Salud es una condición previa a la solicitud de una licencia no voluntaria en un posterior procedimiento administrativo contencioso ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI).

La resolución solicita entonces al Ministerio de Salud que instruya a la Central de Abastecimiento para que informe sobre todas las vacunas, medicamentos y dispositivos médicos disponibles que puedan ser de utilidad en la crisis y también que instruya al INAPI para que informe sobre todas las patentes y solicitudes pendientes que puedan afectar la importación y fabricación de vacunas, medicamentos y dispositivos médicos relacionados con el COVID-19.

Como se desprende de los párrafos anteriores, el propósito de esta resolución es preparar el terreno para una eventual licencia masiva o "licencia general" sobre patentes y solicitudes pendientes que abarquen productos o tecnologías potencialmente útiles para hacer frente a la crisis.

A la fecha de este Boletín, el Ministerio de Salud no ha emitido aún ninguna opinión sobre esta resolución, y menos aún sobre la declaración de emergencia de salud pública que se le solicitó.

### **Decisiones relevantes en materia de patentes de invención.**

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) ha emitido algunas decisiones relevantes en materia de patentes de invención durante los dos primeros meses de este año.

En primer lugar, en un procedimiento de acción de cancelación, el INAPI aceptó un argumento del titular de la patente solicitando que la acción de cancelación fuera declarada abandonada por no cumplir con el plazo para pagar las tasas gubernamentales correspondientes. Nuestra legislación no establece expresamente cuándo deben pagarse las tasas de los Examinadores en un procedimiento de acción de cancelación, pero el INAPI aceptó el argumento del titular de la patente consistente en que la regla general de pago de las solicitudes debía aplicarse en este caso y, dado que no se había cumplido dicho plazo, procedió a declarar abandonada la acción de cancelación (Resolución emitida el 22 de abril de 2020, expediente N° 2019-3).

En un segundo caso, el INAPI resolvió que una carta del editor de una revista científica era prueba suficiente para anular la supuesta fecha de divulgación pública de un trabajo científico publicado en dicha revista y, por lo tanto, dictaminó que dicho documento no era un estado del arte en relación con la solicitud. En esencia, el INAPI consideró que la fecha de publicación de la revista era la fecha de divulgación independientemente de la fecha incluida en el propio trabajo científico (Esta decisión fue emitida el 21 de abril de 2020 y las partes relevantes fueron Shire Human Genetic Therapeutics, Inc. con ASILFA, expediente N° 5916).

### **Decisión relevante en materia de marcas comerciales.**

El 15 de abril de 2020, el Tribunal de Propiedad Industrial emitió una decisión en el procedimiento de cancelación contra la marca BANANA BOAT para distinguir "*gafas de sol*" en la clase 9. La decisión es relevante, ya que además de reconocer la fama y reputación de BANANA BOAT, establece importantes pautas a la hora de comparar el alcance de la protección entre dos marcas, concluyendo que, en este caso, existiría una relación entre las clases 3 y 9.

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) rechazó inicialmente esta acción de cancelación por considerar que no existía relación ni incluso conexión alguna entre los protectores solares, bloqueadores y lociones para la piel comprendidos en la clase 3, cubiertos por la conocida marca BANANA BOAT, y las gafas de sol comprendidas en la clase 9. Por lo tanto, se concluyó que estas marcas podían coexistir en el mercado bajo el principio de especialidad de las marcas.

El Tribunal de Propiedad Industrial revocó la decisión del INAPI, dictaminando que para determinar la colisión o relación entre dos clases, no sólo se debe considerar la naturaleza o características intrínsecas de los productos, sino también factores como su finalidad, la perspectiva de los consumidores y los canales de comercialización.

En consecuencia, el Tribunal de Propiedad Industrial llegó a la conclusión de que las gafas de sol no son sólo un accesorio de moda o de vestir, sino que, al igual que los protectores solares, desempeñan una función esencial en la salud de las personas, esto es, la protección contra la radiación ultravioleta. Además, la decisión declaró que existe un riesgo de confusión y asociación para los consumidores. (Esta decisión fue emitida el 15 de abril de 2020 y las partes relevantes fueron Edgewell Personal Care Brands LLC con José Antonio Francisco De Pablo Junqueras, expediente N° 1121-2019. El demandado ha presentado un recurso de casación en el fondo que se encuentra a la espera del examen de admisibilidad por el Tribunal de Propiedad Industrial)

### **Los acuerdos de coexistencia en la Ley de Propiedad Industrial.**

De conformidad con nuestra Ley de Propiedad Industrial, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) es el organismo técnico encargado de analizar la similitud entre marcas comerciales y asegurar que no haya confusión para los consumidores.

En este sentido, el papel del INAPI no se limita a proteger los derechos del titular de la marca, sino también el mercado en general, asegurando que los consumidores no sean inducidos a engaño, error o confusión.

Nuestra legislación establece que los acuerdos de coexistencia entre las partes interesadas constituyen un mecanismo idóneo para superar obstáculos que puedan producirse durante el proceso de registro de una marca, afirmando que "*... el Instituto podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor*".

De esta manera, si bien los acuerdos de coexistencia están reconocidos por nuestra legislación, no son vinculantes para el INAPI. En otras palabras, los acuerdos de coexistencia pueden ser rechazado si el INAPI concluye que existe un riesgo de confusión, error o engaño para los consumidores.

Este criterio ha sido confirmado a través de varias decisiones que han concluido que, si bien las partes pueden haber llegado a un acuerdo, necesariamente debe primar la protección de los consumidores y el mercado en general.



Aplicando este criterio, el Tribunal de Propiedad Industrial rechazó una solicitud de marca de ZIPPER basada en un registro de marca previo para VON ZIPPER, señalando que "... entre "ZIPPER" versus "VON ZIPPER", existe relación de coberturas especialmente entre software y ordenadores, y, semejanzas gráficas y fonéticas, porque el centro distintivo de los rótulos es idéntico, todo lo cual, lleva a estos sentenciadores a confirmar la decisión de primer grado en el sentido de proteger el interés público comprometido en evitar la confusión, error o engaño en los consumidores, más allá, del acuerdo de coexistencia entre las partes".

El mismo criterio se aplicó para el rechazo de la marca SMARTRACK debido a la existencia de un registro de marca anterior para SMARTRAC, declarando: "... el acuerdo de coexistencia que el apelante argumenta existir entre las partes, no resulta decisivo litis, ya que su existencia no diluye la identidad fonética y casi identidad de cobertura, antes analizadas y que justifican este fallo. Así las cosas, este Tribunal está llamado también a proteger a los consumidores de los riesgos de confusión y no puede guiarse únicamente por las pretensiones de los titulares de derechos marcarios".

En vista de lo anterior, los acuerdos de coexistencia pueden constituir un elemento útil para superar obstáculos que pueden surgir durante el procedimiento de registro de una marca, pero en Chile debe considerarse especialmente que no son vinculantes y pueden ser rechazados por el INAPI debido a que las marcas presentan similitudes determinantes y existe un riesgo de confusión para los consumidores. (Las decisiones citadas fueron emitidas por el Tribunal de Propiedad Industrial en los expedientes N° 2186-2018 y 2065-2017).

### **Disputa sobre nombres de dominio ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).**

Atendida la existencia del nombre de dominio "tayu1865.com" por un tercero distinto de Viña San Pedro Tarapacá S.A., titular de registros y solicitudes en Chile y en el extranjero de las marcas "TAYU" y "1865", se presentó una demanda ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el 5 de marzo de 2020, basada principalmente en el hecho de que el nombre de dominio "tayu1865.com" estaba compuesto por dos marcas registradas y se solicitó la asignación del nombre de dominio en cuestión.

Viña San Pedro Tarapacá S.A. logró acreditar: (i) que el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a sus marcas; (ii) que el demandado no tenía derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y (iii) que el nombre de dominio en cuestión había sido registrado y/o usado de mala fe por el demandado, especialmente considerando que estaba siendo ofrecido para su venta. El 29 de abril de 2020, la OMPI falló a favor Viña San Pedro Tarapacá S.A. y ordenó que se le asignara el nombre de dominio en disputa.

Nuestro Departamento de Nombres de Dominio en Sargent & Krahn tiene experiencia en casos de esta naturaleza, tanto en el ámbito local ante NIC Chile, como en el caso de nombres de dominio de extensiones internacionales ante la OMPI.

**Contactos**



**Alfredo Montaner | Socio**

+562 2368 3557

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



**Juan Pablo Egaña | Socio**

+562 2368 3554

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



**Eduardo Lobos | Socio**

+ 562 2368 3541

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