BOLETÍN

PROPIEDAD INTELECTUAL

Abril 2021

Sargent & Krahn 1889

sargent.cl

Reconocimiento de los Derechos de Autor de LEGO sobre su icónica Minifigura

El derecho de autor constituye uno de los intangibles más relevantes para cualquier empresa en el rubro del entretenimiento. En este sentido, la juguetera LEGO ha construido su negocio en torno a la afamada Minifigura LEGO la que se encuentra protegida por derecho autor desde que la misma apareciera en el marcado en 1976. Se trata de un negocio que no sólo involucra set de bloques armables, sino también videojuegos, películas y parques temáticos. Por lo mismo, LEGO protege celosamente el reconocimiento de sus derechos de autor sobre su Minifigura.

En agosto del 2019 el Servicio Nacional de Aduana de Punta Arenas, en conformidad a la Ley de Medidas en Frontera de Chile, suspendió temporalmente la entrega de miles de unidades juguetes armables en bloque a su consignatario ante una posible vulneración a los derechos de propiedad intelectual de LEGO.

Si bien estos juguetes eran de marca LELE BRODERS, contenían una figurita que reproducía las características ergonómicas propias de la Minifigura LEGO.

Ante esto, presentamos acciones criminales en representación de nuestro cliente LEGO por infracción a sus derechos de autor en conformidad a los presupuestos de la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, requiriendo la incautación judicial y permanente de estos productos.

Luego, en septiembre del mismo año 2019, la defensa de la empresa consignataria e imputada en la causa penal nos contacta proponiendo llegar a un acuerdo. Por nuestra parte indicamos que para ello resultaba necesario que la imputada se comprometiera a abandonar los productos incautados para su destrucción, haciéndose cargo de las costas asociadas a esta gestión y pagando los costos de bodegaje. Además, hicimos presente que la empresa consignataria debía hace reconocimiento de los derechos de autor de LEGO sobre su Minifigura, y comprometerse a no volver a importar deliberadamente productos que pudiesen vulneraban dichos derechos, como condiciones irrenunciables para arribar a un acuerdo. La defensa accedió a cada uno de nuestros requerimientos.

Posteriormente, en febrero de 2021 se llevó a cabo una audiencia de formalización ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, donde se formalizó a la imputada por el delito de infracción de los derechos de autor de LEGO. En la misma audiencia se dio cuenta de los términos antes expuestos para arribar a acuerdo entre las partes, los que fueron aceptados por el Tribunal, ordenando consecuentemente la destrucción de la totalidad de los productos incautados a costa de la empresa imputada.

La decisión mediante la cual el tribunal penal de Punta Arenas sanciona el acuerdo arribado entre las partes en los términos expuestos, constituye un expreso reconocimiento de los derechos de LEGO sobre su Minifigura por un Tribunal del país, en relación a los juguetes comercializados por LELE BROTHERS. Tal decisión a la vez constituye un significativo logro para LEGO JURIS A/S en su constante esfuerzo por defender sus derechos de autor.

Protección de derechos de Propiedad Intelectual en redes sociales y en otras plataformas virtuales

El masivo uso de las redes sociales ha generado un nuevo quehacer en la protección de las marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual. Si bien la protección de estos derechos en redes sociales se rige por las mismas reglas que el resto de los medios de comunicación y de publicidad no digitales, su profuso uso como canales de comercialización y difusión nos plantean nuevos desafíos legales.

Uno de los principales ataques a los que se ven enfrentados los titulares de los derechos de Propiedad Intelectual, viene dado por los *falsificadores,* terceros ajenos al titular de estos derechos quienes usan elementos como imágenes con derechos de autor, fotografías o nombres y lemas de marcas registradas con el afán de presentarse ante los usuarios de estas plataformas y público de una marca bajo la apariencia de ser la propia marca.

El principal móvil de estos terceros puede ser económico, como por ejemplo promocionar productos falsificados bajo la marca ajena, o simplemente tener como fin desacreditar o dañar la reputación de la marca.

Pues bien, cualquiera sea el objetivo de estos terceros, afectará negativamente a los titulares de estos derechos.

Si bien los titulares tienen diversas herramientas para proteger sus derechos de propiedad intelectual, como el envío de carta de cese y desistimiento o la interposición de una demanda de infracción, cabe destacar, que la mayoría de estas plataformas digitales cuentan con sus propios sistemas para combatir estas infracciones las cuales pueden llegar a ser más efectivas para los fines que se buscan, esto es cesar en el uso no autorizado de la marca.

Así, Facebook, Instagram y Twitter, cuentan con un formulario para realizar estos reportes y dar de baja el contenido infractor. En el formulario se solicita información al titular de los derechos que se reclaman infringidos, tales como nombre de la empresa, sitio web, singularización de la marca o del derecho de propiedad intelectual afectado, individualización de la publicación, perfil o página que está infringiendo sus derechos y una descripción de cómo lo está haciendo. Una vez presentado el reporte, y en caso de estimarlo necesario, la plataforma baja el contenido en un tiempo aproximado de 5 días.

Otras plataformas han incluido estos canales de reporte como YAPO.CL o Mercado Libre, que han visto un aumento de estos reportes, sobre todo en virtud de la pandemia que ha obligado a oferentes y usuarios a utilizar el e-commerce.

Sargent & Krahn ha llevado a cabo exitosamente numerosos casos de este tipo, donde el uso de estos canales ha sido crucial para lograr la protección de marcas comerciales y derechos de autor. En definitiva, la adopción de estos canales a significado una valiosa herramienta para proteger derechos de propiedad intelectual, de una forma más rápida, menos costosa y efectiva.

Protección más allá del elemento denominativo de las marcas en conflictos por nombres de dominio

El objetivo de una revocación temprana en contra del registro de un nombre de dominio es establecer cuál de las partes ostenta un interés preferente respecto del mismo. Históricamente, el argumento más utilizado para fundamentar el interés de un Revocante se refiere a la existencia de derechos marcarios previos sobre una expresión reproducida total o parcialmente en la estructura del dominio.

No obstante, las otras expresiones contenidas en la estructura del nombre de dominio, pero que no forman parte de la estructura de la marca, pueden también resultar relevantes para la posición del Revocante.

Un claro ejemplo de lo anterior ocurre cuando se alega un peligro de confusión debido a que la estructura de un nombre de dominio se compone por una marca y una expresión que es relacionable al Revocante, ya sea porque se vincula a su rubro o bien porque se refiere a productos o servicios protegidos por su marca.

A modo de ejemplo, en el caso de cervezalimache.cl, el árbitro destacó que la palabra *cerveza* que acompaña a la marca *Limache* en el dominio, "(…) corresponde justamente a un producto que es altamente vinculado con el demandante y es parte de la cobertura de la marca 'LIMACHE', por lo que la posibilidad de confusión o error alegada por esta parte es perfectamente plausible."

Lo mismo ocurrió en los casos de mycasinogames.cl y banco-personas.cl. En el primero, el árbitro consideró que la Revocante contaba con una familia de registros marcarios que contienen la expresión "CASINO DE JUEGOS" en compañía de otros términos, lo que le permitió concluir que "al incorporar la expresión "CASINO GAMES" (que se traduce en "JUEGOS DE CASINO"), conceptualmente se produce una vinculación que no alcanza a desvirtuarse con la incorporación del término 'MY'". Por su parte, en el caso de banco-personas.cl, el árbitro destacó que este dominio "evoca la actividad bancaria, lo que permite concluir que el riesgo de error y confusión es real, constituyendo así, un peligro para actividades informáticas abusivas como el phishing, las cuales pudieran afectar el funcionamiento del sistema financiero y provocar un alto perjuicio para el interés público."

De esta manera, expresiones que en un principio serían consideradas como términos de uso común, que deben quedar disponibles para cualquier registrante de un nombre de dominio, y respecto de las cuales nadie podría alegar tener sobre ellas un derecho preferente, se convierte en un elemento que, al verificarse una vinculación con el Revocante o sus signos distintivos, sirve para reforzar su interés preferente en orden de evitar la confusión sobre el origen empresarial del dominio.

Los resultados de estos arbitrajes son ilustrativos de la función identificatoria que comparten tanto marcas comerciales en términos generales, como los nombres de dominio en Internet. Ciertamente ambos signos logran distinguir a empresas, productos y servicios en el mercado. De esta manera se hace evidente y jurídicamente relevante el interés de los Revocantes en proteger su marca reflejada en la Internet a través de un nombre de dominio, más aún cuando le acompañan expresiones que en lugar de aportar a su distinción, aumentan el riesgo de asociación entre ambos.

Patentes y regulación farmacéutica

Con fecha 07 de octubre de 2020 se presentó en el Senado un nuevo proyecto de ley relacionado con ensayos clínicos. Este proyecto que busca modificar ciertos artículos del Código Sanitario introducidos por la modificación del año 2015 ha sido recientemente aprobado en general por la Comisión de Salud del Senado y ahora continuará su correspondiente tramitación.

En primer lugar, este proyecto introduce modificaciones en el artículo 28 de la ley N° 20.584 que contiene una norma que limita severamente la investigación científica con personas con discapacidad psíquica o intelectual que no puedan manifestar su voluntad. El proyecto busca reestablecer el derecho de toda persona con discapacidad psíquica o intelectual a participar en una investigación científica biomédica, pudiendo designar acompañantes para la toma de decisiones, y utilizar declaraciones de voluntad anticipadas, entre otras herramientas para manifestar su consentimiento previo, expreso, libre e informado.

En segundo lugar, el proyecto de ley introduce ciertas precisiones necesarias respecto de la continuidad de tratamiento. En particular, especifica que el concepto de utilidad terapéutica debe ser calificada por la autoridad sanitaria, para que el paciente siga recibiendo sin costo la continuidad del tratamiento médico investigado.

En tercer lugar, el proyecto de ley introduce modificaciones relevantes respecto del régimen especial de responsabilidad civil por los daños y perjuicios a consecuencia de los ensayos clínicos. El proyecto introduce una limitación a la responsabilidad de los titulares de las autorizaciones para uso provisional con fines de investigación a aquellos daños que sean "*consecuencia*" del ensayo clínico en vez de "*con ocasión de*" la investigación. A su vez, se elimina la norma que establecía en forma expresa que los titulares de las autorizaciones son responsables por los daños ocasionados incluso en aquellos casos en los cuales eran imposibles de prever o evitar de acuerdo al estado de los conocimientos de la ciencia existentes al momento de producirse los daños. Luego, el proyecto de ley específica que se excluye la responsabilidad por los daños y perjuicios inherentes a la patología objeto de estudio.

Además, el proyecto agrega que, acreditado el daño, se presumirá que éste se ha producido como consecuencia de la investigación, salvo prueba en contrario.

Finalmente, el proyecto de ley modifica la regla de la prescripción para interponer acciones para perseguir dicha responsabilidad, precisando que el plazo será de 10 años contados desde la conclusión del correspondiente ensayo clínico.

En temas relacionados con patentes de invención, el Tribunal de la Propiedad Industrial (Rol TPI N° 1902-2019) ha aceptado un recurso de apelación para una solicitud que protege una composición farmacéutica sobre la base de que el solicitante acreditó que la liberación prolongada de la composición tenía una ventaja técnica favorable sobre el arte previo correspondiente. Esta decisión continúa una tendencia del Tribunal de la Propiedad Industrial de considerar que las liberaciones prolongadas pueden considerarse una ventaja técnica suficiente para demostrar que la solicitud cumple con el requisito de actividad inventiva.

Finalmente, y relacionado con el restablecimiento de los derechos de patente, el Tribunal de la Propiedad Industrial dictó una sentencia (Rol TPI N° 32-2020) en la que se aceptó la solicitud del restablecimiento de los derechos del solicitante considerando que este había empleado la debida diligencia al haber contratado a un estudio jurídico para gestionar el portafolio de la solicitud correspondiente, quien luego subcontrato a otro estudio jurídico que incurrió en una omisión de instruir la presentación en fase nacional y concluyó que una omisión de este último no era imputable al solicitante. En consecuencia, el Tribunal resolvió que correspondía reestablecer el derecho del solicitante a entrar en la fase nacional más allá del plazo de 30 meses. Esta decisión debe ser bienvenida por los solicitantes de patentes, ya que hasta ahora el INAPI ha dictaminado sistemáticamente que un error del agente debe considerarse como un error del propio solicitante, lo que impide la opción de justificar una entrada tardía en la fase nacional por errores de dichos agentes.

Sargent & Krahn 1889

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

Cristián Barros | Socio

+ 562 2368 3511

cbarros@sargent.cl