

Reanudación de procesos judiciales ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

El 20 de octubre pasado se publicó en el Diario Oficial la Circular N° 455 que tiene por objeto reanudar los procesos judiciales ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante INAPI) que se encontraban suspendidos debido al estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública declarado con ocasión de la pandemia por COVID-19. A través de esta Circular se adoptan las siguientes medidas:

- a) Las audiencias en procedimientos contenciosos ante INAPI se mantendrán suspendidas hasta que el INAPI las reagende por medio de resolución en el proceso correspondiente.
- b) En aquellos procedimientos cuyos términos probatorios se hubieren suspendido, se podrán reanudar, a petición de parte, desde la fecha en que se notifique la resolución que acoja la respectiva solicitud, extendiéndose por el tiempo que corresponda de conformidad a las reglas generales. Las audiencias probatorias se podrán llevar a cabo por medios electrónicos.
- c) En los procedimientos suspendidos atendida la existencia de hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, o tratándose de causas que quedaron en estado de dictar la interlocutoria de prueba respectiva, el INAPI dará curso progresivo a dichos procedimientos dictando las resoluciones que para cada caso corresponda, considerando el orden correlativo del número de solicitud de que se trate.



Eduardo Lobos

elobos@sargent.cl

d) En los procedimientos en los que se haya vencido el término probatorio con anterioridad a la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, pero se encontrare pendiente la realización de una audiencia de prueba, el INAPI dictará de oficio la resolución en la que se fijará día y hora para su realización por medios electrónicos.

A través de estas medidas se busca reanudar y agilizar de manera ordenada los procesos judiciales ante el INAPI, especialmente aquellos en que es necesario llevar a cabo diligencias probatorias.



Noticias destacadas

El **Tribunal de Propiedad Industrial** revocó la decisión del INAPI que había rechazó la solicitud de marca THE COMPANY WAGYU BURGERS para amparar *"restaurantes de comida rápida; sandwicherías [restaurant]; servicios de fuente de soda [restaurant]; servicios de restaurante; servicios de restaurantes de comida para llevar"* en clase 43. Inicialmente el INAPI había concluido que la marca pedida carecía de distintividad para los servicios requeridos. El Tribunal de Propiedad Industrial indicó que el elemento principal de la marca en cuestión es THE COMPANY que no resulta ser descriptivo, indicativo ni de uso común en clase 43. **Fallo 28 de septiembre 2021, Rol TPI 1094-2021.**

Con fecha **7 de febrero de 2020** el Servicio Regional de Aduanas de Valparaíso suspendió el despacho (retuvo temporal y potestativamente) de un total de 176 pares de zapatos con el logo y marca CHRISTIAN LOUBOUTIN presumiblemente falsificados. El titular de la marca interpuso querrela criminal por uso malicioso de marca comercial contra la importadora de los zapatos, requiriendo a su vez la incautación permanente de las mercancías importadas. Después de más de un año de litigación, con fecha 13 de octubre de 2021 la causa terminó debido a la suspensión condicional del procedimiento, mediante la cual se logró que la parte imputada hiciese abandono de los zapatos incautados, debiendo además asumir los costos involucrados en la destrucción de los mismos. Causa RUC: 2010009791-6, RIT: 1521-2020.

El **Tribunal de Propiedad Industrial** confirmó el rechazo de la marca PEACHBERRY para amparar "Frutas en conserva, frutas escarchadas, frutas congeladas, frutas confitadas, frutas cocidas, frutas conservadas en alcohol, cortezas de fruta, pulpa de fruta, fruta en rodajas, ensaladas de frutas, de verduras y de hortalizas, verduras y hortalizas en conserva y congeladas, frutas secas, frutos secos tostados y frutos secos aromatizados" en clase 29. En efecto, el Tribunal concluyó que Peachberry corresponde al melocotón, esto es, el nombre de un fruto comestible, por lo que se señala directamente una cualidad de los productos a proteger y sin que cuente con algún otro elemento que le otorgue la distintividad. Además, se estableció que se trata de expresiones de uso común. Fallo 6 de septiembre de 2021, Rol TPI 801-2021.

En la oficina

Sargent & Krahn ha sido nuevamente reconocida como una de las mejores firmas en Propiedad Intelectual en Chile (N°1) y Life Sciences con 6 abogados rankeados y recomendados en el ranking The Legal 500 Latin America 2022. Además, este ranking destacó a Alfredo Montaner y Juan Pablo Egaña como "Leading Individuals", a Eduardo Lobos y Cristián Barros como "Next Generation Partners" y Pablo Cariola como "Rising Star" en sus áreas de especialidad.



Nuestro socio Cristián Barros participó en el congreso de la American Intellectual Property Law Association (AIPLA) que tuvo lugar en Washington, DC., Estados Unidos.

Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Santiago
www.sargent.cl

