

## Certificados de Depósito, una alternativa para la protección de nuevos Diseños.

Los Diseños Industriales están consagrados en la Ley de Propiedad Industrial y ellos amparan la configuración ornamental y decorativa novedosa de artículos tridimensionales con aplicación industrial. Durante su vigencia brindan exclusividad para la fabricación y comercialización del diseño y acciones civiles y criminales para oponerse a reproducciones no autorizadas. Variadas industrias usan intensivamente este derecho para ganar y proyectar el favor de consumidores y con él se han protegido, por ejemplo, las formas del Mini Cooper®, la botella pequeña de Coca-Cola®, varios celulares de Apple® y Samsung®, e infinidad de distintas sillas, mesas, lámparas, botellas, etc.

No obstante, previo a su registro, los diseños industriales deben someterse a un examen sustantivo que demora un par de años y costos oficiales en el rango de UF15,5, lo que suele desincentivar su utilización.

Sin embargo, conforme una reciente modificación a la Ley de Propiedad Industrial introducida por la Ley 21.355, que se espera que rija a partir de abril próximo, los solicitantes de diseños industriales dispondrán de una alternativa para evitar el examen sustantivo y las demoras y costos asociados optando por un Procedimiento Abreviado conducente a la obtención de un Certificado de Depósito. La validez del Certificado de Depósito podrá extenderse hasta por 15 años otorgando a su titular un derecho prioritario sobre su diseño, el que podrá publicitar y comercializar sin arriesgar su novedad.

Tras la obtención del Certificado de Depósito, éste deberá publicarse en el Diario Oficial y el solicitante y terceros podrán requerir el examen sustantivo de la solicitud. Si se solicita el examen sustantivo y el resultado es favorable, la solicitud se publicará en el Diario Oficial y salvo confrontar oposiciones, se concederá como Diseño Industrial regular, con los correspondientes derechos y privilegios.



**Juan Pablo Egaña**  
*jpegana@sargent.cl*

Siguiendo el Procedimiento Abreviado el solicitante tendrá la ventaja de realizar el examen sustantivo de su diseño, sólo cuando pueda derivar una utilidad concreta, por ejemplo, para accionar en contra de un tercero que lo esté replicando sin autorización, o bien si surge la opción de explotarlo vía licencia. Por su parte, aquellos Certificados de Depósito que amparen diseños que no despegaron, simplemente nunca se someterán a examen. Con esta alternativa será posible entonces amparar una mayor cantidad de diseños novedosos con potencial comercial a costos reducidos, lo que se espera contribuya a estimular la actividad creativa de los diseñadores nacionales.



---

## Noticias destacadas

El **Tribunal de Propiedad Industrial** confirmó la sentencia de INAPI que acogía los argumentos del informe de peritos respecto de una solicitud de patente de invención de un nuevo uso. Se estableció que el solicitante no presentó la evidencia empírica que acredite el nuevo uso. En consecuencia, la invención reivindicada no es reproducible y se encuentra excluida de patentabilidad, por lo que no fue necesario analizar las características especiales o requisitos de patentabilidad. Rol TPI 009-2020.

El Juez Árbitro designado por **NIC Chile** en relación a la solicitud de revocación del nombre de dominio novafashion.cl estableció que, respecto del uso del Titular, si bien no infringe la marca del Revocante, desde que la marca del Revocante no se encuentra actualmente registrada en Chile, ello no importa que no pueda afectar derechos del Revocante con el registro del dominio, ya que dados los registros marcarios que éste posee en el extranjero, es perfectamente posible haya desarrollado un goodwill también en Chile. Fallo 24 de enero de 2022, Rol N° 53.659.

El **Juzgado de Garantía de Valparaíso** aceptó los términos del acuerdo reparatorio arribado entre una empresa importadora de juguetes y LEGO, que constituía un expreso reconocimiento de los derechos de autor LEGO sobre su Minifigura por un Tribunal del país, en relación con las 59.520 unidades de juguetes comercializados por la importadora que contenían una figurita que reproducía las características ergonómicas propias de la Minifigura LEGO. Causa RUC: 1901399474-1, RIT 64-2020

El **Tribunal de Propiedad Industrial**, revocando el fallo del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, estableció que la coexistencia entre las marcas GURUGURU y GURU podía ser pacífica debido a que la primera posee una identidad propia al emanar del personaje homónimo cuya trascendencia es un hecho público y notorio. Sostiene que la identidad que nace de los derechos de la personalidad permite hacer una clara distinción entre un nombre y otro. Fallo 18 de enero de 2022, Rol TPI 1619-2021.

---

**Chambers**  
AND PARTNERS

Hemos sido reconocidos en banda 1 en Propiedad Intelectual en la connotada publicación internacional Chambers Global 2022.

## En la oficina



Juan Pablo Egaña y Juan Francisco Peralta participaron en nuestro podcast ALL YOU NEED IS LAW, "Productos y empaques originales y atractivos, ¿cómo proteger sus diseños?". Puedes escucharlo **AQUI**:

Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Santiago  
[www.sargent.cl](http://www.sargent.cl)

