

# OMPI



**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

SCT/21/4

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 15 de mayo de 2009

S

## **COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS**

**Vigésima primera sesión**  
**Ginebra, 22 a 26 de junio de 2009**

**POSIBLES ÁMBITOS DE CONVERGENCIA EN LA LEGISLACIÓN Y LA PRÁCTICA  
EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES**

*Documento preparado por la Secretaría*

## ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN .....	2
II.	LA SOLICITUD .....	2
	a) Contenido de la solicitud .....	2
	i) <i>La reproducción</i> .....	2
	ii) <i>Muestras</i> .....	5
	iii) <i>Otros elementos de la solicitud generalmente exigidos</i> .....	6
	iv) <i>Otros elementos de la solicitud que se exigen en algunas jurisdicciones</i> .....	7
	b) Determinados requisitos relacionados con la solicitud .....	8
	i) <i>Requisito de presentación en nombre del creador</i> .....	8
	ii) <i>Unidad de concepto o de invención</i> .....	9
	c) Solicitudes múltiples .....	9
III.	FECHA DE PRESENTACIÓN .....	10
	a) Requisitos de fecha de presentación .....	10
	b) Plazos para el cumplimiento de los requisitos .....	11
	c) Fecha de presentación conforme al Acta de Ginebra .....	11
	d) Fecha de presentación conforme al PLT .....	12
IV.	CONFIDENCIALIDAD PROVISIONAL: APLAZAMIENTO DE LA PUBLICACIÓN Y DISEÑOS SECRETOS .....	13
	a) Observaciones generales .....	13
	b) El aplazamiento de la publicación conforme al Acta de Ginebra .....	14
V.	TIEMPO DE REFLEXIÓN: PERÍODO DE GRACIA EN CASO DE DIVULGACIÓN; DISEÑOS NO REGISTRADOS .....	15
	a) Período de gracia en caso de divulgación .....	15
	b) Diseños no registrados .....	16
VI.	DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN Y RENOVACIÓN .....	16
	a) Duración de la protección .....	16
	b) Estructura del período de protección .....	17
VII.	COMUNICACIONES .....	17
	a) Forma de las comunicaciones y medios para su transmisión .....	17
	b) Requisitos relacionados con la firma .....	18
	c) Comunicaciones con arreglo al Tratado de Singapur y el PLT .....	18
VIII.	MEDIDAS DE SUBSANACIÓN .....	19
	a) Medidas de subsanación previstas .....	19

b)	Medidas de subsanación previstas en el Tratado de Singapur .....	19
c)	Medidas de subsanación previstas en el PLT .....	19
IX.	RELACIONES ENTRE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES Y OTROS DERECHOS .	20
a)	Relación con las marcas .....	20
i)	<i>Elementos que pueden gozar de protección simultánea en varias jurisdicciones</i> .....	20
ii)	<i>Adquisición de carácter distintivo durante el período de protección como diseño industrial</i> .....	21
b)	Relación con el derecho de autor .....	21
i)	<i>Protección acumulativa</i> .....	21
ii)	<i>Protección independiente</i> .....	21
iii)	<i>Superposición parcial: protección acumulativa condicionada</i> .....	22
c)	Relación con la legislación sobre competencia desleal.....	22
i)	<i>Protección acumulativa</i> .....	22
ii)	<i>Protección acumulativa condicionada</i> .....	22
iii)	<i>Protección independiente</i> .....	23
X.	OTRAS CUESTIONES: SERVICIO DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE PRIORIDAD.....	23
a)	Antecedentes .....	23
b)	Aspectos prácticos .....	23
c)	Estado de avance del proyecto .....	24
XI.	CONCLUSIÓN.....	24

## I. INTRODUCCIÓN

1. En la vigésima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra del 1 al 5 de diciembre de 2008, el SCT pidió a la Secretaría que preparara un documento de trabajo para su examen por el SCT en su vigésima primera sesión, sobre la base de los documentos SCT/19/6 y WIPO/Strad/INF/2 Rev.1, así como del informe de la vigésima sesión del SCT, en el que se señalaran posibles ámbitos de convergencia en las legislaciones y prácticas en materia de diseños industriales de los miembros del SCT, se pusiera de relieve toda cuestión particular que deba ser abordada en este contexto, y se tuvieran en cuenta los instrumentos internacionales vigentes (véase el párrafo 6 del documento SCT/20/4 Prov.).

2. En respuesta a esa petición, la Secretaría ha elaborado el presente documento, que está dividido en nueve capítulos en los que se señalan posibles ámbitos de convergencia en la legislación y la práctica en materia de diseños industriales. En cada capítulo la materia tratada se estudia desde tres puntos de vista, a saber: enfoques seguidos en los sistemas nacionales y regionales de los miembros del SCT; cuestiones prácticas derivadas de esos enfoques, y marco jurídico internacional vigente, si lo hay.

3. En lo que respecta al marco jurídico internacional, se presentan en este documento las disposiciones del Acta de Ginebra (Acta de 1999) del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales ("el Acta de Ginebra") siempre que se consideran pertinentes a la exposición, atendiendo a la solicitud de que se contemplen los instrumentos internacionales vigentes formulada por el SCT. Otros instrumentos internacionales que se han tenido en cuenta oportunamente en el presente documento, son el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial ("el Convenio de París"), el Tratado sobre el Derecho de Patentes ("el PLT"), el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas ("el Tratado de Singapur"), y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("el Acuerdo sobre los ADPIC").

4. Por último, en las deliberaciones de la vigésima sesión del SCT, el Presidente dijo que considera que sería útil que la Secretaría se informe sobre el estado de avance del proyecto por el que se establece un servicio de acceso digital a documentos de prioridad en materia de patentes, con el fin de evaluar la conveniencia de proponer un proyecto análogo respecto de los diseños (véase el documento SCT/20/5 Prov., párrafo 143). Por ello, en el presente documento hay un capítulo en el que se ofrece información básica sobre dicho proyecto y se resume el estado de su avance.

## II. LA SOLICITUD

### a) Contenido de la solicitud

#### i) *La reproducción*

5. La reproducción del diseño industrial es un elemento fundamental de la solicitud, ya que determina, por sí solo o junto con otros elementos de la solicitud, el alcance de la protección conferida.<sup>1</sup> Por ello, es de suma importancia que la reproducción divulgue completamente el diseño industrial. Por otro lado, en interés de los terceros, también es esencial que la reproducción divulgue completamente el diseño *al ser publicada*.

### Forma de reproducción

6. Actualmente, la mayoría de los miembros del SCT considera que los dibujos y fotografías son formas de reproducción adecuadas de un diseño industrial.<sup>2</sup> No obstante, puede trazarse una distinción entre dos posiciones ligeramente diferentes de los miembros. Algunos aceptan tanto los dibujos como las fotografías, a elección del solicitante. La misma posición se adopta en el Acta de Ginebra.<sup>3</sup> Sin embargo, la práctica en otros miembros es exigir dibujos como norma general y aceptar fotografías sólo cuando el diseño no pueda ilustrarse claramente por medio de un dibujo.

7. Tradicionalmente los dibujos han venido siendo la forma de reproducción de los diseños industriales generalmente aceptada, lo que se debe principalmente a las dificultades que se encuentran en ocasiones al tratar de reproducir adecuadamente en una publicación un diseño representado fotográficamente. No obstante, se ha observado que este problema se ha resuelto en gran medida con la reproducción digital. Muy probablemente, este hecho contribuirá a una mayor difusión del uso de fotografías. Según el "Resumen de las respuestas a los cuestionarios sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales" (Anexo I del documento SCT/19/6), la inmensa mayoría de los miembros del SCT acepta, además de las fotografías en blanco y negro (95 por ciento), las fotografías en color (92 por ciento).

8. El uso de dibujos como forma de reproducción del diseño industrial permite al solicitante mostrar, mediante líneas discontinuas, el entorno de uso del diseño, el artículo al que se aplicará, o el producto completo cuando el diseño industrial es sólo una parte de él. Dicho de otro modo: las líneas discontinuas pueden emplearse en muchas jurisdicciones para representar la materia que, no formando parte del diseño reivindicado, puede ilustrar el aspecto de éste al ser utilizado. De los 67 miembros del SCT que respondieron a la Parte I del cuestionario sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales ("el cuestionario"), 46 (el 72 por ciento) indicaron que aceptan el uso de líneas punteadas o discontinuas para representar características que no forman parte del diseño reivindicado. En el Acta de Ginebra también se acepta este uso de las líneas discontinuas.<sup>4</sup>

9. El sombreado es otra práctica que se aplica en determinados casos al reproducir el diseño industrial mediante un dibujo. En algunas jurisdicciones, debe emplearse el sombreado para mostrar más claramente el contorno o el volumen de los diseños tridimensionales.<sup>5</sup>

10. En contraste con los fines del sombreado indicados en el párrafo precedente, hay por lo menos una jurisdicción en la que el sombrado tiene por objeto mostrar la materia que no forma parte del diseño, finalidad para la que se emplean más generalmente las líneas punteadas o discontinuas.<sup>6</sup>

*Posible ámbito de convergencia en cuanto a la forma de reproducción de los diseños industriales*

*En relación con la forma de reproducción de los diseños industriales, podría examinarse la posibilidad de converger hacia la posición de que debe exigirse a las oficinas que acepten reproducciones gráficas o fotográficas, y que la elección de la forma de reproducción debe dejarse al solicitante. Dado que el uso del color como elemento distintivo del diseño es cada vez más frecuente, debe permitirse a los solicitantes representar los*

*diseños industriales mediante fotografías en color. Cuando los solicitantes presenten reproducciones gráficas de diseños industriales, debe permitirse el uso de líneas discontinuas para indicar la materia cuya protección no se reivindica. Además, cuando el solicitante decida presentar dibujos, debe permitirse el uso del sombreado para mostrar más claramente el contorno o el volumen de los diseños tridimensionales.*

#### Vistas y número de copias

11. Por lo general, se acepta que las reproducciones, ya sea en forma de dibujo o de fotografía, deben divulgar completamente el aspecto del diseño reivindicado y que para ese fin pueden ser necesarias varias vistas del diseño, en particular cuando éste es tridimensional. No obstante, los requisitos establecidos en relación con el número y los tipos de vistas que deben presentarse varían de una jurisdicción a otra.

12. Se aplican tres grandes enfoques a la cuestión de las vistas. Con arreglo al primero de ellos, que sigue casi un tercio de los miembros que respondieron al cuestionario, se considera que es necesario presentar como mínimo determinadas vistas para divulgar completamente un diseño industrial tridimensional. En consecuencia, la legislación exige que se presenten en la solicitud por lo menos esas vistas. Por lo general, se exige un mínimo de seis vistas del diseño, a saber: anterior, posterior, lateral derecha, lateral izquierda, superior e inferior. En algunas jurisdicciones se exige también una séptima vista que muestre el objeto en perspectiva.

13. Con arreglo al segundo enfoque, seguido por el 18 por ciento de los miembros que respondieron al cuestionario, es el solicitante quien determina el número y los tipos de vistas que son necesarios para divulgar completamente el diseño industrial, aunque la legislación establece el número *máximo* de vistas que puede presentarse. El principal objetivo de esta norma, es evitar que la publicación del diseño industrial sea excesivamente larga. Al mismo tiempo, debe encontrarse un equilibrio entre la limitación de la extensión de la publicación y la necesidad de hacer posible que los solicitantes divulguen completamente diseños industriales de cualquier tipo, incluidos los más complejos. A este respecto se ha observado que la legislación de un miembro del SCT ha sido modificada recientemente para aumentar el número máximo de vistas admitidas de siete a diez.<sup>7</sup>

14. El tercer enfoque consistiría en no establecer ni un número mínimo de vistas exigidas ni un número máximo de vistas admitidas. El solicitante tiene entera libertad para determinar, caso por caso, el número y los tipos de vistas que son necesarios para divulgar completamente el diseño industrial de que se trate.

15. Casi el 60 por ciento de los miembros que respondieron al cuestionario sigue este último enfoque. Ésta es también la norma general establecida en el Acta de Ginebra, aunque las Partes Contratantes que exijan determinadas vistas pueden formular una declaración a tal efecto. En cualquier caso, una Parte Contratante no puede exigir más de una vista respecto de los diseños bidimensionales, ni más de seis respecto de los tridimensionales.

16. En relación con el tercer enfoque se plantea la cuestión de si las oficinas deben publicar de hecho todas las vistas presentadas; esta cuestión es especialmente pertinente cuando se presenta un gran número de vistas. Desde un punto de vista más general, el problema de las vistas suscita, por lo menos, otras dos cuestiones. La primera de ellas se refiere a la posibilidad de que una oficina solicite más vistas cuando considere que las presentadas no

divulgan suficientemente el diseño industrial. La segunda cuestión, que se sigue de la primera, es si, en esos casos, o en el caso de que la legislación exija varias vistas pero sólo se presenten algunas de ellas, la presentación de una o varias vistas, pero no todas, es suficiente para asignar una fecha de presentación.

17. También es conveniente aclarar cuál es el número de copias de cada reproducción que se exige por lo general. A este respecto, cabe observar que la mayoría de los miembros del SCT exigen entre una y tres copias.<sup>8</sup> El número de copias parece particularmente importante en relación con las solicitudes presentadas en papel. Lógicamente, en el caso de las solicitudes presentadas electrónicamente nunca será necesaria más de una copia de la reproducción o reproducciones.

*Posible ámbito de convergencia en cuanto a las vistas del diseño industrial*

*En relación con las vistas de los diseños industriales, podría examinarse la posibilidad de converger hacia la posición de que el solicitante debe tener libertad para decidir el número y los tipos de vistas que son necesarios para divulgar completamente el diseño industrial, aunque las oficinas deben tener libertad para exigir vistas adicionales en una fase posterior del proceso de examen si estiman que son necesarias para divulgar suficientemente el diseño industrial.*

*Posible ámbito de convergencia en cuanto al número de copias de cada reproducción*

*En relación con el número de copias de cada reproducción, podría examinarse la posibilidad de converger hacia la posición de que las oficinas no deben exigir más de tres copias de cada reproducción del diseño industrial cuando la solicitud se presente en papel, y no más de una copia cuando se presente en forma electrónica. En cualquier caso, una copia de una reproducción suficientemente clara debe bastar para la concesión de una fecha de presentación.*

ii) *Muestras*

18. En algunas jurisdicciones se admite que el diseño industrial sea representado por medio de una muestra. Normalmente, la política de aceptar muestras se basa en la consideración de que en determinados sectores la presentación de reproducciones es demasiado costosa o demasiado compleja. Así sucede en los sectores que producen diseños con un ciclo de vida corto, o colecciones con cientos de diseños que protegen, como el sector textil.

19. Por otro lado, la aceptación de muestras plantea problemas de carácter logístico y administrativo a las oficinas, por ejemplo en relación con el almacenamiento de las muestras o la reproducción a efectos de publicación.

20. De las respuestas al cuestionario se desprende que la cuestión de las muestras puede abordarse de cuatro formas diferentes. En primer lugar, hay varias oficinas que no permiten la presentación de muestras, aunque algunas las solicitan además de la reproducción en el momento del examen. Ésta es la posición de 26 de los 67 Estados miembros del SCT que respondieron al cuestionario.

21. En segundo lugar, hay oficinas que sólo aceptan muestras si se aplaza la publicación, e imponen al solicitante la obligación de presentar una reproducción en el momento de la publicación. Por lo general, la aceptación de muestras en este caso se limita también a los

diseños bidimensionales. Ésta es la posición de 7 de los 67 miembros del SCT que respondieron al cuestionario. También es la posición establecida en el Acta de Ginebra.<sup>9</sup>

22. En tercer lugar, hay oficinas que sólo admiten muestras respecto de los diseños bidimensionales, con independencia de que se haya aplazado o no la publicación. Por lo general, las muestras deben satisfacer determinados requisitos, por ejemplo no exceder de unas determinadas dimensiones, ser presentadas sobre una hoja de papel, o ser susceptibles de reproducción. En 19 de las 67 respuestas al cuestionario se indica que éste es el enfoque aplicado.

23. Por último, hay oficinas que admiten tanto muestras de diseños bidimensionales como tridimensionales, normalmente con arreglo a determinados límites de tamaño y peso. En 23 de las 67 respuestas al cuestionario se indica que éste es el enfoque aplicado. En algunas oficinas, se admiten muestras *en lugar de* las reproducciones, y la oficina se hace cargo de la reproducción para los fines de la publicación. En otras se admiten muestras de cualquier tipo de diseño, pero sólo como *complemento* de las reproducciones.

24. Además de las cuestiones ya planteadas, hay otras dos que es conveniente examinar. La primera se refiere a cuál es el formato de representación del diseño industrial que prevalece para determinar el alcance de la protección en caso de divergencia entre la muestra y la reproducción. Al parecer, en la mayoría de las jurisdicciones se adopta la posición de que es la muestra la que prevalece.

25. La segunda cuestión tiene que ver con los documentos de prioridad que deben aportarse cuando en la primera presentación se ha presentado únicamente una muestra. Esta pregunta sigue en gran medida sin respuesta.

26. En conclusión, aunque la posibilidad de presentar muestras responde a las necesidades de determinados sectores, en la mayoría de las jurisdicciones no parece ser una forma de presentación que en la práctica los solicitantes usen habitualmente.<sup>10</sup> No obstante lo anterior, conviene observar que en dos jurisdicciones se hace un uso más que insignificante de esta posibilidad, a saber: Suecia (casi el 10 por ciento del total de solicitudes) y Alemania (el 15,5 por ciento de las solicitudes).

#### *Posible ámbito de convergencia en cuanto a las muestras*

*En relación con la presentación de muestras de diseños industriales en el marco de las solicitudes, podría examinarse, con especial referencia a las técnicas de reproducción digital, la posibilidad de converger hacia la posición de que la presentación de muestras en lugar de reproducciones debe constituir un elemento opcional en las solicitudes de diseño industrial. La respuesta a esta pregunta no debe afectar a la posibilidad de que los solicitantes presenten muestras, o de que las oficinas las exijan, según corresponda, si es necesario para determinar el alcance de la protección del diseño industrial de que se trate.*

#### *iii) Otros elementos de la solicitud generalmente exigidos*

27. Por lo general hay acuerdo en que, además de una representación del diseño industrial, en la solicitud deben figurar los siguientes elementos: una petición de registro del diseño industrial, indicaciones que permitan identificar al solicitante, datos de contacto del solicitante o su representante, e indicación del producto o productos que incorporan el diseño industrial o

en relación con los que se utilizará el diseño industrial. Además, debe pagarse una tasa a la oficina.<sup>11</sup>

28. Asimismo, en 30 (el 45 por ciento) de los 67 miembros del SCT que respondieron al cuestionario se exige una indicación de la clase o subclase de la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales establecida en el Arreglo de Locarno.

*Posible ámbito de convergencia en cuanto a otros elementos de la solicitud generalmente exigidos*

*En relación con otros elementos de la solicitud generalmente exigidos, podría examinarse la posibilidad de converger hacia la posición de que los siguientes elementos deben ser obligatorios en cualquier solicitud de diseño industrial: i) una petición de registro del diseño industrial, ii) indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante y datos de contacto del solicitante o su representante, y iii) una indicación del producto o productos que incorporan el diseño industrial o en relación con los cuales éste va a ser utilizado. Asimismo, podría examinarse la conveniencia de que forme parte de la solicitud la indicación de la clase o subclase de la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales establecida en el Arreglo de Locarno.*

*iv) Otros elementos de la solicitud que se exigen en algunas jurisdicciones*

#### Reivindicación / Declaración de novedad

29. En algunas jurisdicciones se estipula que en la solicitud debe figurar una reivindicación que defina el diseño para el que se solicita protección.<sup>12</sup> En otras se establece que la solicitud debe contener una declaración de novedad en la que se indiquen las características del diseño que se consideran nuevas. Se ha señalado que, aunque no reciba ese nombre, una declaración de novedad es asimilable a un tipo de reivindicación.

30. Normalmente, la reivindicación o la declaración de novedad, ya sean exigidas por la oficina o presentadas voluntariamente por el solicitante, sirven para definir el alcance del derecho. Por ello, dado su carácter esencial en las jurisdicciones en que son obligatorias, la reivindicación o la declaración de novedad normalmente son un requisito para la asignación de una fecha de presentación. No obstante, la reivindicación no es un requisito para la asignación de una fecha de presentación de conformidad con el artículo 5.1) del PLT.

#### Descripción

31. La descripción es otro elemento que se exige en algunas jurisdicciones.<sup>13</sup> En la práctica hay por lo menos dos tipos de descripción. El primero es una descripción de las vistas o las características de la reproducción, que, por lo general, no afecta al alcance de la protección. El segundo es una descripción de los elementos característicos del diseño industrial. Cuando se exige este tipo de descripción, o cuando, no siendo exigido, lo presenta voluntariamente el solicitante, normalmente sirve para definir el alcance de la protección conferida al diseño industrial.<sup>14</sup> En otras jurisdicciones sirve simplemente para ayudar al examinador a comprender el diseño, sin afectar de ningún modo al alcance de la protección.

32. El hecho de que se publiquen o no las descripciones tiene una importancia práctica. Es evidente que la longitud de la descripción repercute en la publicación. Para limitar esa repercusión, en algunas jurisdicciones se exige que la descripción no exceda de un determinado número de palabras.<sup>15</sup>

#### Indicación de la identidad del creador

33. Por último, la indicación de la identidad del creador es otro elemento que se exige en parte de las jurisdicciones.<sup>16</sup> A este respecto, se ha señalado que el creador tiene el derecho moral de ser nombrado en la solicitud.

*Posible ámbito de convergencia en cuanto a otros elementos de la solicitud exigidos en algunas jurisdicciones*

*En relación con otros elementos de la solicitud exigidos en algunas jurisdicciones, podría examinarse la posibilidad de converger hacia la posición de que la reivindicación y la declaración de novedad, la descripción, y la indicación de la identidad del creador del diseño, cuando sean elementos obligatorios de la solicitud, no deben constituir un requisito para la asignación de una fecha de presentación.*

*En relación con los requisitos para la asignación de una fecha de presentación, véase el posible ámbito de convergencia en cuanto a los requisitos de fecha de presentación.*

#### b) Determinados requisitos relacionados con la solicitud

34. Hay algunos requisitos que, aunque no están estipulados expresamente como elementos de la solicitud, se desprenden de los principios en que ésta se basa. Se han identificado dos requisitos de este tipo. El primero consiste en que la solicitud debe presentarse en nombre del creador. El segundo establece que en la solicitud debe seguirse el principio de unidad de concepto o unidad de invención.

#### i) Requisito de presentación en nombre del creador

35. De los 67 miembros del SCT que respondieron al cuestionario, 15 (es decir, el 25 por ciento) indicaron que la solicitud debe presentarse en nombre del creador. Si el solicitante no es el creador, debe aportarse una declaración de cesión u otro documento que pruebe la transferencia del diseño al solicitante.

36. Con arreglo al *Reglamento Común al Acta de 1999, el Acta de 1960 y el Acta de 1934 del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales* (en adelante, "el Reglamento Común del Arreglo de La Haya"), una Parte Contratante obligada por el Acta de Ginebra puede declarar que su legislación exige que la solicitud se presente en nombre del creador. Hasta la fecha, dos Partes Contratantes del Acta de Ginebra han hecho esa declaración: Ghana e Islandia. Si el solicitante designa a esas Partes Contratantes, tiene que indicar el nombre del creador. Al firmar el formulario internacional de solicitud, el solicitante hace una declaración de cesión normalizada que figura ya impresa en el formulario.

*Posible ámbito de convergencia en cuanto a la presentación de la solicitud en nombre del creador*

*En relación con la presentación de la solicitud en nombre del creador, podría examinarse la posibilidad de converger hacia la posición de que, cuando se exija que la solicitud se presente en nombre del creador, ese requisito se satisfaga si el solicitante declara que hace la presentación en nombre del creador.*

ii) *Unidad de concepto o de invención*

37. En determinadas jurisdicciones, la solicitud ha de satisfacer el requisito de unidad de concepto o unidad de invención.<sup>17</sup> Normalmente, este requisito estipula que los diseños que sean independientes y distintos deben ser objeto de solicitudes diferentes.

*Posible ámbito de convergencia en cuanto a la unidad de concepto o la unidad de invención*

*En relación con el requisito de unidad de concepto o unidad de invención, podría examinarse la posibilidad de converger hacia la posición de que, en los casos en que se establezca el requisito de unidad de concepto o de unidad de invención, debe ofrecerse la posibilidad de dividir la solicitud, sin que ello afecte a la asignación de la fecha de presentación inicial.*

c) *Solicitudes múltiples*

38. Como se indica en el documento SCT/19/6, una solicitud múltiple es aquella en la que se solicita protección respecto de varios diseños industriales. Esta posibilidad se ofrece en un enorme número de jurisdicciones (en el 76 por ciento de las respuestas al cuestionario se indica que se permiten las solicitudes múltiples) y también se prevé en el Acta de Ginebra.

39. Para los usuarios, las solicitudes múltiples ofrecen una clara ventaja al simplificar la presentación, y así lo prueba el hecho de que los solicitantes hagan amplio uso de esta opción.<sup>18</sup> Para las oficinas examinadoras, las solicitudes múltiples hacen necesario efectuar búsquedas respecto de cada uno de los diseños industriales incluidos en la solicitud. A este respecto, la capacidad de cubrir los costos de búsqueda y examen es una preocupación importante para las oficinas, en particular para las que llevan a cabo un examen de la novedad.<sup>19</sup>

40. Por causa de esta preocupación, hay un país en el que sólo se admiten solicitudes múltiples respecto de diseños de productos con un ciclo de vida corto, que no son objeto de un examen sustantivo.<sup>20</sup>

41. No obstante, en la mayoría de las jurisdicciones en que se admiten solicitudes múltiples, la complejidad de las búsquedas que entrañan se atenúa estableciendo la condición previa de que los diseños satisfagan determinados requisitos, por ejemplo los siguientes:

- que se apliquen a (o estén constituidos por) productos que pertenezcan a la misma clase de la Clasificación Internacional de Locarno;<sup>21</sup>
- que se apliquen a (o estén constituidos por) productos que pertenezcan al mismo conjunto o composición de elementos;<sup>22</sup>

- unidad de diseño o unidad de invención;<sup>23</sup>
- unidad de producción o unidad de utilización.<sup>24</sup>

42. Además, en la mayoría de las jurisdicciones en las que se admiten solicitudes múltiples, el número de diseños industriales que pueden incluirse en una solicitud está limitado por lo general a 100 ó 50 diseños.<sup>25</sup>

43. Dicho esto, conviene observar que en algunas jurisdicciones, la disposición por la que se limita el número o el tipo de los diseños que puede incluirse en una solicitud múltiple no se aplica a los diseños que consisten en una mera ornamentación.<sup>26</sup>

44. Por último, cuando los diseños industriales de una solicitud múltiple no se ajusten a los requisitos establecidos, el solicitante puede, por lo general, dividir la solicitud.<sup>27</sup>

#### *Posible ámbito de convergencia en cuanto a las solicitudes de registro múltiples*

*En relación con las solicitudes múltiples, podría examinarse la posibilidad de converger hacia la posición de exigir a las oficinas que permitan ese tipo de solicitudes, siempre que los diseños objeto de la solicitud cumplan determinados requisitos determinados por la oficina. Asimismo, cuando los diseños de una solicitud múltiple no cumplan los requisitos establecidos, debe ofrecerse la posibilidad de dividir la solicitud, sin que ello afecte a la asignación de la fecha de presentación inicial.*

### III. FECHA DE PRESENTACIÓN

#### a) Requisitos de fecha de presentación

45. En la mayoría de las jurisdicciones, para asignar una fecha de presentación se exige que figuren en la solicitud los siguientes elementos o indicaciones:<sup>28</sup>

- una petición en la que se indique que se solicita el registro de un diseño industrial;
- indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante;
- una reproducción suficientemente clara del diseño industrial;
- indicaciones que permitan contactar con el solicitante o su representante, si lo tiene.

46. Otros elementos que normalmente exigen las oficinas para asignar una fecha de presentación son los siguientes:

- una indicación del producto o productos que constituyen el diseño industrial o en relación con los que va a utilizarse el diseño;
- el pago de una tasa.<sup>29</sup>

47. Asimismo, en algunos países se exige una descripción, una reivindicación, o indicaciones relativas a la identidad del creador.<sup>30</sup>

b) Plazos para el cumplimiento de los requisitos

48. Cuando en una solicitud no figuran todos los elementos o indicaciones requeridos para obtener una fecha de presentación, la mayoría de las oficinas concede al solicitante un plazo para completar la solicitud.<sup>31</sup>

49. Aunque el plazo más común es de dos meses, son muchas las oficinas que conceden un mes de plazo para completar la solicitud.<sup>32</sup> A este respecto puede surgir una preocupación en relación con la dificultad que supone el cumplimiento del plazo para los solicitantes que no residan en el territorio de la oficina.

50. Normalmente, cuando en la solicitud falta uno de los elementos requeridos para la asignación de una fecha de presentación, y ese elemento se aporta dentro del plazo establecido, la fecha de presentación de la solicitud es aquella en la que el elemento que faltaba es recibido por la oficina. Conviene observar, sin embargo, que en algunas jurisdicciones se mantiene la fecha de presentación "anterior", siempre que el solicitante aporte los elementos faltantes dentro del plazo establecido.<sup>33</sup>

c) Fecha de presentación conforme al Acta de Ginebra

51. En los párrafos que siguen se resumen las disposiciones del Acta de Ginebra relativas a la fecha de presentación que son más relevantes desde el punto de vista de la presente exposición. El texto de las respectivas disposiciones se recoge en el Anexo I.

52. Conforme al Acta de Ginebra, la fecha de presentación de una solicitud internacional es la fecha en que la Oficina Internacional de la OMPI reciba la solicitud, cuando ésta se presente directamente a dicha Oficina, o la fecha en que la solicitud sea recibida por la Oficina de la Parte Contratante, cuando se haya presentado en forma indirecta. No obstante, conforme al artículo 9.3) de Acta de Ginebra y la regla 14.2) del Reglamento Común del Arreglo de la Haya, la fecha de presentación se pospone cuando en la solicitud internacional no figuran, entre otros, los siguientes elementos:

- una indicación expresa o tácita de que se solicita el registro internacional;
- indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante;
- indicaciones suficientes que permitan establecer contacto con el solicitante o su mandatario, si lo hubiere;
- una reproducción o, de conformidad con el artículo 5.1).iii) del Acta de 1999, una muestra de cada dibujo o modelo industrial objeto de la solicitud internacional.

53. Asimismo, toda Parte Contratante cuya Oficina actúe como Oficina de examen y cuya legislación, en el momento en que pase a ser parte en el Acta de Ginebra, exija que una solicitud de concesión de protección para un diseño industrial contenga determinados elementos, puede notificar al Director General esos elementos en una declaración. Los elementos que pueden notificarse son los siguientes:

- indicaciones relativas a la identidad del creador;
- una descripción breve de la reproducción o de las características predominantes del diseño industrial, y
- una reivindicación.

54. Cuando la solicitud internacional contenga la designación de una Parte Contratante que haya efectuado dicha notificación, deberá contener también, para obtener una fecha de presentación de conformidad con la legislación de esa Parte Contratante, los elementos que sean objeto de la notificación.

55. Si se incumple alguno de los requisitos para la asignación de fecha de presentación, el Reglamento Común del Arreglo de La Haya prevé un plazo de tres meses, a contar desde la fecha de la invitación enviada por la Oficina Internacional, para corregir la irregularidad. Si la irregularidad es corregida en ese plazo, la fecha de presentación de la solicitud internacional será la fecha en la que la Oficina Internacional haya recibido la corrección.

d) Fecha de presentación conforme al PLT

56. En los párrafos que siguen se resumen las disposiciones del PLT relativas a la fecha de presentación que son más relevantes desde el punto de vista de la presente exposición. El texto de las respectivas disposiciones figura en el Anexo II.

57. De conformidad con el artículo 5.1)a) del PLT, la fecha de presentación de una solicitud será la fecha en la que la oficina haya recibido todos los elementos e indicaciones siguientes:

- una indicación expresa o implícita de que los elementos están destinados a constituir una solicitud;
- indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante o que permitan que la oficina establezca contacto con el mismo;<sup>34</sup>
- una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción. Una Parte Contratante podrá aceptar que, a los fines de la fecha de presentación, se presente un dibujo en lugar de este elemento.

58. La regla 2.1) del Reglamento del PLT establece que, cuando la solicitud no cumpla alguno de los requisitos para la asignación de fecha de presentación, debe darse al solicitante la oportunidad de aportar los elementos requeridos en un plazo no inferior a dos meses desde la fecha de la notificación enviada por la oficina.

59. Cuando en la solicitud, tal como fue presentada inicialmente, no se ha cumplido alguno de los requisitos para la asignación de fecha de presentación, la fecha de presentación es, por lo general, aquella en que se hayan cumplido posteriormente todos los requisitos. No obstante, una Parte Contratante podrá disponer que, cuando no se haya cumplido alguno de los requisitos en el plazo indicado en el párrafo precedente, se considere la solicitud como no presentada.

*Posible ámbito de convergencia en cuanto a la definición de los requisitos para la asignación de fecha de presentación*

*En relación con los requisitos para la asignación de una fecha de presentación, podría examinarse la posibilidad de converger hacia la posición de que debe asignarse una fecha de presentación para una solicitud de diseño industrial si se presentan, como mínimo, los siguientes elementos: una petición en la que se indique que se solicita el registro de un diseño industrial; indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante; una reproducción suficientemente clara del diseño industrial; indicaciones que permitan contactar con el solicitante o su representante, si lo tiene. Asimismo, podría considerarse la conveniencia de que el pago de una tasa constituya un requisito para la asignación de una fecha de presentación.*

#### IV. CONFIDENCIALIDAD PROVISIONAL: APLAZAMIENTO DE LA PUBLICACIÓN Y DISEÑOS SECRETOS

##### a) Observaciones generales

60. Uno de los principios en que se funda cualquier sistema de registro de diseños industriales es el de la publicación del diseño reivindicado para su divulgación al público. Sin perjuicio de ese principio, en varias jurisdicciones se ofrece la posibilidad de solicitar un aplazamiento de la publicación, o el registro de un diseño secreto. De este modo se permite al solicitante mantener el secreto de su diseño durante un tiempo – por ejemplo, hasta la presentación comercial del producto – y, al mismo tiempo, obtener la protección jurídica del diseño lo antes posible.

61. De los 67 miembros del SCT que respondieron al cuestionario, 32 (es decir, el 49 por ciento) indicaron que su legislación permite el aplazamiento de la publicación, mientras que el 42 por ciento indicó que su legislación no prevé esa posibilidad. En el Japón y en la República de Corea existen sendos sistemas de diseños secretos.

62. En la mayoría de los sistemas de aplazamiento de la publicación y de diseños secretos, el diseño industrial es examinado cuando se recibe la solicitud y es inscrito en el registro cuando supera la etapa de examen. La publicación, sin embargo, se pospone durante un período prescrito, aunque también suele existir la posibilidad de solicitar que el diseño se publique antes de que haya expirado ese período.

63. Los períodos máximos de aplazamiento pueden ser sustancialmente diferentes de una jurisdicción a otra. Por ello, los solicitantes que deseen obtener protección en varias jurisdicciones en las que se apliquen períodos diferentes, tendrán que atenerse en realidad al período más breve, ya que, una vez publicado el diseño en una jurisdicción, el aplazamiento en las demás deja de tener sentido. Por supuesto, el problema puede ser aún más agudo cuando se solicita protección al mismo tiempo en jurisdicciones en las que no se contempla el aplazamiento de la publicación, aunque en aquellas jurisdicciones que efectúan un examen sustantivo, tiene lugar un aplazamiento *de facto*.

64. Los períodos de aplazamiento más comunes son de 12 y 30 meses, a contar desde la fecha de presentación o la fecha de prioridad.<sup>35</sup> Conviene observar que en un sistema de diseños secretos, el plazo durante el que diseño puede mantenerse en secreto comienza en la

fecha de registro, no en la fecha de presentación o la fecha de prioridad.<sup>36</sup> De este modo, se prolonga, de hecho, el período de mantenimiento del secreto.

65. En lo que respecta al uso que los solicitantes hacen de la posibilidad de solicitar un aplazamiento de la publicación, de los 32 miembros del SCT que contemplan esta posibilidad en su legislación, sólo 5 (el 16 por ciento) declaró en el cuestionario que el aplazamiento se solicita con frecuencia. Es interesante observar que en los países escandinavos se hace uso frecuente de esta opción: el 85 por ciento de los diseños son objeto de aplazamiento en Finlandia, el 70 por ciento en Noruega, y el 50 por ciento en Suecia. No obstante, se ha señalado que el frecuente uso del aplazamiento en Noruega puede deberse a la estructura del formulario de solicitud. El solicitante ha de indicar expresamente en el formulario que no quiere hacer uso de la opción de aplazamiento de la publicación, ya que, a falta de esa indicación expresa, se aplica automáticamente un aplazamiento de seis meses.

b) El aplazamiento de la publicación conforme al Acta de Ginebra

66. De conformidad con el Acta de Ginebra, la publicación de un registro internacional tiene lugar seis meses después de la fecha del registro internacional, salvo que el solicitante pida que tenga lugar inmediatamente después del registro o que sea aplazada. Puede solicitarse el aplazamiento de la publicación durante un máximo de 30 meses a contar desde la fecha de presentación o la fecha de prioridad. No obstante, una Parte Contratante puede notificar al Director General en una declaración que su legislación no prevé el aplazamiento, o que prevé el aplazamiento por un período inferior a 30 meses.

67. En consecuencia, cuando en una solicitud internacional figura una petición de aplazamiento de la publicación, la publicación tiene lugar cuando haya expirado un plazo de 30 meses, si ninguna de las Partes Contratantes designadas ha hecho la declaración mencionada en el párrafo precedente. No obstante, cuando alguna de las Partes Contratantes designadas haya hecho una declaración indicando que aplica un período de aplazamiento más corto, la publicación tiene lugar cuando expire ese período más corto. Asimismo, cuando una Parte Contratante designada haya hecho una declaración indicando que en su legislación no se prevé el aplazamiento, la petición se desestima, salvo que el solicitante retire la designación de la Parte Contratante de que se trate.

68. El titular del registro internacional puede solicitar la publicación anticipada en cualquier momento durante el período de aplazamiento.

*Posible ámbito de convergencia en cuanto al aplazamiento de la publicación y los diseños secretos*

*En relación con el aplazamiento de la publicación y los diseños secretos, podría examinarse la posibilidad de converger hacia la posición de que debe darse a los solicitantes la posibilidad de mantener un diseño industrial sin publicar durante un período de seis meses, como mínimo, desde la fecha de presentación.*

## V. TIEMPO DE REFLEXIÓN: PERÍODO DE GRACIA EN CASO DE DIVULGACIÓN; DISEÑOS NO REGISTRADOS

69. Aunque para los creadores es importante garantizar lo antes posible la protección de sus diseños, la presentación de una solicitud de protección de un diseño industrial acarrea costos. Los creadores no siempre están dispuestos a hacer frente a esos costos antes de someter a prueba en el mercado los productos que incorporan el diseño. Sin embargo, para ello es necesario divulgar al público el diseño, lo que supone una contravención directa del requisito de novedad.

70. En algunas jurisdicciones la existencia de un período de gracia para presentar la solicitud después de haber divulgado el diseño puede ayudar a los creadores a satisfacer dos exigencias contradictorias, a saber: el requisito de novedad del diseño industrial y la necesidad de tener en cuenta determinadas consideraciones de carácter práctico y económico. Por otro lado, en varias jurisdicciones los diseños no registrados ofrecen un tipo de protección alternativo a los creadores que estiman que no es necesario registrar sus diseños.

### a) Período de gracia en caso de divulgación

71. En el artículo 25.1) del Acuerdo sobre los ADPIC se establece que "los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales". En la mayoría de las jurisdicciones, la novedad es una condición para la validez de los diseños industriales.<sup>37</sup> Normalmente, un diseño deja de ser nuevo cuando es divulgado. Aun así, en muchas jurisdicciones, la divulgación con arreglo a determinadas condiciones no supone la pérdida de la novedad si la solicitud de registro del diseño se presenta dentro de un determinado plazo.<sup>38</sup>

72. Ese plazo, llamado "período de gracia", varía de una jurisdicción a otra. Los períodos de gracia más comunes son de 12 y 6 meses a partir de la divulgación.<sup>39</sup>

73. El hecho de que los períodos de gracia tras la divulgación sean diferentes según los países y, en general, el hecho de que no se prevean períodos de gracia en todas las jurisdicciones, puede tener consecuencias de amplio alcance para un solicitante que quiera proteger un diseño industrial en varios países. Veamos un ejemplo: un solicitante en cuyo país de origen se establece un período de gracia de 12 meses presenta la solicitud en su país 8 meses después de haber divulgado el diseño industrial y, al mismo tiempo, presenta solicitudes en el país A, que establece un período de gracia de 6 meses y en el país B, que no contempla ningún período de gracia. El diseño industrial será válido en el país de origen, pese a haber sido divulgado antes de la presentación de la solicitud, pero podrá ser denegado o declarado nulo por falta de novedad en los países A y B.

74. También es pertinente la cuestión que quién sea el responsable de la divulgación, ya que de ello depende la concesión del período de gracia. En la inmensa mayoría de las jurisdicciones, la divulgación tiene que haber sido efectuada por el creador o una persona autorizada por éste.<sup>40</sup> Por otro lado, la divulgación efectuada por una persona no autorizada, ya sea de mala fe o involuntariamente, también da lugar a un período de gracia en un gran número de jurisdicciones.<sup>41</sup>

*Posible ámbito de convergencia en cuanto al período de gracia en caso de divulgación*

*En relación con el período de gracia para presentar la solicitud en caso de divulgación de un diseño industrial, podría examinarse la posibilidad de converger hacia la posición de que la divulgación efectuada por el creador o su causahabiente en los 12 meses anteriores a la fecha de presentación no debe afectar a la novedad u originalidad del diseño industrial.*

b) Diseños no registrados

75. En un sistema de diseños no registrados, se concede protección a un diseño desde el mismo momento en que es divulgado, sin necesidad de que el creador cumplimente la formalidad de registro. La protección que se concede tiene normalmente un alcance menor que la otorgada a los diseños registrados y, en general, se limita a la prohibición de uso comercial de diseños idénticos cuando dicho uso resulta de una copia. Además, el período de protección, normalmente limitado a tres años, es menor que el establecido para los diseños registrados, y no puede ser renovado.

76. Combinado con un período de gracia para presentar la solicitud después de la divulgación, un sistema de diseños no registrados permite a los creadores obtener un cierto grado de protección para sus diseños desde el momento de la divulgación, aunque se tomen algún tiempo para valorar la conveniencia de afrontar los costos del registro del diseño divulgado.

77. La expresión "diseños no registrados", que empleamos en este documento, no está reconocida internacionalmente, aun cuando los rasgos generales del sistema descrito *supra* en el párrafo 75 se dan en varias jurisdicciones.

78. Esta expresión se usa principalmente en relación con el Reglamento del Consejo (CE) N° 6/2002, de 12 de diciembre de 2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios en el que se usa la expresión "dibujos y modelos no registrados". En otras jurisdicciones, hay un sistema similar al de dibujos y modelos no registrados de la Comunidad Europea, aunque recibe un nombre diferente, como el sistema de "derecho de diseño" del Reino Unido. En otras jurisdicciones se prevé un sistema análogo al de los "dibujos y modelos no registrados", sin designarlo con un término específico.<sup>42</sup> También es interesante señalar que, aunque en los Estados Unidos de América no se prevé un sistema de "diseños no registrados", la *Ley de Protección de los Diseños del Casco de las Embarcaciones (Vessel Hull Design Protection Act)* contempla algunas de las preocupaciones consideradas en este capítulo.

## VI. DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN Y RENOVACIÓN

a) Duración de la protección

79. En el artículo 26.3) del Acuerdo sobre los ADPIC se prevé que la protección de los diseños industriales tendrá una duración mínima de 10 años. De los 67 miembros del SCT que respondieron al cuestionario, 12 (casi el 18 por ciento) indicaron que establecen una duración total de la protección que coincide el mínimo de 10 años estipulado en el Acuerdo sobre los ADPIC. Veintitrés miembros del SCT (el 43 por ciento) indicaron que prevén una duración total de la protección de 15 años, mientras que 27 (el 40 por ciento) estipulan una protección de 25 años.

80. Se ha dicho que las necesidades de los diseñadores en lo que respecta a la duración de la protección de sus diseños dependen del tipo de producto al que vaya a incorporarse el diseño. Los diseños empleados en determinados productos de ciclo de vida corto no necesitan una protección muy larga, mientras que los incorporados a productos de ciclo de vida largo necesitan una protección de mayor duración. También se ha dicho que la duración de la protección debe reflejar esas diferencias.

81. Asimismo, se ha observado que, al decidir la duración de la protección, los legisladores deben equilibrar cuidadosamente las necesidades de los diseñadores con las de los terceros. Es importante que los diseños que ya no necesitan protección pasen al dominio público en un plazo prudencial.

b) Estructura del período de protección

82. Estructurando el período de protección en segmentos, el legislador puede lograr un equilibrio justo entre las necesidades de los propietarios de los diseños y las de los terceros.<sup>43</sup>

83. En la mayoría de las jurisdicciones, el diseño industrial se protege durante un período inicial de cinco años, que puede renovarse por períodos sucesivos de la misma duración.<sup>44</sup>

84. Ésta es también la estructura que se prevé en el Acta de Ginebra. La duración mínima de la protección conforme al Acta de Ginebra es de 15 años, aunque en las Partes Contratantes que dispongan una duración mayor se puede renovar el diseño industrial hasta agotar ese período de protección más largo.

85. En contraste con el sistema descrito *supra*, en algunas jurisdicciones se prevé un período de protección único no renovable. De los 67 miembros del SCT que respondieron al cuestionario, 15 (el 22 por ciento) indicaron que conceden un período de protección no renovable.

*Posible ámbito de convergencia en cuanto a la duración de la protección*

*En lo que respecta a la duración de la protección, podría examinarse la posibilidad de converger hacia la posición de que el período de protección debe dividirse en períodos renovables de 5 años de duración, hasta un máximo que se determinará en el nivel nacional o regional.*

## VII. COMUNICACIONES

a) Forma de las comunicaciones y medios para su transmisión

86. Todos los miembros del SCT que respondieron al cuestionario admiten las comunicaciones en papel. Asimismo, la mayoría de las oficinas admiten comunicaciones presentadas por medios de transmisión electrónicos, como el fax.<sup>45</sup> Las comunicaciones presentadas en forma electrónica (por ejemplo, por Internet) son admitidas por muchas oficinas, aunque no en todas se admite la presentación electrónica de solicitudes.<sup>46</sup>

87. En la mitad de los miembros del SCT que indicaron que admiten la presentación de comunicaciones en forma electrónica (el 40 por ciento de los que respondieron al cuestionario), las comunicaciones pueden autenticarse por un sistema de autenticación electrónica.

b) Requisitos relacionados con la firma

88. Las comunicaciones en papel deben estar firmadas por el solicitante, el titular u otra persona interesada en la inmensa mayoría de las jurisdicciones (el 94 por ciento de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario), pero son pocas las jurisdicciones en las que se exige con carácter general que la firma esté certificada (el 13 por ciento de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario). En varias jurisdicciones, la certificación de la firma se exige sólo en casos especiales, por ejemplo en caso de renuncia al registro.<sup>47</sup>

c) Comunicaciones con arreglo al Tratado de Singapur y el PLT

89. De conformidad con el Tratado de Singapur y con PLT, cada Parte Contratante puede elegir los medios de transmisión de las comunicaciones. Con arreglo al PLT, aunque la Parte Contratante puede elegir un medio de transmisión distinto del papel, no puede excluir la presentación de comunicaciones en papel a los efectos de la asignación de la fecha de presentación o el cumplimiento de un plazo. Conforme al Tratado de Singapur, la Parte Contratante puede prescribir el uso exclusivo de medios de comunicación electrónicos. No obstante, en el artículo 8.7) del Tratado de Singapur se establece explícitamente que esa disposición no afecta al medio de comunicación entre el solicitante, el titular u otra persona interesada y su representante.

90. En lo que respecta a la firma, cada Parte Contratante, conforme a ambos tratados, puede exigir que las comunicaciones en papel estén firmadas por el solicitante, el titular u otra persona interesada, según corresponda. No obstante, ninguna Parte Contratante puede exigir la legitimación, certificación por fedatario público, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma, excepto si la firma se refiere a la renuncia a un registro (en el caso del Tratado de Singapur), o cuando se trate de procedimientos cuasi judiciales (en el caso del PLT). Asimismo, de conformidad con el PLT, cada Parte Contratante puede exigir que se presenten pruebas a la oficina cuando ésta pueda dudar razonablemente de la autenticidad de una firma, y cada Parte Contratante puede disponer también que las firmas electrónicas efectuadas conforme a la regla 9.5) sean confirmadas por un proceso destinado a certificar firmas en forma electrónica especificado por la Parte Contratante.

*Posible ámbito de convergencia en cuanto a las comunicaciones*

*En relación con las comunicaciones, podría examinarse la posibilidad de converger hacia la posición de que el medio de transmisión de las comunicaciones debe ser determinado por las oficinas. En lo que respecta a las comunicaciones en papel, las oficinas deben tener la posibilidad de exigir que estén firmadas. No obstante, las oficinas no deben exigir la legitimación, certificación por fedatario público, autenticación, legalización o cualquier otra certificación, salvo en casos concretos especificados.*

## VIII. MEDIDAS DE SUBSANACIÓN

### a) Medidas de subsanación previstas

91. En la mayoría de las jurisdicciones se prevén una o varias medidas de subsanación en el caso de que el solicitante o titular no cumpla un plazo establecido para realizar un trámite ante la oficina. Esas medidas son las siguientes: la prórroga del plazo, la continuación de la tramitación, y el restablecimiento de los derechos.<sup>48</sup>

92. En la mayoría de las jurisdicciones se prevé la prórroga del plazo, ya sea antes o después de su expiración.<sup>49</sup> Con frecuencia se establece otra medida de subsanación además de ésta.

93. La continuación de la tramitación es posible en el 40 por ciento de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario. Cuando se aplica esta medida, la oficina continúa la tramitación del expediente como si el plazo se hubiera cumplido. El acto omitido deberá ejecutarse dentro del plazo establecido para presentar la petición de continuación de la tramitación, sin que sea necesario que la persona que presente la solicitud exponga las razones del incumplimiento del plazo.

94. El restablecimiento de los derechos está contemplado en el 49 por ciento de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario. Por lo general, en la solicitud de restablecimiento de los derechos se exponen las razones del incumplimiento del plazo, y el restablecimiento de los derechos está supeditado a que Oficina determine que el incumplimiento ocurrió a pesar de haberse actuado con la diligencia debida exigida por las circunstancias, o que no fue intencional.

### b) Medidas de subsanación previstas en el Tratado de Singapur<sup>50</sup>

95. Aunque cada Parte Contratante tiene libertad para prever la prórroga de un plazo *antes* de su vencimiento, está obligada a disponer que, *después* del vencimiento del plazo, pueda tomarse por lo menos una de las siguientes medidas de subsanación: la prórroga del plazo, la continuación de la tramitación, y el restablecimiento de los derechos.

96. En el Reglamento del Tratado de Singapur se prevén, como excepciones a esta obligación, los casos de incumplimiento de un plazo respecto del que ya se haya acordado una medida de subsanación, de un plazo para presentar una petición de que se dicte una medida de subsanación, de un plazo para el pago de una tasa de renovación, de un plazo para realizar un acto en procedimientos contradictorios, de un plazo para presentar determinadas declaraciones, o de un plazo para corregir o añadir una reivindicación de prioridad.

### c) Medidas de subsanación previstas en el PLT<sup>51</sup>

97. Cada Parte Contratante tiene libertad para disponer la prórroga del plazo fijado por la oficina antes de que éste haya expirado. Después de la expiración del plazo, la Parte Contratante está obligada a disponer una medida de subsanación, que puede consistir o en la prórroga del plazo, o en la continuación de la tramitación.

98. En el Reglamento del PLT se prevén excepciones a esta obligación, contemplándose los mismos casos que en el Tratado de Singapur, salvo el incumplimiento del plazo de presentación de determinadas declaraciones.

99. Además de una de las medidas de subsanación indicadas *supra*, la Parte Contratante está obligada a disponer el restablecimiento de derechos en el caso de que el incumplimiento de un plazo por el solicitante o titular acarree la pérdida de derechos, cuando la oficina afectada considere que el incumplimiento ha ocurrido a pesar de haberse aplicado la diligencia debida exigida por las circunstancias, o que no ha sido intencional. En el Reglamento del PLT se dispone también una serie de excepciones a esta obligación.

*Posible ámbito de convergencia en cuanto a las medidas de subsanación*

*En relación con las medidas de subsanación, podría examinarse la posibilidad de converger hacia la posición de que las oficinas deben prever, en caso de incumplimiento por el solicitante o titular de un plazo para una acción en un procedimiento ante la oficina, por lo menos una de las siguientes medidas de subsanación, que se tomarán después de la expiración de dicho plazo: la prórroga del plazo, la continuación de la tramitación, o el restablecimiento de los derechos. Como alternativa, podría examinarse la conveniencia de que las oficinas prevean, en caso de incumplimiento de un plazo, la prórroga del plazo o la continuación de la tramitación y, adicionalmente, el restablecimiento de los derechos.*

## IX. RELACIONES ENTRE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES Y OTROS DERECHOS

100. Por lo general se conviene en que, en teoría, una determinada materia puede estar protegida por diferentes sistemas de protección de la propiedad intelectual. En este capítulo se examina la situación que, según las respuestas al cuestionario sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales (Parte II), existe en los miembros del SCT en lo que respecta a la relación de los diseños industriales con las marcas, el derecho de autor y la legislación sobre competencia desleal.

### a) Relación con las marcas

101. En la mayoría de las jurisdicciones, un objeto puede ser protegido al mismo tiempo por la legislación sobre diseños y la legislación sobre marcas, siempre que satisfaga los requisitos establecidos en ambos sistemas. Dicho de otro modo: para que un objeto sea protegido como diseño industrial y como marca, no basta con que sea nuevo u original, sino que ha de ser también capaz de operar como marca, es decir, ha de hacer posible que el consumidor distinga el producto al que se aplica el diseño de otros productos del mercado.

#### *i) Elementos que pueden gozar de protección simultánea en varias jurisdicciones*

102. De conformidad con la legislación vigente, en la mayoría de las jurisdicciones pueden ser objeto de doble protección, como diseños y como marcas, los siguientes elementos:

- el embalaje del producto (en el 98 por ciento de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario);
- la forma del producto (en el 93 por ciento de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario);

- la ornamentación, por ejemplo los elementos y motivos figurativos (en el 89 por ciento de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario);
- las etiquetas (en el 87 por ciento de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario);
- un personaje de dibujo animado (en el 81 por ciento de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario);
- un símbolo gráfico, por ejemplo un dibujo, una imagen o un logotipo (en el 80 por ciento de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario).

*ii) Adquisición de carácter distintivo durante el período de protección como diseño industrial*

103. De los 44 miembros del SCT que respondieron a esta pregunta del cuestionario, 36 (el 76 por ciento) indicaron que, durante el período de protección de un diseño industrial, éste puede adquirir carácter distintivo en el sentido del Derecho de marcas.

b) Relación con el derecho de autor

104. En teoría, los diseños industriales, en tanto que creaciones ornamentales y estéticas, pueden protegerse tanto en virtud de la legislación sobre derecho de autor, como con arreglo a la legislación específica sobre los diseños. Según ambos regímenes de protección se apliquen simultánea o alternativamente, la protección de un objeto como diseño industrial y como obra conforme al derecho de autor puede enfocarse, por lo menos, de las tres formas siguientes: protección acumulativa, protección independiente, y protección parcialmente coincidente.

*i) Protección acumulativa*

105. Con arreglo a este enfoque, un diseño puede protegerse simultáneamente en virtud de la legislación específica sobre diseños industriales y de la legislación sobre derecho de autor.

106. En varios países, la protección acumulativa se fundamenta en la teoría de la *unidad del arte*. Según esta teoría, el arte puede expresarse de varias formas y puede fijarse en cualquier soporte material, por lo que no debe negarse el carácter artístico a una expresión únicamente por que esté fijada o incorporada a un objeto útil.

107. De los 44 miembros del SCT que respondieron al cuestionario, 23 adoptan este enfoque.

*ii) Protección independiente*

108. Según este enfoque, los diseños industriales sólo pueden protegerse conforme al régimen especial establecido al efecto, y no es posible, en principio, asimilarlos a una obra de arte protegida por derecho de autor.

109. El enfoque de separación estricta de los regímenes de protección se aplica en el 7 por ciento de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario.

110. No obstante, en algunas jurisdicciones se admite que una materia que podría ser protegida en virtud de la legislación sobre diseños industriales se proteja alternativamente en virtud de la legislación sobre derecho de autor. Mantienen esta posición 15 de los 44 miembros del SCT que respondieron al cuestionario.

*iii) Superposición parcial: protección acumulativa condicionada*

111. Con arreglo a este enfoque, se protege la forma o el aspecto de un producto útil, industrial, o de consumo, pero se permite una protección concurrente en virtud de la legislación sobre derecho de autor en el caso de que el diseño pueda considerarse también una obra de arte.

112. Según los datos del cuestionario, de los 44 miembros del SCT que respondieron a esta pregunta, 18 exigen que la materia protegida en virtud de la legislación sobre diseños industriales presente características artísticas *apreciables* o *acentuadas* para ser protegida conforme a la legislación sobre derecho de autor.

113. La superposición parcial de los regímenes de protección también puede supeditarse a la condición de que la materia protegida pueda apreciarse en forma *separada* y sea *independiente* de los aspectos funcionales del producto. Este enfoque es adoptado por 10 (es decir, el 28 por ciento) de los 44 miembros del SCT que respondieron al cuestionario.

*c) Relación con la legislación sobre competencia desleal*

114. En muchos países, un diseño puede protegerse contra actos de competencia desleal, como la copia servil y los actos que puedan inducir a confusión, los actos de imitación, o el uso de la reputación de un tercero. Sin embargo, la protección que ofrece el régimen de competencia desleal es por lo general significativamente más débil, y la infracción es más difícil de probar.

115. Se han reconocido tres enfoques de la relación entre la protección de los diseños industriales y la legislación sobre competencia desleal, a saber: protección acumulativa, protección acumulativa condicionada, y protección independiente.

*i) Protección acumulativa*

116. En algunas jurisdicciones se acepta que un objeto que está protegido conforme a la legislación sobre diseños industriales se proteja al mismo tiempo en virtud de la legislación sobre competencia desleal. Así sucede en 17 (el 41 por ciento) de los 44 Estados miembros del SCT que respondieron al cuestionario.

*ii) Protección acumulativa condicionada*

117. En algunas jurisdicciones, la protección acumulativa está supeditada al cumplimiento de determinadas condiciones. De los 44 miembros del SCT que respondieron al cuestionario, 22 (el 54 por ciento) establecen condiciones para la protección acumulativa. Dieciséis de esos miembros del SCT declararon que la materia protegida con arreglo a la legislación sobre diseños industriales puede acogerse a la protección contra la competencia desleal si hay un

acto de competencia desleal *distinto* que pueda identificarse de manera *independiente* de un acto de violación de la legislación sobre diseños industriales.

iii) *Protección independiente*

118. De los 44 miembros del SCT que respondieron a esta pregunta del cuestionario, dos indicaron que la materia protegida conforme a la legislación sobre diseños industriales no puede acogerse a la protección ofrecida por legislación sobre competencia desleal.

X. OTRAS CUESTIONES: SERVICIO DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE PRIORIDAD

119. El proyecto para establecer un servicio de acceso digital a los documentos de prioridad en materia de patentes comenzó hace tres años. Este servicio, llamado "Servicio de acceso a documentos de prioridad" es administrado por la Oficina Internacional de la OMPI. Ofrece una alternativa digital, sencilla y segura, a la presentación de copias impresas de los documentos de prioridad a varias oficinas, ya que permite al solicitante de patente que reivindica la prioridad solicitar a las oficinas de patentes de segunda presentación que obtengan por sí mismas una copia del documento de prioridad haciendo uso del servicio.

a) Antecedentes

120. En 2006, la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la Asamblea del Tratado sobre el Derecho de Patentes, y la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Asamblea de la Unión PCT) aprobaron una propuesta para establecer el servicio de acceso digital a los documentos de prioridad.<sup>52</sup> El establecimiento del servicio es consecuencia de la Declaración Concertada por la Conferencia Diplomática para la Adopción del Tratado sobre Derecho de Patentes, en la que se instaba a la OMPI a acelerar la creación de un sistema de biblioteca digital sobre documentos de prioridad.

121. Asimismo, las Asambleas aprobaron la convocatoria de un grupo de trabajo especial para examinar los asuntos relacionados con el establecimiento del servicio. En particular, el grupo de trabajo había de formular recomendaciones para establecer disposiciones marco y procedimientos adecuados para administrar el servicio.

122. El Grupo de Trabajo sobre el Servicio de Acceso Digital a los Documentos de Prioridad celebró su primera reunión en febrero de 2007 y, en su segunda sesión, celebrada en julio de 2007, llegó a un acuerdo de principio sobre el texto de las disposiciones marco para poner en práctica el servicio de acceso digital a los documentos de prioridad.

b) Aspectos prácticos

123. El servicio funciona del siguiente modo:

124. Tras una primera presentación, el solicitante de patente pide a la oficina de primera presentación que deposite el documento de prioridad en una biblioteca digital participante. Una vez realizado el depósito por la oficina de primera presentación, ésta o la Oficina Internacional envían al solicitante un "código de acceso".

125. Al realizar posteriores presentaciones, el solicitante reivindica la prioridad por el procedimiento habitual, pero, en lugar de enviar un documento de prioridad a la oficina de segunda presentación, pide a ésta que obtenga una copia por medio del servicio. Para ello, el solicitante tendrá que haber autorizado previamente a la oficina para que acceda al documento, para lo que utilizará el código de acceso con el fin de introducir a la oficina en la lista de oficinas autorizadas a acceder al documento que se mantiene en el sitio Web PATENTSCOPE® de la OMPI.

126. La OMPI no cobra por este servicio. No obstante, las oficinas de primera o segunda presentación pueden cobrar una tasa por el almacenamiento o la obtención de documentos. El uso del servicio es voluntario tanto para los solicitantes como para las oficinas.

c) Estado de avance del proyecto

127. El 1 de abril de 2009, el Servicio de acceso a documentos de prioridad entró en funcionamiento en la Oficina de Patentes del Japón (JPO) y la Oficina Receptora del PCT de la Oficina Internacional. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) se incorporó al proyecto el 20 de abril de 2009, y se prevé que la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO) lo hagan en el segundo semestre de 2009. Hay otras oficinas que se encuentran en distintas fases de prueba, y es probable que algunas de ellas se incorporen al sistema en el curso de este año.

## XI. CONCLUSIÓN

128. En este documento se han examinado nueve aspectos de la legislación y la práctica en materia de diseños industriales. Se ha atendido a los aspectos prácticos de cada cuestión y se ha tratado de describir los distintos enfoques seguidos en los sistemas nacionales y regionales de los miembros del SCT, sobre la base de las respuestas a los cuestionarios (documento WIPO/Strad/INF/2 Rev. 1) y los debates recogidos en el informe de la vigésima sesión del SCT (documento SCT/20/5 Prov.). Además, se ha presentado el marco jurídico internacional vigente que puede ser relevante desde el punto de vista de cada uno de los aspectos examinados.

129. Sobre la base de todos estos elementos, se ha señalado una serie de posibles ámbitos de convergencia. Esos ámbitos de convergencia son los siguientes: la forma de reproducción, las vistas y el número de copias de la reproducción, las muestras, los otros elementos de la solicitud, las solicitudes múltiples, los requisitos de fecha de presentación, el aplazamiento de la publicación, el período de gracia para la presentación de solicitud en caso de divulgación, la duración de la protección, las comunicaciones y las medidas de subsanación.

130. Las posiciones en cuanto a la protección de los diseños no registrados y la relación entre los diseños industriales y otros sistemas de propiedad intelectual siguen siendo divergentes. Cabe observar que el debate de estos temas en el SCT ha sido muy escaso, por lo que no ha sido posible señalar ningún posible ámbito de convergencia.

*131. Se invita al SCT a considerar el presente documento y*

*i) comentar los posibles ámbitos de convergencia y el Servicio de acceso a documentos de prioridad presentados en el documento;*

*ii) modificar los posibles ámbitos de convergencia presentados en el documento, añadir otros posibles ámbitos de convergencia, u omitir cualquiera de ellos;*

*iii) considerar las cuestiones mencionadas en el párrafo 130 supra;*

*iv) considerar cualquier otra medida que pueda adoptarse con respecto a los puntos i) a iii) supra.*

[Siguen los Anexos]

---

<sup>1</sup> Véase el “Resumen de las respuestas a los cuestionarios sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales” (Anexo I del documento SCT/19/6.), página 17.

<sup>2</sup> *Ibíd.*, página 2.

<sup>3</sup> Véase la regla 9.1) del Reglamento Común al Acta de 1999, el Acta de 1960 y el Acta de 1934 del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.

<sup>4</sup> Véase la instrucción 403 de las Instrucciones Administrativas para la Aplicación del Arreglo de La Haya.

<sup>5</sup> Véanse en los párrafos 70 y 72 del documento SCT/20/5 Prov., las intervenciones de las Delegaciones de los Estados Unidos de América y de Uzbekistán. Véase también la Instrucción 404.b) de las Instrucciones Administrativas para la Aplicación del Arreglo de La Haya.

<sup>6</sup> Véase en el párrafo 69 del documento SCT/20/5 Prov. la intervención de la Delegación de Suecia.

<sup>7</sup> Véase en el párrafo 18 del documento SCT/20/5 Prov. la intervención de la Delegación de Alemania.

<sup>8</sup> El 26% de los miembros que respondieron al cuestionario indica que exige una; el 24%, que exige 2, y el 22% que exige tres. Conforme al Acta de Ginebra, se exige una sola copia.

<sup>9</sup> Véase el artículo 5.1)iiii) del Acta de Ginebra.

<sup>10</sup> Véanse los párrafos 114 a 117 y 122 del documento SCT/20/5 Prov..

<sup>11</sup> Véanse las páginas 10 y 11 del Anexo I del documento SCT/19/6.

<sup>12</sup> De los 67 miembros del SCT que respondieron al cuestionario, 21 indicaron que exigen una reivindicación.

<sup>13</sup> La descripción es obligatoria casi en el 40% de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario.

<sup>14</sup> De los 40 miembros del SCT que respondieron a la correspondiente pregunta del cuestionario, 12 indicaron que el alcance de la protección se determina atendiendo a la reproducción y a la descripción de los elementos característicos.

[Sigue la nota en la página siguiente]

---

[Continuación de la nota de la página anterior]

- 15 Por ejemplo, en el sistema de dibujos y modelos comunitarios registrados de la UE, la descripción no puede tener más de 100 palabras. Con arreglo al *Reglamento Común al Acta de 1999, el Acta de 1960 y el Acta de 1934 del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales*, cuando la descripción supera las 100 palabras, el solicitante está obligado a pagar una tasa adicional.
- 16 De los 67 miembros del SCT que respondieron a la correspondiente pregunta del cuestionario, 52 indicaron que en la solicitud han de figurar indicaciones que permitan establecer la identidad del creador.
- 17 El 45% de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario indicaron que en su legislación se establece el requisito de unidad de concepto o unidad de invención.
- 18 El 69% de los miembros del SCT que permiten las solicitudes múltiples declararon que los solicitantes hacen un uso frecuente de esta opción. Véase también el párrafo 163 del documento SCT/20/5 Prov., en el que se indica que "las solicitudes múltiples representan una pequeña mayoría de las solicitudes recibidas por la OAMI". En lo que respecta al Arreglo de La Haya, en 2008 el 64% de las solicitudes internacionales fueron múltiples.
- 19 Véase el informe de la tercera sesión del Comité de Expertos sobre el Desarrollo del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (documento H/CE/III/3).
- 20 Véase en el párrafo 157 del documento SCT/20/5 Prov., la intervención de la Delegación de la República de Corea.
- 21 Este requisito lo establece el 63% de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario e indicaron que admiten solicitudes múltiples. Éste es también el criterio que se sigue en el Acta de Ginebra.
- 22 Este requisito lo establece el 51% de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario e indicaron que admiten solicitudes múltiples.
- 23 Este requisito lo establece el 45% de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario e indicaron que admiten solicitudes múltiples.
- 24 Estos requisitos los establecen, respectivamente, el 14% y el 18% de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario e indicaron que admiten solicitudes múltiples.
- 25 De los 37 miembros del SCT que indicaron que el número de diseños industriales de las solicitudes múltiples está limitado, 9 indicaron que está limitado a 100 diseños y 8 que está limitado a 50 diseños.
- 26 Véase el párrafo 163 del documento SCT/20/5 Prov.
- 27 Así sucede en 37 de los 46 Estados miembros del SCT que respondieron a la correspondiente pregunta del cuestionario.
- 28 Así sucede en más del 80% de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario.
- 29 Algo más de la mitad de los miembros que respondieron al cuestionario exigen estos dos elementos.
- 30 Estos elementos son exigidos por una proporción de los miembros del SCT que varía entre el 26% y el 33% de los que respondieron al cuestionario.
- 31 Este plazo se concede en casi el 80% de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario.
- 32 De los 50 miembros del SCT que indicaron que conceden un plazo, 24 conceden 2 meses y 11, un mes.
- 33 Véanse en los párrafos 152, 146 y 148 del documento SCT/20/5 Prov. las intervenciones de las Delegaciones de Argelia, el Brasil y Egipto.
- 34 Conforme al artículo 5.1).c) del PLT, una Parte Contratante podrá exigir tanto indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante, como indicaciones que permitan que la oficina entre en contacto con el solicitante.
- 35 De los 32 miembros del SCT que indicaron que prevén el aplazamiento de la publicación, 12 indicaron que el aplazamiento máximo es de 12 meses, y otros 12 que es de 30 meses.

[Sigue la nota en la página siguiente]

---

[Continuación de la nota de la página anterior]

- 36 En el Japón, el diseño puede mantenerse en secreto durante un máximo de tres años desde la  
fecha de registro del diseño.
- 37 Así sucede en el 95% de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario.
- 38 Así sucede en el 86% de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario.
- 39 En el 60% de los miembros del SCT que prevén un período de gracia, ese período es  
de 12 meses, mientras que en el 33% es de 6 meses, según las respuestas al cuestionario.
- 40 Así sucede en todos los miembros del SCT que indicaron en su respuesta al cuestionario que  
prevén un período de gracia en caso de divulgación.
- 41 Así sucede en 24 de los 37 miembros del SCT que indicaron en su respuesta al cuestionario que  
prevén un período de gracia en caso de divulgación.
- 42 Véase, por ejemplo, la legislación sobre patentes, modelos de utilidad y diseños industriales de  
Guatemala y Nicaragua.
- 43 De los 67 miembros que respondieron al cuestionario, 53 (casi el 80%) indicaron que el período  
de protección está estructurado en varios segmentos.
- 44 Esta estructura se aplica en el 69% de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario.
- 45 Así lo hace el 68% de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario.
- 46 Aunque el 40% de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario indicaron que  
aceptan las comunicaciones presentadas en forma electrónica, sólo un tercio indicó que admite  
la presentación electrónica de solicitudes.
- 47 Un tercio de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario indicaron que la  
certificación de la firma se exige sólo en caso de renuncia al registro o en otros casos especiales.
- 48 El 84% de los miembros que respondieron al cuestionario indicó que en su jurisdicción se  
prevén una o varias medidas de subsanación.
- 49 El 81% de los miembros del SCT que respondieron al cuestionario prevé una prórroga del  
plazo.
- 50 Véanse el artículo 14 del Tratado de Singapur y la regla 9 del Reglamento del Tratado de  
Singapur.
- 51 Véanse los artículos 11 y 12 del PLT y las reglas 12 y 13 del Reglamento del PLT.
- 52 Véase el documento A/42/5 y el párrafo 220 del documento A/42/14.

ANEXO I

[Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales]

*Artículo 9 Fecha de presentación de la solicitud internacional*

- 1) [*Presentación directa de la solicitud internacional*] Cuando se haya presentado la solicitud internacional directamente en la Oficina Internacional, la fecha de presentación, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 3), será la fecha en que la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional.
- 2) [*Presentación indirecta de la solicitud internacional*] Cuando se haya presentado la solicitud internacional por mediación de la Oficina de la Parte Contratante del solicitante, se determinará la fecha de presentación en la forma prescrita.
- 3) [*Ciertas irregularidades en la solicitud internacional*] Cuando la solicitud internacional presente, en la fecha en que se haya recibido la solicitud internacional en la Oficina Internacional, una irregularidad prescrita como una irregularidad que conlleve el aplazamiento de la fecha de presentación de la solicitud internacional, la fecha de presentación será la fecha en que la Oficina Internacional reciba la corrección de dicha irregularidad."

*Regla 14*

*Examen realizado por la Oficina Internacional*

- 1) [*Plazo para la corrección de irregularidades*] Si la Oficina Internacional considera en el momento en que recibe una solicitud internacional que esta no cumple los requisitos aplicables, la Oficina Internacional invitará al solicitante a realizar las correcciones exigidas en un plazo de tres meses a contar desde la fecha de la invitación enviada por la Oficina Internacional.
- 2) [*Irregularidades que conllevan el aplazamiento de la fecha de presentación de la solicitud internacional*] Si en el momento de su recepción en la Oficina Internacional la solicitud internacional tiene una irregularidad que de forma prescriptiva acarree un aplazamiento de la fecha de presentación de la solicitud internacional, la fecha de presentación será la fecha en que se reciba la corrección de dicha irregularidad en la Oficina Internacional. Las irregularidades que de forma prescriptiva acarreen un aplazamiento de la fecha de presentación son las siguientes:
  - a) la solicitud internacional no está redactada en el idioma prescrito o en uno de los idiomas prescritos;
  - b) falta en la solicitud internacional alguno de los elementos siguientes:

- i) una indicación expresa o tácita de que se solicita el registro internacional en virtud del Acta de 1999, el Acta de 1960 o el Acta de 1934;
- ii) indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante;
- iii) indicaciones suficientes que permitan establecer contacto con el solicitante o su mandatario si lo hubiere;
- iv) una reproducción o, de conformidad con el Artículo 5.1)iii) del Acta de 1999, una muestra de cada dibujo o modelo industrial objeto de la solicitud internacional;
- v) la designación de al menos una Parte Contratante.

3) [*Desestimación de una solicitud internacional; reembolso de las tasas*] Si no se subsana una irregularidad distinta de las irregularidades de que se hace mención en el Artículo 8.2)b) del Acta de 1999 en el plazo indicado en el párrafo 1), la solicitud internacional se considerará desestimada y la Oficina Internacional procederá al reembolso de las tasas abonadas respecto de esa solicitud, tras descontar una cantidad correspondiente a la tasa de base.

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

[Tratado sobre el Derecho de Patentes]

*Artículo 5*

*Fecha de presentación*

1) [*Elementos de la solicitud*] a) Salvo estipulación en contrario en el Reglamento y con sujeción a lo dispuesto en los párrafos 2) a 8), una Parte Contratante preverá que la fecha de presentación de una solicitud será la fecha en la que su Oficina haya recibido todos los elementos siguientes presentados, a elección del solicitante, en papel o de cualquier otra manera permitida por la Oficina a los fines de la fecha de presentación:

i) una indicación expresa o implícita de que los elementos están destinados a constituir una solicitud;

ii) indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante o que permitan que la Oficina establezca contacto con el mismo;

iii) una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción.

b) Una Parte Contratante podrá aceptar que, a los fines de la fecha de presentación, un dibujo sea el elemento mencionado en el apartado a)iii).

c) A los fines de la fecha de presentación, una Parte Contratante podrá exigir tanto indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante, como indicaciones que permitan que la Oficina entre en contacto con el solicitante, o bien podrá aceptar que las pruebas que permitan establecer la identidad del solicitante, o que permitan que la Oficina entre en contacto con el solicitante, sean el elemento mencionado en el apartado a)ii).

2) [*Idioma*] a) Una Parte Contratante podrá exigir que las indicaciones mencionadas en el párrafo 1)a)i) y ii) estén en un idioma aceptado por la Oficina.

b) La parte mencionada en el párrafo 1)a)iii), a los fines de la fecha de presentación, podrá ser presentada en cualquier idioma.

3) [*Notificación*] Cuando la solicitud no cumpla con uno o más de los requisitos aplicados por la Parte Contratante en virtud de los párrafos 1) y 2), la Oficina notificará lo antes posible al solicitante, dándole la oportunidad de cumplir con tales requisitos, y de formular observaciones, dentro del plazo previsto en el Reglamento.

4) [*Cumplimiento posterior de los requisitos*] a) Cuando uno o más de los requisitos aplicados por la Parte Contratante en virtud de los párrafos 1) y 2) no se hayan cumplido en la solicitud tal como fue presentada inicialmente, la fecha de presentación, con sujeción a lo dispuesto en el apartado b) y en el párrafo 6), será

la fecha en la que se hayan cumplido posteriormente todos los requisitos aplicados por la Parte Contratante en virtud de los párrafos 1) y 2).

b) Una Parte Contratante podrá disponer que, cuando no se hayan cumplido uno o más de los requisitos mencionados en el apartado a) dentro del plazo previsto en el Reglamento, se considerará la solicitud como no presentada. Cuando se considere la solicitud como no presentada, la Oficina lo notificará al solicitante, indicando los motivos

5) [*Notificación relativa a la parte omitida de la descripción o al dibujo omitido*] Cuando, a los efectos de establecer la fecha de presentación, la Oficina encuentre que parece faltar una parte de la descripción en la solicitud, o que la solicitud se refiere a un dibujo que parece faltar en la solicitud, la Oficina lo notificará inmediatamente al solicitante.

6) [*Fecha de presentación cuando se presente la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido*]

a) Cuando se presente a la Oficina dentro del plazo previsto en el Reglamento una parte omitida de la descripción o un dibujo omitido, se incluirá en la solicitud esa parte de la descripción o el dibujo, y, con sujeción a lo dispuesto en los apartados b) y c), la fecha de presentación será la fecha en la que la Oficina haya recibido esa parte de la descripción o ese dibujo, o la fecha en la que se hayan cumplido todos los requisitos aplicados por la Parte Contratante en virtud de los párrafos 1) y 2), aplicándose la que sea posterior.

b) Cuando se presente la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido en virtud del apartado a) para rectificar su omisión en una solicitud en la que se reivindique, en la fecha en que se hayan recibido por primera vez en la Oficina uno o más de los elementos mencionados en el párrafo 1)a), la prioridad de una solicitud anterior, la fecha de presentación será, previa petición del solicitante presentada dentro del plazo previsto en el Reglamento, y con sujeción a los requisitos previstos en el Reglamento, la fecha en la que se hayan cumplido todos los requisitos aplicados por la Parte Contratante en virtud de los párrafos 1) y 2).

c) Cuando se retire la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido presentados en virtud del apartado a) dentro de un plazo fijado por la Parte Contratante, la fecha de presentación será la fecha en la que se hayan cumplido los requisitos aplicados por la Parte Contratante en virtud de los párrafos 1) y 2).

7) [*Sustitución de la descripción y los dibujos mediante referencia a una solicitud presentada anteriormente*]

a) Con sujeción a los requisitos previstos en el Reglamento, una referencia efectuada en el momento de la presentación de la solicitud, en un idioma aceptado por la Oficina, a una solicitud presentada anteriormente reemplazará, a los fines de la fecha de presentación de la solicitud, a la descripción y a cualesquiera dibujos.

b) Cuando no se hayan cumplido los requisitos mencionados en el apartado a), se considerará la solicitud como no presentada. Cuando se considere que la solicitud no ha sido presentada, la Oficina lo notificará al solicitante, indicando los motivos.

8) [Excepciones] Nada de lo dispuesto en el presente Artículo limitará:

i) el derecho de un solicitante en virtud del Artículo 4G.1) o 2) del Convenio de París de mantener, como fecha de la solicitud divisional mencionada en ese Artículo, la fecha de la solicitud inicial mencionada en ese Artículo y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiera;

ii) la libertad de una Parte Contratante de aplicar cualquier requisito necesario para acordar el beneficio de la fecha de presentación de una solicitud anterior a cualquier tipo de solicitud prevista en el Reglamento.

### *Regla 2*

#### *Detalles relativos a la fecha de presentación en virtud del Artículo 5*

1) [Plazos en virtud del Artículo 5.3) y 4.b)] Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2), los plazos mencionados en el Artículo 5.3) y 4)b) no serán inferiores a dos meses a partir de la fecha de la notificación mencionada en el Artículo 5.3).

2) [Excepción al plazo en virtud del Artículo 5.4)b)] Cuando no se haya hecho una notificación en virtud del Artículo 5.3), debido a que no se proporcionaron indicaciones que permitan a la Oficina establecer contacto con el solicitante, el plazo mencionado en el Artículo 5.4)b) no será inferior a dos meses a partir de la fecha en que se hayan recibido por primera vez en la Oficina uno o más de los elementos mencionados en el Artículo 5.1)a).

3) [Plazos en virtud del Artículo 5.6)a) y b)] Los plazos mencionados en el Artículo 5.6)a) y b),

i) cuando se haya hecho una notificación en virtud del Artículo 5.5), no serán inferiores a dos meses a partir de la fecha de la notificación;

ii) cuando no se haya hecho una notificación, no serán inferiores a dos meses a partir de la fecha en que se hayan recibido por primera vez en la Oficina uno o más de los elementos mencionados en el Artículo 5.1)a).

4) [Requisitos en virtud del Artículo 5.6)b)] Cualquier Parte Contratante, con sujeción a lo dispuesto en la Regla 4.3), podrá exigir que, para determinar la fecha de presentación en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5.6)b):

i) se presente una copia de la solicitud anterior dentro del plazo aplicable en virtud del párrafo 3);

ii) se presenten, previa invitación de la Oficina, una copia de la solicitud anterior y la fecha de presentación de la solicitud anterior, certificadas por la Oficina en la que se haya presentado la solicitud anterior, dentro de un plazo que no será inferior a cuatro meses a partir de la fecha de esa invitación o

dentro del plazo aplicable en virtud de la Regla 4.1), aplicándose el que expire antes;

iii) cuando la solicitud anterior no esté en un idioma aceptado por la Oficina, se presente una traducción de la solicitud anterior dentro del plazo aplicable en virtud del párrafo 3);

iv) la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido estén contenidos íntegramente en la solicitud anterior;

v) la solicitud, en la fecha en que la Oficina haya recibido por primera vez uno o varios de los elementos mencionados en el Artículo 5.1)a), contenga una indicación de que el contenido de la solicitud anterior estaba incorporado mediante referencia en la solicitud;

vi) se presente una indicación, dentro del plazo aplicable en virtud del párrafo 3), del lugar en el que la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido figuran en la solicitud anterior o en la traducción mencionada en el punto iii).

5) [*Requisitos en virtud del Artículo 5.7)a)*]

a) La referencia a la solicitud presentada anteriormente y mencionada en el Artículo 5.7)a) deberá indicar que, a los fines de la fecha de presentación, la descripción y cualesquiera dibujos se sustituyen mediante la referencia a la solicitud presentada anteriormente; la referencia deberá indicar también el número de esa solicitud y la Oficina en que se presentó. Una Parte Contratante podrá exigir que la referencia también indique la fecha de presentación de la solicitud presentada anteriormente.

b) Una Parte Contratante, con sujeción a lo dispuesto en la Regla 4.3), podrá exigir que,

i) dentro de un plazo que no será inferior a dos meses a partir de la fecha en que la solicitud que contenga la referencia mencionada en el Artículo 5.7)a) haya sido recibida por la Oficina, se presente a la Oficina una copia de la solicitud presentada anteriormente y, cuando la solicitud presentada anteriormente no esté en un idioma aceptado por la Oficina, una traducción de esa solicitud;

ii) se presente a la Oficina una copia certificada de la solicitud presentada anteriormente dentro de un plazo que no será inferior a cuatro meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud que contenga la referencia mencionada en el Artículo 5.7)a).

c) Una Parte Contratante podrá exigir que la referencia mencionada en el Artículo 5.7)a) guarde relación con una solicitud presentada anteriormente por el solicitante, su antecesor en derecho o su derechohabiente.

6) [*Excepciones en virtud del Artículo 5.8)ii)*] Los tipos de solicitudes mencionados en el Artículo 5.8)ii) serán:

i) las solicitudes divisionales;

ii) las solicitudes de continuación o de continuación en parte;

iii) las solicitudes de nuevos solicitantes respecto de las que se haya determinado que tienen derecho a una invención contenida en una solicitud anterior.

[Fin del Anexo II y del documento]