

## **Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas**

**Vigésima sexta sesión**  
**Ginebra, 24 a 28 de octubre de 2011**

### **LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES – PROYECTO DE ARTÍCULOS**

*Documento preparado por la Secretaría*

#### **INTRODUCCIÓN**

1. En su vigésima quinta sesión, celebrada en Ginebra del 28 de marzo al 1 de abril de 2011, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (en adelante, “el Comité Permanente” o “el SCT”) consideró un proyecto de disposiciones sobre legislación y práctica en materia de diseños industriales (véase el documento SCT/25/2). En dicha sesión, el Presidente concluyó pidiendo a la Secretaría que “prepare un documento de trabajo revisado a fin de someterlo a consideración de la vigésima sexta sesión del SCT. En ese documento se deberán reflejar todos los comentarios formulados en la presente sesión y subrayar las cuestiones que sea necesario seguir examinando. Además, se pidió a las delegaciones que procedan a realizar consultas amplias con los grupos de usuarios nacionales a fin de recabar sus opiniones y de orientar la labor del Comité. Una parte importante de la vigésima sexta sesión se dedicará a la labor relativa a los diseños industriales”.

2. En los debates celebrados durante la vigésima quinta sesión del SCT, varias delegaciones sugirieron dividir en dos el documento de trabajo revisado, para facilitar su consulta. El primer documento incluiría el proyecto de artículos y el segundo, el proyecto de reglamento. En consecuencia, la Secretaría ha preparado dos documentos de trabajo. El presente documento es el primero, e incluye un Anexo con el proyecto de artículos sobre legislación y práctica en materia de diseños industriales, es decir, disposiciones de naturaleza

general. El segundo es el documento SCT/26/3, que va acompañado de un Anexo con el proyecto de reglamento, en el que se detallan aspectos de naturaleza técnica y administrativa que se plantean en algunos de los artículos.

3. En su vigésima cuarta sesión, celebrada en Ginebra del 1 al 4 de noviembre de 2010, el SCT ya había solicitado que los documentos siguieran esta estructura en dos niveles, que tiene por fin facilitar el análisis de las cuestiones examinadas y establecer un marco dinámico y flexible para el desarrollo posterior de la legislación en materia de diseños industriales, con vistas a mantenerse a la par de futuros cambios tecnológicos, socioeconómicos y culturales.

4. El Anexo al presente documento contiene, en particular, las siguientes disposiciones nuevas, propuestas por las delegaciones en la vigésima quinta sesión del SCT: artículo 5.2 (Requisitos adicionales permitidos para la fecha de presentación), artículo 9.3 (Petición de publicación posterior a una petición para mantener sin publicar en la publicación de un diseño industrial), artículo 19 (Cambios de nombre o de dirección), y artículo 20 (Corrección de un error).

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

*i) formular comentarios sobre el proyecto de artículos;*

*ii) revisar el proyecto de artículos, modificarlo, añadir nuevos artículos u omitir cualquiera de ellos; e*

*iii) indicar cómo desea proseguir con su labor relativa a la legislación y práctica en materia de diseños.*

[Sigue el Anexo]

# ÍNDICE

página

## ARTÍCULOS

Artículo 1	Expresiones abreviadas .....	1
Artículo 2	Solicitudes y diseños industriales a los que se aplican estos artículos .....	3
Artículo 3	Solicitud .....	4
Artículo 4	Representantes; dirección para notificaciones o dirección para la correspondencia.....	7
Artículo 5	Fecha de presentación.....	9
Artículo 6	Plazo de gracia para presentar la solicitud en caso de divulgación .....	12
Artículo 7	Requisito de presentación de la solicitud en nombre del creador .....	13
Artículo 8	División de la solicitud .....	13
Artículo 9	Publicación del diseño industrial.....	14
Artículo 10	Comunicaciones.....	16
Artículo 11	Renovación .....	18
Artículo 12	Medidas de subsanación en materia de plazos .....	20
Artículo 13	Restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención .....	22
Artículo 14	Petición de inscripción de una licencia o una garantía .....	24
Artículo 15	Petición de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia o una garantía.....	26
Artículo 16	Efectos de la no inscripción de una licencia .....	26
Artículo 17	Indicación de la licencia .....	27
Artículo 18	Petición de inscripción de un cambio en la titularidad.....	27
Artículo 19	Cambios de nombre o de dirección .....	29
Artículo 20	Corrección de un error .....	30
Artículo 21	Reglamento.....	32

## ARTÍCULOS

### **Artículo 1** **Expresiones abreviadas**

*A los fines de los presentes artículos, salvo que se indique expresamente lo contrario:*

- i) se entenderá por “Parte” todo Estado u organización intergubernamental que aplique estos artículos;*
- ii) se entenderá por “Oficina” el organismo de una Parte encargado del registro de diseños industriales;*
- iii) se entenderá por “registro” el registro de un diseño industrial, o la concesión de una patente de diseño industrial, por una Oficina;*
- iv) se entenderá por “solicitud” una solicitud de registro de un diseño industrial o una solicitud de concesión de una patente de diseño industrial;*
- v) se entenderá por “solicitud fraccionaria” una solicitud en el sentido recogido en el artículo 8;*
- vi) se entenderá por “legislación aplicable” la legislación del Estado, cuando la Parte sea un Estado, y las normas jurídicas por las que se rige la organización intergubernamental, cuando la Parte sea una organización intergubernamental;*
- vii) el término “diseño industrial” se entenderá referido a “diseños industriales”, cuando la solicitud o el registro incluyan dos o más diseños industriales;*
- viii) el término “persona” se entenderá referido tanto a una persona natural como a una persona jurídica;*
- ix) se entenderá por “procedimiento ante la Oficina” cualquier procedimiento efectuado ante la Oficina respecto de una solicitud o un registro;*
- x) se entenderá por “comunicación” cualquier solicitud o cualquier petición, declaración, documento, correspondencia u otra información relativa a una solicitud o registro que se presente a la Oficina;*
- xi) se entenderá por “registro de la Oficina” la colección de información conservada por la Oficina relativa a las solicitudes y los registros y que incluya los contenidos de unas y otros, con independencia del soporte en que dicha información esté almacenada;*
- xii) se entenderá por “solicitante” la persona que, de acuerdo con el registro de la Oficina, y en virtud de la legislación aplicable, es la persona que presenta la solicitud por el diseño, o cualquier otra persona que presenta o tramita la solicitud;*

- xiii) *se entenderá por “titular” la persona que conste en el registro de la Oficina como titular del registro;*
- xiv) *se entenderá por “Convenio de París” el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado el 20 de marzo de 1883, en su forma revisada y modificada;*
- xv) *se entenderá por “Clasificación de Locarno” la clasificación establecida por el Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, firmado en Locarno el 8 de octubre de 1968, en su forma revisada y modificada;*
- xvi) *se entenderá por “licencia” una licencia para la utilización de un diseño industrial con arreglo a la legislación de una Parte;*
- xvii) *se entenderá por “licenciatario” la persona a la que se le ha concedido una licencia;*
- xviii) *se entenderá por “Reglamento” el Reglamento mencionado en el artículo 21.*

#### Notas sobre el artículo 1

- Nota 1.01 El orden de los términos definidos en este artículo se ha modificado a raíz de los comentarios formulados durante la vigésima quinta sesión, celebrada en Ginebra del 28 de marzo al 1 de abril de 2011, para evitar el uso de términos antes de ofrecer su definición.
- Nota 1.02 *Punto i).* El término “Parte” se emplea a lo largo de todo el documento, para no prejuzgar la naturaleza del resultado de la labor sobre legislación y práctica en materia de diseño industrial.
- Nota 1.03 *Puntos iii) y iv).* El término “solicitud” abarca tanto las solicitudes de registro de diseños industriales como las de concesión de patentes de diseños industriales en aquellos sistemas en los que el Derecho de patentes protege los diseños industriales. Análogamente, el término “registro” abarca tanto los registros de diseños industriales como la concesión de patentes de diseños industriales en aquellos sistemas en los que el Derecho de patentes protege los diseños industriales.
- Nota 1.04 *Punto x).* El término “comunicación” se emplea para referirse únicamente a la materia presentada ante la Oficina. En consecuencia, una notificación o cualquier otro tipo de correspondencia enviada por la Oficina a un solicitante, titular o cualquier otra persona interesada no constituye una “comunicación”, según la definición de este punto. Tal y como está aquí definido, el término “comunicación” abarca, entre otros, cualquier documento presentado ante la Oficina relativo a una solicitud o registro, incluidos los poderes.

- Nota 1.05 *Punto xi).* A raíz de los comentarios formulados durante la vigésima quinta sesión del SCT, se emplea el término “registro de la Oficina” en lugar del término “registro de diseños industriales”, que se empleaba en el documento SCT/25/2. El término “registro de la Oficina” se usa en el Tratado sobre el Derecho de Patentes (en adelante, “PLT”). La información a la que alude este punto incluye el contenido de las solicitudes y los registros, así como las correcciones de errores a las que hace referencia el artículo 20 y los cambios a los que se hace referencia en los artículos 18 y 19. No tiene que incluir datos que, pese a estar relacionados con una solicitud o un registro, la Oficina no considere como “información”.
- Nota 1.06 *Puntos xii), xvi) y xvii).* Las definiciones de “solicitante”, “licencia” y “licenciatario” se incluyeron a raíz de los comentarios formulados durante la vigésima quinta sesión del SCT.

## **Artículo 2**

### ***Solicitudes y diseños industriales a los que se aplican estos artículos***

- 1) *[Solicitudes] Estos artículos se aplicarán a las solicitudes nacionales y regionales, presentadas ante la Oficina de una Parte o para dicha Oficina, y a sus solicitudes fraccionarias.*
- 2) *[Diseños industriales] Estos artículos se aplicarán a los diseños industriales que se puedan registrar como diseños industriales en virtud de la legislación aplicable.*

### **Notas sobre el artículo 2**

- Nota 2.01 *Párrafo 1.* Estas disposiciones se aplicarán a las solicitudes nacionales que se presenten ante la Oficina de un Estado, así como a las solicitudes presentadas ante la Oficina de una organización intergubernamental regional o para dicha Oficina. En este párrafo, estas últimas solicitudes reciben el nombre de “solicitudes regionales”. Algunos ejemplos de oficinas de organizaciones intergubernamentales son la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)<sup>1</sup>, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)<sup>2</sup>, la Oficina Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO)<sup>3</sup> y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP)<sup>4</sup>.
- Nota 2.02 Las disposiciones se aplican a las solicitudes tal y como las define el artículo 1.iv), así como a las solicitudes fraccionarias previstas en el artículo 8. No obstante, pese a que no estaría obligada a hacerlo, una Parte podría aplicar todas estas disposiciones, o algunas, a cualquier tipo específico de solicitud que no esté cubierta por el párrafo 1, como las solicitudes “convertidas”, las solicitudes “modificadas” o las solicitudes “de continuación”.
- Nota 2.03 A modo de alternativa al enfoque que se ha seguido en el párrafo 1, descrito en la Nota anterior, el SCT podrá plantearse ampliar la obligación de aplicar estas disposiciones a tipos específicos de

solicitudes, como las solicitudes “convertidas”, las solicitudes “modificadas” o las solicitudes “de continuación”, cuando la legislación aplicable las prevea.

- Nota 2.04 Tal y como se menciona en la Nota 2.02, estas disposiciones también se aplicarán a las solicitudes fraccionarias. Así se desprende del artículo 8, que prevé que el solicitante pueda solicitar su fraccionamiento. En la vigésima quinta sesión del SCT, dos delegaciones sugirieron que estas disposiciones se aplicaran a las solicitudes fraccionarias solamente cuando tales solicitudes estuvieran previstas por la Parte. Las Notas 8.01 a 8.04 del artículo 8 recogen más comentarios sobre esta cuestión.
- Nota 2.05 *Párrafo 2.* En estas disposiciones no figura una definición de diseño industrial. Se aplicarán a cualquier diseño industrial que, en virtud de la legislación aplicable, pueda registrarse como diseño industrial o pueda obtener una patente de diseño. En consecuencia, corresponde a la legislación de cada Parte determinar qué materias pueden protegerse como diseños industriales.

### **Artículo 3** **Solicitud**

- 1) *[Contenido de la solicitud; tasas]* a) *Una Parte podrá exigir que una solicitud contenga algunas o todas las indicaciones o elementos siguientes:*
- i) una petición de registro;*
  - ii) el nombre y la dirección del solicitante;*
  - iii) cuando el solicitante tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;*
  - iv) una representación del diseño industrial, según lo previsto en el Reglamento;*
  - v) cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, una declaración en la que se reivindique la prioridad de esa solicitud anterior, junto con indicaciones y pruebas en apoyo de la declaración que puedan ser exigidas en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio de París;*
  - vi) cuando el solicitante desee hacer uso del artículo 11 del Convenio de París, elementos justificativos de que el producto o productos que incorporan el diseño industrial, o en relación con los cuales éste va a ser utilizado, se ha exhibido en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida;*
  - vii) cualquier otra indicación o elemento previsto en el Reglamento.*

- b) *Con respecto a la solicitud, podrá exigirse el pago de tasas.*
- 2) *[Prohibición de otros requisitos] No podrá exigirse ninguna indicación o elemento respecto de la solicitud que no sean los mencionados en el párrafo 1 y en el artículo 10.*
- 3) *[Varios diseños industriales en la misma solicitud] Siempre que se cumplan las condiciones que puedan estar establecidas en virtud de la legislación aplicable, una solicitud podrá incluir dos o más diseños industriales.*
- 4) *[Pruebas] Una Parte podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina cuando, durante el examen de la solicitud, la Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud.*

### Notas sobre el artículo 3

- Nota 3.01 El presente artículo propone una lista cerrada de indicaciones o elementos que se podrán exigir en una solicitud. Mientras que el *párrafo 1* expone el máximo de elementos de una solicitud que una Parte podrá exigir, el *párrafo 3* aclara que una Parte no podrá exigir otros elementos en la solicitud, excepto los que se puedan exigir en virtud del artículo 10 (“Comunicaciones”).
- Nota 3.02 En la vigésima quinta sesión del SCT, dos delegaciones consideraron que este artículo debería contener solamente una lista de elementos indicativa, y propusieron eliminar el párrafo 2. No obstante, otras delegaciones declararon que esta disposición era sumamente importante para simplificar y mejorar la eficiencia de los procedimientos en materia de diseños industriales. Establecer una lista de elementos cerrada contribuye a crear un marco predecible de formalidades en materia de diseños industriales.
- Nota 3.03 Esta disposición no tiene como objetivo uniformizar el contenido de las solicitudes, sino establecer unos contenidos máximos, de modo que todo aquel que desee presentar una solicitud sepa exactamente qué elementos se le podrán exigir. No obstante, una Parte podrá exigir solamente algunos de los elementos listados, no todos. Por ejemplo, ninguna Parte estará obligada a exigir una reivindicación. Presumiblemente, una Parte que protege los diseños industriales con arreglo a un sistema de registro, en lugar de mediante un sistema de protección con arreglo al Derecho de patentes, no exigirá una reivindicación.
- Nota 3.04 Tal y como propusieron varias delegaciones, algunos elementos incluidos en el artículo en el proyecto anterior se han trasladado al Reglamento. Este cambio afecta a los siguientes elementos: reivindicaciones, declaraciones de novedad, descripciones, indicaciones de la identidad del creador del diseño, nombre del Estado del que sea nacional el solicitante, declaraciones de cesión y peticiones para mantener sin publicar el diseño industrial.

- Nota 3.05 Este artículo establece los elementos de naturaleza general de una solicitud exigidos prácticamente por todas las Partes. Los elementos de una naturaleza más detallada se han trasladado al Reglamento. El modelo propuesto persigue establecer un marco dinámico y flexible para el desarrollo posterior de la legislación en materia de diseños.
- Nota 3.06 *Párrafo 1.a). Punto ii).* Todas las Partes tendrán libertad para determinar los detalles relativos al nombre y a la dirección. Por ejemplo, una Parte podría permitir que, por razones de privacidad, el solicitante no esté obligado a declarar un domicilio, sino a dar simplemente una dirección para la correspondencia.
- Nota 3.07 *Punto iv).* La Regla 3 enumera los detalles relativos a la representación de los diseños industriales. El Reglamento ofrece un marco más flexible para modificar y adoptar otros requisitos relativos a esta cuestión, que podrán estar justificados en el futuro por el desarrollo de nuevas técnicas de reproducción.
- Nota 3.08 *Párrafo 3.* Este párrafo expone el principio de que el solicitante podrá presentar solicitudes que incluyan más de un diseño industrial, las denominadas “solicitudes múltiples”. 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 en aquellos países que las contemplan. Para las oficinas examinadoras, sin embargo, las solicitudes múltiples obligan a efectuar búsquedas para cada uno de los diseños industriales incluidos en la solicitud. A este respecto, la capacidad para recuperar adecuadamente 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>5</sup>.
- Nota 3.09 Para buscar un punto de equilibrio entre los intereses de usuarios y oficinas, la aceptación de “solicitudes múltiples” por una Parte está supeditada a que el solicitante cumpla las condiciones estipuladas en la legislación aplicable de la Parte. Esta disposición no establece las condiciones de admisión de las solicitudes múltiples. Cada Parte podrá determinar libremente las condiciones de admisión de las solicitudes múltiples. Por ejemplo, una Parte podrá establecer que acepta solicitudes múltiples únicamente cuando todos los diseños de la solicitud se apliquen a productos que pertenezcan a la misma clase de la Clasificación de Locarno o estén constituidos por ellos, o únicamente cuando todos los diseños de la solicitud satisfagan el requisito de unidad del diseño o unidad de la invención o cuando los productos a los que se aplica el diseño pertenezcan a un conjunto.
- Nota 3.10 Con respecto a una solicitud determinada, una Parte podrá tramitarla como si fuera solicitud múltiple si se ajusta a las condiciones establecidas en la legislación de la Parte, o pedir al solicitante que la fraccione en dos o más solicitudes, con arreglo al artículo 8, si no se ajusta a las condiciones establecidas en la legislación de la Parte.

**Artículo 4**  
**Representantes; dirección para notificaciones o dirección para la correspondencia**

- 1) *[Representantes admitidos a ejercer] a) Una Parte podrá exigir que el representante nombrado a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina*
  - i) *esté facultado, conforme a la legislación aplicable, para ejercer ante la Oficina respecto de solicitudes y registros;*
  - ii) *proporcione, como dirección, una dirección en un territorio aceptado por la Parte.*

*b) Un acto relativo a cualquier procedimiento ante la Oficina, realizado por un representante, o en relación con éste, que cumpla con las exigencias impuestas por la Parte conforme a lo dispuesto en el apartado a), tendrá el efecto de un acto realizado por el solicitante, titular u otra persona interesada, o en relación con el solicitante, titular u otra persona interesada, que haya nombrado a ese representante.*
- 2) *[Representación obligatoria] a) A reserva del apartado b), una Parte podrá exigir que, a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina, un solicitante, titular u otra persona interesada que no tenga un domicilio ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su territorio designe a un representante.*

*b) Un solicitante, titular u otra persona interesada que no tenga un domicilio ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su territorio podrá actuar por sí mismo ante la Oficina para la presentación de una solicitud, a los efectos de la fecha de presentación.*
- 3) *[Dirección para notificaciones o dirección para la correspondencia] Una Parte, en la medida en que no exija representación de conformidad con el párrafo 2, podrá exigir que, a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina, un solicitante, titular u otra persona interesada que no tenga un domicilio ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su territorio, sí tenga una dirección para notificaciones o una dirección para la correspondencia en ese territorio.*
- 4) *[Nombramiento de un representante] Una Parte aceptará la presentación ante la Oficina del nombramiento de un representante en la forma prevista en el Reglamento.*
- 5) *[Previsión de otros requisitos] A reserva de los requisitos estipulados en el artículo 10, ninguna Parte podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1 a 4 respecto de las cuestiones tratadas en esos párrafos.*
- 6) *[Notificación] Cuando se incumplan uno o más de los requisitos aplicados por la Parte en virtud de lo dispuesto en los párrafos 1 a 4, la Oficina lo notificará al solicitante, titular u otra persona interesada, dándole la oportunidad de cumplir tales requisitos dentro del plazo previsto en el Reglamento.*

- 7) *[Incumplimiento de los requisitos] Cuando se incumplan uno o más de los requisitos aplicados por la Parte en virtud de lo dispuesto en los párrafos 1 a 4 dentro del plazo previsto en el Reglamento, la Parte podrá aplicar la sanción prevista en su legislación.*

#### Notas sobre el artículo 4

- Nota 4.01 Este artículo se basa en gran medida en el artículo 7 del PLT y en el artículo 4 del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (en adelante, “el Tratado de Singapur”). En la vigésima quinta sesión del SCT, se trasladó esta disposición inmediatamente después del artículo 3, a propuesta de una delegación.
- Nota 4.02 *Párrafo 1.a).* En el punto i) de este párrafo se permite a una Parte exigir que el representante nombrado sea una persona admitida a ejercer ante la Oficina respecto de solicitudes y registros, como por ejemplo un agente de patentes habilitado. Asimismo, se permite a una Parte establecer un requisito menos estricto.
- Nota 4.03 *Párrafo 1.a).* Una Parte podrá aplicar el requisito previsto en el *punto ii)* de este apartado en lugar del requisito según el cual el representante nombrado tendrá derecho a ejercer ante la Oficina, previsto en el *punto i)*, o aplicar ambos requisitos. En particular, una Parte podrá exigir que la dirección proporcionada se halle en su propio territorio.
- Nota 4.04 *Párrafo 1.b).* Con respecto a la expresión “persona interesada” que se emplea en esta y otras disposiciones, podría tratarse, en el caso, por ejemplo, de la cesión de una solicitud o registro, del nuevo propietario de la solicitud o el registro.
- Nota 4.05 *Párrafo 2. El apartado a)* de esta disposición permite, aunque no está obligada a ello, a una Parte exigir que se disponga de un representante para cualquier procedimiento ante la Oficina, salvo a efectos de la presentación de una solicitud, en lo relativo a la obtención de una fecha de presentación. En cualquier caso, la capacidad de una Parte para exigir que se disponga de un representante se limita a los casos en los que el solicitante, titular u otra persona interesada no tiene domicilio ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de la Parte. Esta limitación se basa en el artículo 4.2.a) del Tratado de Singapur.
- Nota 4.06 El *apartado b)* se añadió tras la vigésima quinta sesión del SCT, a petición de una delegación. Se basa en el artículo 7.2 del PLT y tiene como objetivo reducir las trabas para los usuarios que quieren proteger un diseño industrial en el extranjero. Este apartado prevé una excepción al principio establecido en el apartado a). Permite que un solicitante que no tiene domicilio ni un establecimiento industrial o comercial real en el territorio de la Parte presente una solicitud a los efectos de la fecha de presentación, sin designar a un representante. Dicho de otro modo, si una solicitud contiene los elementos requeridos de conformidad con el artículo 5.1, se le asignará una fecha de presentación, aun cuando la presentara un solicitante que no tiene domicilio ni un establecimiento industrial o comercial real en el territorio de la Parte o aun cuando la Parte afectada le exigiera nombrar a un

representante para presentar una solicitud. Tras la fecha de presentación, la Parte podrá exigir el nombramiento de un representante, en un plazo determinado, para que siga adelante con el procedimiento. Si no se designa a ningún representante dentro de ese plazo, la Parte podrá aplicar la sanción prevista a tal efecto en la legislación, incluida, por ejemplo, la posibilidad de abandonar la solicitud.

Nota 4.07 No obstante, conviene señalar que, si bien podrá no exigirse a un solicitante del extranjero que disponga de un representante para que se le asigne una fecha de presentación, se le podrá exigir, de conformidad con el párrafo 3, que disponga de una dirección para notificaciones o una dirección para la correspondencia en un territorio determinado.

Nota 4.08 *Párrafo 3.* En lugar de exigir el nombramiento de un representante cuando el solicitante no esté domiciliado o establecido en su territorio, una Parte podrá exigir que el solicitante tenga una dirección para notificaciones o una dirección para la correspondencia en su territorio. Corresponde a la legislación aplicable de la Parte en cuestión dirimir qué entiende por dirección para la correspondencia o dirección para notificaciones. Este requisito se considera menos estricto que el nombramiento de un representante.

## **Artículo 5** **Fecha de presentación**

- 1) *[Requisitos permitidos]*
  - a) *A reserva de lo dispuesto en el apartado b) y en el párrafo 2, una Parte deberá considerar como fecha de presentación de una solicitud la fecha en que la Oficina reciba todas las indicaciones y los elementos siguientes, en el idioma exigido de conformidad con el artículo 10.2:*
    - 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;*
    - iii) *una representación suficientemente clara del diseño industrial;*
    - iv) *indicaciones que permitan contactar con el solicitante o su representante, si lo hubiere.*
  - b) *Toda Parte podrá considerar como fecha de presentación de una solicitud la fecha en que la Oficina reciba, junto con una representación suficientemente clara del diseño industrial, sólo algunas, en lugar de todas, las demás indicaciones y elementos mencionados en el apartado a), o los reciba en un idioma distinto del exigido de conformidad con el artículo 10.2.*

- 2) *[Requisito adicional permitido]*
  - a) *Una Parte podrá determinar que no se asignará una fecha de presentación hasta que se hayan pagado las tasas exigidas.*
  - b) *Una Parte podrá exigir el requisito mencionado en el apartado a) solamente si exigía su cumplimiento en el momento en que comenzó a aplicar estas disposiciones.*
- 3) *[Prohibición de otros requisitos] No podrá exigirse ninguna indicación o elemento que no sean los mencionados en los párrafos 1.a) y 2.a) a los fines de asignar una fecha de presentación a una solicitud.*
- 4) *[Notificación y plazos] Si en el momento de su recepción por la Oficina, la solicitud no cumple con uno o más de los requisitos aplicables en virtud de los párrafos 1 y 2, la Oficina lo notificará al solicitante y le dará la oportunidad de cumplir con tales requisitos dentro del plazo previsto en el Reglamento.*
- 5) *[Fecha de presentación en caso de cumplimiento posterior de los requisitos] Si, dentro del plazo mencionado en el párrafo 4, el solicitante cumple con los requisitos aplicables, la fecha de presentación será la fecha en que la Oficina haya recibido todas las indicaciones y elementos exigidos por la Parte, de conformidad con los párrafos 1 y 2. En caso contrario, se considerará que no se ha presentado la solicitud.*

#### Notas sobre el artículo 5

- Nota 5.01 A raíz de una sugerencia formulada durante la vigésima quinta sesión del SCT, los párrafos 1 y 2 se basan en el artículo 5.1 y 2 del Tratado de Singapur.
- Nota 5.02 En el *párrafo 1.a)* se exponen los requisitos que podrá establecer una Parte a los fines de asignar una fecha de presentación. Durante la vigésima quinta sesión del SCT, varias delegaciones reiteraron la importancia de que la lista de requisitos necesarios para la asignación de la fecha de presentación sea lo más reducida posible ya que, en el ámbito de los diseños industriales, el aplazamiento de la fecha de presentación puede tener como consecuencia la pérdida definitiva de derechos. Los requisitos necesarios para la asignación de la fecha de presentación deben ser de tal importancia que, sin ellos, no pueda saber una Oficina quién ha presentado determinada solicitud.
- Nota 5.03 En la vigésima quinta sesión del SCT, una delegación solicitó que se añadiera la reivindicación a la lista de requisitos necesarios para la asignación de la fecha de presentación. Otra delegación solicitó que se añadiera la descripción. Sin embargo, ninguno de estos elementos se ha incluido a la vista del número de delegaciones que se pronunciaron a favor de que la lista fuera lo más reducida posible.
- Nota 5.04 Se indica claramente en la disposición que una Parte podrá exigir que la solicitud se presente en un idioma exigido, de conformidad con el artículo 10.2, a fin de asignarle una fecha de presentación. La inclusión de este requisito en el párrafo se justifica por el hecho de que una

Oficina podría no estar en disposición de determinar quién ha presentado determinada solicitud si la información no se proporciona en un idioma admitido por la Oficina.

- Nota 5.05 Se ha revisado el borrador del párrafo 1.b) para que quede claro que, si bien una Parte podrá asignar la fecha de presentación cuando solamente se hayan presentado algunas, en lugar de todas, las indicaciones y elementos enumerados en el apartado a), no podrá asignar la fecha de presentación si no se aporta una representación suficientemente clara del diseño industrial. Dicho de otro modo, una representación del diseño industrial siempre debe ser un requisito necesario para la asignación de la fecha de presentación. Así lo solicitaron distintas delegaciones en la vigésima quinta sesión del SCT.
- Nota 5.06 *Párrafo 2.* En concordancia con los fundamentos en que se basa este artículo, según se explica en la Nota 5.02, no se incluyó el pago de tasas en la lista de requisitos necesarios para la asignación de una fecha de presentación en el documento SCT/25/2. La Nota 4.03 del artículo 4 del documento SCT/25/2 sugería que, cuando una Oficina recibiera una solicitud respecto de la que no se hubieran abonado las tasas en la fecha de recepción, podría decidir no proceder a examinar la solicitud hasta que se hubieran abonado las tasas. Si las tasas se abonaban dentro del plazo aplicable, nada impediría a la Oficina otorgar una fecha de presentación anterior. Dicho de otro modo, una Oficina podría desligar el pago de las tasas de la asignación de una fecha de presentación.
- Nota 5.07 No obstante, en la vigésima quinta sesión del SCT, seis delegaciones sostuvieron que se debe brindar a las Partes la posibilidad de exigir el pago de las tasas a los efectos de asignar una fecha de presentación. En consecuencia, de acuerdo con el párrafo 2, una Parte podrá exigir el pago de las tasas para asignar la fecha de presentación, pero solamente cuando este pago sea ya un requisito necesario para la asignación de la fecha de presentación de conformidad con lo establecido en su legislación.
- Nota 5.08 En el *párrafo 3* se indica con claridad que la lista prevista en los párrafos 1.a) y 2.a) constituye el máximo de requisitos necesarios para la asignación de una fecha de presentación. Se podrán exigir otros elementos o indicaciones en una solicitud, pero podrán presentarse posteriormente sin que ello afecte a la fecha de presentación.
- Nota 5.09 En el *párrafo 4* se estipula que, cuando una solicitud no contenga todos los elementos o indicaciones exigidos para que se le asigne una fecha de presentación, se concederá al solicitante un plazo para que complete la solicitud. El plazo está estipulado en el Reglamento, a fin de facilitar cualquier cambio que pueda estar justificado en el futuro.

**Artículo 6**  
**Plazo de gracia para presentar la solicitud en caso de divulgación**

*[Divulgación que da lugar a un plazo de gracia para presentar la solicitud] La divulgación del diseño industrial durante un período de [12 meses] [al menos seis meses] anterior a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, la fecha de prioridad, no afectará la novedad u originalidad, según sea el caso, del diseño industrial, cuando haya sido realizada:*

- a) *por el creador o su causahabiente;*
- b) *por una persona informada del diseño industrial, y autorizada a divulgarlo, por el creador o su causahabiente;*
- c) *como consecuencia de un abuso en relación con el creador o su causahabiente.*

Notas sobre el artículo 6

- Nota 6.01 Queda entendido que, aunque en la mayoría de los países se contempla un plazo de gracia para presenta la solicitud después de la divulgación efectuada por el creador, su causahabiente u otra persona, en algunos no es así. En los países en que se contempla un plazo de gracia, la duración de éste varía entre los seis y los 12 meses. No obstante, queda entendido asimismo que la existencia de plazos de gracia distintos y, más en general, el hecho de que en algunos países no se contemple un plazo de gracia, puede causar que el solicitante pierda la posibilidad de obtener protección para su diseño industrial en el extranjero. Este riesgo para los solicitantes se evitaría con un plazo de gracia armonizado y un acuerdo sobre qué tipo de divulgación da pie al plazo de gracia.
- Nota 6.02 En la vigésima quinta sesión del SCT, varias delegaciones manifestaron que el plazo de gracia debería ser de seis meses a partir de la divulgación del diseño industrial, y no de 12 meses. Por lo tanto, el borrador revisado de esta disposición ofrece dos opciones para el debate, a saber un plazo de gracia de “12 meses” o de “al menos seis meses” a partir de la divulgación del diseño industrial. Las opciones se muestran entre corchetes.
- Nota 6.03 Esta disposición establece un plazo de gracia para presentar la solicitud en caso de divulgación efectuada por el creador, su causahabiente o por otra persona que ha tenido acceso al diseño industrial como consecuencia de la información proporcionada por el creador o su causahabiente y que haya sido autorizada a divulgar el diseño. Además, la disposición establece un plazo de gracia para presentar la solicitud en caso de que la divulgación se debiera a un abuso en relación con el creador o su causahabiente. Un ejemplo de divulgación abusiva podría ser la divulgación, sin la autorización del creador o de su causahabiente, por una persona que haya sido informada del diseño industrial en condiciones de confidencialidad.

**Artículo 7**  
**Requisito de presentación de la solicitud en nombre del creador**

- 1) *[Requisito de que la solicitud se presente en nombre del creador] Una Parte podrá exigir que la solicitud se presente en nombre del creador del diseño industrial.*
- 2) *[Formalidad necesaria para satisfacer el requisito de que la solicitud se presente en nombre del creador] Cuando una Parte exija que la solicitud se presente en nombre del creador del diseño industrial, se satisfará ese requisito si el nombre del creador del diseño industrial se indica, como tal, en la solicitud, y:*
  - a) *el nombre corresponde al nombre del solicitante, o*
  - b) *la solicitud va acompañada de una declaración de cesión del creador al solicitante, firmada por el creador del diseño industrial, o contiene esa declaración, firmada por el creador del diseño industrial.*

Notas sobre el artículo 7

- Nota 7.01 En algunos países, la solicitud debe presentarse en nombre del creador. Esto significa que, si el solicitante no es el creador, debe aportarse una declaración, de cesión u otro documento que pruebe que se ha cedido el diseño al solicitante.
- Nota 7.02 Esta disposición no generaliza el requisito de presentación de la solicitud en nombre del creador. La disposición solamente se aplica a aquellas Partes cuya legislación aplicable contiene tal requisito. Esta disposición tiene por finalidad simplificar el procedimiento, cuando la legislación aplicable contenga ese requisito, autorizando al solicitante a presentar una simple declaración de cesión como prueba de ésta. La declaración podrá figurar en un documento independiente, que acompañe a la solicitud, o aparecer ya impresa en la solicitud. A fin de salvaguardar los derechos de los creadores, la declaración de cesión debe, en todo caso, estar firmada por el creador.

**Artículo 8**  
**División de la solicitud**

- 1) *[División de la solicitud] El solicitante podrá dividir cualquier solicitud que incluya dos o más diseños industriales (denominada en adelante "solicitud inicial") en dos o más solicitudes (denominadas en adelante "solicitudes fraccionarias"), distribuyendo entre estas últimas los diseños industriales para los que se solicitaba protección en la solicitud inicial.*
- 2) *[Fecha de presentación y derecho de prioridad de las solicitudes fraccionarias] Las solicitudes fraccionarias conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.*

- 3) *[Tasas] a) La división de una solicitud podrá estar supeditada al pago de tasas.*
- b) *La suma de las tasas pagaderas por la solicitud inicial y las solicitudes fraccionarias no deberá exceder la suma de las tasas que hubiesen debido pagarse en caso de solicitudes iniciales independientes.*

#### Notas sobre el artículo 8

- Nota 8.01 La finalidad de esta disposición es permitir que el solicitante que desee protección para varios diseños industriales en una única solicitud pida que se divida la solicitud y mantenga la fecha de presentación inicial en las solicitudes resultantes de la división.
- Nota 8.02 La presente disposición debe leerse conjuntamente con el artículo 3.3. En este artículo se establece que siempre que se cumplan las condiciones que puedan estar establecidas en virtud de la legislación aplicable, una solicitud podrá incluir dos o más diseños industriales. Si una solicitud que comprende dos o más diseños industriales no satisface los requisitos pertinentes, la Oficina podrá requerir al solicitante que la divida en dos o más solicitudes que sí cumplan con dichos requisitos. El concepto de “división de una solicitud” implica que dicha división solo será posible mientras la solicitud inicial esté pendiente de aprobación.
- Nota 8.03 La división de la solicitud no exime al solicitante del deber de satisfacer los requisitos ni del pago de las tasas en relación con las solicitudes fraccionarias. La ventaja de dividir las solicitudes radica, no obstante, en que de esta forma se mantiene la fecha de presentación y, si procede, la fecha de prioridad de la primera presentación. Por todo ello, se puede decir que la división es un mecanismo que permite suavizar las consecuencias de los “errores” que haya podido cometer el solicitante en su primera solicitud, sin originar inconvenientes a las oficinas.
- Nota 8.04 *Párrafo 3.b).* Esta disposición se incluyó a raíz de la vigésima cuarta sesión del SCT.

#### **Artículo 9** **Publicación del diseño industrial**

- 1) *[Petición de mantener sin publicar el diseño industrial] A petición del solicitante, las Partes mantendrán sin publicar el diseño industrial durante un período máximo fijado por su legislación aplicable, con sujeción al plazo mínimo previsto en el Reglamento.*
- 2) *[Tasas] Respecto de la petición de mantener sin publicar el diseño industrial, la Oficina podrá exigir el pago de tasas.*

- 3) *[Petición de publicación posterior a una petición de mantener sin publicar un diseño industrial] En caso de haberse hecho una petición de mantener sin publicar un diseño industrial, el solicitante o titular, según corresponda, podrá pedir la publicación de dicho diseño industrial dentro del período de tiempo aplicable en virtud de lo que se establece en el párrafo 1.*

#### Notas sobre el artículo 9

- Nota 9.01 En muchos países, los solicitantes tienen la posibilidad de mantener un diseño industrial sin publicar durante un período de tiempo. Este período varía entre los seis y los treinta meses según las distintas legislaciones. Sin embargo, en el documento SCT/25 se señala asimismo que en algunos países los solicitantes no tienen la opción de pedir que se mantenga sin publicar un diseño industrial durante algún tiempo. En lo que respecta a las ventajas que ofrece el aplazamiento de la publicación a los usuarios, como se explica en la nota subsiguiente, en la presente redacción se mantiene una disposición general relativa a la posibilidad de mantener el diseño industrial sin publicar, en lugar de someterse a la legislación nacional pertinente, con lo que se abre la posibilidad de continuar debatiendo este tema.
- Nota 9.02 Desde el punto de vista de los usuarios, puede ser interesante mantener el diseño industrial sin publicar durante un tiempo, puesto que de esta forma los solicitantes pueden controlar la primera publicación comercial del producto que incorpora el diseño industrial. No obstante, resulta inútil mantener sin publicar un diseño industrial en un país si se publica en otro. Es evidente que, hoy en día, todo lo que es accesible en una parte del mundo resulta fácilmente accesible en el resto. En este contexto, se podría justificar la inclusión de una disposición en la que se garantizase a los solicitantes la opción de mantener sin publicar un diseño industrial en todas las Partes, al menos durante un mínimo período de tiempo.
- Nota 9.03 En este artículo se estipula que, a solicitud de los solicitantes, se deberán mantener sin publicar los diseños industriales durante un período determinado de tiempo. No se establece un plazo uniforme durante el cual se puede mantener sin publicar un diseño industrial. En cambio, sí se establece un plazo mínimo previsto en el Reglamento y se deja al arbitrio de las Partes determinar el período máximo durante el que podrá mantenerse sin publicar el diseño industrial.
- Nota 9.04 En el artículo no se prevé ningún sistema específico de entre los distintos sistemas que existen para mantener un diseño industrial sin publicar. Por lo tanto, las Partes podrán cumplir con este artículo aplicando, por ejemplo, un sistema de aplazamiento de la publicación, un sistema de diseño secreto, o un sistema basado en la petición de aplazamiento del registro.
- Nota 9.05 Esta disposición sería aplicable a todas las Partes, independientemente de su sistema de examen. Es cierto que la facultad de mantener los diseños industriales sin publicar tiene un interés particular en los países en los que se otorga la protección del diseño sin examen de la novedad o la originalidad. En esos países, es probable que el registro tenga

lugar en un período breve y que suceda lo mismo con la publicación. Por el contrario, en los países en que el registro se produce después del examen de la novedad o la originalidad, es probable que el período de tramitación de las solicitudes sea más prolongado y, en consecuencia, por lo general la publicación se aplaza de hecho. No obstante, no se puede descartar que en estos países, en ocasiones, se realice el examen en un período de tiempo corto, con lo que la publicación se produciría con rapidez. Esto justificaría la aplicación de la disposición a todas las partes, con independencia de su sistema de examen.

Nota 9.06 *(Párrafo 3)* Este párrafo se introdujo a raíz de la vigésima quinta sesión del SCT. En él se especifica con claridad que, en los casos en los que se haya pedido mantener un diseño industrial sin publicar, el solicitante o titular puede pedir ulteriormente que dicho diseño industrial se publique antes de que venza el plazo aplicable.

### **Artículo 10** **Comunicaciones**

- 1) *[Medios de transmisión y forma de las comunicaciones]* Las Partes podrán elegir los medios de transmisión de las comunicaciones y decidir si aceptan comunicaciones en papel, comunicaciones en forma electrónica o en cualquier otra forma.
- 2) *[Idioma de las comunicaciones]*
  - a) Las Partes podrán exigir que las comunicaciones se redacten en un idioma admitido por la Oficina.
  - b) Si la comunicación no está en un idioma admitido por la Oficina, las Partes podrán exigir que, se presente en un plazo razonable una traducción de dicha comunicación a un idioma admitido por la Oficina, efectuada por un traductor oficial o un representante.
  - c) Ninguna Parte podrá exigir la atestación, certificación por notario público, autenticación, legalización u otra certificación de la traducción de una comunicación, salvo en los casos previstos en los presentes artículos.
  - d) No obstante lo dispuesto en el apartado c), las Partes podrán exigir que las traducciones de las comunicaciones vayan acompañadas de una declaración en la que se afirme que la traducción es fidedigna y correcta.
- 3) *[Dirección para la correspondencia, dirección para notificaciones e información necesaria para establecer contacto]* Con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento, las Partes podrán exigir que el solicitante, titular u otra persona interesada indique en toda comunicación:
  - i) una dirección para la correspondencia;
  - ii) una dirección para notificaciones;

- iii) *cualquier otra dirección o información necesaria para establecer contacto prevista en el Reglamento.*
- 4) *[Firma de las comunicaciones en papel] a) Las Partes podrán exigir que las comunicaciones en papel estén firmadas por el solicitante, titular u otra persona interesada. Cuando una Parte exija que una comunicación en papel esté firmada, deberá aceptar cualquier firma que cumpla los requisitos previstos en el Reglamento.*
- b) *Ninguna Parte podrá exigir la atestación, certificación por notario público, autenticación, legalización u otra certificación de una firma, salvo en los casos previstos en el Reglamento.*
- c) *No obstante lo dispuesto en el apartado b), las Partes podrán exigir que se presenten pruebas a la Oficina cuando ésta tenga dudas razonables respecto de la autenticidad de una firma en una comunicación en papel.*
- 5) *[Comunicaciones presentadas en forma electrónica o por medios de transmisión electrónicos] Cuando las Partes permitan la presentación de comunicaciones en forma electrónica o por medios electrónicos, podrán exigir que dichas comunicaciones cumplan con los requisitos previstos en el Reglamento.*
- 6) *[Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte podrá exigir que se cumplan, respecto de los párrafos 1 a 5, requisitos distintos de los mencionados en el presente artículo.*
- 7) *[Medio de comunicación con los representantes] Nada de lo dispuesto en el presente artículo regula el medio de comunicación entre el solicitante, el titular u otra persona interesada y su representante.*

#### Notas sobre el artículo 10

Nota 10.01 En virtud del párrafo 1, una Oficina podrá elegir los medios de transmisión y la forma de las comunicaciones que acepte.

Nota 10.02 En el párrafo 2 se aborda el idioma de las comunicaciones. Según el apartado a), una Oficina podrá exigir que se redacten las comunicaciones en un idioma admitido por ella. De ello se desprende que si una comunicación o parte de una comunicación no figura en un idioma admitido por la Oficina, las Partes podrán exigir que se presente su traducción. Es lo que dispone el apartado b). En este caso, a efectos de simplificación, no se podrá exigir la atestación, certificación por notario público, autenticación, legalización u otra certificación de la traducción, salvo en los casos previstos en los artículos. Por ejemplo, el artículo 18.2 prevé que se ha de certificar la conformidad con el original de los documentos presentados para respaldar una petición de inscripción de un cambio en la titularidad. Esto implica que habría que certificar las traducciones de dichos documentos, cuyos originales no estuvieran en un idioma admitido por la Oficina.

- Nota 10.03 *Apartado c).* Esta disposición se añadió a raíz de las observaciones formuladas por las delegaciones en la vigésima quinta sesión. A fin de salvaguardar la seguridad, en este apartado se establece que las partes pueden exigir la presentación de una declaración en la que se garantice la conformidad de la traducción con la comunicación original. Corresponderá a cada una de las Partes decidir quién es la persona adecuada para realizar dicha declaración. Podrá ser, por ejemplo, un representante admitido a ejercer en la Oficina o un traductor oficial.
- Nota 10.04 El *párrafo 3* se basa parcialmente en el artículo 8.6 del PLT. Las Partes podrán exigir que se indique en toda comunicación una dirección para la correspondencia, una dirección para notificaciones o cualquier otra dirección o información necesaria para establecer contacto prevista en el Reglamento. En particular, se podrá exigir que se indique una dirección para la correspondencia o una dirección para notificaciones cuando las Partes no exijan un representante, pero sí exijan que el solicitante tenga una dirección para notificaciones o una dirección para la correspondencia en el territorio en cuestión.
- Nota 10.05 En virtud de esta disposición las Partes podrán asimismo exigir que se indique en una comunicación la información necesaria para ponerse en contacto con el solicitante, titular u otra persona interesada. La información que se podrá exigir, según lo prescrito en la Regla 7.1.b), consiste en un número de teléfono, un número de fax o una dirección de correo electrónico.
- Nota 10.06 En el *párrafo 4* se aborda la firma de las comunicaciones en papel. En concordancia con el objetivo de simplificación, en este párrafo se estipula que no podrá exigirse la atestación, certificación por notario público, autenticación, legalización u otra certificación de ninguna firma, salvo en los casos previstos en el Reglamento. Para compensar la falta de certificación de una firma, en el párrafo también se contempla la posibilidad de que una Oficina, en caso de duda razonable, pueda exigir pruebas de la autenticidad de una firma.

### **Artículo 11** **Renovación**

- 1) *[Petición de renovación; tasas] a) Cuando las Partes estipulen la renovación del período de vigencia de la protección, podrán exigir que dicha renovación esté sujeta a la presentación de una petición y que tal petición contenga algunas o todas las indicaciones siguientes:*
  - i) una indicación de que se solicita la renovación;*
  - ii) el nombre y la dirección del titular;*
  - iii) el número del registro objeto de la renovación;*
  - iv) una indicación del período de vigencia de la protección para el que se solicita renovación;*
  - v) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;*

- vi) *cuando el titular tenga una dirección para notificaciones o una dirección para la correspondencia, esa dirección;*
  - vi) *cuando se permita que la renovación se efectúe solamente para algunos de los diseños industriales incluidos en el registro, y se solicite esa renovación, una indicación del número o números del diseño industrial para los que se solicita o no la renovación;*
  - vii) *cuando se permita que una petición de renovación sea presentada por una persona distinta del titular o su representante y la petición sea presentada por esa persona, el nombre y la dirección de esa persona.*
- b) *Respecto de la renovación, las Partes podrán exigir el pago de tasas.*
- 2) *[Plazo para la presentación de la petición de renovación y el pago de las tasas] Las Partes podrán exigir que se presente a la Oficina la petición de renovación mencionada en el párrafo 1.a) y se le pague la tasa correspondiente mencionada en el párrafo 1.b) dentro del período fijado por legislación de la Parte en cuestión, con sujeción a los plazos mínimos previstos en el Reglamento.*
- 3) *[Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1 y 2 y en el artículo 10 respecto de la petición de renovación.*

#### Notas sobre el artículo 11

- Nota 11.01 Se recordará que en el documento SCT/24/3 figuraba un proyecto de disposiciones relativas a la estructura de la duración de la protección de los diseños industriales, en las que se establecía un período inicial de protección de cinco años de duración, renovable por períodos adicionales de cinco años, hasta el máximo previsto en la legislación aplicable.
- Nota 11.02 En el presente documento no figuran esas disposiciones, ya que en los debates que tuvieron lugar en la vigésima cuarta sesión se confirmó que los miembros del SCT tienen posiciones muy distintas en relación con la estructura de la protección.
- Nota 11.03 En este artículo se aborda exclusivamente el contenido de una petición de renovación y el plazo establecido para presentar esa petición o para pagar las tasas de renovación. Como se indica de forma explícita en el *párrafo 1*, la disposición será aplicable únicamente en las Partes que contemplen la renovación en su legislación.
- Nota 11.04 Esta nota concierne específicamente a la versión en inglés y dice: “La expresión “number of the registration” (número del registro) utilizada en el párrafo 1.a)iii) del original inglés equivale a “registration number” (número de registro)”. Se utiliza para evitar la repetición de la palabra “registration”.

Nota 11.05 El *punto iv)* se añadió a raíz de la vigésima quinta sesión del SCT, dado que en algunos países el titular tiene la opción de pedir la renovación de la protección por uno o por varios períodos de vigencia.

**Artículo 12**  
**Medidas de subsanación en materia de plazos**

- 1) *[Prórroga de plazos] Las Partes podrán disponer la prórroga, con la duración prevista en el Reglamento, de un plazo fijado por la Oficina para realizar un acto en un procedimiento ante la Oficina, si se presenta a la Oficina una petición a tal efecto de conformidad con los requisitos previstos en el Reglamento, y si la petición se hace, a elección de la Parte en cuestión:*
  - i) *antes de la expiración del plazo; o*
  - ii) *después de la expiración del plazo, y dentro del plazo previsto en el Reglamento.*
  
- 2) *[Continuación de la tramitación] Cuando un solicitante o titular no haya cumplido un plazo fijado por la Oficina para realizar un acto en un procedimiento ante la Oficina, y en la legislación aplicable no se prevea la prórroga de un plazo en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1.ii), se dispondrá en la legislación aplicable la continuación de la tramitación respecto de la solicitud o registro y, en caso necesario, el restablecimiento de los derechos del solicitante o titular respecto de esa solicitud o registro, si:*
  - i) *se hace una petición a tal efecto a la Oficina, de conformidad con los requisitos previstos en el Reglamento;*
  - ii) *se cumplen todos los requisitos para realizar el acto en cuestión, respecto de los cuales era aplicable el plazo, dentro del plazo previsto en el Reglamento.*
  
- 3) *[Excepciones] No habrá obligación de disponer la prórroga de un plazo en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 o la continuación de la tramitación en virtud del párrafo 2 respecto de las excepciones previstas en el Reglamento.*
  
- 4) *[Tasas] Las Partes podrán exigir que se pague una tasa respecto de una petición efectuada en virtud del párrafo 1 ó 2.*
  
- 5) *[Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1 a 4 respecto de las medidas previstas en virtud del párrafo 1 ó 2, salvo que se disponga lo contrario en los presentes artículos o en el Reglamento.*
  
- 6) *[Oportunidad de formular observaciones en caso de rechazo previsto] No se podrá rechazar una petición hecha en virtud del párrafo 1 ó 2 sin que se conceda al solicitante o al titular la oportunidad de formular observaciones sobre el rechazo previsto, dentro de un plazo razonable.*

Notas sobre el artículo 12

- Nota 12.01 Tanto el Tratado de Singapur como el PLT contienen disposiciones relativas a las medidas de subsanación. Esas disposiciones tienen por objeto añadir cierta flexibilidad a las consecuencias que se derivan del incumplimiento de un plazo. Sin medidas de subsanación, el incumplimiento de un plazo comporta por lo general la pérdida de derechos, lo que, en el caso de las patentes y los diseños industriales, es irreparable.
- Nota 12.02 Habida cuenta de la naturaleza irreparable de la pérdida de una patente, el enfoque de las medidas de subsanación es diferente en el Tratado de Singapur y en el PLT. Mientras que se puede volver a solicitar el registro de una marca, una patente perdida, al igual que un diseño industrial perdido, es irrecuperable.
- Nota 12.03 Aunque con arreglo al Tratado de Singapur cada Parte Contratante tiene libertad para disponer la prórroga de un plazo antes de su vencimiento, está obligada a disponer al menos una de las siguientes medidas de subsanación después del vencimiento del plazo: la prórroga del plazo, la continuación de la tramitación o el restablecimiento de los derechos.
- Nota 12.04 Con arreglo al PLT, cada Parte Contratante tiene libertad para disponer la prórroga de un plazo fijado por la Oficina antes de que éste haya expirado. Después de la expiración de un plazo fijado por la Oficina, la Parte Contratante está obligada a disponer una medida de subsanación, que puede consistir en la prórroga del plazo o en la continuación de la tramitación.
- Nota 12.05 Además, cada Parte Contratante está obligada a disponer el restablecimiento de los derechos en caso de que el incumplimiento de un plazo por el solicitante o titular acarree la pérdida de derechos, cuando la Oficina en cuestión considere que el incumplimiento ha ocurrido a pesar de haberse aplicado la diligencia debida o que no ha sido intencional.
- Nota 12.06 Las disposiciones que figuran en el presente documento adoptan el enfoque del PLT en lo que toca a las medidas de subsanación, teniendo en cuenta que la pérdida de un diseño industrial es, al igual que en el caso de las patentes, irreparable. Esta característica justifica un enfoque que, en ciertas circunstancias, posibilita el restablecimiento de los derechos en caso de que el incumplimiento de un plazo por el solicitante o el titular acarree la pérdida de derechos.
- Nota 12.07 En el *artículo 12* se obliga a las Partes a prever medidas de subsanación en materia de plazos. Dichas medidas pueden ser una prórroga de un plazo con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 y/o la continuación de la tramitación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2. Las medidas que las Partes están obligadas a prever en virtud de los párrafos 1 a) y b) se limitan a los plazos “fijados por la Oficina para realizar un acto en un procedimiento ante la Oficina”. La expresión “procedimiento ante la Oficina” se define en el artículo 1.ix). En lo que respecta a la expresión “plazo fijado por la Oficina”, cada Parte ha de

decidir qué plazos, de haberlos, están fijados por la Oficina. De esta expresión se desprende que el artículo 12 no se aplica a los plazos que la Oficina no fija, en particular los plazos establecidos por la legislación nacional o en virtud de un tratado regional. Tampoco se aplica a los plazos fijados para actos que no se realizan ante la Oficina, por ejemplo, las acciones ante un tribunal. Por consiguiente, respecto de esos otros plazos, las Partes tienen libertad para aplicar los mismos requisitos, otros requisitos, o para no prever medidas de subsanación (distintas del restablecimiento de los derechos en virtud del artículo 13).

- Nota 12.08 *Párrafo 2.* En este párrafo se obliga a las Partes a prever medidas de subsanación en forma de una continuación de la tramitación si el solicitante o titular no ha cumplido con un plazo fijado por la Oficina, cuando no prevean la prórroga de plazos en virtud del párrafo 1.ii). El efecto de dicha continuación de la tramitación es que la Oficina continúa con el procedimiento en cuestión como si se hubiera cumplido el plazo. Asimismo, de ser necesario, la Oficina debe restablecer los derechos del solicitante o titular respecto de la solicitud o registro en cuestión.
- Nota 12.09 En el párrafo 3 se prevén excepciones a la aplicabilidad de las medidas de subsanación y el restablecimiento de los derechos. Estas excepciones tienen por finalidad impedir que un solicitante o titular haga un uso abusivo de un sistema de medidas de subsanación, por ejemplo mediante la obtención de dos medidas de subsanación respecto de un procedimiento.

### **Artículo 13**

#### **Restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención**

- 1) *[Restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención] Las Partes dispondrán que, cuando un solicitante o titular no haya cumplido un plazo para realizar un acto en un procedimiento ante la Oficina, y dicho incumplimiento tenga como consecuencia directa el hecho de causar una pérdida de derechos respecto de una solicitud o registro, la Oficina restablecerá los derechos del solicitante o titular respecto de esa solicitud o registro, si:*
  - i) *se hace una petición a tal efecto a la Oficina de conformidad con los requisitos previstos en el Reglamento;*
  - ii) *se presenta la petición, y se cumplen todos los requisitos para realizar el acto en cuestión, respecto de los cuales era aplicable el plazo, dentro del plazo previsto en el Reglamento;*
  - iii) *en la petición se declaran los motivos del incumplimiento del plazo; y*

- iv) *la Oficina considera que el incumplimiento del plazo ocurrió a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias o, a elección de la Parte en cuestión, que el retraso no fue intencional.*
- 2) *[Excepciones] No habrá obligación de disponer el restablecimiento de los derechos en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 respecto de las excepciones previstas en el Reglamento.*
- 3) *[Tasas] Las Partes podrán exigir que se pague una tasa respecto de una petición efectuada en virtud del párrafo 1.*
- 4) *[Pruebas] Las Partes podrán exigir que se presenten a la Oficina, dentro de un plazo fijado por ésta, una declaración u otras pruebas que fundamenten los motivos mencionados en el párrafo 1.c).*
- 5) *[Oportunidad de formular observaciones en caso de rechazo previsto] No se podrá rechazar en su totalidad o en parte, una petición hecha en virtud del párrafo 1 sin que se conceda a la parte peticionaria la oportunidad de formular observaciones sobre el rechazo previsto, dentro de un plazo razonable.*

### Notas sobre el artículo 13

- Nota 13.01 En este artículo se obliga a las Partes a prever el restablecimiento de los derechos con respecto a una solicitud o a un registro tras el incumplimiento de un plazo para actuar en un procedimiento ante la Oficina. A diferencia del artículo 12, este restablecimiento está sujeto a un pronunciamiento de la Oficina en el sentido de que el incumplimiento ocurrió a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias o, a elección de la Parte en cuestión, que no fue intencional. También a diferencia del artículo 12, el artículo 13 no se limita a los plazos fijados por la Oficina, aunque está sujeto a ciertas excepciones previstas en el párrafo 2 y en la Regla 11.3.
- Nota 13.02 *Párrafo 1*, palabras introductorias. La finalidad de la condición por la que se establece que “dicho incumplimiento tenga como consecuencia directa el hecho de causar una pérdida de derechos respecto de una solicitud o registro” es evitar que se eludan las exclusiones previstas en la Regla 11.3.
- Nota 13.03 En la vigésima quinta sesión del SCT, una delegación propuso la inclusión de una disposición relativa a la corrección o adición de la reivindicación de prioridad y restauración del derecho de prioridad, inspirada en el artículo 13 del PLT. Esta disposición permitiría a los solicitantes corregir o añadir una reivindicación de prioridad en una solicitud que, habiendo podido reivindicar la prioridad de una solicitud anterior, no lo hubiera hecho. Esta disposición prevería asimismo la restauración del derecho de prioridad cuando se presentase una solicitud posterior tras la expiración del período de prioridad, pero dentro de un plazo previsto en el Reglamento. Se aplicaría solo si el incumplimiento en presentar esa solicitud dentro del período de prioridad hubiera ocurrido a pesar de haberse prestado toda la debida

atención exigida por las circunstancias o si, a elección de la Parte en cuestión, no hubiera sido intencional. Esta disposición no se ha incluido en el presente proyecto de redacción debido a que no ha sido objeto de debate en las sesiones anteriores del SCT. No obstante, si el SCT así lo deseara, se podría iniciar un debate al respecto y solicitar la inclusión de una disposición inspirada en el artículo 13 del PLT.

#### **Artículo 14**

##### ***Petición de inscripción de una licencia o una garantía***

- 1) *[Requisitos relativos a la petición de inscripción de una licencia] Cuando en la legislación de una Parte se prevea la inscripción de una licencia, esa Parte podrá exigir que la petición de inscripción:*
  - i) *se presente conforme a los requisitos previstos en el Reglamento, y*
  - ii) *vaya acompañada de los documentos justificativos previstos en el Reglamento;*
- 2) *[Tasas] Respecto de la inscripción de una licencia, la Oficina podrá exigir el pago de una tasa.*
- 3) *[Petición única] Una única petición será suficiente aun cuando la licencia se refiera a más de un registro, siempre que los números de todos los registros en cuestión estén indicados en la petición, que el titular y el licenciatarario sean los mismos para todos los registros, y que en la petición se indique el ámbito de aplicación de la licencia respecto de todos los registros.*
- 4) *[Prohibición de otros requisitos] a) No podrán exigirse requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1 a 3 y en el artículo 10 respecto de la inscripción de una licencia. En particular, no podrán exigirse los requisitos siguientes:*
  - i) *la presentación del certificado de registro del diseño industrial que es objeto de la licencia;*
  - ii) *una indicación de las condiciones financieras del contrato de licencia.*

*b) Lo dispuesto en el apartado a) no afectará a las obligaciones previstas en la legislación de las Partes respecto de la divulgación de información con fines distintos de la inscripción de la licencia.*
- 5) *[Pruebas] Podrá exigirse que se presenten pruebas a la Oficina cuando ésta tenga dudas razonables de la veracidad de cualquier indicación contenida en la petición o en los documentos justificativos.*
- 6) *[Peticiónes relativas a las solicitudes] Los párrafos 1 a 5 se aplicarán, mutatis mutandis, a las peticiones de inscripción de una licencia relativa a una solicitud, cuando la legislación de una Parte prevea esa inscripción.*

- 7) *[Petición de inscripción de una garantía] Los párrafos 1 a 6 se aplicarán, mutatis mutandis, a las peticiones de inscripción de una garantía relativa a una solicitud o registro.*

Notas sobre el artículo 14

- Nota 14.01 Este artículo se basa en las disposiciones sobre la inscripción de licencias del Tratado de Singapur y del PLT. A raíz de la vigésima cuarta sesión del SCT, se han transferido al proyecto de Reglamento los detalles que tratan sobre los requisitos relativos a la petición de inscripción de una licencia o una garantía, junto con los relativos a los documentos justificativos.
- Nota 14.02 De las palabras introductorias de los *párrafos 1 y 2* se desprende que no existe ninguna obligación de que las Partes contemplen la inscripción de licencias. No obstante, del *párrafo 4.a)* se desprende que cuando en la legislación aplicable se contemple la inscripción, no podrán exigirse otras indicaciones o elementos que no sean los previstos en la Regla 13.1 o en el artículo 10, relativo a las “comunicaciones”. Igualmente, las Partes no podrán exigir otros documentos que no sean los enumerados en la Regla 13.2.
- Nota 14.03 A raíz de las observaciones formuladas por varias delegaciones durante la vigésima quinta sesión del SCT, en el párrafo 4 ya no se excluye la posibilidad de pedir la presentación del contrato de licencia o una traducción de éste. En virtud de la Regla 13.2.i), las Partes podrán exigir que la petición de inscripción de una licencia vaya acompañada de una copia del contrato de licencia.
- Nota 14.04 Esta disposición no impide que las administraciones de las Partes, por ejemplo, la administración fiscal o el organismo encargado de la estadística, exijan a las partes de una licencia que suministren información de conformidad con la legislación aplicable de la Parte en cuestión.
- Nota 14.05 En virtud del *párrafo 6*, los requisitos aplicables se aplican asimismo a la inscripción de licencias respecto de *solicitudes*, pero únicamente cuando se contemple esa inscripción en la legislación de una Parte. Esta disposición, que figura asimismo en el Tratado de Singapur, se incluyó a raíz de la vigésima cuarta sesión del SCT.
- Nota 14.06 El *párrafo 7*, relativo a la petición de inscripción de una garantía, se basa en la Regla 17.9 del Reglamento del PLT. Hace referencia a la inscripción de una garantía en una solicitud o registro, adquirida mediante contrato, para garantizar un pago o el cumplimiento de una obligación, como una hipoteca o un aval, o para resarcir de pérdidas o responsabilidades. Como en el caso de la inscripción de una licencia en virtud del párrafo 1, las Partes no están obligadas a contemplar la inscripción de una garantía. Además, las Partes que permitan dicha inscripción tendrán libertad para decidir qué garantías podrán inscribirse.

**Artículo 15**  
**Petición de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia o una garantía**

- 1) *[Requisitos relativos a la petición de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia]* Cuando en la legislación de una Parte se prevea la inscripción de una licencia, esa Parte podrá exigir que la petición de modificación o cancelación de la inscripción de licencia:
  - i) *se presente conforme a los requisitos previstos en el Reglamento, y*
  - ii) *vaya acompañada de los documentos justificativos previstos en el Reglamento;*
- 2) *[Requisitos relativos a la petición de cancelación de la inscripción de una garantía]* El párrafo 1 se aplicará, mutatis mutandis, a las peticiones de cancelación de la inscripción de una garantía.
- 3) *[Otros requisitos]* El artículo 14.2 a 5 se aplicará, mutatis mutandis, a las peticiones de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia y a las peticiones de cancelación de la inscripción de una garantía.

Nota sobre el artículo 15

Nota 15.01 Los artículos 15, 16 y 17 se inspiran en los artículos 18, 19 y 20 del Tratado de Singapur.

**Artículo 16**  
**Efectos de la no inscripción de una licencia**

- 1) *[Validez del requisito y protección del diseño industrial]* La no inscripción de una licencia ante la Oficina o ante cualquier otra administración de las Partes no afectará a la validez del registro del diseño industrial que es objeto de la licencia, ni a la protección de ese diseño industrial.
- 2) *[Ciertos derechos del licenciataria]* Las Partes no podrán exigir la inscripción de una licencia como condición para gozar del derecho que pueda tener el licenciataria, conforme a la legislación de la Parte en cuestión, a personarse en un procedimiento de infracción entablado por el titular o a obtener, en ese procedimiento, compensación por los daños y perjuicios resultantes de una infracción del diseño industrial que es objeto de la licencia.

Notas sobre el artículo 16

Nota 16.01 *Párrafo 1.* El propósito de este párrafo es separar la cuestión de la validez del registro de un diseño industrial y la protección del diseño industrial, de la cuestión de si se ha inscrito una licencia relativa a dicho

diseño industrial. Si la legislación de una Parte prevé la inscripción obligatoria de licencias, el incumplimiento de ese requisito no podrá tener como consecuencia la invalidación del registro del diseño industrial objeto de licencia y no afectará en modo alguno a la protección concedida a ese diseño industrial. Cabe señalar que este párrafo guarda relación con la inscripción de una licencia ante la Oficina u otra administración de las Partes, como por ejemplo la administración fiscal o el organismo encargado de la estadística.

Nota 16.02 Además, cabe destacar que esta disposición no se opone a la necesidad de registrar una licencia como condición para que el contrato de licencia sea válido.

Nota 16.03 *Párrafo 2.* Esta disposición no pretende armonizar la cuestión de si debe permitirse a un licenciataria personarse en un procedimiento de infracción entablado por el licenciante o si el licenciataria debería tener derecho a obtener compensación por los daños y perjuicios resultantes de una infracción del diseño industrial objeto de licencia. Esa cuestión se deja al arbitrio de la legislación aplicable. Sin embargo, cuando un licenciataria tenga derecho en virtud de la legislación de una Parte a personarse en un procedimiento de infracción entablado por el titular, y a obtener compensación por los daños y perjuicios resultantes de una infracción del diseño industrial objeto de licencia, debería poder ejercer esos derechos independientemente de si se ha inscrito o no la licencia.

### **Artículo 17** **Indicación de la licencia**

*Cuando la legislación de una Parte exija una indicación de que se usa el diseño industrial bajo licencia, el incumplimiento total o parcial de ese requisito no afectará a la validez del registro del diseño industrial que es objeto de la licencia ni a la protección de ese diseño industrial.*

#### Nota sobre el artículo 17

Nota 17.01 En el artículo 17 se indica que compete a la legislación de una Parte estipular si los productos que se comercializan con arreglo a un diseño industrial bajo licencia deben llevar o no una indicación del hecho de que el diseño industrial se usa con arreglo a un contrato de licencia. Sin embargo, cuando en la legislación aplicable se exija dicha indicación, el incumplimiento de esa obligación no debería entrañar la invalidación total o parcial del registro del diseño industrial.

### **Artículo 18** **Petición de inscripción de un cambio en la titularidad**

- 1) *[Requisitos relativos a la petición de inscripción] a) Cuando se haya producido un cambio en la persona del titular, las Partes aceptarán que la petición de inscripción del cambio sea formulada por el titular o por el nuevo propietario.*

- b) *Las Partes podrán exigir que la petición contenga algunas o todas las indicaciones previstas en el Reglamento.*
- 2) *[Requisitos relativos a los documentos justificativos para la inscripción de un cambio en la titularidad]*
- a) *Cuando el cambio en la titularidad sea el resultado de un contrato, las Partes podrán exigir que la petición vaya acompañada, a elección de la parte peticionaria, de uno de los elementos previstos en el Reglamento.*
- b) *Cuando el cambio en la titularidad sea el resultado de una fusión, las Partes podrán exigir que la petición vaya acompañada de una copia del documento que pruebe la fusión, emitido por la autoridad competente, por ejemplo, la copia de un extracto del registro de comercio, y que la autoridad que emitió el documento, o un notario público o cualquier otra autoridad pública competente, certifique su conformidad con el documento original.*
- c) *Cuando haya un cambio en la persona de uno o varios cotitulares, pero no en todos ellos, y tal cambio en la titularidad sea el resultado de un contrato o una fusión, las Partes podrán exigir que todo cotitular respecto del que no haya habido cambio en la titularidad, dé su consentimiento expreso al cambio en la titularidad en un documento firmado por él.*
- d) *Cuando el cambio en la titularidad no sea el resultado de un contrato ni de una fusión, sino que resulte, por ejemplo, de la aplicación de la ley o de una decisión judicial, las Partes podrán exigir que la petición vaya acompañada de una copia de un documento que pruebe el cambio y que la autoridad pública que emitió el documento o un notario público o cualquier otra autoridad pública competente, certifique su conformidad con el documento original.*
- 3) *[Tasas] Las Partes podrán exigir el pago de tasas a la Oficina respecto de la petición.*
- 4) *[Petición única] Una única petición será suficiente aun cuando el cambio se refiera a más de un registro, siempre que el titular y el nuevo propietario sean los mismos para cada registro y que en la petición se indiquen los números de todos los registros en cuestión.*
- 5) *[Cambio en la titularidad de la solicitud] Los párrafos 1 a 4 se aplicarán, mutatis mutandis, cuando el cambio en la titularidad se refiera a una solicitud; sin embargo, cuando el número de la solicitud en cuestión aun no se haya publicado o no sea conocido por el solicitante o su representante, se deberá identificar la solicitud en la petición según lo previsto en el Reglamento.*
- 6) *[Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1 a 5 y en el artículo 10 respecto de la petición de inscripción de un cambio en la titularidad.*

- 7) *[Pruebas] Las Partes podrán exigir que se presenten pruebas a la Oficina o pruebas adicionales si fuese aplicable el párrafo 2.b) o d), cuando la Oficina dude razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en la petición o en cualquier otro documento mencionado en el presente artículo.*

#### Notas sobre el artículo 18

- Nota 18.01 Esta disposición se basa en gran medida en las disposiciones relativas a la inscripción de un cambio en la titularidad del Tratado de Singapur y del PLT.
- Nota 18.02 En los *párrafos 1 y 2* se prevén los requisitos generales relativos a la petición de inscripción de un cambio en la titularidad y los documentos justificativos. Por otra parte, en el Reglamento se contemplan los detalles relativos a esa petición y a esos documentos.
- Nota 18.03 Una delegación solicitó en la vigésima quinta sesión del SCT la inclusión en el párrafo 1, del punto iv) del artículo 11.1.f) del Tratado de Singapur<sup>6</sup>. Cabe destacar que este punto se incluyó en el artículo 11.1.f) del Tratado de Singapur porque dicho requisito es importante en la legislación sobre marcas de algunos Estados. Sin embargo, en lo que se refiere a los diseños industriales, no parece que ninguna legislación pueda necesitar la información a la que se hace referencia en el punto en cuestión. Por consiguiente, en la presente disposición no se ha incluido el punto iv) del artículo 11.1.f) del Tratado de Singapur.
- Nota 18.04 *Párrafo 3.* Según este párrafo, las Partes podrán exigir el pago de una tasa respecto de la petición. Las partes podrán decidir libremente el importe de dicha tasa en función, entre otros factores, del número de solicitudes o de registros a los que afecta el cambio en la titularidad.
- Nota 18.05 En el *párrafo 5* se indica claramente que el cambio en la titularidad también puede inscribirse respecto de una solicitud. En el Reglamento se contempla la manera de identificar la solicitud cuando aún no se haya publicado el número de solicitud o éste no sea conocido por el solicitante.

#### **Artículo 19** **Cambios de nombre o de dirección**

- 1) *[Cambios de nombre o de dirección del titular]*
- a) *Cuando no haya cambio en la persona del titular, pero sí lo haya en su nombre o en su dirección, las Partes aceptarán la formulación por parte del titular de una petición de inscripción del cambio por la Oficina en una comunicación en la que se indique el número del registro en cuestión y el cambio que se ha de registrar.*
- b) *Las Partes podrán exigir que la petición contenga algunas o todas las indicaciones previstas en el Reglamento.*

- c) *Las Partes podrán exigir el pago de tasas a la Oficina respecto de la petición.*
  - d) *Una única petición será suficiente aun cuando la licencia se refiera a más de un registro, siempre que los números de todos los registros en cuestión estén indicados en la petición*
- 2) *[Cambio de nombre o de dirección del solicitante] El párrafo 1 se aplicará, mutatis mutandis, cuando el cambio se refiera a una o más solicitudes, o a una o más solicitudes y registros; sin embargo, cuando el número de una solicitud aún no se haya asignado o no sea conocido por el solicitante o su representante, se deberá identificar de otro modo esa solicitud en la petición según lo previsto en el Reglamento.*
  - 3) *[Cambio de nombre o de dirección del representante o en la dirección para notificaciones] El párrafo 1 se aplicará, mutatis mutandis, a cualquier cambio en el nombre o en la dirección del representante, en su caso, y a cualquier cambio relativo a la dirección para notificaciones, en su caso.*
  - 4) *[Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1 y 2 y en el artículo 10 respecto de la petición mencionada en este artículo. En particular, no podrá exigir que se le proporcione ningún tipo de certificado relativo al cambio.*
  - 5) *[Pruebas] Las Partes podrán exigir que se presenten pruebas a la Oficina cuando ésta pueda tener dudas razonables de la veracidad de cualquier indicación contenida en la petición.*

#### Notas sobre el artículo 19

- Nota 19.01 Este artículo se incluyó a raíz de la vigésima quinta sesión del SCT. Está inspirado en el artículo 10 del Tratado de Singapur.

#### **Artículo 20** **Corrección de un error**

- 1) *[Petición] a) Cuando una solicitud, un registro o cualquier petición comunicada a la Oficina respecto de una solicitud o un registro contenga un error que no se refiera a la búsqueda o el examen sustantivo y que pueda corregir la Oficina en virtud de la legislación aplicable, la Oficina aceptará que la petición de corrección de ese error en sus registros y publicaciones se efectúe en una comunicación que le esté dirigida y esté firmada por el solicitante o el titular.*
- b) *Las Partes podrán exigir que la petición vaya acompañada de un elemento sustitutivo o un elemento en el cual se haya incorporado la corrección o, cuando se aplique el párrafo 3, de un elemento sustitutivo o un elemento en el cual se habrá incorporado la corrección para cada una de las solicitudes y registros a los que se refiera la petición.*

- c) *Las Partes podrán exigir que la petición esté sujeta a una declaración de la parte peticionaria, indicando que el error se cometió de buena fe.*
  - d) *Las Partes podrán exigir, como condición para aceptar una petición de corrección de un error, que dicha petición se haga sin retrasos injustificados o, a elección de la Parte en cuestión, que se haga sin retrasos intencionales, después de descubrir el error.*
- 2) *[Tasas] a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b), las Partes podrán exigir el pago de una tasa respecto de una petición en virtud del párrafo 1.*
- b) *La Oficina corregirá sus propios errores, de oficio o previa petición, sin costo alguno.*
- 3) *[Petición única] El artículo 18.4 será aplicable, mutatis mutandis, a las peticiones de corrección de un error, siempre que el error y la corrección solicitada sean los mismos para todas las solicitudes y registros en cuestión.*
- 4) *[Pruebas] Las Partes solo podrán exigir que se presenten a la Oficina pruebas que apoyen la petición cuando la Oficina pueda tener dudas razonables de que el presunto error sea efectivamente un error, o cuando pueda tener dudas razonables de la veracidad de cualquier elemento contenido en la petición de corrección de un error.*
- 5) *[Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte podrá exigir requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1 a 4 respecto de la petición mencionada en el párrafo 1, salvo estipulación en contrario contenida en los artículos o prevista en el Reglamento.*
- 6) *[Exclusiones] Las Partes podrán excluir la aplicación del presente artículo respecto de todo error que deba ser corregido en la Parte en cuestión en virtud de un procedimiento de nueva emisión del registro.*

#### Notas sobre el artículo 20

Nota 20.01 Este artículo se añadió a raíz de la vigésima quinta sesión del SCT. Está inspirado en la Regla 18 del PLT, más que en el artículo 12 del Tratado de Singapur, dado que los aspectos derivados de la corrección de un error en materia de diseños industriales podrían asemejarse más a los que se dan en el ámbito de las patentes.

Nota 20.02 En este artículo se regulan los requisitos y procedimientos formales relativos a la petición de corrección de un error. No se regulan los requisitos sustantivos que las Partes pueden emplear para determinar la admisibilidad de una corrección. Por ejemplo, una Parte puede exigir que la corrección sea evidente en el sentido de que resulte inequívoco que no se podía haber dado a entender nada que fuese distinto a lo que se ofrece como corrección. Tampoco se regulan las correcciones en la solicitud que no sean objeto de una petición de corrección, en particular, la modificación de la descripción o de la

representación de los diseños industriales, ya sea voluntariamente, previa recepción del informe de búsqueda, o durante el examen sustantivo.

- Nota 20.03 *Párrafo 1.a)*, palabras introductorias. La expresión “error en el registro de la Oficina” debe interpretarse a la luz de la definición de la frase “registro de la Oficina” en virtud del artículo 1.xi). Entre los ejemplos de los errores que podrían estar sujetos a una petición en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1, están los errores en los datos bibliográficos o en los detalles relativos a una reivindicación de prioridad. De la expresión “que se pueda corregir en virtud de la legislación aplicable” se desprende que en este artículo no se regula la cuestión de qué errores pueden corregirse. En cuanto a los términos “solicitante” y “titular”, cabe remitirse a las explicaciones relativas al artículo 1.xii) y xiii).
- Nota 20.04 *Párrafo 1.b)*. Esta disposición permite a las Partes exigir que se presente un elemento de reemplazo (por ejemplo, una página sustitutoria en el caso de una solicitud presentada en papel) o una parte en la que se incorpore la corrección (por ejemplo, una hoja de erratas). En el caso en que la petición se aplique a más de una solicitud y/o registro, las Oficinas podrán exigir que se presente un elemento de reemplazo separado para cada solicitud y cada registro, con el fin de facilitar el trabajo de la Oficina.
- Nota 20.05 *Párrafo 1.c)*. Esta disposición permite a las Partes denegar una petición de corrección de un error cuando la parte peticionaria no estuviera en condiciones de presentar una declaración indicando que dicho error fue cometido de buena fe, por ejemplo, cuando el error fue cometido con intenciones engañosas. Corresponde a la Parte interesada decidir lo que constituye buena fe.
- Nota 20.06 *Párrafo 1.d)*. Esta disposición permite a las Partes denegar una petición de corrección de un error cuando la petición se formulase con retraso indebido o intencional después del descubrimiento del error. Corresponde a la Parte interesada decidir lo que constituye retraso indebido o intencional; por ejemplo, podrá considerar que hay retraso indebido cuando la petición no se realiza con diligencia.
- Nota 20.07 *Párrafo 4*. Este párrafo permite a las Partes exigir pruebas, en el caso de cualquier petición de corrección en la que, pese a la declaración mencionada en el párrafo 1.c), existan dudas razonables sobre si el error se cometió de buena fe, o cuando haya dudas razonables sobre si la petición se formuló sin retraso indebido o intencional después del descubrimiento del error, de conformidad con el párrafo 1.d).

## **Artículo 21** **Reglamento**

- 1) *[Contenido] En el Reglamento de los presentes artículos se prevén reglas relativas a:*
  - i) *los asuntos que los presentes artículos dispongan expresamente que serán previstos en el Reglamento;*

- ii) *cualquier detalle útil para la aplicación de las disposiciones de los presentes artículos;*
  - iii) *cualquier requisito, asunto o procedimiento administrativo.*
- 4) *[Conflicto entre los artículos y el Reglamento] En caso de conflicto entre los presentes artículos y el Reglamento, prevalecerán los primeros.*

[Fin del Anexo y del documento]

---

<sup>1</sup> La OAMI registra diseños que surten efecto en los 27 Estados miembros de la Unión Europea.  
<sup>2</sup> La OAPI registra diseños que surten efecto en los 16 Estados miembros del Arreglo de Bangui.  
<sup>3</sup> La ARIPO registra diseños que surten efecto hasta en 16 Estados parte en el Acuerdo de Lusaka.  
<sup>4</sup> La BOIP registra diseños que surten efecto en los tres países del Benelux.  
<sup>5</sup> Véase el documento SCT/21/4.  
<sup>6</sup> El artículo 11.1)f)iv) del Tratado de Singapur reza como sigue: “cuando el nuevo propietario sea una persona jurídica, la naturaleza jurídica de dicha persona jurídica y el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado, en virtud de cuya legislación se haya constituido la mencionada persona jurídica”.