

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

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

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN ACERCA DE LA LABOR DEL SCT SOBRE LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES EN RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES DE LA AGENDA DE LA OMPI PARA EL DESARROLLO

Documento preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. En la vigésima quinta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (“Comité Permanente” o “SCT”), celebrada en Ginebra del 28 de marzo al 1 de abril de 2011, el Presidente señaló que “se ha solicitado a la Secretaría que en la vigésima sexta sesión del SCT presente un documento informativo sobre la aplicación de las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, en particular las de la Categoría B, en la labor del SCT referida a la legislación y práctica en materia de diseños industriales” (párrafo 6 del documento SCT/25/6).
2. Se recuerda que las 45 recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo se aprobaron en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en octubre de 2007. Las 45 recomendaciones se estructuran en seis categorías. La Categoría B atañe a las esferas de normalización, flexibilidades, política pública y dominio público.
3. Por petición del SCT, la Secretaría ha preparado el presente documento de información, que se divide en seis partes: Parte I, en que se resume la labor del SCT sobre legislación y práctica en materia de diseños industriales; Parte II, en que se informa sobre la participación de los Estados miembros y de otras partes interesadas en la labor del SCT relativa a la legislación y práctica en materia de diseños industriales; Parte III, en que se describe la naturaleza de la labor sobre legislación y práctica en materia de diseños industriales; Parte IV, en que se formulan consideraciones de política acerca de la labor sobre legislación y práctica

en materia de diseños industriales; Parte V, en que se examina la relación entre el proyecto de disposiciones derivadas de la labor sobre legislación y práctica en materia de diseños industriales y las actuales flexibilidades de los acuerdos internacionales de propiedad intelectual; y Parte VI, en que se informa acerca de otras consideraciones tenidas en cuenta en la labor sobre legislación y práctica en materia de diseños industriales.

4. El documento tiene dos anexos. El Anexo I contiene el texto de las nueve recomendaciones que se han incluido en la Categoría B de las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo. El Anexo II contiene un cuadro de participantes con información detallada sobre la participación de los Estados miembros, las organizaciones intergubernamentales internacionales (OII) y las organizaciones no gubernamentales (ONG) en las sesiones del SCT.

5. Cabe señalar que el presente documento no tiene por objeto hacer la correspondencia entre determinados aspectos de la labor del SCT sobre legislación y práctica en materia de diseños industriales con cada una de las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo. Su finalidad es presentar una perspectiva general de algunos aspectos de la labor del SCT sobre legislación y práctica en materia de diseños industriales que se corresponden, en principio, con una o varias de las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo incluidas en la Categoría B.

I. RESUMEN DE LA LABOR SOBRE LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES

Decimoquinta sesión del SCT (28 de noviembre a 2 de diciembre de 2005)

6. La labor sobre legislación y práctica en materia de diseños industriales se inició a raíz de una iniciativa de los Estados miembros propuesta en la decimoquinta sesión del SCT. Algunas delegaciones manifestaron interés por empezar a trabajar en la armonización y simplificación de los procedimientos de registro de diseños. Otras señalaron que ese tipo de iniciativa estaba supeditada a una labor preparatoria. En consecuencia, se pidió a la Secretaría que preparara un documento de información preliminar sobre las formalidades relativas a los procedimientos de registro de diseños (documento SCT/16/6) (véanse los párrafos 173 a 183 del documento SCT/15/5).

Decimosexta sesión (13 a 17 de noviembre de 2006), decimoséptima sesión (7 a 11 de mayo de 2007), decimoctava sesión (12 a 16 de noviembre de 2007) y decimonovena sesión (21 a 25 de julio de 2008) del SCT

7. En la decimosexta sesión del SCT, el Comité convino en llevar a cabo un intercambio de información para mejorar la comprensión de los sistemas de registro de diseños industriales de los diferentes miembros. Para ello, el Comité pidió a la Secretaría que preparase un proyecto de cuestionario sobre las formalidades del registro de los diseños industriales (documento SCT 17/6, "Proyecto de cuestionario sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales"). El proyecto de cuestionario se revisó (documento SCT/18/7, "Cuestionario sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales (Parte I)") a partir de los comentarios de las delegaciones, y se complementó, por petición del SCT, mediante un segundo cuestionario (documento SCT/18/8 Rev., "Cuestionario sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales (Parte II)"). Como había convenido el SCT, ambos cuestionarios se distribuyeron a todos los Estados miembros y organizaciones intergubernamentales.

8. A la Parte I del cuestionario contestaron 65 Estados miembros y 3 organizaciones intergubernamentales, a saber, la Unión Europea, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) y la Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP). A la Parte II contestaron 42 Estados miembros y la Unión Europea. Las respuestas a las Partes I y II de los cuestionarios se recogieron en el documento WIPO/STrad/Inf/2., al que se añadió el documento SCT/19/9, "Legislación y práctica en materia de diseños industriales: Análisis de las respuestas a los cuestionarios de la OMPI".

Vigésima sesión (1 a 5 de diciembre de 2008) y vigésima primera sesión (22 a 26 de junio de 2009) del SCT

9. Al término de la vigésima sesión, el SCT pidió a la Secretaría que preparase un documento en el que se señalaran los posibles ámbitos de convergencia, entre los miembros del SCT, en la legislación y práctica en materia de diseños industriales (véase el párrafo 6 del documento SCT/20/4). En consecuencia, la Secretaría preparó el documento SCT/21/4 en el que se señalan nueve posibles ámbitos de convergencia en la legislación y práctica en materia de diseños industriales. El SCT examinó el documento en su vigésima primera sesión.

Vigésima segunda sesión (23 a 26 de noviembre de 2009) y vigésima tercera sesión (30 de junio a 2 de julio de 2010) del SCT

10. Al término de la vigésima segunda sesión, el SCT pidió a la Secretaría que preparase un documento revisado en el que se señalaran las ventajas que la convergencia, entre los Estados miembros, en la legislación y la práctica en materia de diseños industriales podría acarrear para los usuarios y las administraciones competentes (véanse los párrafos 63 a 65 del documento SCT/22/9).

11. En consecuencia, la Secretaría preparó el documento SCT/23/5, en el que se resumen los resultados de los debates mantenidos hasta esa fecha. Dicho documento se divide en cuatro capítulos: el primero se ocupa de las ventajas que puede brindar la convergencia entre los Estados miembros; el segundo, de las posibles esferas de convergencia; el tercero, de las tendencias comunes, y el cuarto, de la cuestión de las muestras, en que de momento no existen tendencias comunes.

12. En la vigésima tercera sesión del SCT, la Delegación del Reino Unido presentó un documento oficioso sobre la futura labor de armonización de la legislación en materia de diseños industriales. Además, la Delegación de España, en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, se manifestó a favor de intensificar los debates en el Comité a fin de recomendar a la Asamblea General que convoque una conferencia diplomática en el bienio 2012-2013 en que se examine un instrumento internacional que armonice y simplifique las formalidades y los procedimientos de registro de diseños industriales. Algunas delegaciones apoyaron dicha intervención, mientras que otras señalaron que antes de apoyar una decisión de ese tipo es necesario examinar la cuestión más a fondo.

13. El Presidente de la vigésima tercera sesión señaló, en conclusión, que "todas las delegaciones otorgan gran importancia a la labor del SCT relativa a los posibles ámbitos de convergencia, entre los Estados miembros, en la legislación y práctica en materia de diseños industriales, y que el SCT es partidario de que se progrese en esa labor. A tal efecto, se ha pedido a la Secretaría que elabore un documento de trabajo revisado, para examen y labor futura del SCT en su vigésima cuarta sesión, teniendo en cuenta las conclusiones presentadas en el documento SCT/23/5, así como los comentarios formulados por las delegaciones en la vigésima tercera sesión del SCT" (véase el párrafo 60 del documento SCT/23/7).

Vigésima cuarta sesión (1 a 4 de noviembre de 2010) y vigésima quinta sesión (28 de marzo a 1 de abril de 2011) del SCT

14. Tras examinar el documento SCT/24/3, "Legislación y práctica en materia de diseños industriales: Proyecto de disposiciones", el SCT pidió a la Secretaría que preparase un documento revisado de disposiciones estructuradas en dos categorías, a saber, una categoría general, con disposiciones de naturaleza más amplia, y una segunda categoría, subordinada a la primera, con disposiciones referidas a aspectos específicos de las disposiciones generales (véase el párrafo 8 del documento SCT/24/7).

15. En consecuencia, la Secretaría preparó el documento SCT/25/2, que el SCT examinó en su vigésima quinta sesión. Al término de la sesión, se pidió a la Secretaría que preparase un documento de trabajo revisado, que se examinaría en la vigésima sexta sesión del SCT, en el que se recogieran los comentarios formulados en la vigésima quinta sesión y se señalaran las cuestiones que fuera necesario seguir examinando. "En cuanto a la continuación de la labor sobre la legislación en materia de diseños industriales, el Presidente señaló que el SCT ha avanzado satisfactoriamente en la labor emprendida en relación con el proyecto de disposiciones relativas a la legislación y la práctica en materia de diseños industriales. El Presidente señaló además que varias delegaciones han reiterado la petición de recomendar a las Asambleas la convocación de una conferencia diplomática para la adopción lo antes posible de un tratado sobre el derecho de los diseños industriales. Otras delegaciones opinan que es necesario disponer de más tiempo para proseguir con la labor y que resulta prematuro recomendar en la presente sesión que se celebre una conferencia diplomática. El Comité está de acuerdo en que una posible vía de avance sería convocar una conferencia diplomática para la adopción de un Tratado sobre el Derecho de los Diseños Industriales, una vez que se haya adelantado lo suficiente y haya llegado el momento de recomendar la celebración de la conferencia" (véanse los párrafos 11 a 14 del documento SCT/25/6).

16. El Presidente señaló asimismo "que se ha pedido a la Secretaría que, en la vigésima sexta sesión del SCT, presente un documento informativo acerca de la forma en que la recomendación de la Agenda para el Desarrollo, en particular la de la Categoría B, está siendo incorporada en la labor del SCT relativa a la legislación y práctica en materia de diseños industriales" (véase el párrafo 23 del documento SCT/25/6). El presente documento se ha preparado en respuesta a dicha petición.

II. PARTICIPACIÓN EN LA LABOR SOBRE LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES

17. Un promedio de 78 Estados miembros de la OMPI, tres OIG y 14 ONG participaron en las sesiones decimoquinta a vigésima quinta del SCT. Entre todos los miembros, participó un promedio de siete países menos adelantados, 35 países en desarrollo y ocho países en transición.

18. Dos ONG, la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) y MARQUES, presentaron comentarios por escrito.

19. El Anexo II contiene un cuadro de participantes en el que se ofrece información detallada sobre la participación en el SCT, desde la decimoquinta sesión hasta la vigésima quinta.

III. NATURALEZA DE LA LABOR SOBRE LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES

20. El proyecto de disposiciones que se expone en los documentos SCT/26/2 y SCT/26/3 se refiere a cuestiones de procedimiento. Las disposiciones se ordenan en cuatro categorías generales:

- i) procedimientos de registro o concesión de protección de diseños industriales, en que se incluyen cuestiones relacionadas con el contenido de las solicitudes, la representación de los diseños industriales, los requisitos de fecha de presentación, el período de gracia para presentar las solicitudes, la división de una solicitud y la publicación de un diseño industrial;
- ii) procedimientos de renovación de los diseños industriales en los países en los que se contempla la renovación;
- iii) procedimientos de gestión de diseños industriales tras el registro o la concesión de protección, en que se incluyen las formalidades de inscripción de licencias, cambios en la titularidad y cambios en el nombre o la dirección, y
- iv) procedimientos horizontales, en que se incluye el nombramiento de un mandatario, comunicaciones con las oficinas, medidas de subsanación en casos de incumplimiento de los plazos y corrección de errores.

21. El proyecto de disposiciones no trata cuestiones de derecho sustantivo de diseños industriales. No trata, en particular, del objeto, el ámbito, las posibles excepciones o la duración de la protección.

IV. CONSIDERACIONES DE POLÍTICA EN LO QUE RESPECTA A LA LABOR SOBRE LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES

a) General

22. En los estudios publicados recientemente sobre innovación y competencia se señala que la innovación no se basa exclusivamente en la investigación y el desarrollo tecnológicos, sino que comprende muchos otros elementos, entre los cuales destaca, por su importancia, el diseño industrial.ⁱ En dichos estudios se sugiere además que el diseño es un factor de la innovación que tiene cada vez más importancia tanto en las economías de mayores ingresos como en las de menores ingresos.

23. Los sistemas de propiedad intelectual, en particular los sistemas de diseño industrial, deberían establecerse teniendo en cuenta el potencial de innovación de los diseños industriales. Esto es, deberían evolucionar a fin de poder responder a las necesidades de los diferentes perfiles de titulares de diseños, de mayor o menor envergadura, y teniendo en cuenta las nuevas realidades del mercado así como el desarrollo tecnológico y de las comunicaciones.

24. Las formalidades y los procedimientos son elementos estructurales de todo sistema de protección de diseños industriales. Tales elementos pueden constituir obstáculos o, por el contrario, contribuir de manera fundamental a un sistema eficiente capaz de satisfacer las necesidades de las empresas que utilizan diseños industriales.

25. Durante mucho tiempo, los responsables de elaborar políticas no han prestado la debida atención a las formalidades y los procedimientos de los diseños industriales. Por ello, tales formalidades y procedimientos han dejado de estar a la altura de las necesidades de los

usuarios y no han evolucionado paralelamente a los adelantos tecnológicos. De suerte que, en muchos casos, las formalidades y procedimientos vigentes menoscaban, más que fomentan, la innovación en el ámbito del diseño industrial.

26. La labor del SCT sobre legislación y práctica en materia de diseños industriales brinda a los miembros la oportunidad de intercambiar información acerca de las formalidades y los procedimientos vigentes; de familiarizarse con las necesidades e intereses de los usuarios y otros miembros y de avanzar hacia la simplificación, modernización y armonización de dichas formalidades y procedimientos. Esta labor puede dar lugar a unos sistemas nacionales y regionales de registro de diseño industrial más eficaces, flexibles y equilibrados, que contribuyan a establecer un marco adecuado para impulsar la innovación.

b) El punto de vista de los propietarios de diseños industriales

27. Las formalidades y los procedimientos de protección de los diseños industriales resultan a menudo complejos y no tienen en cuenta, o muy escasamente, los últimos adelantos tecnológicos. Además, tales formalidades y procedimientos difieren con frecuencia de un país a otro, lo que supone una dificultad más para aquellos a quienes interesa presentar solicitudes en diferentes países. Finalmente, la amplia variedad de procedimientos, así como su complejidad, podrían disuadir a los propietarios de presentar solicitudes en su país, y más aun en otros países.

28. Un elemento que dificulta enormemente el procedimiento a los solicitantes es la necesidad de preparar varias series distintas de reproducciones del diseño industrial a fin de cumplir con requisitos de presentación discrepantes, por ejemplo, el número y la forma de las reproducciones o las vistas del diseño industrial.

29. En algunos países, la necesidad de cumplir con requisitos formales, tales como la presentación de escrituras de traspaso o la certificación o legalización de la firma en una comunicación puede complicar aun más los procedimientos.

30. En otros casos, las divergencias en la práctica y la legislación pueden tener como consecuencia que el propietario de un diseño industrial no pueda obtener protección en otro país; por ejemplo, cuando haya divulgado el diseño industrial en su propio territorio basándose en la existencia de un período de gracia para presentar la solicitud después de la divulgación.

31. La diversidad de formalidades y procedimientos tiene efectos negativos para los propietarios de diseños industriales, no solamente en lo que respecta a complejidad y retrasos, sino también en lo concerniente a costos. Por ejemplo, el hecho de tener que adaptar a cada país en que se solicita protección la serie de reproducciones exigidas implica más tiempo y mayores costos, no solamente para preparar esas reproducciones antes de presentar la solicitud, sino también para subsanar las irregularidades que inevitablemente plantean las distintas oficinas.

32. La diversidad de formalidades y procedimientos puede dar lugar incluso a la pérdida de los derechos, por ejemplo, cuando no se corrige a tiempo una irregularidad resultante del incumplimiento de un requisito de forma.

33. La simplificación y armonización de varios aspectos de los procedimientos de registro de diseño industrial traería numerosas ventajas para los propietarios de diseños industriales. Por ejemplo, la armonización de los procedimientos en lo que respecta a los requisitos de forma permitiría a los solicitantes presentar una única serie de reproducciones en varios países. Además de simplificar los trámites de presentación de solicitudes e incidir positivamente en los costos, también contribuiría a fomentar la seguridad jurídica, ya que podría evitarse la pérdida involuntaria de derechos sustantivos que implica el incumplimiento de requisitos formales.

34. Por último, la agilización y la armonización de los procedimientos de registro incentivaría a los propietarios de diseños a presentar solicitudes en su país y en el extranjero, al regirse por un marco simplificado y conocido en varios países.

c) Punto de vista de las oficinas de propiedad industrial

35. La armonización de los procedimientos y las formalidades también beneficiaría a las oficinas de propiedad industrial. En lo que atañe a la racionalización de la labor, por ejemplo, se reduciría la necesidad de plantear irregularidades, puesto que sería más probable que las solicitudes que cumplieran con los requisitos formales en un territorio también satisficieran esos requisitos en otros territorios.

36. La simplificación de los procedimientos en relación con las firmas o la manera en que pueden satisfacerse determinados requisitos, por ejemplo, contribuiría a reducir el volumen de documentos impresos que reciben las oficinas y a agilizar el proceso de examen.

37. La convergencia en la representación de diseños industriales podría dar lugar a unas colecciones de datos más homogéneas, facilitando la búsqueda y la recuperación de diseños industriales anteriores al diseño para el que se solicita protección. Esto redundaría en interés de la sociedad en general.

V. LA LABOR SOBRE LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES Y SU RELACIÓN CON LAS FLEXIBILIDADES VIGENTES EN LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

38. En los párrafos siguientes se examina el proyecto de disposiciones recogido en los documentos SCT/26/2 y SCT/26/3 (en adelante “proyecto de disposiciones”) a la luz de las flexibilidades vigentes en los acuerdos internacionales de propiedad intelectual, en particular el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (“Convenio de París”) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“Acuerdo sobre los ADPIC”).ⁱⁱ

a) Definición de diseño industrial

39. En el Convenio de París no figura ninguna definición de “diseño industrial”. Lo mismo puede decirse del Acuerdo sobre los ADPIC. Aunque en dicho Acuerdo se establece, en lo que respecta a los miembros de la OMC, que “los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales”, no se define, como tal, el término de “diseño industrial”. De ello se desprende que existe flexibilidad en la determinación del objeto que recibe protección mediante el sistema de registro de diseños industriales.

40. El proyecto de disposiciones no coarta esta flexibilidad, ya que no contiene definición alguna de “diseño industrial”. Las Partes tienen libertad para decidir qué es un diseño industrial en el marco de su legislación.

b) Artículos o productos que incorporan un diseño industrial

41. En el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC no se establece ninguna obligación en lo que respecta al tipo de producto que puede incorporar un diseño industrial o en relación al cual podría utilizarse un diseño industrial. Así, teniendo en cuenta las necesidades y políticas específicas, dichas disposiciones contemplan la posibilidad de que determinados artículos se excluyan del ámbito de protección de los diseños industriales. Además, también se

puede establecer expresamente la protección de diseños incorporados en productos particulares, como por ejemplo, objetos de artesanía.

42. En el proyecto de disposiciones se mantiene esta flexibilidad, al no contener ninguna obligación o prohibición relativa a los productos que podrían incorporar un diseño industrial.

c) Sistema de protección de los diseños industriales

43. En el Convenio de París y en el Acuerdo sobre los ADPIC se establece la obligación de proteger los diseños industriales. Sin embargo, se concede flexibilidad en lo que respecta al sistema específico de cumplimiento de dicha obligación. De esta suerte, los diseños industriales pueden protegerse mediante un sistema *sui generis*, mediante derecho de autor, o mediante otros sistemas de protección.

44. El proyecto de disposiciones se refiere a las formalidades en materia de registro de diseños industriales establecidas en los sistemas *sui generis* que exigen el registro u otros procedimientos que den lugar a la concesión de protección de los diseños, pero no plantean obligación alguna para proteger un diseño industrial mediante tales sistemas *sui generis*. El proyecto de disposiciones no excluye la protección de los diseños industriales mediante otros sistemas, como el derecho de autor, las marcas o los diseños no registrados. En lo que atañe al sistema *sui generis* específico al que se aplica el proyecto de disposiciones, se tienen en cuenta los requisitos de los llamados sistemas de registro y de los sistemas que confieren protección a los diseños industriales mediante la legislación de patentes. Así, se mantiene la flexibilidad que se contempla en los tratados internacionales de propiedad intelectual en lo que respecta al sistema de protección del diseño industrial.

d) Requisitos sustantivos de protección

45. El Acuerdo sobre los ADPIC establece unos requisitos mínimos para la protección de los diseños industriales. Para obtener protección, puede exigirse, como mínimo, que los diseños industriales hayan sido creados independientemente y que sean nuevos u originales. En dicho Acuerdo no se definen las expresiones “creados independientemente”, “novedad” ni “originalidad”.

46. En el proyecto de disposiciones no se establecen requisitos sustantivos para la protección de diseños industriales. En los casos en que en el proyecto de disposiciones se alude a requisitos sustantivos en el marco de determinados procedimientos, la formulación utilizada es lo suficientemente amplia como para dar cabida a los requisitos que pueden aplicarse en el marco de diferentes legislaciones. Por ejemplo, en el artículo 6 se utilizan los términos “novedad y / u originalidad” a fin de tener en cuenta la flexibilidad relativa a los criterios de protección que se establece en el Acuerdo de los ADPIC.

e) Protección de diseños textiles

47. En el artículo 25.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, se establece que “Cada Miembro se asegurará de que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles -particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación- no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección [...]”. Los diseños textiles tienen, al menos, dos características especiales: su ciclo de vida es corto, dada su estrecha dependencia de las temporadas, y normalmente forman parte de colecciones, lo que hace que deban protegerse varios diseños al mismo tiempo.

48. El Acuerdo sobre los ADPIC ofrece flexibilidad en lo que respecta al modo en que los miembros deben cumplir la obligación mencionada anteriormente. En la última frase del artículo 25.2 del Acuerdo sobre los ADPIC se señala que “Los Miembros tendrán libertad para

cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos y modelos industriales o sobre la legislación sobre el derecho de autor”.

49. En los casos en que un miembro decide cumplir la obligación mediante la legislación sobre diseños industriales, el proyecto de disposiciones contribuirá a facilitar la protección de los diseños textiles. El artículo 3.3) presenta un interés especial para la protección de los diseños textiles, al contemplar las llamadas “solicitudes múltiples”, así como también el artículo 9, que contempla la posibilidad de mantener un diseño industrial sin publicar durante un período de tiempo.

VI. OTRAS CONSIDERACIONES TENIDAS EN CUENTA EN LA LABOR SOBRE LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES

50. En la labor de simplificación y racionalización de los trámites de registro de los diseños industriales, las necesidades de los usuarios y las oficinas no son las únicas consideraciones que se tienen en cuenta. En un sistema de diseños industriales equilibrado y flexible también habrá que tenerse en cuenta los intereses de la sociedad en general así como los diferentes niveles de desarrollo de los Estados miembros. En esta parte se subraya la manera en que se tienen en cuenta tales consideraciones en determinados proyectos de disposiciones.

a) Equilibrio entre intereses diversos

51. En la labor que se ha emprendido sobre legislación y práctica en materia de diseños industriales, se han determinado tres tipos de intereses diferentes: los de los diseñadores y solicitantes de registro, los de las administraciones, y los de terceros y la sociedad en general. En los siguientes ejemplos se muestra el modo en que en el proyecto de disposiciones se ha tratado de establecer un equilibrio entre estos diferentes intereses.

Equilibrio entre los intereses de los solicitantes y las oficinas

52. En el artículo 3.3) del proyecto de disposiciones se contempla la posibilidad de presentar las llamadas “solicitudes múltiples”. Esta posibilidad se ofrece en interés de los solicitantes. No obstante, las solicitudes múltiples pueden tener el efecto de dificultar y encarecer las búsquedas. Para establecer un equilibrio entre los intereses de los solicitantes y de las oficinas, la aceptación de solicitudes múltiples deberá estar supeditada a las condiciones prescritas en la legislación aplicable. Por ejemplo, una Parte puede establecer que solo se aceptarán solicitudes múltiples cuando todos los diseños que comprenda la solicitud se apliquen o estén constituidos por productos que pertenezcan a la misma clase de la Clasificación de Locarno, o solo cuando todos los diseños comprendidos en la solicitud satisfagan la condición de unidad de diseño, o solo cuando todos los diseños comprendidos en la solicitud formen parte de una serie (véase la Nota 3.09 del documento SCT/26/2).

Equilibrio entre los intereses de los solicitantes y la sociedad en general

53. En el artículo 9 y en la regla 6 figura otro ejemplo. En virtud del artículo 9.1), una Parte podrá, por petición del solicitante, mantener el diseño industrial sin publicar durante el plazo mínimo previsto en el Reglamento. Los solicitantes podrían tener interés en mantener el diseño industrial sin publicar durante algún tiempo, ya que de ese modo tienen control de la primera publicación comercial del producto. Sin embargo, a la sociedad en general le interesa que el diseño industrial se publique. Para establecer un equilibrio entre el interés de los solicitantes de que el diseño se mantenga en secreto y el interés de otras partes de que se publique, el plazo mínimo para que un diseño industrial se mantenga sin publicar que se propone en la regla 6 es un plazo corto de seis meses contados a partir de la fecha de presentación o,

cuando se reivindique la prioridad, a partir de la fecha de prioridad (véanse las notas 9.01 a 9.06 del documento SCT/26/2 y las notas 6.01 y 6.02 del documento SCT/26/3).

b) Diferentes niveles de desarrollo

54. En el proyecto de disposiciones se tienen en cuenta, en particular, los diferentes niveles de desarrollo tecnológico.

Forma de las comunicaciones

55. En virtud del artículo 10.1), “Comunicaciones”, una Parte puede optar por aceptar comunicaciones en papel, en formato electrónico o en cualquier otra forma. La posibilidad de solicitar comunicaciones en papel se basa en el entendimiento de que esta forma de comunicación sigue siendo la más extendida en muchos países.

Forma de representación visual del diseño industrial

56. En la regla 3.1a)iii) se establece que la representación del diseño industrial consistirá, a elección del solicitante, en fotografías, reproducciones gráficas o cualquier otra representación visual admitida por la Oficina. La tercera opción tiene por objeto abarcar formas de representación que actualmente no son conocidas, pero que podrían desarrollarse en el futuro. A fin de no obligar a las oficinas a aceptar toda forma de representación que pudiera desarrollarse en el futuro, se ha añadido “admitida por la Oficina”. Así, las oficinas podrán decidir si están en situación de aceptar nuevas formas de representación en función, por ejemplo, de su grado de desarrollo tecnológico.

c) Flexibilidades inherentes al proyecto de disposiciones

57. En el proyecto de disposiciones se contemplan diversas flexibilidades a fin de tener en cuenta los diferentes intereses y tradiciones jurídicas de las Partes. Algunos de los aspectos a los que se alude como “flexibilidades” ya se han descrito anteriormente en el presente documento, aunque en un contexto diferente. A continuación se ofrecen ejemplos de flexibilidades previstas en el proyecto de disposiciones:

Elección del sistema de registro de diseño industrial que se aplica en una Parte

58. En el proyecto de disposiciones se tienen en cuenta los requisitos del sistema de registro de diseño industrial y los del sistema de protección de diseño industrial por patentes (véase el artículo 1.iii). Del artículo 1.iii) se desprende que el proyecto de disposiciones se aplica tanto al sistema de registro de diseño industrial como al sistema de patentes de diseño industrial o sistemas similares al sistema de patentes.

Definición de diseño industrial

59. Del artículo 2.2) se desprende que el proyecto de disposiciones se aplica los diseños industriales que se puedan registrar como diseños industriales en virtud de la legislación aplicable en cada Parte. Corresponderá a cada Parte determinar cuál será el objeto de protección en tanto que diseño industrial y qué diseños industriales quedarán sujetos a registro o a cualquier otro procedimiento encaminado a obtener protección.

Condiciones para aceptar solicitudes múltiples

60. En el artículo 3.3) se prevén las llamadas “solicitudes múltiple”, esto es, solicitudes de protección de más de un diseño industrial. No obstante, en virtud del mismo artículo, la aceptación de este tipo de solicitudes por parte de una oficina estará supeditada a las

condiciones que puedan estar establecidas en virtud de la legislación aplicable. Así, si bien se prevé la posibilidad de presentar solicitudes múltiples, cada Parte tendrá margen para determinar las condiciones que regirán la tramitación de tales solicitudes y, en último término, la aceptación de las mismas.

Sistema para mantener un diseño industrial sin publicar

61. En el artículo 9.1) se establece que, por petición del solicitante, un diseño industrial se mantendrá sin publicar durante un tiempo. El artículo no establece un sistema específico para mantener sin publicar un diseño industrial, sino que esa opción queda abierta a cada Parte. Así, una Parte podrá cumplir con lo dispuesto en ese artículo aplicando un sistema de aplazamiento de la publicación, un sistema de diseño secreto, un sistema basado en la petición de aplazamiento del registro, o cualquier otro sistema mediante el cual el diseño industrial pudiera mantenerse sin publicar durante un tiempo.

Período máximo para mantener sin publicar un diseño industrial

62. El artículo 9.1) no establece un plazo específico durante el cual una Parte esté obligada a mantener sin publicar un diseño industrial. Lo que establece es un período mínimo, estipulado en el Reglamento, dejando margen para que cada Parte determine el período máximo. De tal suerte que una Parte podrá optar por un período máximo corto o largo en función de los intereses de la industria de su país o de otras consideraciones de política.

Estructura del período de protección

63. En el proyecto de disposiciones no se establece la obligación de dividir el período de protección del diseño industrial en períodos distintos y renovables. Así, una Parte tiene libertad para establecer un *único* período de protección de diez años como mínimo, o períodos *distintos* de protección, que el solicitante podrá renovar hasta que sumen diez años como mínimo.ⁱⁱⁱ El artículo 11 se aplica únicamente cuando una Parte prevé períodos de protección distintos y renovables.

VII. RESUMEN

64. En el presente documento se resume la labor que el SCT ha llevado a cabo sobre legislación y práctica en materia de diseños industriales en las últimas diez sesiones del Comité. Además, se ofrece información detallada acerca de la participación de los Estados miembros, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales en dicha labor y se describe la naturaleza de la misma. También se señalan algunas consideraciones de política al respecto. Por último, se examina la relación entre esa labor y las flexibilidades vigentes en los acuerdos internacionales de propiedad intelectual y se explican algunas otras consideraciones tenidas en cuenta en el proyecto de disposiciones resultante.

65. En suma, en el documento se ofrece información acerca de la labor del SCT sobre legislación y práctica en materia de diseños industriales con respecto a las recomendaciones de la Agenda de la OMPI para el desarrollo, en particular, las comprendidas en la Categoría B. Se describe la naturaleza de esa labor -integradora, participativa e impulsada por los miembros-, y el modo en que, al acometerla, se tienen en cuenta las flexibilidades previstas en los acuerdos internacionales de propiedad intelectual y se prevén otras nuevas a fin de tomar en consideración los diferentes intereses y niveles de desarrollo de los Estados miembros.

66. *Se invita al SCT a tomar nota del contenido del presente documento y de sus Anexos.*

[Siguen los Anexos]

LAS 45 RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN EL CONTEXTO DE LA AGENDA DE LA OMPI PARA EL DESARROLLO

Categoría B: Fijación de normas, flexibilidades, política pública y dominio público

*15. Las actividades normativas deberán:

- ser inclusivas y estar orientadas hacia los miembros;
- tener en cuenta los distintos niveles de desarrollo;
- tomar en consideración el equilibrio entre los costos y los beneficios;
- ser un proceso participativo que tenga en cuenta los intereses y las prioridades de todos los Estados miembros y el punto de vista de otras partes interesadas, por ejemplo, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales acreditadas; y
- estar en consonancia con el principio de neutralidad de la Secretaría de la OMPI.

*16. Considerar la preservación del dominio público en los procesos normativos de la OMPI y profundizar el análisis de las consecuencias y los beneficios de un dominio público abundante y accesible.

*17. En sus actividades, entre las que figuran las actividades normativas, la OMPI deberá tener en cuenta las flexibilidades establecidas en los acuerdos de P.I. internacionales, especialmente aquellas que afectan a los países en desarrollo y PMA.

*18. Instar al Comité Intergubernamental a agilizar el proceso sobre la protección de recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore, sin perjuicio de ningún posible resultado, como pueda ser la elaboración de un instrumento o instrumentos de dimensión internacional.

*19. En el marco del mandato de la OMPI, emprender los debates sobre cómo facilitar aún más a los países en desarrollo y los PMA el acceso a la información y la tecnología, a fin de fomentar la creatividad y la innovación y fortalecer tales actividades en curso en la OMPI.

*20. Fomentar las actividades normativas en materia de P.I. que contribuyen a mantener un sólido dominio público en los Estados miembros de la OMPI, contemplando la posibilidad de elaborar directrices que podrían ayudar a los Estados miembros interesados a determinar los contenidos que han pasado a ser de dominio público en sus respectivas jurisdicciones.

*21. Antes de iniciar nuevas actividades normativas, la OMPI deberá celebrar consultas informales, abiertas y equilibradas, cuando proceda, mediante un proceso impulsado por los miembros en el que se fomente la participación de expertos de los Estados miembros, especialmente de los países en desarrollo y PMA.

*22. Las actividades normativas de la OMPI deberán contribuir a los objetivos de desarrollo aprobados en el sistema de las Naciones Unidas, sin olvidar los que figuran en la Declaración del Milenio. Conforme a lo dispuesto por los Estados miembros, la Secretaría de la OMPI deberá abordar en los documentos de trabajo de las actividades normativas, cuando proceda, y sin perjuicio de los resultados de las reflexiones de los Estados miembros, cuestiones como: a) la salvaguardia de la aplicación nacional de normas sobre propiedad intelectual; b) la relación entre la P.I. y la competencia; c) la transferencia de tecnología en materia de P.I.; d) las posibles flexibilidades, excepciones y limitaciones de los Estados miembros y; e) la posibilidad de establecer nuevas disposiciones especiales para los países en desarrollo y los PMA.

*23. Estudiar cómo fomentar más adecuadamente las prácticas de concesión de licencias de P.I. en pro de la competencia, especialmente con miras a impulsar la creatividad, la innovación y la transferencia y la difusión de tecnología en los países interesados, en particular los países en desarrollo y los PMA.

[Sigue el Anexo II]

Cuadro de participantes⁴

Reuniones del SCT	Estados miembros de la OMPI, número total de participantes	Países menos adelantados	Países en desarrollo	Países con economías en transición	Organizaciones internacionales intergubernamentales	Organizaciones no gubernamentales
SCT/15 Noviembre 2005	79	5	32	10	3	11
SCT/16 Noviembre 2006	88	12	37	9	4	19
SCT/17 Mayo 2007	77	5	36	7	3	16
SCT/18 Noviembre 2007	74	1	36	8	3	11
SCT/19 Julio 2008	81	7	36	10	3	12
SCT/20 Diciembre 2008	71	4	33	9	3	9
SCT/21 Junio 2009	83	9	41	6	2	12
SCT/22 Noviembre 2009	69	4	33	8	1	13
SCT/23 Junio 2010	78	10	34	8	2	14
SCT/24 Noviembre 2010	73	8	33	6	3	19
SCT/25 Marzo 2011	85	12	39	8	5	18

[Fin de los Anexos y del documento]

- ¹ Entre algunos de los estudios recientes se incluyen los siguientes:
- "The Global Innovation Index 2011: Accelerating Growth and Development", INSEAD, 2011.
 - Carvalho, Avila *et al.*, "Propriedade do Desenho Industrial Na Dinâmica da Inovação nas MPMEs Brasileiras: Situação Atual e Perspectivas" in *Ciência e Cultura*, Vol 59 N° 4, 2007.
 - "Value of Design Factfinder", British Design Council, 2007.
- ² Se hace referencia al comentario del capítulo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular en lo relativo a las flexibilidades disponibles en ese capítulo, efectuado por Thu-Lang Wasescha en "Concise International and European IP Law", Kluwer Law, 2008.
- ³ En virtud del artículo 25.3) del Acuerdo sobre los ADPIC, la duración de la protección de los diseños industriales es de diez años como mínimo.
- ⁴ Este cuadro se basa en la composición de regiones macro geográficas (continentales), subregiones geográficas y agrupaciones económicas y de otro tipo de la clasificación de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas, revisado el 26 de abril de 2011, <http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm>.