

OMPI



SCT/23/5

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 12 de febrero de 2010

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Vigésima tercera sesión
Ginebra, 30 de junio a 2 de julio de 2010

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

Documento preparado por la Secretaría

ÍNDICE

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCIÓN	3
II. VENTAJAS QUE PODRÍAN OBTENERSE DE LA CONVERGENCIA ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS EN LA LEGISLACIÓN Y LA PRÁCTICA EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES	4
a) Ventajas para los propietarios de diseños industriales	4
b) Ventajas para las oficinas de propiedad industrial	5
III. POSIBLES ÁMBITOS DE CONVERGENCIA	5
a) Forma de las reproducciones	6
b) Número de copias de las reproducciones	6
c) Vistas	7
d) Otros elementos de la solicitud exigidos generalmente	8
e) Formalidades necesarias para satisfacer el requisito de que la solicitud se presente en nombre del creador	8
f) División de solicitudes	9
g) Comunicaciones	10
IV. TENDENCIAS COMUNES	10
a) Requisitos relativos a la fecha de presentación	10
b) Aplazamiento de la publicación y diseños secretos	11
c) Período de gracia para presentar la solicitud en caso de divulgación	12
d) Estructura del período de protección	13
e) Medidas de subsanación	13
V. ÁMBITOS EN LOS QUE DE MOMENTO NO EXISTEN TENDENCIAS COMUNES	14
Muestras	14
VI. CONCLUSIÓN	15

I. INTRODUCCIÓN

1. En la vigésima segunda sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra del 23 al 26 de noviembre de 2009, el SCT pidió a la Secretaría que elaborara un documento de trabajo revisado sobre los posibles ámbitos de convergencia en la legislación y la práctica en materia de diseños industriales en los miembros del SCT, de modo que pudiera ser examinado por el SCT en su vigésima tercera sesión, y en el que se pusieran de relieve las ventajas que supondría para los usuarios y las administraciones competentes en materia de diseños industriales la convergencia entre los Estados miembros en la legislación y la práctica en materia de diseños industriales. En dicho documento deberían tenerse en cuenta las propuestas formuladas en la vigésima segunda sesión e incluirse los comentarios realizados por las delegaciones y representantes observadores durante dicha sesión. Asimismo, deberían exponerse los ámbitos de convergencia que ya se han determinado e indicarse las tendencias que se observaban en la legislación y la práctica en los miembros del SCT así como los ámbitos en los que de momento no se ha podido establecer convergencia concreta alguna (párrafo 7 del documento SCT/22/8).

2. De conformidad con esa petición, la Secretaría ha elaborado el presente documento, que se divide en cuatro capítulos. En el primero se destacan las ventajas que supondría para los usuarios y las administraciones competentes en materia de diseños industriales la convergencia entre los Estados miembros en la legislación y la práctica en materia de diseños industriales. En el segundo capítulo se exponen los posibles ámbitos de convergencia que ya ha identificado el SCT en tres sesiones anteriores. En el tercer capítulo, titulado “Tendencias comunes”, se indican los ámbitos en los que parece que existen tendencias comunes en la legislación y la práctica de los miembros del SCT. Por último, el capítulo cuarto, titulado “Ámbitos en los que de momento no existen tendencias comunes”, guarda relación con los ámbitos en que no cabe determinar de momento ninguna convergencia concreta o tendencia común.

3. Quizá sea útil, en esta etapa, recordar los orígenes de la labor relativa a los diseños industriales emprendida por el SCT en su decimosexta sesión, celebrada en Ginebra en 2006.

4. La labor relativa a los diseños industriales en el SCT se inició a raíz de una petición formulada por ese Comité en su decimoquinta sesión, celebrada en Ginebra del 28 de noviembre al 5 de diciembre de 2005, en la que varias delegaciones expresaron interés en emprender una labor de armonización y simplificación de los procedimientos de registro de diseños industriales. Otras delegaciones se mostraron de acuerdo en la conveniencia de armonizar y simplificar tales procedimientos, aunque señalaron que ese tipo de iniciativa estaba supeditada a una labor preparatoria. En consecuencia, la Oficina Internacional presentó al SCT un documento de información preliminar sobre las formalidades relativas a los procedimientos de registro de diseños industriales (documento SCT/16/6), en su decimosexta sesión, celebrada en 2006, así como dos cuestionarios sobre legislación y práctica en materia de diseños industriales, que se distribuyeron entre los miembros en 2007.

5. Las respuestas a los cuestionarios se compilaron en el documento WIPO/STrad/INF/2 Rev.1. Se ofreció un análisis de las respuestas a los cuestionarios en el documento SCT/19/6, que se presentó al SCT en su vigésima sesión, celebrada en Ginebra en diciembre de 2008. A continuación se elaboró un documento en el que se describían las prácticas existentes en los miembros del SCT, además de señalar posibles ámbitos de convergencia en la legislación y la práctica en materia de diseños industriales en esos

miembros (documento SCT/21/4), documento que se presentó al SCT en su vigésima primera sesión, en junio de 2009. En la vigésima segunda sesión del SCT, en noviembre de 2009, se presentó un documento revisado sobre posibles ámbitos de convergencia (documento SCT/22/6).

6. El presente documento no tiene por fin exponer nuevamente una descripción y un análisis de los enfoques existentes en la legislación y la práctica de los miembros del SCT. En cambio, su objetivo consiste en proporcionar una síntesis de los resultados de los debates celebrados hasta la fecha, a raíz de la labor preparatoria y de las reuniones que han tenido lugar, a fin de que el SCT pueda determinar de qué manera conviene proseguir la labor relativa a la convergencia en la legislación y la práctica en materia de diseños industriales.

II. VENTAJAS QUE PODRÍAN OBTENERSE DE LA CONVERGENCIA ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS EN LA LEGISLACIÓN Y LA PRÁCTICA EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES

a) Ventajas para los propietarios de diseños industriales

7. Las formalidades y los procedimientos relativos a la protección de los diseños industriales resultan a menudo complejas y con frecuencia difieren de una jurisdicción a otra. Esa complejidad y esa divergencia crean dificultades a los propietarios de diseños industriales, especialmente a quienes desean presentar solicitudes en distintos países.

8. Un obstáculo importante para los solicitantes lo constituye la necesidad de preparar varias series distintas de reproducciones a fin de cumplir con distintos requisitos relativos, por ejemplo, al número y a la forma de las reproducciones o a las vistas del diseño industrial.

9. En determinados países, se pueden complicar aun más los procedimientos debido a la necesidad de cumplir con determinados requisitos de forma, como la presentación de un documento de transmisión o la certificación o legalización de la firma en una comunicación.

10. En otros casos, las divergencias en la práctica y en la legislación pueden dar lugar a que sea imposible que el propietario de un diseño industrial obtenga 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.

11. La diversidad de formalidades y procedimientos tiene repercusiones negativas en los propietarios de diseños industriales, no solamente en cuanto a la complejidad y a los retrasos, sino también en lo concerniente a los costos. Por ejemplo, el hecho de tener que adaptar las reproducciones al país en que se solicita protección requiere tiempo y unos costos más elevados, no solamente para preparar esas reproducciones antes de presentar la solicitud, sino también para subsanar las irregularidades que inevitablemente plantean las distintas oficinas.

12. La diversidad de formalidades y procedimientos puede dar lugar incluso a la pérdida de los derechos, por ejemplo, cuando no se corrija a tiempo una irregularidad resultante del incumplimiento de un requisito de forma. En último término, la amplia variedad de procedimientos y su complejidad pueden disuadir a los propietarios de diseños industriales de presentar solicitudes, y sobre todo de presentar solicitudes en otros países.

13. La convergencia en varios de los ámbitos de los procedimientos traería numerosas ventajas para los propietarios de diseños industriales. Por ejemplo, en lo concerniente a los requisitos de forma, la convergencia en los procedimientos permitiría a los solicitantes presentar una única serie de reproducciones en varias jurisdicciones. Además de simplificar los trámites de presentación de solicitudes y repercutir positivamente en los costos, esto también contribuiría a fomentar la seguridad jurídica, ya que podría evitarse la pérdida involuntaria de derechos sustantivos resultante del incumplimiento de requisitos formales.

14. Por último, mediante la agilización y la convergencia de los procedimientos de registro se instaría a los propietarios de diseños a presentar solicitudes en su país y en el extranjero, ya que podrían actuar dentro de un marco simplificado y familiar en varios países.

b) Ventajas para las oficinas de propiedad industrial

15. La convergencia en los procedimientos y en las formalidades también sería beneficiosa para 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.

16. La simplificación de procedimientos en relación con las firmas o la manera en que pueden satisfacerse determinados requisitos, por ejemplo, contribuirían a reducir el volumen de documentos impresos recibidos por las oficinas, así como a agilizar el proceso de examen.

17. La convergencia en la representación de los diseños industriales podría redundar en unas colecciones de datos más homogéneas, lo que facilitaría la búsqueda y permitiría poner de manifiesto más fácilmente los diseños industriales anteriores al diseño para el que se solicita protección.

18. Por último, como se ha indicado anteriormente, unos procedimientos y requisitos formales más sencillos y homogéneos podrían fomentar la presentación de solicitudes (de solicitantes nacionales y extranjeros) lo cual repercutiría positivamente en los ingresos de las oficinas.

III. POSIBLES ÁMBITOS DE CONVERGENCIA

19. En este capítulo se exponen los posibles ámbitos de convergencia que ya ha identificado el SCT, en relación con la forma y el número de copias de las reproducciones, las vistas, otros elementos de la solicitud exigidos generalmente, la satisfacción de determinadas formalidades cuando existe el requisito de presentar la solicitud en nombre del creador, la división de solicitudes y las comunicaciones. El texto de cada posible ámbito de convergencia se reproduce en cursiva, y tiene en cuenta las propuestas formuladas por las delegaciones en la vigésima segunda sesión del SCT. A continuación de cada texto, figuran las notas explicativas.

a) Forma de las reproducciones

En relación con la forma de las reproducciones de los diseños industriales, el SCT considera que las oficinas deberían aceptar reproducciones gráficas o fotográficas, y que la elección de la forma de las reproducciones debería dejarse en manos del solicitante. Dado que cada vez es más frecuente el uso del color como elemento distintivo del diseño, debería permitirse a los solicitantes representar los diseños industriales mediante reproducciones gráficas o fotográficas en color. Cuando los solicitantes presenten reproducciones gráficas de diseños industriales, debería permitirse el uso de líneas discontinuas o punteadas para indicar la materia cuya protección no se reivindica. Además, cuando el solicitante decida presentar una reproducción gráfica, debería permitirse el uso del sombreado para mostrar más claramente el contorno o el volumen de los diseños tridimensionales.

Notas

20. Este posible ámbito de convergencia ofrece una solución a una dificultad bien conocida por los solicitantes que presentan solicitudes en varios países: la necesidad de preparar varias series de reproducciones para cumplir con distintos requisitos formales. Como la forma de reproducción aceptada, gráfica o fotográfica, puede variar de un país a otro, el solicitante que presenta reproducciones *fotográficas* en color en un país, por ejemplo, puede estar obligado a presentar reproducciones *gráficas* en otros países, ya sea en color o en blanco y negro, en función de lo que se admita o se exija en cada uno de ellos.

21. Además, el solicitante que presente un dibujo en un país, utilizando líneas discontinuas o punteadas para indicar la materia cuya protección no se reivindica, puede tener que presentar el mismo dibujo, sin ese tipo de líneas, en los países que no acepten el uso de líneas discontinuas o punteadas. En otros países, puede que el mismo solicitante esté obligado a utilizar el sombreado en el dibujo, en lugar de las líneas discontinuas o punteadas, a los fines de indicar la materia cuya protección no se solicita.

22. La solución expuesta en este posible ámbito de convergencia se traduciría en una mayor simplificación para los solicitantes, quienes no solamente tendrían la oportunidad de elegir la forma de reproducción sino que, sobre todo, tendrían la seguridad de que la opción escogida será admitida en los otros países. Así, los solicitantes tendrían la facultad de utilizar una única serie de reproducciones a los fines de la presentación de solicitudes en varios países.

b) Número de copias de las reproducciones

En relación con el número de copias de cada reproducción, el SCT considera que las oficinas no deberían exigir más de tres copias de cada reproducción del diseño industrial cuando la solicitud se presente en papel, y no más de una copia cuando se presente en forma electrónica. En cualquier caso, debería bastar una copia de una reproducción suficientemente clara para la concesión de una fecha de presentación.

Notas

23. En este posible ámbito de convergencia se establece el principio de que, cuando la solicitud se presente en papel, no se deberían exigir más de tres copias de cada reproducción. Esto simplificaría la labor de los solicitantes en el momento de preparar la solicitud.

24. Lógicamente, en el caso de las solicitudes presentadas electrónicamente nunca será necesaria más de una copia de la reproducción o reproducciones, según proceda. Sin embargo, el número de copias de cada reproducción tiene especial importancia con respecto a las solicitudes presentadas en papel, en cuyo caso los solicitantes pueden estar obligados a presentar un elevado número de copias de cada reproducción.

25. En los debates del SCT se ha puesto de manifiesto que, aunque recibir más de una copia puede facilitar a veces la labor de las oficinas, en la práctica, actualmente, las oficinas no necesitan casi nunca recibir más de tres copias. A ese respecto, varias delegaciones que exigen actualmente más de tres copias han indicado que no descartan la posibilidad de reducir el número de copias a tres como máximo.

c) Vistas

En relación con las perspectivas de los diseños industriales, el SCT considera que el solicitante debería tener libertad para decidir el número y los tipos de vistas que son necesarios para mostrar completamente el diseño industrial, si bien las oficinas deberían tener libertad para exigir vistas adicionales, incluido un tipo determinado de vista, en una fase posterior del proceso de examen, si estiman que son necesarias para mostrar suficientemente el diseño industrial. Sin embargo, en esas vistas adicionales no se deberá mostrar nueva materia. Además, las oficinas deberían tener libertad para imponer un número máximo de vistas, que debería ser suficientemente elevado para permitir que se muestren en su totalidad todos los tipos de diseños industriales.

Notas

26. Por lo general, se acepta que las reproducciones del diseño industrial deben mostrar completamente la apariencia del diseño reivindicado y que con tal fin pueden ser necesarias varias vistas o perspectivas del diseño, especialmente cuando se trate de un diseño tridimensional.

27. La dificultad que tienen los solicitantes a ese respecto reside en el hecho de que las condiciones relativas a las vistas o perspectivas pueden variar de un país a otro. De ahí que los solicitantes puedan estar obligados a preparar distintas series de reproducciones, adaptando las perspectivas del diseño industrial a los distintos requisitos.

28. Sobre la base de este posible ámbito de convergencia, los solicitantes tendrían la libertad de determinar, caso por caso, el número y los tipos de perspectivas que son necesarios para mostrar completamente el diseño industrial. Los solicitantes ya no tendrían que variar el número de perspectivas, en función de los requisitos en cada país.

29. Al mismo tiempo, las oficinas tendrían la ventaja de no tener que examinar automáticamente determinadas perspectivas que, en algunos casos, se podrían considerar superfluas. En cambio, las oficinas podrían pedir nuevas perspectivas únicamente cuando consideraran que fueran necesarias para mostrar adecuadamente el diseño industrial.

Asimismo, las oficinas tendrían que desechar las perspectivas en que se divulgara nueva materia, presentada con posterioridad a la solicitud.

30. Respecto de la prescripción de un número máximo de perspectivas en determinados países o sistemas regionales, los solicitantes afrontan el problema de que, en determinados casos, el número no es suficientemente elevado como para permitir que se muestren todos los detalles de algunos diseños industriales complejos. En este posible ámbito de convergencia se establece el principio de que, cuando se estipule un número máximo de perspectivas, el número estipulado deberá ser suficientemente elevado para permitir que se muestren suficientemente todos los tipos de diseños industriales.

d) Otros elementos de la solicitud exigidos generalmente

En relación con otros elementos de la solicitud exigidos generalmente, el SCT considera que los elementos siguientes deberían ser obligatorios en cualquier solicitud de diseño industrial: i) una petición de registro o de concesión de protección del diseño industrial en cuestión, ii) el nombre del solicitante, iii) la dirección del solicitante y iv) una indicación del producto o productos que incorporan el diseño industrial o en relación con los cuales éste va a ser utilizado. Además, en determinados países, una reivindicación o declaración de novedad, una descripción o la indicación de la identidad del creador del diseño pueden ser elementos obligatorios de la solicitud.

Notas

31. Además de las reproducciones, en la solicitud de registro o concesión de protección de diseños industriales deberían figurar varios elementos, que se señalan en este posible ámbito de convergencia. La cuestión de si esos elementos constituyen un requisito para la asignación de una fecha de presentación se aborda en el capítulo dedicado a los “Requisitos relativos a la fecha de presentación”.

32. En el texto de este posible ámbito de convergencia se tiene en cuenta el hecho de que, en algunos países, determinados elementos, es decir, la reivindicación o la declaración de novedad, la descripción o la indicación de la identidad del creador, pueden formar parte del contenido obligatorio de la solicitud.

e) Formalidades necesarias para satisfacer el requisito de que la solicitud se presente en nombre del creador

En relación con el requisito previsto en determinados países en el sentido de que la solicitud se presente en nombre del creador, el SCT considera que debería satisfacerse ese requisito si:

i) el nombre del creador se indica en el formulario de solicitud, y, cuando proceda,

ii) el solicitante efectúa una declaración de cesión que figure ya impresa en el formulario de solicitud, al firmar este último.

Notas

33. En algunos países, existe el requisito de que la solicitud se presente en nombre del creador. Esto significa que, si el solicitante no es el creador, deberá aportarse una declaración de cesión u otro documento que pruebe que se ha transferido al solicitante el diseño industrial.

34. Este posible ámbito de convergencia tiene por fin evitar la necesidad de adjuntar a la solicitud documentos sobre la cesión, cuando el solicitante no sea el creador. En cambio, sería suficiente que el solicitante declarara, en la solicitud misma, que el diseño ha sido objeto de cesión por parte del creador, tal como aparece identificado en el formulario de solicitud.

35. Desde el punto de vista de las oficinas, la solución propuesta en este posible ámbito de convergencia tendría el efecto positivo de reducir el número de documentos que acompañan la solicitud.

f) División de solicitudes

En relación con las solicitudes respecto de las que se solicita la protección de varios diseños industriales, el SCT considera que, cuando todos los diseños industriales contenidos en una solicitud no puedan presentarse en una única solicitud, de conformidad con los requisitos establecidos en virtud de la legislación aplicable, debería ofrecerse la posibilidad de dividir la solicitud, sin que ello afecte a la asignación de la fecha de presentación inicial a las solicitudes que resulten de la división.

Notas

36. En algunos países, debe presentarse una solicitud por cada diseño industrial. En otros, se ofrece la posibilidad de solicitar protección para varios diseños industriales en una solicitud, que se denomina corrientemente “solicitud múltiple”, siempre y cuando los diseños cumplan con determinados requisitos. Ejemplos de esos requisitos son el de que los diseños industriales se apliquen a productos que pertenezcan a la misma clase de la Clasificación Internacional de Locarno o el de que satisfagan la condición de unidad de diseño o unidad de invención.

37. El objetivo de este posible ámbito de convergencia consiste en que el solicitante que busca proteger varios diseños industriales en una única solicitud pueda pedir que se divida la solicitud y mantener la fecha de presentación inicial en las solicitudes resultantes de la división.

38. Con arreglo a este posible ámbito de convergencia la división no se limitaría al caso de las “solicitudes múltiples” en las que algunos de los diseños no satisfagan, por ejemplo, el requisito de la “pertenencia a la misma clase de Locarno” o de la unidad de diseño. La división sería igualmente aplicable a los casos en que la solicitud comprendiera más de un diseño industrial, cuando la legislación aplicable exija la presentación de una solicitud por cada diseño industrial.

g) Comunicaciones

En relación con las comunicaciones, el SCT considera que el medio de transmisión de las comunicaciones debería ser determinado por las oficinas. En cuanto a las comunicaciones en papel, las oficinas deberían tener la posibilidad de exigir que dichas comunicaciones estén firmadas. En lugar de la firma manuscrita, las oficinas podrán permitir la utilización de otros tipos de firma. Sin embargo, las oficinas no deberían exigir la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización u otra certificación de una firma, salvo en determinados casos concretos.

Notas

39. Sobre la base de este posible ámbito de convergencia, las oficinas tendrían la facultad de elegir los medios de transmisión de las comunicaciones que efectúen y reciban.
40. Además, el objetivo de este posible ámbito de convergencia consiste en simplificar los procedimientos relativos a las comunicaciones, en beneficio tanto de los usuarios como de las oficinas.
41. A ese respecto, en el posible ámbito de convergencia se establece que la firma no debería ser objeto de una atestación, certificación por notario, autenticación, legalización u otra certificación, salvo en determinados casos concretos, por ejemplo, en el caso de renuncia a un registro.

IV. TENDENCIAS COMUNES

42. En este capítulo se exponen los ámbitos en los que no se ha establecido convergencia hasta el momento, pero respecto de los cuales existe una tendencia común identificable en la legislación y en la práctica de los miembros del SCT. El objetivo consiste en describir el enfoque prevalente en un ámbito determinado por parte de los miembros del SCT, el cual podría considerarse como punto de partida en la labor destinada a buscar una base común en la medida de lo posible.
43. Los ámbitos expuestos en el presente capítulo son los siguientes: requisitos relativos a la fecha de presentación, aplazamiento de la publicación y diseños secretos, período de gracia para presentar la solicitud en caso de divulgación, estructura del período de protección y medidas de subsanación.
44. Se ha identificado la tendencia común en cada uno de los ámbitos mencionados anteriormente teniendo en cuenta las respuestas a los cuestionarios sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales, así como los comentarios formulados por las delegaciones en la vigésima primera y vigésima segunda sesiones del SCT.
- a) Requisitos relativos a la fecha de presentación

En relación con los requisitos para la asignación de una fecha de presentación, la tendencia común identificable en la legislación y la práctica de los miembros del SCT consiste en que los siguientes elementos son necesarios y suficientes a los fines de otorgar una fecha de presentación a una solicitud de diseño industrial: una indicación

expresa o implícita en el sentido de que los elementos están destinados a constituir una solicitud; indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante; una reproducción suficientemente clara del diseño industrial; indicaciones que permitan contactar con el solicitante o su mandatario, si lo hubiere.

Notas

45. El presente texto contiene una lista más reducida de requisitos necesarios para la fecha de presentación que la que figura en el documento SCT/22/6.¹ Esto se debe a que, mientras que el texto contenido en el mencionado documento trata de reflejar un posible ámbito de convergencia con respecto a los requisitos relativos a la fecha de presentación, el presente texto se limita a describir las tendencias comunes que han sido detectadas.
46. En los debates de la vigésima segunda sesión se puso de manifiesto que, incluso en relación con el texto de carácter global presentado en la vigésima segunda sesión del SCT, existen distintas posiciones sobre los requisitos relativos a la fecha de presentación.
47. Sin embargo, en los debates se descubrió asimismo que existía una tendencia común a la hora de determinar los elementos necesarios para otorgar una fecha de presentación. En la lista más restringida de elementos que figuran en el texto reproducido anteriormente se refleja esa tendencia común.
48. Queda entendido que, en determinados países, se pueden exigir otros elementos, como una descripción, una reivindicación o el pago de una tasa, a los fines de otorgar una fecha de presentación. Asimismo, queda entendido que, en determinados países, la solicitud tiene que presentarse en un idioma aceptado por la oficina correspondiente, a fin de que se le otorgue una fecha de presentación. Sin embargo, esos elementos y requisitos no son obligatorios en la mayor parte de los miembros, motivo por el cual no se han incluido en el texto anterior.
49. Asimismo, cabe observar que, a raíz de la sugerencia de una delegación, se ha modificado la redacción del primer elemento enunciado en el texto anterior con respecto al texto que figuraba en el documento SCT/22/6, a fin de que rece como sigue: *“una indicación expresa o implícita de que los elementos están destinados a constituir una solicitud.”*
50. Esta nueva redacción es menos estricta y se halla en concordancia con la redacción utilizada para indicar el segundo y el cuarto requisito relativos a la fecha de presentación en el texto, a saber, *“indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante”* e *“indicaciones que permitan contactar con el solicitante o su mandatario, si lo hubiere”*. Asimismo, la redacción concuerda con la del primer elemento exigido en el artículo 5 del Tratado sobre el Derecho de Patentes a los fines de la fecha de presentación.

b) Aplazamiento de la publicación y diseños secretos

En relación con el aplazamiento de la publicación y los diseños secretos, la tendencia común identificable en la legislación y la práctica de los miembros del SCT consiste en que, en los países en que el registro o la concesión de protección del diseño industrial tiene lugar sin que se examine previamente la novedad o la originalidad, según sea el caso, se ofrece a los solicitantes la posibilidad de mantener sin publicar un diseño industrial durante un período de seis meses, como mínimo, desde la fecha de presentación.

51. En los debates celebrados en la vigésima primera y vigésima segunda sesiones del SCT se ha puesto de manifiesto que, de momento, no existen ámbitos de convergencia respecto del aplazamiento de la publicación. En casi la mitad de los miembros del SCT que respondieron a los cuestionarios sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales se ofrece la posibilidad de solicitar el aplazamiento de la publicación –mediante un sistema de aplazamiento de la publicación o un sistema de diseños secretos–, posibilidad que no se ofrece en la otra mitad. Además, en los casos en que se ofrece la posibilidad de aplazar la publicación, los períodos máximos de aplazamiento varían a menudo de un país a otro, de seis a 30 meses a partir de la fecha de presentación o la fecha de prioridad.

52. Asimismo, en los debates se ha destacado que la facultad del solicitante de pedir el aplazamiento de la publicación tiene un interés particular en los países en los que se otorga la protección sin examen de novedad u originalidad. En esos países, es probable que el registro o la concesión de protección tenga lugar en un período de tiempo breve y que suceda lo mismo con la publicación. Al aplazar la publicación, el solicitante puede mantener en secreto el diseño hasta la primera difusión del producto, y al mismo tiempo obtener protección jurídica, aunque ésta tenga un alcance limitado durante el período de aplazamiento.

53. En cambio, no está tan claro el interés de los solicitantes en pedir el aplazamiento de la publicación en los países en que el registro o la concesión de protección tiene lugar después del examen de la novedad o la originalidad. En esos países, 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.

54. Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se han analizado detenidamente las respuestas al cuestionario sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales recibidas de los miembros del SCT en los que el registro o la concesión de protección del diseño industrial tiene lugar sin examen sustantivo previo. Del análisis se desprende que existe una tendencia común identificable en la legislación *de esos miembros del SCT*. En la mayoría de ellos, los solicitantes tienen la posibilidad de mantener sin publicar el diseño industrial por un período de al menos seis meses contados a partir de la fecha de presentación.

c) Período de gracia para presentar la solicitud en caso de divulgación

En relación con el período de gracia para presentar la solicitud en caso de divulgación de un diseño industrial, la tendencia común identificable en la legislación y la práctica de los miembros del SCT consiste en que al menos toda divulgación efectuada por el creador o su causahabiente en determinado período de tiempo anterior a la fecha de presentación o a la fecha de prioridad no afecta a la novedad u originalidad, según sea el caso, del diseño industrial.

Notas

55. Aunque siguen siendo divergentes las posiciones en relación con la duración del período de gracia (de seis a 12 meses), en la legislación de los miembros del SCT predomina la tendencia a admitir que la divulgación efectuada por el creador o su causahabiente dentro de un período de tiempo determinado anterior a la fecha de presentación o a la fecha de prioridad del diseño industrial no formará parte del estado anterior de la técnica en relación con el diseño industrial para el que se solicita protección. Queda entendido que algunos países no contemplan un período de gracia para la presentación después de la divulgación.

56. En el texto que se reproduce anteriormente se describe la tendencia común identificable en la legislación y la práctica de los miembros del SCT, sin dar por supuesto que se contemple un período de gracia en todos ellos.

57. A raíz de la sugerencia de una delegación, se han insertado las palabras “al menos” antes de “toda divulgación efectuada por el creador o su causahabiente”. De este modo se deja claro que la tendencia común hace referencia a las divulgaciones efectuadas “por el creador o su causahabiente”, sin excluir el hecho de que, en algunos países, también pueden estar amparadas por el período de gracia para la presentación de solicitudes las divulgaciones efectuadas por otra parte, autorizada o no autorizada.

58. Asimismo, en el texto se declara que toda divulgación aplicable “no afecta a la novedad u originalidad del diseño industrial, según sea el caso”. Con estos términos se trata de abarcar los distintos requisitos en que puede basarse la validez del diseño en las distintas legislaciones.

d) Estructura del período de protección

En relación con la estructura del período de protección, la tendencia común identificable en la legislación y la práctica de los miembros del SCT consiste en que dicho período se divide en períodos renovables de cinco años de duración, hasta el vencimiento del período máximo previsto en la legislación aplicable.

Nota

59. Este ámbito en el que se observa una tendencia común identificable no atañe a la duración de la protección de los diseños industriales, sino a la *estructura* del período de protección (un período único y no renovable o distintos períodos renovables).

60. En los debates mantenidos durante la vigésima primera sesión del SCT se puso de manifiesto que, de momento, no existe un ámbito de convergencia identificable respecto de la estructura del período de protección de los diseños industriales. Algunas legislaciones contemplan la protección en un único período no renovable, mientras que en otras el período de protección se estructura en distintos plazos. En otras legislaciones, la protección de los diseños industriales está sujeta a las tasas de mantenimiento que han de abonarse periódicamente.

61. Sin embargo, en los debates se puso de manifiesto asimismo que existe una tendencia común identificable respecto de la estructura del período de protección, que se describe en el texto que figura anteriormente.

e) Medidas de subsanación

En relación con las medidas de subsanación, la tendencia común identificable en la legislación y la práctica de los miembros del SCT consiste en que las oficinas prevén al menos una de las tres siguientes medidas de subsanación en caso de incumplimiento por el solicitante o titular de un plazo para una acción en un procedimiento ante la oficina, medidas que se toman después de la expiración del plazo: la prórroga del plazo, la continuación de la tramitación o el restablecimiento de los derechos.

62. En los debates se ha puesto de manifiesto que, a pesar de que no existe un ámbito de convergencia identificable, de momento, respecto de las medidas de subsanación, parece que existe una tendencia común en la legislación y la práctica de los miembros del SCT, según se describe en el texto anterior.

63. Queda entendido que algunos miembros del SCT no contemplan medidas de subsanación de la clase descrita anteriormente. Asimismo, queda entendido que en algunos miembros del SCT las medidas de subsanación están disponibles únicamente en caso de que no se cumpla un plazo *fijado por la oficina*.

64. Por último, queda entendido que, desde el punto de vista de algunos usuarios y miembros del SCT, debería favorecerse el enfoque adoptado por el PLT al considerarse las medidas de subsanación en el ámbito de los diseños industriales².

V. ÁMBITOS EN LOS QUE DE MOMENTO NO EXISTEN TENDENCIAS COMUNES

Muestras

65. En los debates mantenidos durante las sesiones anteriores se ha puesto de manifiesto que existe una única cuestión respecto de la que los enfoques siguen siendo tan discordantes que, de momento, no ha sido posible establecer ninguna convergencia concreta o tendencia común.

66. Quizá resulte útil recordar los distintos enfoques existentes en relación con la cuestión de las muestras. En primer lugar, en varias legislaciones no se permite la presentación de muestras. En algunas de los países en los que no se permite la presentación de muestras, las oficinas pueden no obstante solicitar muestras en el momento del examen.

67. En segundo lugar, hay oficinas que sólo aceptan muestras si se aplaza la publicación, e imponen al solicitante la obligación de presentar una reproducción en el momento de la publicación.

68. En tercer lugar, hay oficinas que sólo admiten muestras respecto de los diseños bidimensionales, con independencia de que se haya aplazado o no la publicación.

69. Por último, hay oficinas que admiten tanto muestras de diseños bidimensionales como tridimensionales, normalmente con arreglo a determinados límites de tamaño y peso.

70. El hecho de que hasta la fecha no se haya determinado ninguna tendencia común respecto de las muestras no afecta a la posible labor futura del SCT sobre ese tema, si el Comité considera que convendría alcanzar cierta convergencia en esa cuestión, en beneficio de los usuarios y las administraciones.

VI. CONCLUSIÓN

71. En el presente documento se comienza subrayando los posibles beneficios que podrían obtener los usuarios y las administraciones encargadas de los diseños industriales de la convergencia en la legislación y la práctica de los miembros del SCT. A continuación, se ofrece un panorama general de la situación en que se halla el nivel de convergencia en los miembros del SCT respecto de varias cuestiones aplicables a la legislación y a la práctica en materia de diseños industriales.

72. En cuanto a este último aspecto, en el documento se exponen, en primer lugar, posibles ámbitos de convergencia que ya ha determinado el SCT, y que tienen que ver con la forma y el número de copias de las reproducciones, las vistas, otros elementos de la solicitud exigidos generalmente, la satisfacción de determinadas formalidades cuando existe el requisito de presentar la solicitud en nombre del creador, la división de solicitudes y las comunicaciones. En segundo lugar, se identifican los ámbitos siguientes, en los que parece que existen tendencias comunes en la legislación y la práctica de los miembros del SCT: requisitos relativos a la fecha de presentación, aplazamiento de la publicación y diseños secretos, período de gracia para presentar solicitudes en caso de divulgación, estructura del período de protección y medidas de subsanación. Por último, se indica un único ámbito respecto del que no se ha identificado hasta la fecha ninguna convergencia concreta o tendencia común, a saber, el de las muestras.

73. Al subrayar los beneficios que podrían obtenerse de la convergencia entre los miembros del SCT, en el documento se recuerda uno de los principios rectores de la labor del Comité, es decir, velar por el interés de los usuarios y las administraciones. Mediante el panorama general de la situación existente en el nivel de convergencia entre los miembros del SCT se trata de ofrecer una síntesis de la labor y de los debates que han tenido lugar hasta la fecha.

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

i) formular comentarios sobre los posibles ámbitos de convergencia, los ámbitos en que existen tendencias comunes y el ámbito en que de momento no existen tendencias comunes;

ii) modificar los ámbitos en que existen tendencias comunes, añadir otros posibles ámbitos de convergencia u omitir algunos de ellos;

iii) indicar la manera en que desea proseguir la labor relativa a la convergencia en la legislación y la práctica en materia de diseños industriales.

[Fin del documento]

- ¹ A continuación figura el texto sobre un posible ámbito de convergencia que se presentó en la vigésima segunda sesión del SCT y que trata de los requisitos necesarios para obtener una fecha de presentación:

En relación con los requisitos para la asignación de una fecha de presentación, podría examinarse la posibilidad de converger hacia la posición de que, para asignar una fecha de presentación a una solicitud de diseño industrial, no deben exigirse elementos adicionales a los que se enumeran a continuación: una petición en la que se indique que se solicita el registro o la concesión de protección de un diseño industrial; indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante; una reproducción suficientemente clara del diseño industrial; indicaciones que permitan contactar con el solicitante o su representante, si lo tiene; una indicación del producto o productos que constituyen el diseño industrial o en relación con los que va a utilizarse el diseño. Además, para asignar una fecha de presentación, en algunos países podrá exigirse que se presente una descripción, una reivindicación y el pago de una tasa.

- ² Con arreglo al artículo 12.1) del PLT, una Parte Contratante dispondrá que, cuando un solicitante o titular no haya cumplido con un plazo para una acción en un procedimiento ante la Oficina, y que dicho incumplimiento tuviese como consecuencia directa el hecho de causar una pérdida de derechos respecto de una solicitud o patente, la Oficina restablecerá los derechos del solicitante o titular respecto de la solicitud o patente en cuestión, a reserva de determinadas condiciones.