

Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales

**Cuarta reunión
Ginebra, 16 a 18 de junio de 2014**

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA PARTE 4 DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. INTRODUCCIÓN

1. Se prevé que, en un futuro próximo, aumentará considerablemente el número de Partes Contratantes del Acta de Ginebra (1999) del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (en adelante denominada “Acta de 1999”). Durante la quincuagésima primera serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, celebrada del 23 de septiembre al 2 de octubre de 2013, varias delegaciones declararon que sus gobiernos están considerando seriamente la adhesión al Acta de 1999. Como consecuencia de la labor realizada en la Conferencia Diplomática para la adopción de una nueva Acta del Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales en 1999, se permitió a las Partes Contratantes que tenían “sistemas de examen”¹ así como a las que tenían “sistemas de depósito” aprovechar el sistema de presentación y gestión centralizada de los registros internacionales en el marco del Arreglo de La Haya. Ello constituyó uno de los principales logros de la Conferencia Diplomática. Muchas de las potenciales Partes Contratantes cuentan con un sistema nacional que prevé el examen de fondo de los dibujos y modelos industriales.

¹ De conformidad con el Artículo 1.xvii), se entenderá por “Oficina de examen” una “Oficina que examine de oficio solicitudes de protección para dibujos y modelos industriales presentadas ante ella, con el fin de determinar como mínimo si los dibujos y modelos industriales satisfacen la condición de novedad”.

2. La divulgación adecuada y suficiente de los dibujos y modelos industriales es una condición fundamental para determinar el alcance de la protección de un dibujo o modelo industrial. Así pues, según dispone la segunda frase de la Regla 9.4) del Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya (en adelante denominado “Reglamento Común”), una Oficina podrá denegar los efectos del registro internacional a causa de que las reproducciones que figuren en el registro internacional no sean suficientes para divulgar plenamente el dibujo o modelo industrial. Esa hipótesis es totalmente posible, a pesar de que al presentar las reproducciones deben cumplirse los requisitos formales del marco jurídico del sistema de La Haya. Es posible que las Oficinas de las Partes Contratantes actuales y futuras impongan requisitos diferentes respecto de la adecuada divulgación de un dibujo o modelo industrial, por ejemplo, en lo que atañe a la representación del dibujo o modelo industrial o las perspectivas exigidas para la divulgación suficiente. En consecuencia, a medida que el sistema de La Haya se expande para integrar un número mayor de sistemas de examen, se corre cada vez más el riesgo de que se pronuncien denegaciones en virtud de la Regla 9.4) del Reglamento Común.

3. El propósito del presente documento es limitar dicho riesgo, y con ese fin se propone introducir modificaciones en la Parte 4 de las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de La Haya (en adelante denominadas “Instrucciones Administrativas”), “Requisitos relativos a las reproducciones y otros elementos de la solicitud internacional”. Mediante las modificaciones propuestas se procura suavizar en cierto grado algunos requisitos formales relativos a las reproducciones y las representaciones del dibujo o modelo industrial que acompañan la solicitud internacional y dar a los solicitantes mayor flexibilidad en lo relativo a la presentación de elementos que podrían resultar útiles para mejorar la divulgación de un dibujo o modelo industrial.

4. Además, para dar asistencia a los usuarios del sistema de La Haya, la Oficina Internacional prevé publicar directrices al respecto en el sitio Web de la Organización. Esas directrices están en vías de preparación, pues se presupone que el Grupo de Trabajo considerará favorablemente las modificaciones que se propone introducir en la Parte 4 de las Instrucciones Administrativas.

5. Por último, se recuerda que, conforme a la Regla 34.1)a) del Reglamento Común, el Director General consultará a las Oficinas de las Partes Contratantes con respecto a las Instrucciones Administrativas propuestas. Se señala a la atención del Grupo de Trabajo el hecho de que, según se detalla en el Capítulo III, el presente documento ha sido preparado con miras a proceder a la consulta relativa a las modificaciones que se propone introducir en las Instrucciones 401 a 403 y 405 de las Instrucciones Administrativas.

II. MODIFICACIONES QUE SE PROPONE INTRODUCIR EN LA PARTE 4 DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS

6. Se invita al Grupo de Trabajo a considerar las modificaciones propuestas, que se adjuntan al presente documento (véase el Anexo) y se describen a continuación.

INSTRUCCIÓN 401: PRESENTACIÓN DE LAS REPRODUCCIONES

7. Cabe recordar que, durante su segunda reunión, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (en adelante denominado “Grupo de Trabajo”) examinó la evolución futura del sistema de La Haya y concluyó que la cuestión de los archivos de imágenes animadas debe ser incluida en la labor futura del Grupo de Trabajo (véase el párrafo 71 del

documento H/LD/WG/2/9, titulado "Informe"). La legislación de muchas Partes Contratantes actuales y futuras del Acta de 1999 ya permitía las imágenes animadas y demás representaciones visuales antes de que se procediera a la adopción de soluciones de carácter técnico (véase el párrafo 65 del documento H/LD/WG/2/9).

8. En previsión de los debates al respecto en el Grupo de Trabajo y la eventual introducción de nuevas o futuras formas de representación visual, se propone insertar en el apartado a) de la Instrucción 401 un nuevo inciso ii)². El texto propuesto para el nuevo inciso ii) del apartado a) de la Instrucción 401 sería el siguiente:

"ii) Las características de otras representaciones visuales que puedan acompañar la solicitud internacional serán publicadas de conformidad con la Instrucción 204 en el sitio Web de la Organización."

9. La expresión "otras representaciones visuales" en el inciso ii) propuesto también podría abarcar las muestras, que se tratan de manera independiente en la Instrucción 406. Tras añadir en el apartado a) de la Instrucción 401 el inciso ii), según se propone, el actual apartado a) pasaría a ser el inciso i) del apartado a) de la Instrucción 401.

INSTRUCCIÓN 402: REPRESENTACIÓN DEL DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL

10. A veces, se plantea el caso de que una o algunas de las representaciones del dibujo o modelo industrial se presenten ante la Oficina Internacional en una escala que difiere de la que se utiliza para otras representaciones. Por ejemplo, en el caso de un lápiz que se represente en una escala en una perspectiva lateral, una representación que muestre un extremo del lápiz desde el ángulo superior (perspectiva superior) tendría una escala mayor. Esas situaciones se presentan a menudo por la necesidad de cumplir con los requisitos de combinación de tamaños, previstos en la Instrucción 402.b), por la cual las dimensiones de la representación de cada dibujo o modelo industrial no podrán superar los 16 x 16 centímetros, siendo una de esas dimensiones de al menos 3 centímetros.

11. Sin embargo, se corre el riesgo de que la Oficina de examen considere que la falta de coherencia en la escala entre esas representaciones es fuente de ambigüedad, viéndose obligada a pronunciar una denegación en virtud de la Regla 9.4). Para evitar ese riesgo, se propone modificar el apartado b) de la Instrucción 402 de manera que disponga que será suficiente, al menos respecto de una representación de cada dibujo o modelo, que una de las dimensiones sea de 3 centímetros, como mínimo. Retomando el ejemplo del lápiz, presentado en el párrafo anterior, la modificación propuesta del apartado b) permitiría la representación del extremo del lápiz (perspectiva superior) en la misma escala que las demás, aunque como consecuencia de ello, esa representación tenga un diámetro de 2 centímetros, por ejemplo. Así pues, esa modificación aportaría a los solicitantes la flexibilidad necesaria para presentar todas las representaciones en la misma escala, sin impedirles presentar representaciones en distintas escalas, si así lo desean.

² La redacción propuesta refleja la Regla 3.1)iii) del proyecto de Reglamento relativo a la legislación en materia de diseños industriales, según figura en el documento SCT/31/3, que se refiere también a "otra representación visual". De conformidad con la Nota R3.02, las palabras "cualquier otra representación visual" tienen por fin abarcar otras formas de representación, como las representaciones animadas por computadora, o formas no conocidas actualmente, pero que podrían surgir en el futuro, así como las muestras admitidas por la Oficina.

12. Además, se propone especificar en la Instrucción 402.c)ii) que no se aceptan textos explicativos ni leyendas en la propia representación. Esa especificación se añadiría en aras de la claridad y como consecuencia del nuevo apartado c) propuesto para la Instrucción 405, que permitiría la inclusión de leyendas en una breve descripción.

13. El texto de la Instrucción 402 modificada sería el siguiente:

“a) Las fotografías y otras representaciones gráficas deberán representar únicamente el dibujo o modelo industrial o el producto en relación con el cual se va a usar el dibujo o modelo industrial, con exclusión de cualquier otro objeto, accesorio, persona o animal.

b) El tamaño máximo de la representación de cada dibujo o modelo industrial que aparezca en una fotografía u otra representación gráfica será de 16 x 16 centímetros, siendo una de sus dimensiones, respecto de al menos una representación de cada dibujo o modelo, de 3 centímetros, como mínimo. En lo que respecta a la presentación de solicitudes internacionales por medios electrónicos, la Oficina Internacional podrá establecer un formato de datos, cuyas características se publicarán en el sitio Web de la Organización, para garantizar que se respetan dichas dimensiones máximas y mínimas.

c) No se aceptarán

i) dibujos técnicos, en particular, los que incluyan ejes y dimensiones;

ii) textos explicativos o leyendas en la representación.”

INSTRUCCIÓN 403: RENUNCIA

14. En opinión de varias Oficinas de examen, para entender mejor un dibujo o modelo industrial es necesario comprender la naturaleza del producto en sí, así como su propósito y el entorno en el que se prevé utilizarlo. Con el fin de transmitir esa información a una Oficina, a modo de salvaguardia contra una eventual denegación fundada en divulgación insuficiente, convendrá al solicitante mostrar el uso o la función del producto junto con representaciones del dibujo o modelo industrial que incluyan elementos que lo rodean. Sin embargo, ello no está permitido actualmente en el marco del sistema de La Haya.

15. En virtud de la Instrucción 403, los elementos que figuran en una reproducción, pero para los cuales no se solicite protección podrán ser señalados (renuncia). Sin embargo, esa disposición ha de leerse conjuntamente con la Instrucción 402.a), que dispone que las fotografías y otras representaciones gráficas deberán representar únicamente el dibujo o modelo industrial o el producto en relación con el cual se va a usar el dibujo o modelo industrial, con exclusión de cualquier otro objeto, accesorio, persona o animal. En consecuencia, los únicos elementos que pueden incluirse en una representación y respecto de los cuales puede presentarse una renuncia forman parte necesariamente del dibujo o modelo industrial en sí o del producto en relación con el que ha de utilizarse. Por ello, se propone modificar la Instrucción 403 para permitir que se incluya en la representación lo que rodea al dibujo o modelo, por ejemplo, accesorios, a condición de que se presente a ese respecto una renuncia³.

³ Véase la Regla 3.1)c) y 2)i) del proyecto de Reglamento relativo a la legislación en materia de diseños industriales, según figura en el documento SCT/31/3, cuyo texto es el siguiente:

16. Se propone modificar el título de la Instrucción 403 para extender la cobertura a lo que rodea al dibujo o modelo industrial reivindicado, pero no forma parte de él. Además, se propone insertar en la primera frase las palabras “A pesar de lo dispuesto en la Instrucción 402.a)”. El propósito de esa inserción es dejar en claro que la Instrucción 403 modificada se encuentra en pie de igualdad con el requisito previsto en la Instrucción 402.a) en el sentido de que la representación deberá representar únicamente el dibujo o modelo industrial, a menos que los elementos que no forman parte del dibujo o modelo industrial reivindicado estén indicados según se prescribe en los incisos i) o ii) de la Instrucción 403 modificada, es decir, en la descripción mencionada en la Regla 7.5)a) y/o mediante una línea punteada o discontinua.

17. Además, se propone modificar la Instrucción 403.ii) para incluir la indicación mediante coloración de un elemento que figura en la reproducción, pero para el cual no se solicite protección. Permitir la coloración de las partes que no se reivindican es una práctica de larga data de la Oficina Internacional que tiene en cuenta el hecho de que esa indicación resulta de utilidad y de interés para los usuarios. Así pues, en la modificación que se propone introducir en la Instrucción 403.ii) se establece claramente que es aceptable indicar una renuncia mediante coloración. Asimismo, se propone que la coloración se aplique también a los elementos que rodean al dibujo o modelo industrial en la reproducción y para los cuales no se reivindica la protección.

18. El texto de la Instrucción 403 modificada sería el siguiente:

“Instrucción 403: Renuncias y elementos que no forman parte del dibujo o modelo industrial que se reivindica

“A pesar de lo dispuesto en la Instrucción 402.a), los elementos que figuren en una reproducción, pero para los cuales no se solicita protección podrán ser señalados

- i) en la descripción mencionada en la Regla 7.5)a) y/o
- ii) por medio de una línea punteada o discontinua o de coloración.”

INSTRUCCIÓN 405: LEYENDAS RELATIVAS A LAS REPRODUCCIONES

19. Con arreglo a la Instrucción 405 de las Instrucciones Administrativas, cuando el dibujo o modelo industrial se represente desde distintos ángulos, se asignará un número a cada reproducción, según se indica a continuación: “1.1”, “1.2”, “1.3”, etcétera, para el primer dibujo o modelo and “2.1”, “2.2”, “2.3”, etcétera, para el segundo. Además, con arreglo a la Instrucción 402.c)ii), no pueden incluirse leyendas en la representación del dibujo o modelo

[Continuación de la nota de la página anterior]

Regla 3.1) [...]

c) El diseño industrial se representará de manera independiente, excluyendo cualquier otro elemento.

2)i) [Detalles relativos a la representación] No obstante lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 1), la representación del diseño industrial podrá incluir:

i) elementos que no forman parte del diseño industrial que se reivindica, si se identifican como tales en la descripción, o se señalan por medio de líneas punteadas o discontinuas; [...]

Con arreglo a la Nota R3.04 sobre el párrafo 2)i), un solicitante podrá indicar en la representación del dibujo o modelo industrial elementos cuya protección no se reivindica, por ejemplo, lo que rodea al dibujo o modelo industrial.

industrial. Sin embargo, en ausencia de cualquier indicación de perspectiva (es decir, perspectiva superior, perspectiva izquierda, etcétera), podría resultar imposible formarse una imagen clara del dibujo o modelo industrial para el que se solicita protección.

20. A ese respecto, con arreglo al Artículo 5.2)b)ii) del Acta de 1999, la solicitud internacional podrá contener una “descripción breve de la reproducción”. Por lo tanto, se propone modificar la Instrucción 405 mediante la adición de un nuevo apartado c) para permitir la inclusión en la descripción breve de leyendas por las que se indique el tipo de perspectiva relacionada con la numeración de cada reproducción, por ejemplo, “1.1: perspectiva superior, 1.2: perspectiva frontal, ...”.

21. El texto de la Instrucción 405 modificada sería el siguiente:

“Instrucción 405: Numeración de las reproducciones y leyendas

“a) La numeración estipulada para las solicitudes internacionales múltiples deberá figurar en el margen de cada fotografía o representación gráfica. Cuando se represente un mismo dibujo o modelo industrial desde distintos ángulos, la numeración constará de dos números separados mediante un punto (por ejemplo, 1.1, 1.2, 1.3, etc., para el primer dibujo o modelo, 2.1, 2.2, 2.3, etc., para el segundo dibujo o modelo, y así sucesivamente).

b) Las reproducciones se presentarán en orden numérico ascendente.

c) Podrán incluirse leyendas para indicar una perspectiva específica del producto (por ejemplo, “perspectiva frontal”, “perspectiva superior”, etc.) en relación con la numeración de la reproducción.”

22. Las modificaciones que se propone introducir en la Instrucción 405 permitirían a un solicitante que presente una solicitud internacional en papel indicar las perspectivas correspondientes a cada reproducción en un nuevo punto que habrá de incluirse en el formulario DM/1. Respecto de las solicitudes internacionales presentadas por medio de la interfaz de presentación electrónica, al cargar las reproducciones, el solicitante podría escoger la indicación de una perspectiva correspondiente a cada reproducción desde una lista flotante que contenga todas las indicaciones posibles. Actualmente, la Oficina Internacional está estudiando la posibilidad de compilar una lista completa de esas indicaciones (leyendas) mediante consultas con algunas Oficinas de Partes Contratantes actuales y futuras que necesitarían ese tipo de indicaciones.

III. ENTRADA EN VIGOR DE LAS MODIFICACIONES QUE SE PROPONE INTRODUCIR EN LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS

23. De conformidad con la Regla 34.1) del Reglamento Común, el Director General de la OMPI puede modificar las Instrucciones Administrativas tras consultar a las Oficinas de las Partes Contratantes. De conformidad con la Regla 34.3)a), cualquier modificación que se introduzca en las Instrucciones Administrativas se publicará en el sitio Web de la Organización mediante un aviso publicado por la Oficina Internacional.

24. Además, de conformidad con la Regla 34.3)b), en cada publicación se precisará la fecha en la que entran en vigor las disposiciones publicadas. Si el Grupo de Trabajo está de acuerdo con la presente propuesta de modificar las Instrucciones 401 a 403 y 405 de las Instrucciones Administrativas, podrá asimismo recomendar la fecha de entrada en vigor de esas modificaciones. Se propone que esas modificaciones entren en vigor el 1 de julio de 2014, en coincidencia con la fecha en la que se hará efectiva la adhesión de la República de Corea al

Acta de 1999. La Oficina de la República de Corea está considerada como “Oficina de examen” de conformidad con el Artículo 1.xvii) del Acta de 1999 y algunas de las modificaciones propuestas tienen en cuenta los requisitos de dicha Oficina.

25. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre la propuesta de modificación de las Instrucciones 401, 402, 403 y 405 de las Instrucciones Administrativas, según se expone en el Anexo del presente documento, previéndose como fecha de entrada en vigor de las modificaciones el 1 de julio de 2014.

[Sigue el Anexo]

Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de La Haya

(texto en vigor el [1 de julio de 2014])

[...]

Parte 4 Requisitos relativos a las reproducciones y otros elementos de la solicitud internacional

[...]

Instrucción 401: Presentación de las reproducciones

a) i) En una misma solicitud internacional se pueden incluir fotografías y otras representaciones gráficas en blanco y negro o en color.

ii) Las características de otras representaciones visuales que puedan acompañar la solicitud internacional serán publicadas de conformidad con la Instrucción 204 en el sitio Web de la Organización.

[...]

Instrucción 402: Representación del dibujo o modelo industrial

a) Las fotografías y otras representaciones gráficas deberán representar únicamente el dibujo o modelo industrial o el producto en relación con el cual se va a usar el dibujo o modelo industrial, con exclusión de cualquier otro objeto, accesorio, persona o animal.

b) El tamaño máximo de la representación de cada dibujo o modelo industrial que aparezca en una fotografía u otra representación gráfica será de 16 x 16 centímetros, siendo una de sus dimensiones, respecto de al menos una representación de cada dibujo o modelo, de 3 centímetros, como mínimo. En lo que respecta a la presentación de solicitudes internacionales por medios electrónicos, la Oficina Internacional podrá establecer un formato de datos, cuyas características se publicarán en el sitio Web de la Organización, para garantizar que se respetan dichas dimensiones máximas y mínimas.

c) No se aceptarán

i) dibujos técnicos, en particular, los que incluyan ejes y dimensiones;

ii) textos explicativos o leyendas en la representación.

Instrucción 403: Renuncias y elementos que no forman parte del dibujo o modelo industrial que se reivindica

A pesar de lo dispuesto en la Instrucción 402.a), los elementos que figuren en una reproducción, pero para los cuales no se solicita protección podrán ser señalados

- i) en la descripción mencionada en la Regla 7.5)a) y/o
- ii) por medio de una línea punteada o discontinua o de coloración.

[...]

Instrucción 405: Numeración de las reproducciones y leyendas

a) La numeración estipulada para las solicitudes internacionales múltiples deberá figurar en el margen de cada fotografía o representación gráfica. Cuando se represente un mismo dibujo o modelo industrial desde distintos ángulos, la numeración constará de dos números separados mediante un punto (por ejemplo, 1.1, 1.2, 1.3, etc., para el primer dibujo o modelo, 2.1, 2.2, 2.3, etc., para el segundo dibujo o modelo, y así sucesivamente).

b) Las reproducciones se presentarán en orden numérico ascendente.

c) Podrán incluirse leyendas para indicar una perspectiva específica del producto (por ejemplo, "perspectiva frontal", "perspectiva superior", etcétera) en relación con la numeración de la reproducción.

[...]

[Fin del Anexo y del documento]