

## **Grupo de Trabajo sobre el Servicio de Acceso Digital a los Documentos de Prioridad**

### **Tercera reunión**

**Ginebra, 12 a 15 de julio de 2011**

### **MEJORA DEL SERVICIO DE ACCESO DIGITAL A LOS DOCUMENTOS DE PRIORIDAD (DAS) Y AMPLIACIÓN DE SU ÁMBITO**

*Documento preparado por la Secretaría*

#### **I. RESUMEN**

1. En el presente documento se plantea la necesidad de examinar la ampliación del Servicio de la OMPI de Acceso Digital a los Documentos de Prioridad ("DAS") para abarcar las solicitudes relacionadas con los diseños industriales, las marcas y los modelos de utilidad, así como las cuestiones que es preciso tener en cuenta para poner en práctica tal ampliación. Asimismo, se describen los beneficios que ofrece el sistema tanto a las oficinas como a los solicitantes, y se destaca la necesidad de proceder a una revisión del sistema con el fin de garantizar el mayor grado posible de seguridad, eficacia y facilidad de utilización.

#### **II. INTRODUCCIÓN**

2. Desde abril de 2009 viene funcionando el DAS para facilitar el acceso a los documentos de prioridad expedidos por las oficinas de patentes participantes en relación con las patentes.

3. En junio de 2009, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) pidió a la Secretaría que se examinara la posible ampliación del DAS para abarcar los documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales y las marcas. En consecuencia, la Secretaría preparó un documento titulado "Servicio de Acceso Digital a los Documentos de Prioridad" (documento SCT/22/7) en el que se concluyó que la ampliación del DAS a los documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales y las marcas ofrecería la posibilidad de agilizar y abaratar la tramitación de esos documentos de prioridad, en beneficio de las oficinas y los solicitantes.
4. En noviembre de 2009, el SCT tomó nota del documento SCT/22/7 y pidió a la Secretaría que avanzara en la labor de establecer un servicio de acceso digital a los documentos de prioridad relativos a los diseños industriales y las marcas de modo que se obtenga la mayor participación posible de las oficinas interesadas en dicho servicio (véanse los párrafos 66 a 78 del documento SCT/22/9).
5. En septiembre de 2010, el Director General dirigió una carta circular a todos los Estados miembros de la Unión de París y de la OMPI, así como a las organizaciones interesadas, en la que invitaba a las oficinas de propiedad industrial a que comunicaran sus observaciones sobre la mejora del DAS y su posible ampliación para que abarcara los documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales y las marcas. La gran mayoría de las 45 oficinas que respondieron al cuestionario expresaron un amplio apoyo a favor de la ampliación del DAS para abarcar esos tipos de documentos (véase la información suministrada en el Anexo I).
6. Entre tanto, algunas de las oficinas de patentes participantes en el DAS han propuesto, en primer lugar, que debería ampliarse el sistema relacionado con las patentes para permitir la trasmisión de los documentos de prioridad que son copias de solicitudes de modelos de utilidad y, en segundo lugar, la posibilidad de mejorar la arquitectura de sistema con miras a que el servicio sea más seguro y más fácil de utilizar para el usuario.
7. A raíz de las iniciativas antes mencionadas, la Oficina Internacional decidió convocar una Tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre el Servicio de Acceso Digital a los Documentos de Prioridad ("el Grupo de Trabajo")<sup>1</sup>, con miras a examinar las propuestas relativas a las mejoras del funcionamiento del DAS y la ampliación de su ámbito.
8. A los fines de preparar la tercera reunión del Grupo de Trabajo, la Oficina Internacional ha elaborado los siguientes cuatro documentos de trabajo.
  - i) El presente documento, en el que se exponen los antecedentes y las principales funciones del DAS, y se analiza con cierto detalle las propuestas presentadas acerca de la ampliación de su ámbito.
  - ii) El documento WIPO/DAS/PD/WG/3/3, en el que se describen los aspectos técnicos de la arquitectura de sistema del DAS y se expone de qué manera ésta apuntalaría la ampliación del DAS para que abarque los diseños industriales, los modelos de utilidad y las marcas y, en términos generales, facilitaría la utilización del Servicio.

---

<sup>1</sup> El Grupo de Trabajo fue establecido en virtud de una decisión adoptada en 2006 por las Asambleas de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Unión PCT), y están compuestos por los Estados parte en el Convenio de París, el PLT y el PCT.

- iii) El documento WIPO/DAS/PD/WG/3/4, en el que se presenta una propuesta relativa a la revisión de las Disposiciones Marco con el fin de que el DAS permita la tramitación no sólo de los documentos de prioridad relacionados con las patentes, sino también de los documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales, los modelos de utilidad y las marcas.
  - iv) El documento WIPO/DAS/PD/WG/3/5 contiene una propuesta relativa a la revisión del portal del solicitante y de la información bibliográfica adjunta a los documentos de prioridad que se transmite entre las oficinas, con el fin de aportar ciertas mejoras específicas al servicio actualmente disponible para los documentos de prioridad relacionados con las patentes.
9. Se espera, además, la presentación por parte de los Estados miembros de una o varias propuestas de revisión de la arquitectura del sistema con el fin de abordar diversas preocupaciones específicas relacionadas con el sistema.

### III. SERVICIO DE ACCESO DIGITAL A LOS DOCUMENTOS DE PRIORIDAD

#### Antecedentes

- 10. De conformidad con el Artículo 4D.3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (“el Convenio de París”), las oficinas nacionales y regionales podrán exigir que se fundamenten las reivindicaciones de prioridad de las solicitudes de patente y de registro de marcas y diseños industriales adjuntando copias certificadas de la solicitud respecto de la que se reivindica la prioridad (“documentos de prioridad”).
- 11. Los medios convencionales de suministrar y certificar en papel los documentos de prioridad son complejos e ineficaces, tanto para las oficinas, que tienen que expedir, recibir y almacenar dichos documentos (aunque en muchos casos la solicitud anterior hubiera sido almacenada en formato electrónico por la oficina de primera presentación) como para los solicitantes, que tienen que encargarse de obtener y de transmitir múltiples copias de los mismos.
- 12. En el ámbito de las patentes, se ha simplificado en gran medida la tramitación de documentos de prioridad. Con respecto a las solicitudes internacionales presentadas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), se han instaurado procedimientos con arreglo al Reglamento del PCT para agilizar y abaratar los costos de tramitación de los documentos de prioridad hasta el punto de que la presentación de las solicitudes posteriores ante otras oficinas se efectúe por medio del sistema. Además, en el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) figuran varias disposiciones destinadas a simplificar los trámites relativos a las reivindicaciones de prioridad, en las que se estipula concretamente que las Partes Contratantes no pueden exigir que los solicitantes suministren copias de la solicitud anterior si dicha solicitud, entre otras, está a disposición de la oficina de esa Parte Contratante en una biblioteca digital que dicha oficina dé por válida con tal fin.
- 13. En abril de 2009, la OMPI estableció el DAS con el fin de facilitar el acceso a los documentos de prioridad relacionados con las patentes. El establecimiento del DAS obedeció a una decisión adoptada en 2006 por la Asamblea de la Unión de París, la Asamblea PLT y la Asamblea de la Unión PCT (véase el Anexo II).

### Principales características

14. En la actualidad, el DAS tiene las siguientes funciones:
  - i) A petición del solicitante, la oficina de primera presentación (“oficina depositante”) inscribe un documento de prioridad en el DAS (es decir, señala o confirma que ha depositado el documento en una biblioteca digital que participa en el DAS y que queda disponible para el servicio).
  - ii) El solicitante mediante un código de acceso (emitido por la oficina depositante o la Oficina Internacional) se conecta al portal del DAS disponible en el sitio Web de la OMPI, con el fin de gestionar la lista de oficinas de segunda presentación (“oficinas con derecho de acceso”) con derecho de acceso al documento.
  - iii) El solicitante que realice una segunda presentación, en lugar de presentar una copia en papel del documento de prioridad, pide a la oficina de segunda presentación (“oficina con derecho de acceso”) que recupere una copia del documento mediante el DAS. La oficina con derecho de acceso transmite una petición al DAS. Si el servicio reconoce el número de solicitud pertinente y el solicitante ha especificado que la oficina en cuestión tiene derecho de acceso al documento, el sistema realiza una copia del documento y la transmite a dicha oficina.
15. El DAS ofrece múltiples ventajas a las oficinas participantes y a los solicitantes que utilizan el servicio. Los beneficios para las oficinas participantes se derivan de una menor necesidad de preparar, verificar o digitalizar copias en papel certificadas de los documentos de prioridad. Al participar en el DAS, las oficinas ofrecen un nuevo servicio a bajo costo para los solicitantes locales que desean presentar solicitudes en otros países. Los solicitantes que utilizan el DAS se benefician de un servicio rápido y barato, puesto que no necesitan solicitar una copia en papel certificada para presentarla ante cada oficina de segunda presentación que participa en el DAS.

### Requisitos del sistema

16. A los fines de la comunicación con las oficinas participantes, el DAS se basa en las arquitecturas de sistema utilizadas por varias oficinas y en el marco del PCT, especialmente el Servicio de Intercambio Electrónico de Datos del PCT (PCT-EDI) y el Sistema de Acceso a Documentos de las Oficinas de la Cooperación Trilateral (TDA-PDX). Esos dos sistemas constituyen mecanismos de transporte seguros que tienen debida cuenta de la necesidad de velar por la confidencialidad de los documentos de prioridad no publicados.
17. Con el fin de que las oficinas que carecen de arquitecturas de sistema PCT-EDI o TDA-PDX se beneficien del servicio, la OMPI ha creado un portal de acceso por Internet que permite a las oficinas participar a pequeña escala, sin más infraestructura que un escáner y una computadora provista de una buena conexión a Internet y un certificado digital de la OMPI. Esta opción es particularmente conveniente para las oficinas que han previsto transmitir un máximo de cinco documentos al día.
18. El DAS también queda a disposición de las oficinas que no tienen los medios necesarios para acceder a los documentos por medios electrónicos. Los documentos de prioridad pueden ser presentados en papel para que sean digitalizados por la Oficina Internacional a fin de incorporarlos a la biblioteca digital de la OMPI. Asimismo, la Oficina Internacional puede suministrar en papel los documentos de prioridad disponibles en la biblioteca digital a las oficinas que carezcan de los medios necesarios para acceder a ellos electrónicamente. Sin embargo, si bien ello puede ser útil para los solicitantes, es

evidente que no ofrece grandes ventajas a las oficinas frente al enfoque convencional de transmisión de los documentos de prioridad, por lo que se recomienda enérgicamente que las oficinas pequeñas consideren la posibilidad de utilizar el portal Web descrito en el párrafo 17 *supra* antes de optar por la presentación en papel.

#### Participación en el DAS

19. Al 23 de mayo de 2011, ocho oficinas de patentes participan en el DAS. Entre éstas, las oficinas nacionales de Australia, España, los Estados Unidos de América, Finlandia, el Japón, Reino Unido y la República de Corea, así como la oficina receptora del PCT de la Oficina Internacional. Estas ocho oficinas están participando en el servicio como oficinas depositantes y oficinas con derecho de acceso. Varias otras oficinas están en distintas etapas de desarrollo en lo que respecta a la utilización del servicio, y se han recibido expresiones de interés de muchas otras.
20. El uso del DAS es voluntario tanto para los solicitantes como para las oficinas. La OMPI no cobra ninguna tasa por la utilización del DAS. Sin embargo, la oficina depositante o la oficina con derecho de acceso podrá cobrar una tasa por almacenar o recuperar los documentos.

#### Marco jurídico

21. El funcionamiento del DAS se basa en un acuerdo relativo a la certificación de documentos de prioridad adoptado por las Asambleas de la Unión de París y la Unión PCT en 2004 (véase el Anexo III). Este acuerdo se refiere a los principios pertinentes a la aplicación del Artículo 4D.3) del Convenio de París, y se logró a fin de aportar mayor certidumbre respecto del uso cada vez mayor de medios electrónicos para el suministro, el almacenamiento y la difusión de documentos de prioridad.
  22. El DAS funciona de conformidad con las Disposiciones Marco del Servicio de Acceso Digital a los Documentos de Prioridad (“las Disposiciones Marco”), establecidas por la Oficina Internacional el 31 de marzo de 2009, a raíz de una decisión de 2006 de la Asamblea de la Unión de París, la Asamblea del PLT y la Asamblea de la Unión PCT (véase el Anexo II), y las recomendaciones del Grupo de Trabajo convocado a raíz de tal decisión. Estas Disposiciones Marco son importantes principalmente para ofrecer un nivel suficiente de coherencia entre las oficinas que garantice el funcionamiento seguro y fiable del sistema, así como para garantizar que los documentos transmitidos por ese medio serán considerados por las oficinas que utilicen el sistema como documentos de prioridad válidos de conformidad con su legislación nacional.
- IV. AMPLIACIÓN DEL DAS A LOS DOCUMENTOS DE PRIORIDAD RELACIONADOS CON LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

#### Observaciones generales

23. Como se señala *supra*, el SCT recomendó la ampliación del DAS a los documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales. Ello permitiría tramitar tales documentos de forma más rápida y eficiente, en beneficio de los solicitantes y de las oficinas, ya que muchas oficinas exigen la presentación de documentos de prioridad, cuando se reivindica la prioridad.

24. Las características generales del servicio con respecto a los documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales serían las mismas que en el caso de los documentos de prioridad relacionados con las patentes, según se describe en el párrafo 14 *supra*.
25. La ampliación del servicio a los diseños industriales también sería de interés para la Oficina Internacional en el contexto de la aplicación del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales (“el Arreglo de La Haya”). Las solicitudes de registro de diseños industriales pueden servir de base para reivindicar la prioridad y serán equivalentes a una solicitud presentada regularmente en el sentido de lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio de París<sup>2</sup>. La Oficina Internacional es la oficina de primera presentación con respecto a muchas solicitudes internacionales presentadas en virtud del Arreglo de La Haya<sup>3</sup>. Si el DAS se amplía a los documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales, la Oficina Internacional participará en el servicio en su calidad de oficina depositante en virtud del Arreglo de La Haya.

#### Requisitos del sistema

26. La ampliación del actual DAS para que también permita la tramitación de los documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales se basaría en el protocolo de transferencia PCT–EDI. Se trata de un sistema que no sólo es adecuado para la tramitación de documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales, sino que además ya es utilizado por un gran número<sup>4</sup> de oficinas.
27. Como se menciona en el documento WIPO/DAS/PD/WG/3/3, se ha avanzado en cierta medida en el trabajo necesario para que la arquitectura de sistema del DAS permita la tramitación de documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales. Sin embargo, es necesario aún revisar ciertas características técnicas con el fin de que satisfagan las exigencias específicas propias a los diseños industriales, tales como la capacidad de intercambiar imágenes de gran tamaño, en color o en escala de grises.

---

<sup>2</sup> En el artículo 4A.2) del Convenio de París se dispone lo siguiente: “Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.”

<sup>3</sup> En 2010, la Oficina Internacional fue la oficina de primera presentación con respecto a aproximadamente 1.500 solicitudes internacionales de diseños industriales (alrededor del 63% del número total de registros inscritos ese año), pero esa cifra irá en aumento a medida que tienen lugar nuevas adhesiones al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya. Ese mismo año, la Oficina Internacional expidió 395 extractos y 1.556 copias certificadas de solicitudes internacionales, y todas esas copias se transmitieron en papel.

<sup>4</sup> A la fecha de elaboración del presente documento, unas 20 oficinas utilizan el protocolo de transferencia PCT–EDI para el intercambio de documentos y datos relativos a las solicitudes PCT entre las oficinas y la OMPI.

### Consideraciones jurídicas

28. Pese a que inicialmente el DAS se concibió como un servicio aplicable a los documentos de prioridad sobre patentes, y de que actualmente únicamente funciona con esos documentos, la decisión tomada por la Asamblea de la Unión de París, la Asamblea del PLT y la Asamblea de la Unión PCT en 2006 (véase el Anexo II) no se limitaba al establecimiento de un servicio de documentos de prioridad para las patentes, sino que se refería a un servicio de documentos de prioridad en general. Por lo tanto, no sería necesario que la Asamblea de la Unión de París aprobara nuevamente el servicio de documentos de prioridad para los diseños industriales.
29. Además, la ampliación del servicio a los diseños industriales puede basarse en el acuerdo de la Asamblea de la Unión de París y de la Unión PCT de 2004 acerca de la certificación de documentos de prioridad. Ese acuerdo, que no se limitaba a los documentos de prioridad relacionados con las patentes, es aplicable igualmente a los documentos de prioridad relativos a otros derechos de propiedad industrial (véase el Anexo III).
30. Por otra parte, las Disposiciones Marco establecidas por la Oficina Internacional en marzo de 2009 tendrían que adaptarse para abarcar el funcionamiento del servicio con respecto a los documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales. El proyecto de modificaciones de las Disposiciones Marco se expone en el documento WIPO/DAS/PD/WG/3/4 para que sea examinado por el Grupo de Trabajo.

### V. AMPLIACIÓN DEL DAS A LOS DOCUMENTOS DE PRIORIDAD RELACIONADOS CON LAS MARCAS

#### Observaciones generales

31. Las características generales del servicio con respecto a los documentos de prioridad relacionados con las marcas serían las mismas que en el caso de los documentos de prioridad relacionados con las patentes y los diseños industriales, según se describe *supra*. Sin embargo, los procedimientos que deberán seguir las oficinas y los solicitantes serán más sencillos, tal como se explica *infra*.
32. Con respecto a las marcas, la Oficina Internacional no sería la oficina de primera presentación. En el marco del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid ("el Sistema de Madrid"), la solicitud internacional debe basarse en un registro o, en virtud del Protocolo de Madrid, en una solicitud de marca presentada ante la oficina de origen.
33. El servicio tampoco se utilizaría con respecto a las reivindicaciones de prioridad efectuadas en solicitudes internacionales presentadas en el marco del Sistema de Madrid. De conformidad con el artículo 4.2) del Arreglo y Protocolo de Madrid, los registros internacionales gozan del derecho de prioridad sin que sea necesario cumplir las formalidades previstas en la letra D del Artículo 4 del Convenio de París.
34. Sin embargo, el servicio sería útil para agilizar los procedimientos relativos a las reivindicaciones de prioridad fuera del Sistema de Madrid, ya que las oficinas nacionales y regionales exigen por lo general la presentación de documentos de prioridad, cuando se reivindica la prioridad.

#### Requisitos del sistema

35. La arquitectura de sistema DAS propuesta para el procesamiento de los documentos de prioridad relacionados tanto con las patentes como con los diseños industriales, atiende a la necesidad de un nivel relativamente alto de confidencialidad respecto a los procedimientos pertinentes. Sin embargo, como la novedad y el aplazamiento de la publicación no plantean problemas con respecto a las marcas, quizá no sea necesario un nivel de confidencialidad tan elevado en el caso de los documentos de prioridad relacionados con las marcas.
36. En consecuencia, como se expone en el documento WIPO/DAS/PD/WG/3/3, la arquitectura de sistema que se utilice para la tramitación de los documentos de prioridad relacionados con las marcas sería más sencilla.

#### Consideraciones jurídicas

37. La Asamblea de la Unión de París no tendría que aprobar la ampliación del DAS existente a los documentos de prioridad relacionados con las marcas. Son aplicables a ese respecto las consideraciones expuestas en el párrafo 29 *supra*.
38. Como en el caso de los diseños industriales, el funcionamiento del servicio de documentos de prioridad relacionados con las marcas se basaría igualmente en el acuerdo de las Asambleas de la Unión de París y de la Unión PCT de 2004 acerca de la certificación de documentos de prioridad (véase el párrafo 28 *supra*).
39. Por último, tendrían que adaptarse las Disposiciones Marco establecidas por la Oficina Internacional en marzo de 2009 para abarcar el funcionamiento del servicio con respecto a los documentos de prioridad relacionados con las marcas. El proyecto de modificaciones de las Disposiciones Marco se expone en el documento WIPO/DAS/PD/WG/3/4 para que sea examinado por el Grupo de Trabajo.

#### VI. AMPLIACIÓN DEL DAS A LOS DOCUMENTOS DE PRIORIDAD RELACIONADOS CON LOS MODELOS DE UTILIDAD

#### Observaciones generales

40. Las características generales del servicio con respecto a los documentos de prioridad relacionados con los modelos de utilidad serían prácticamente las mismas que en el caso de los documentos de prioridad relacionados con las patentes.

#### Requisitos del sistema

41. Desde la perspectiva de la seguridad y el contenido de los documentos, las exigencias específicas propias de los documentos de prioridad relacionados con los modelos de utilidad son las mismas que en el caso de los documentos de prioridad relacionados con las patentes. La única diferencia importante es la mayor probabilidad de que un modelo de utilidad pueda servir de base para reivindicar la prioridad en una solicitud posterior de diseño industrial, además de en una solicitud posterior de patente o de modelo de utilidad.



Marco jurídico

42. La Asamblea de la Unión de París no tendría que aprobar la ampliación del DAS existente a los documentos de prioridad relacionados con los modelos de utilidad. Son aplicables a ese respecto las consideraciones expuestas en el párrafo 28 *supra*.
43. Como en el caso de los diseños industriales y las marcas, el funcionamiento del servicio de documentos de prioridad relacionados con los modelos de utilidad se basaría igualmente en el acuerdo alcanzado por la Asamblea de la Unión de París acerca de la certificación de documentos de prioridad, adoptado en 2004 por la Asamblea de la Unión de París (véase el párrafo 29 *supra*).
44. Por último, tendrían que adaptarse las Disposiciones Marco establecidas por la Oficina Internacional en marzo de 2009 para abarcar el funcionamiento del servicio con respecto a los documentos de prioridad relacionados con los modelos de utilidad. El proyecto de modificaciones de las Disposiciones Marco se expone en el documento WIPO/DAS/PD/WG/3/4 para que sea examinado por el Grupo de Trabajo.

VII. MEJORAR LA SEGURIDAD, EFICACIA, FIABILIDAD Y FACILIDAD DE UTILIZACIÓN DEL SISTEMA

45. La experiencia adquirida con el sistema ha demostrado que si bien funciona eficazmente cuando es utilizado por solicitantes que comprenden plenamente su funcionamiento, también se han constatado demasiados errores como resultado de las numerosas etapas que comprende el proceso. Bien podría simplificarse.
46. Además, si bien el sistema es muy seguro en cuanto a garantizar que únicamente tengan acceso a los documentos las oficinas específicamente autorizadas para ello, es posible que cierta información confidencial quede a disposición de terceras partes a raíz de errores de los solicitantes o las oficinas.
47. Por último, a medida que se amplíe la utilización del sistema, su fiabilidad cobrará cada vez más importancia. Si bien dada la naturaleza del sistema no es necesario que esté disponible en todo momento, es indispensable garantizar un determinado nivel de servicios. Por consiguiente, deberá establecerse un acuerdo sobre el nivel de servicios entre la Oficina Internacional y las oficinas participantes que prevea la disponibilidad de los sistemas principales y de las bibliotecas digitales participantes (aunque se trataría de un requisito teórico en el caso de las oficinas cuyas bibliotecas estén albergadas por la Oficina Internacional).
48. Estas cuestiones se examinan en más detalle en el documento WIPO/DAS/PD/WG/3/5, y las propuestas sobre las respectivas modificaciones a las disposiciones marco figuran en el documento WIPO/DAS/PD/WG/3/4.

VIII POSIBLE ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO DE ACCESO DIGITAL PARA OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS QUE PODRÍAN EXIGIRSE EN EL MARCO DE PROCEDIMIENTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

49. En el curso de las consultas mantenidas por la Oficina Internacional en 2010 respecto a la ampliación del DAS a los documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales y las marcas, se planteó la cuestión de determinar si podría ampliarse el ámbito del DAS de modo que el servicio abarcara también la tramitación de los certificados de registro de marcas. Esta función revestiría particular interés para las oficinas y propietarios de marcas en el contexto de la aplicación del Artículo 6*quinquies* del Convenio de París (cláusula “tal cual es”).
50. En el párrafo A.1) del Artículo 6*quinquies* se estipula que “Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado”. El hecho de ofrecer un servicio de acceso digital respecto a los certificados de registro de marcas presentaría entonces ventajas evidentes tanto para las oficinas como para los propietarios de marcas.
51. En la sesión del SCT celebrada en noviembre de 2010, se alentó la posible ampliación del DAS a los certificados digitales de registro (véase el párrafo 10 del documento SCT/24/7).
52. Además, se ha propuesto que se contemple la posibilidad de que la Oficina Internacional y las oficinas interesadas deseen ofrecer un servicio de acceso digital para otros tipos de documentos que podrían exigirse en el contexto de los procedimientos de registro o de concesión de derechos de propiedad industrial. Tal sería el caso, por ejemplo, de los documentos que deben presentarse ante las oficinas de propiedad industrial a los fines de justificar las cesiones u otras transferencias de propiedad sobre los derechos de propiedad industrial; o los documentos relativos al estado de la técnica que deben presentarse en apoyo a una solicitud de patente de diseño. Tal servicio con seguridad sería de interés tanto para las oficinas como para los titulares de derechos de propiedad industrial.
53. Teniendo en cuenta estas propuestas, la Oficina Internacional ha previsto examinar la posibilidad de establecer, en cooperación con las oficinas de propiedad industrial interesadas, un servicio de acceso digital similar al DAS que facilitaría el acceso a documentos distintos de los documentos de prioridad que tales oficinas podrían exigir en el contexto de los procedimientos de registro o concesión de derechos de propiedad industrial.

54. Se invita al Grupo de Trabajo a:
- i) *examinar las propuestas presentadas en el presente documento y aprobar la ampliación del DAS a los documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales, los modelos de utilidad y las marcas; y*
  - ii) *tomar nota de los planes de la Oficina Internacional de examinar la posibilidad de establecer, en cooperación con las oficinas de propiedad industrial interesadas, un servicio de acceso digital similar al DAS que facilitaría el acceso a documentos distintos de los documentos de prioridad que tales oficinas podrían exigir en el contexto de los procedimientos de registro o concesión de derechos de propiedad industrial.*

[Siguen los Anexos]

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO DE ACCESO DIGITAL A LOS DOCUMENTOS DE PRIORIDAD (DAS) RECIBIDAS EN RESPUESTA A LA CARTA CIRCULAR DE LA OMPI C.M. 1356 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

1. En septiembre de 2010, el Director General dirigió una carta circular a todos los Estados miembros de la Unión de París y de la OMPI, así como a las organizaciones intergubernamentales interesadas, en la que solicitaba que comunicaran sus observaciones sobre las nuevas mejoras del DAS y su posible ampliación para que abarcara los documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales y las marcas.
2. Cuarenta y cinco oficinas de propiedad industrial respondieron a la circular, incluidas las oficinas de Albania, Alemania, Argentina, Armenia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chile, China, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Grecia, Hungría, Iraq, Islandia, Japón, Letonia, Lituania, Madagascar, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Republica de Corea, República de Moldova, Rumania, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Suriname, Trinidad y Tabago, Turquía, Uruguay y la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO).
3. Tras el análisis de las respuestas recibidas, se llegó a las siguientes conclusiones:
  - a) Respecto de las solicitudes de diseños industriales, 38 oficinas (85%) sistemáticamente exigen al solicitante que presente un documento de prioridad cuando reivindica la prioridad de una solicitud anterior; cinco oficinas (11%) exigen la presentación de un documento de prioridad únicamente en casos especiales (por ejemplo, en caso de oposición, o de duda, o cuando la concesión del derecho a protección depende de la validez de la reivindicación de prioridad, o cuando la oficina de la primera presentación no posee un registro que pueda consultarse por Internet, etc.); dos oficinas (4%) nunca exigen la presentación de documentos de prioridad (una de ellas sólo exige la presentación de una simple copia de la solicitud anterior).
  - b) Con respecto a las solicitudes de marcas, 36 oficinas (80%) sistemáticamente exigen al solicitante la presentación de un documento de prioridad cuando se reivindica la prioridad de una solicitud anterior; siete oficinas (16%) exigen tal documento únicamente en casos especiales; y dos oficinas (4%) nunca exigen tal documento (una de ellas sólo exige una simple copia de la solicitud anterior).
  - c) 43 oficinas (96%) expiden copias certificadas de los documentos de prioridad relacionadas con las marcas o los diseños industriales a petición de los solicitantes que desean presentar solicitudes ulteriores en otras oficinas y reivindicar la prioridad de las solicitudes presentadas anteriormente a esas oficinas; dos oficinas (4%) no expiden copias certificadas de los documentos de prioridad (una de ellas, sin embargo, expide certificados de presentación de solicitud a petición del interesado).
  - d) 39 oficinas (89%) expiden y transmiten copias certificadas de documentos de prioridad (o certificados de presentación de solicitud) únicamente en papel; cinco oficinas (11%) expiden y transmiten copias certificadas de documentos de prioridad tanto en papel como en formato electrónico.
  - e) El número de documentos de prioridad relacionado con las marcas expedidos o solicitados por las oficinas por año varían entre una cifra de dos dígitos y más des de 6.000.

- f) El número de documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales expedidos y solicitados por las oficinas por año varía entre una cifra de un dígito y más de 15.000.
- g) Hasta el momento ninguna oficina ha concluido ningún acuerdo con otra oficina respecto a la transmisión directa entre esas oficinas de documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales o las marcas.
- h) 37 oficinas (82%) han señalado que desean utilizar los servicios proporcionados por la OMPI en el marco del DAS para el intercambio de documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales o las marcas con los solicitantes y otras oficinas nacionales y regionales; ocho de esas oficinas han señalado que antes de poder utilizar el servicio sería preciso realizar algunas adaptaciones de su marco jurídico; otras ocho oficinas (18%) han señalado que no tienen previsto utilizar el servicio por el momento pero que podrían hacerlo en el futuro.

[Sigue el Anexo II]

ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO DE ACCESO DIGITAL A LOS DOCUMENTOS DE  
PRIORIDAD

DECISIÓN TOMADA POR LAS ASAMBLEAS DE LA UNIÓN DE PARÍS, PLT Y LA UNIÓN PCT  
EL 3 DE OCTUBRE DE 2006

(PÁRRAFO 220 DEL DOCUMENTO A/42/14)

[...]

220. La Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la Asamblea del Tratado sobre el Derecho de Patentes y la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Asamblea de la Unión PCT):

a) aprobaron la convocatoria a principios de 2007 de un grupo de trabajo especial para considerar los asuntos relacionados con el establecimiento de un servicio de acceso digital a los documentos de prioridad, administrado por la Oficina Internacional;

b) instaron a la Oficina Internacional a establecer, de acuerdo con las recomendaciones del grupo de trabajo, disposiciones marco y procedimientos adecuados para administrar el servicio digital;

c) instaron a la Oficina Internacional a poner en funcionamiento el servicio de acceso digital de acuerdo con las disposiciones marco y los procedimientos establecidos;

d) solicitaron a la Oficina Internacional que les presente informes, en septiembre de 2007, sobre los resultados del grupo de trabajo especial y sobre la eventual puesta en marcha del servicio.

[...]

[Sigue el Anexo III]

ACUERDO RELATIVO A LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PRIORIDAD

ADOPTADO POR LAS ASAMBLEAS DE LA UNIÓN DE PARÍS Y LA UNIÓN PCT EL 5 DE OCTUBRE DE 2004

(PÁRRAFO 173 DEL DOCUMENTO A/40/7, EN REFERENCIA AL PÁRRAFO 9 DEL DOCUMENTO A/40/6)

[...]

“Las Asambleas de la Unión de París y de la Unión del PCT convienen en adoptar los siguientes principios en relación con la aplicación del Artículo 4.D.3) del Convenio de París, el Artículo 8 del PCT y la Regla 17 del Reglamento del PCT:

i) incumbirá a la Administración competente que suministre el documento de prioridad determinar lo que se entiende por certificación de documentos de prioridad y la fecha de presentación, así como el método de certificación de esos documentos;

ii) las oficinas deberán aceptar una única certificación aplicable a más de un documento de prioridad (“certificación colectiva”), a condición de que dicha certificación permita identificar todos los documentos de prioridad a los que se aplique;

iii) entre los ejemplos de métodos de certificación de documentos de prioridad que se consideran aceptables están los siguientes:

- certificación en papel;
- certificación con codificación de caracteres en forma electrónica;
- imagen electrónica de una certificación en papel;
- certificación colectiva de varios documentos de prioridad transmitidos de una oficina a otra o a la Oficina Internacional;
- certificación colectiva de varios documentos de prioridad contenidos en la base de datos de una oficina en la que se dé acceso a dichos documentos a las personas autorizadas.

iv) a los fines del Artículo 8 y de la Regla 17 del PCT, una vez que el documento de prioridad haya sido expedido y certificado por la oficina receptora de conformidad con los principios anteriormente mencionados, y haya sido transmitido a la Oficina Internacional en forma electrónica, ninguna oficina designada o elegida podrá exigir otras formas de certificación ni nuevas certificaciones de dicho documento de prioridad; ahora bien, a petición de cualquier oficina designada o elegida, la Oficina Internacional seguirá suministrando copias en papel de documentos de prioridad relacionados con solicitudes internacionales PCT.”

[...]

[Fin del Anexo III y del documento]