

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

S

SCT/16/6

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 1 de septiembre de 2006

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

Decimosexta sesión
Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006

**FORMALIDADES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS
DE REGISTRO DE DISEÑOS**

Documento preparado por la Secretaría

ÍNDICE

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCIÓN	2
II. SISTEMAS DE REGISTRO DE DISEÑOS	2
III. EL SISTEMA DE LA HAYA (ACTA DE GINEBRA).....	2
IV. CONTENIDO DE LA SOLICITUD	3
a) Datos que debe contener la solicitud	3
b) Reproducción del diseño industrial	4
c) Solicitudes/registro de múltiples diseños.....	4
d) Presentación de muestras de los diseños	5
e) Indicación de los productos que incorporan el diseño.....	5
f) Unidad del diseño	5
g) Identidad del creador y firma del diseñador (creador del diseño)	6
h) Declaración de novedad.....	6
i) Reivindicaciones.....	6
V. FECHA DE PRESENTACIÓN	6
VI. PUBLICACIÓN.....	8
a) Aplazamiento de la publicación.....	8
b) Suministro de reproducciones del diseño en caso de presentación de una muestra ..	9
VII. RENOVACIÓN Y CAMBIOS	9
a) Renovación	9
b) Cambios en la titularidad	10
c) Correcciones	10
d) Inscripción/modificación/cancelación de una licencia	10
VIII. PLAZO DE GRACIA EN CASO DE DIVULGACIÓN DE UN DISEÑO.....	11

I. INTRODUCCIÓN

1. En la decimoquinta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2005, el SCT solicitó a la Secretaría que preparase un documento informativo sobre las formalidades relativas a los procedimientos de registros de diseños (véase el documento SCT/15/4, párrafo 24).

2. En el presente documento se expone una reseña de los sistemas de registro de diseños, se presenta el Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Diseños Industriales, se ilustran distintas características de los procedimientos de registro de diseños y se destacan algunas cuestiones estrechamente relacionadas con esos procedimientos.

II. SISTEMAS DE REGISTRO DE DISEÑOS

3. Los sistemas de registro de diseños industriales pueden agruparse en dos grandes categorías, a saber, sistemas de “registro” y sistemas de “examen”. Los sistemas de registro se caracterizan por tener procedimientos administrativos relativamente sencillos, mediante los cuales un diseño industrial se registra sin examinar si se cumplen los requisitos de fondo necesarios para obtener la protección, como la novedad o la originalidad.

4. En los sistemas de examen, el registro de un diseño industrial está supeditado a un examen de oficio por el que se determina si un diseño industrial cuyo registro se solicita satisface todas las condiciones necesarias para obtener la protección, incluidos los requisitos de fondo. Un tipo particular de sistema de examen es el sistema de patentes de diseño que, en lo que se refiere a la tramitación, puede asimilarse a un sistema de concesión de patentes de invención.

5. Según el sistema que se aplique, la tramitación variará en forma considerable en lo que atañe a elementos como la reproducción del diseño industrial, la posibilidad de presentar solicitudes de múltiples diseños, el depósito de los diseños, la unidad del diseño o las reivindicaciones, entre otros. Esos aspectos se tratan en detalle en el capítulo IV del presente documento.

III. EL SISTEMA DE LA HAYA (ACTA DE GINEBRA)

6. En el marco del Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Diseños Industriales existe un registro central de diseños industriales mediante el cual pueden registrarse diseños en todos los países miembros de la Unión de La Haya, valiéndose de un único procedimiento de registro administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El Sistema de La Haya se originó en el Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales, de 1925, que ha sido modificado y completado varias veces, la más reciente, mediante el Acta de Ginebra de 1999 del Arreglo de La Haya. Cabe destacar que el Acta de Ginebra trajo aparejado un cambio en el nombre del Arreglo de La Haya, con la sustitución de la expresión “depósito internacional de dibujos y modelos industriales” por la expresión “registro internacional de dibujos y modelos industriales”.

7. Como se desprende del cambio de nombre del Arreglo de La Haya, en sus comienzos, el Arreglo estaba orientado hacia los sistemas de diseños en los que la protección se concedía sin examinar la existencia de motivos absolutos de denegación. Esos sistemas existían principalmente en las jurisdicciones europeas o en países que siguen la tradición del derecho codificado. De ahí que el número de miembros de la Unión de La Haya fuese relativamente limitado.

8. Con el propósito de ampliar el número de países parte en la Unión de La Haya y para permitir la adhesión al Sistema de La Haya de los países que prevén un examen de fondo o conceden patentes de diseño, el Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya introdujo en dicho Arreglo varias características de procedimiento que tienen en cuenta la forma de tramitación utilizada en dichos países.

9. Por ejemplo, se amplió el contenido obligatorio de la solicitud internacional para permitir a las Partes Contratantes exigir indicaciones acerca de la identidad del creador del diseño industrial, una breve descripción de la reproducción o de las características predominantes del diseño industrial en cuestión y una reivindicación¹. En consecuencia, en cierta medida, el Acta de Ginebra anticipa una convergencia de los procedimientos de registro de diseños –cabe recordar que, a excepción de la duración de la protección, en el Sistema de La Haya no se armoniza el derecho sustantivo que rige los diseños.

10. Cabe tener en cuenta que la labor preparatoria para la adopción del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya tomó ocho años y abarcó en detalle distintos aspectos de las formalidades del registro de diseños; la experiencia cosechada durante ese período constituye el eje del presente documento².

IV. CONTENIDO DE LA SOLICITUD

a) Datos que debe contener la solicitud

11. La solicitud de registro de un diseño industrial debe contener el nombre del solicitante, indicando si se trata de una persona natural o jurídica. Además, podrá exigirse que se indique el país en el que el solicitante tiene domicilio, nacionalidad o establecimiento industrial o comercial real y efectivo. Algunas oficinas otorgan a los solicitantes números específicos de cliente que pueden indicarse en la solicitud.

12. En algunos países, la legislación permite que varios solicitantes presenten una única solicitud. En algunos países, es necesario indicar a cuál de los solicitantes, en nombre de todos ellos, incumbe recibir las notificaciones o la correspondencia en relación con la solicitud.

13. Actualmente, debe indicarse la dirección del solicitante de manera tal que satisfaga las exigencias habituales para la rápida distribución postal a la dirección indicada. Cuando la solicitud esté a nombre de varios solicitantes, podrá exigirse que se indique una única dirección para la correspondencia.

14. Si el solicitante no tiene domicilio en el país en el que solicita el registro, por lo general designará un mandatario local. En este contexto, cabe observar que las legislaciones nacionales suelen contener restricciones en cuanto a quién puede ser designado mandatario. Por ejemplo, podrá exigirse que el mandatario esté facultado a ejercer ante la oficina del país

de que se trate. Eventualmente, al designar un mandatario, deberá presentarse un poder a la oficina.

15. El nombre y la dirección del mandatario deben indicarse del mismo modo que el nombre y la dirección del solicitante. Algunas oficinas otorgan a los abogados números específicos cuya indicación también podrán exigir.

b) Reproducción del diseño industrial

16. Suele exigirse la presentación, junto con la solicitud, de una o varias reproducciones del diseño o diseños industriales cuyo registro se solicita. Las reproducciones pueden consistir en fotografías, dibujos u otras representaciones gráficas del diseño industrial. Una única solicitud puede contener tanto fotografías como representaciones gráficas, que podrán ser en color o en blanco y negro.

17. Habitualmente, una reproducción representará el producto que incorpora el diseño industrial. A menudo, se exige que las reproducciones contengan un número suficiente de vistas como para divulgar completamente el aspecto del diseño, es decir, vista anterior, posterior, lateral derecha e izquierda, superior e inferior. En algunos casos, cuando durante el uso normal no se ven todos los lados del artículo, la legislación podrá prever la presentación de una vista en corte, que destaque de manera más clara los elementos del diseño. Sin embargo, es posible que no se acepten los dibujos técnicos que muestran los artículos en sección o en plano, en particular con ejes, dimensiones, textos o leyendas explicativas.

18. La materia que se muestra en una reproducción, pero para la que no se solicita protección, podrá indicarse mediante líneas punteadas o discontinuas. Cuando se solicita la protección del ornamento exterior de un producto, el producto que lo incorpora deberá mostrarse en líneas punteadas o discontinuas. Se entenderá que la divulgación hecha en una línea punteada o discontinua es únicamente a título ilustrativo y no forma parte del diseño reivindicado.

c) Solicitudes/registro de múltiples diseños

19. El concepto de “solicitud de registro de múltiples diseños” se encuentra en varios sistemas nacionales y regionales de registro de diseños. El objetivo de un sistema de esa índole es facilitar la presentación de solicitudes para los sectores de la industria que crean un gran número de diseños y para los cuales son demasiado elevados los costos y la carga administrativa de presentar una única solicitud para cada uno de esos diseños.

20. Cuando una solicitud incluye varios diseños, cada uno de ellos debe identificarse de manera específica. Las legislaciones están facultadas a limitar el número de reproducciones que pueden presentarse para cada diseño, o a exigir un número mínimo de vistas distintas. Por ejemplo, en el marco del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya, el número de diseños que una única solicitud puede incluir se limita a 100. Sin embargo, para que una solicitud de registro de múltiples diseños sea aceptada puede imponerse la condición de que los productos que incorporan esos diseños pertenezcan todos a la misma clase (o subclase) del Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (en adelante, Clasificación de Locarno).

d) Presentación de muestras de los diseños

21. En algunas jurisdicciones, es posible presentar una muestra, en lugar de una reproducción, del diseño cuya protección se solicita. Una muestra puede sustituir una reproducción o puede ser un elemento adicional que aclare algunos aspectos de la misma. La presentación de una muestra se admitía tradicionalmente en algunas jurisdicciones para todo tipo de productos, con ciertas restricciones en lo relativo al tamaño de la muestra³. Sin embargo, por lo general, la presentación de una muestra no exime al solicitante del requisito de presentar una reproducción del diseño a los fines de la publicación, antes de que venza el período de aplazamiento. Además, por motivos prácticos, hoy en día es posible que la presentación de muestras se limite a los diseños bidimensionales⁴.

22. La posibilidad de presentar una muestra del diseño industrial, en lugar de una reproducción es una forma de procedimiento que interesa a los sectores de la industria que trabajan con ciclos de producción cortos y que tienen un elevado índice de rotación de nuevos diseños, como la industria textil o de la moda. La presentación de muestras de múltiples diseños— junto con el aplazamiento de la publicación – da al solicitante de registro de múltiples diseños la posibilidad de posponer la decisión relativa al diseño cuya publicación y protección ha de solicitar, permitiéndole orientar los gastos hacia el registro de los diseños que pueden representar un éxito comercial.

e) Indicación de los productos que incorporan el diseño

23. El producto que incorpora un diseño industrial puede ser cualquier artículo industrial o artesanal al que el diseño se aplica, y ello incluye las distintas partes que conforman un producto complejo; podrá tratarse de un embalaje, de una presentación, de símbolos gráficos o de caracteres tipográficos.

24. En los casos en el que el diseño industrial consiste en la forma de un producto, el nombre genérico habitual de ese producto se indicará en la solicitud, por ejemplo, “silla”. En cuanto a los motivos decorativos bidimensionales concebidos para utilizar en la superficie de un producto, es preciso indicar cuál es ese producto, por ejemplo, si se trata de un “dibujo decorativo para platos” o un “motivo textil”. La información sobre el producto debe corresponder a lo que figura en la reproducción del diseño y no debe precisar el aspecto del producto, como “mesa redonda”. Además, la legislación puede exigir que se indique la clase o la subclase de la Clasificación de Locarno a la que pertenece el diseño industrial en cuestión.

f) Unidad del diseño

25. El requisito de unidad del diseño está contemplado en la legislación de varios países. Por lo general, el requisito de unidad del diseño supone que dos o más diseños incluidos en una misma solicitud deben formar parte del mismo concepto creativo. Ejemplos típicos de unidad de diseño son los motivos ornamentales aplicados a un conjunto de distintos artículos para el hogar (vajilla, cubertería, ropa blanca).

26. En algunas legislaciones sobre diseños industriales se exige que todos los diseños incluidos en una misma solicitud respondan al requisito de unidad de producción o de uso. En otras se establece que los diseños que son independientes y distintos entre sí no pueden incluirse en una única solicitud.

g) Identidad del creador y firma del diseñador (creador del diseño)

27. En algunas legislaciones sobre diseños industriales se exige que el nombre y la dirección del creador de un diseño se indiquen en la solicitud. Puede exigirse que el creador sea una, dos o más personas naturales.

28. En algunas legislaciones podrá exigirse que el solicitante sea el creador del diseño; sin embargo, cuando no se imponga este requisito, la solicitud deberá estar acompañada por una declaración en el sentido de que el creador ha cedido sus derechos al solicitante.

h) Declaración de novedad

29. En muchos países, la novedad del diseño es un requisito básico de la protección, pero la definición de este concepto varía según las legislaciones: en algunas, la novedad es absoluta (en todo el mundo) y objetiva; en otras, la prueba de novedad se limita a lo que se denomina círculo comercial nacional.

30. Es posible que el creador del diseño tenga que presentar una declaración de novedad, por ejemplo, en forma de juramento o de declaración, dejando sentado que es el primer creador y creador original del diseño reivindicado cuya protección se solicita.

i) Reivindicaciones

31. En algunas legislaciones se exige que las solicitudes de registro (o patentamiento) de un diseño industrial contengan una reivindicación en la que se define el diseño cuya protección se solicita. La descripción del producto que incorpora el diseño o al que éste se aplica deberá guardar coherencia terminológica con el título del diseño. Por ejemplo, en la reivindicación podrá decirse “el diseño ornamental de un cepillo de dientes, tal como se muestra y se describe”.

V. FECHA DE PRESENTACIÓN

32. En el artículo 4, sección A.3) del Convenio de París se define la expresión “depósito nacional regular” como todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud. En las actas de la Conferencia de Lisboa de 1958, en la que se revisó el Convenio y se introdujo este párrafo, se explica que se considerará que existe un depósito regular cuando, con arreglo a la legislación local del país en cuestión, la solicitud sea correcta únicamente en lo relativo a la forma y, aunque esté incompleta o sea incorrecta en lo relativo a la forma, si es suficiente para establecer la fecha de depósito⁵.

33. Es importante asignar lo antes posible una fecha de presentación a una solicitud de registro de diseño industrial, puesto que esa fecha determina el momento decisivo para evaluar la novedad del diseño. La fecha de presentación es también la base de una eventual reivindicación de prioridad presentada por el solicitante en otro país respecto de solicitudes posteriores de registro del mismo diseño. Por este motivo, sería conveniente armonizar los enfoques sobre los requisitos relativos a la fecha de presentación para los diseños industriales, como se ha hecho para las solicitudes de marca en el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (Tratado de Singapur) y para las solicitudes de patente en el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT).

34. A los efectos de otorgar una fecha de presentación a una solicitud de registro de un diseño, la legislación puede exigir las siguientes indicaciones y elementos: una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de un diseño industrial, indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante o que permitan a la oficina de propiedad industrial contactar al solicitante o su mandatario, de haberlo, y una reproducción del diseño. En algunos países, si se pide el aplazamiento de la publicación y el diseño es bidimensional, la legislación podrá permitir que se adjunte a la solicitud una muestra del diseño en lugar de una reproducción. Asimismo, puede exigirse que la solicitud se redacte en un idioma admitido por la oficina.

35. Además de las indicaciones y los elementos mencionados anteriormente, en algunos sistemas nacionales podrán exigirse elementos o indicaciones adicionales con el fin de otorgar una fecha de presentación, por ejemplo, los datos relativos al creador del diseño, una breve descripción de la reproducción o de las características predominantes del diseño industrial y una reivindicación. El pago de la tasa correspondiente podrá constituir un requisito adicional relativo a la fecha de presentación. Con el fin de ilustrar los requisitos vigentes en el contexto internacional en lo relativo a la fecha de presentación, se describen brevemente a continuación las disposiciones pertinentes del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya y del PLT.

Acta de Ginebra

36. El artículo 6.2) del Acta de Ginebra dispone que una solicitud internacional será equivalente, a partir de su fecha de presentación, y sin perjuicio de su suerte posterior, a una solicitud presentada regularmente en el sentido de lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio de París. Por lo general, la solicitud internacional se presenta directamente en la Oficina Internacional de la OMPI, en cuyo caso, según dispone el artículo 9.1) del Acta de Ginebra, la fecha de presentación es la fecha en que la Oficina Internacional reciba la solicitud internacional, siempre y cuando dicha solicitud

- esté redactada en el idioma prescrito o en uno de los idiomas prescritos;
- contenga una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro internacional;
- contenga indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante;
- contenga indicaciones suficientes para contactar al solicitante o su mandatario, de haberlo;
- contenga una reproducción o, de conformidad con el artículo 5.1)iii), una muestra de cada dibujo o modelo industrial objeto de la solicitud internacional;
- contenga la designación de al menos una Parte Contratante.

37. En este contexto, cabe observar que cualquier Parte Contratante cuya oficina actúe como oficina de examen y cuya legislación, en el momento en que pase a ser parte en el Acta de Ginebra y en virtud del artículo 5.2) de dicha Acta, exija que para que se otorgue a una solicitud de concesión de protección de un dibujo o modelo industrial una fecha de presentación dicha solicitud debe contener i) indicaciones relativas a la identidad del creador,

ii) una descripción breve de la reproducción o de las características predominantes del diseño industrial o iii) una reivindicación, podrá notificar esos elementos al Director General en una declaración. Cuando en una solicitud internacional se designe una Parte Contratante que reúna esas características, esos elementos deberán estar presentes en la solicitud.

Tratado sobre el Derecho de Patentes

38. El artículo 5.1)a) del PLT dispone que se otorgará una fecha de presentación a una solicitud de patente que contenga los elementos siguientes:

- una indicación expresa o implícita de que los elementos [presentados a la oficina] están destinados a constituir una solicitud;
- indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante o que permitan que la oficina establezca contacto con el mismo;
- una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción.

39. La forma exacta de presentación de esos elementos, así como el procedimiento para el cumplimiento posterior de esos requisitos se tratan en detalle en el Artículo 5 y la Regla 2 del PLT.

VI. PUBLICACIÓN

a) Aplazamiento de la publicación

40. La solicitud de registro de un diseño podrá publicarse tras un examen de oficio realizado para verificar el cumplimiento de las condiciones de forma o de fondo relativas a la protección, según sea el caso. En el marco de algunas legislaciones, la publicación se efectúa antes del examen de fondo. Cuando se prevén procedimientos de oposición, pero no se ha presentado oposición alguna, el diseño en cuestión se registra. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, la publicación se efectúa después del registro del diseño o, en un sistema de patentes de diseño, después de la concesión de esa patente. El momento de la publicación también podrá depender del tiempo necesario para que la oficina de propiedad industrial realice los preparativos técnicos previos a la publicación.

41. En algunas legislaciones sobre diseños industriales se prevé la posibilidad de aplazar la publicación durante un cierto período de tiempo. Por lo general, es el solicitante quien escoge pedir que el diseño se publique antes de que expire el período de aplazamiento o al final de ese período. Al presentar la solicitud, el solicitante debe pedir que se aplace la publicación del dibujo o, en el caso de una solicitud de registro de múltiples diseños, indicar respecto de cuáles de ellos ha de aplazarse la publicación.

42. Por lo general, durante el período de aplazamiento de la publicación cualquier medida de ejecución estará supeditada a la publicación del diseño de que se trate.

43. Si la solicitud se retira total o parcialmente durante el período de aplazamiento de la publicación, el diseño no se publicará y los documentos correspondientes no tendrán carácter

público. Una solicitud retirada antes de la publicación no formará parte del estado de la técnica.

b) Suministro de reproducciones del diseño en caso de presentación de una muestra

44. La solicitud de registro de un diseño puede contener una reproducción o, a elección del solicitante, varias reproducciones del diseño industrial cuya protección se solicita. Sin embargo, en algunas legislaciones se prevé la presentación de muestras del diseño, en lugar de reproducciones, si el diseño en cuestión es bidimensional.

45. Cuando una solicitud esté acompañada por una muestra del diseño, de todos modos deberán presentarse reproducciones del mismo a los efectos de la publicación. La oficina de propiedad industrial podrá enviar al solicitante un recordatorio con carácter oficioso, indicando la fecha en que deberá pagar la tasa de publicación y presentar las reproducciones.

46. La posibilidad de presentar muestras en lugar de reproducciones puede resultar problemática, por ejemplo, si la reproducción presentada antes de la expiración del período de aplazamiento no coincide con la muestra presentada junto con la solicitud.

VII. RENOVACIÓN Y CAMBIOS

a) Renovación

47. Por lo general, el registro de un diseño tiene un período inicial de vigencia y puede renovarse durante uno o más períodos adicionales, hasta la duración total de la protección prevista en la legislación aplicable. Sin embargo, es posible que ésta prevea únicamente un período inicial de protección sin posibilidad de renovación.

48. Algunas oficinas de propiedad industrial envían un aviso de renovación a los titulares de registros de diseños, informándoles acerca de la fecha de renovación de su registro.

49. Es posible efectuar renovaciones simplemente mediante el pago de la tasa de renovación, sin necesidad de presentar una petición formal. Sin embargo, puede exigirse una petición expresa de renovación y, en este caso, también los datos necesarios para contactar al titular o su mandatario (u otra persona que presente la petición de renovación), el número de solicitud o de registro, la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de registro, una indicación del diseño o los diseños cuya renovación se pide, y la fecha de vencimiento del registro.

50. De conformidad con el artículo *5bis* del Convenio de París, las partes en dicho Convenio o en el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) deben conceder un plazo de gracia de seis meses como mínimo para el pago de la tasa de renovación de los derechos de propiedad industrial. Cuando la tasa de renovación se pague después de la fecha en que debería efectuarse la renovación y dentro del período de gracia, podrá imponerse una sobretasa.

51. La legislación podrá prever un plazo, previo al vencimiento del registro, durante el cual puede presentarse la petición de renovación o pagarse la tasa de renovación. Ello sirve para garantizar que los titulares de diseños podrán presentar sus peticiones de renovación con

suficiente antelación respecto del vencimiento de los registros, permitiéndole mantener sus derechos registrados sin interrupción.

b) Cambios en la titularidad

52. Un cambio en la titularidad del registro puede ser consecuencia de un contrato, de una fusión, del imperio de la ley o de una decisión judicial (sucesión, quiebra, etc.). El cambio en la titularidad puede referirse a todos los diseños registrados o a algunos de ellos.

53. Por lo general, la petición de inscribir un cambio en la titularidad incluirá el nombre y la dirección del titular y del nuevo titular, sus mandatarios, de haberlos, el número de solicitud o de registro y, si el cambio se refiere únicamente a algunos diseños, la indicación de los diseños en cuestión. Asimismo, podrá indicarse el país de domicilio o nacionalidad del nuevo titular o el país en el que el nuevo titular tiene un establecimiento industrial o comercial real y efectivo. En caso de que el nuevo titular sea una persona jurídica, podrá exigirse información sobre la naturaleza jurídica de la entidad.

54. Podrá ser necesario indicar en la petición el fundamento jurídico del cambio, por ejemplo, contrato o fusión, y adjuntar a la petición la documentación correspondiente, por ejemplo, una copia del contrato o una copia de un extracto del registro de comercio.

c) Correcciones

55. Un error en la información inscrita en el registro puede atribuirse al solicitante, al titular, al mandatario o a la oficina de propiedad industrial. En el caso de errores cometidos por una oficina de propiedad industrial, ésta puede adoptar un procedimiento de corrección de oficio. Cuando el solicitante, el titular o un mandatario observan un error, la corrección se efectuará como consecuencia de una petición en ese sentido.

d) Inscripción/modificación/cancelación de una licencia

56. En muchas legislaciones se permite la inscripción de una licencia concedida respecto de un diseño registrado. De permitirse dicha inscripción, distintas serán las consecuencias según la concesión de la licencia se inscriba o no se inscriba.

57. Una licencia puede referirse a la totalidad o a una parte del territorio de un país, y su duración puede estar limitada a un lapso determinado; la licencia puede ser exclusiva, no exclusiva o única. Una licencia exclusiva se concede a un único licenciataria y excluye la posibilidad de que el titular explote el diseño industrial y conceda licencias a terceros. Una licencia única se concede a un único licenciataria e impide al titular conceder licencias a terceros, pero no le impide explotar por sí mismo el diseño. Una licencia no exclusiva no impide al titular explotar el diseño ni conceder licencias a terceros.

58. La petición de inscripción de concesión de una licencia contendrá, por lo general, el nombre y la dirección del titular, del licenciataria y de sus mandatarios, de haberlos. Podrá indicarse el país de nacionalidad o domicilio del licenciataria o el país en el que tenga un establecimiento comercial o industrial real y efectivo. Si el licenciataria es una persona jurídica, podrá exigirse información acerca de su naturaleza jurídica. Además, deben indicarse el número de solicitud o de registro del diseño y, en el caso de licencias que sólo abarcan algunos diseños, los números u otra identificación del diseño o diseños de que se trate.

59. Podrá exigirse que en la petición se indique el fundamento de la concesión de una licencia. La legislación dispondrá qué documentación oficial deberá acompañar la petición de inscripción de concesión de una licencia, por ejemplo, un extracto del contrato de licencia.

60. Por lo general, en la petición de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia se indicarán el nombre y la dirección del titular y del licenciataria, el número de la solicitud o el registro y el diseño o los diseños de que se trate. Con arreglo al derecho aplicable, podrá exigirse que una petición de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia esté acompañada por documentos que la fundamenten.

VIII. PLAZO DE GRACIA EN CASO DE DIVULGACIÓN DE UN DISEÑO

61. La condición básica de validez del registro de un diseño industrial es su novedad. Por lo general, se considerará que un diseño es nuevo si no se ha puesto a disposición del público un diseño idéntico hasta la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica la prioridad, hasta la fecha de prioridad. Se considera que un diseño ha sido puesto a disposición del público si se ha publicado en el transcurso del trámite de registro o si ha sido expuesto, utilizado en el comercio o, de alguna otra manera, ha pasado a ser conocido.

62. Sin embargo, es posible que algunas formas de divulgación no aniquilen la novedad del diseño, en particular, si las efectúa el propio diseñador en condiciones de confidencialidad o durante un plazo de gracia relativo a la novedad.

63. La existencia de una disposición sobre el plazo de gracia da la posibilidad de poner a prueba un producto en el mercado antes de tomar la decisión de registrar un diseño. Sin embargo, cabe tener en cuenta que no todos los países contemplan este tipo de plazo. Si un diseño se pone a disposición del público antes de presentar una solicitud de registro, podrá ser imposible en algunos casos solicitar su protección en otros países.

64. Si la legislación prevé un plazo de gracia relativo a la novedad (lo cual no ocurre necesariamente en todas las jurisdicciones), la divulgación del diseño por su creador o un tercero como consecuencia del suministro de información o de actos realizados por el creador del diseño no constituirá un obstáculo a su registro. Otra forma de divulgación privilegiada que no afecta necesariamente la novedad del diseño es la que deriva de un abuso de confianza en relación con el creador del diseño.

65. Si se prevé un plazo de gracia, éste suele ser corto; por lo general su duración oscila entre seis meses y un año. La solicitud de registro del diseño en cuestión en la jurisdicción que prevea un plazo de gracia deberá presentarse antes del vencimiento de dicho plazo.

[Fin del documento]

¹ Artículo 5.2) del Acta de Ginebra.

² En los documentos de la OMPI de la serie H/CE se encontrará información detallada sobre la labor preparatoria del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya.

[Continuación de las notas finales de la página anterior]

³ Véase por ejemplo el Artículo 5.3)b) del Acta de La Haya de 1960.

⁴ Véase, por ejemplo, el Artículo 5.1)iii) del Acta de Ginebra.

⁵ Véanse las Actas de la Conferencia de Lisboa (“Actes de la Conférence réunie à Lisbonne”, en francés únicamente; páginas 311 a 326.