

OMPI



SCT/17/6

ORIGINAL: Inglés

DATE: 21 de marzo 2007

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Decimoséptima sesión
Ginebra, 7 a 11 de mayo de 2007

PROYECTO DE CUESTONARIO SOBRE LA LEGISLACIÓN Y LA PRÁCTICA EN
MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES

Documento preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. Durante la decimosexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra del 13 al 17 de noviembre de 2006, el SCT solicitó a la Secretaría que elaborase un cuestionario sobre las formalidades de registro de diseños industriales y los límites existentes entre todos los tipos de marcas y los diseños industriales (véase documento SCT/16/8, párrafos 25 y 27). Por tal motivo, la Secretaría ha preparado este documento, que en el anexo contiene un proyecto de cuestionario sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales que aborda las cuestiones que el SCT pidió que se incluyeran.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

PROYECTO DE CUESTIONARIO SOBRE LA LEGISLACIÓN Y LA PRÁCTICA EN
MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES

ÍNDICE

	<u>Página</u>
I. SOLICITUD DE REGISTRO DEL DISEÑO INDUSTRIAL	2
a) Reproducción del diseño industrial	2
b) Descripciones.....	3
c) Muestras de los diseños	3
d) Indicación de los productos	3
e) Solicitud de registro de múltiples diseños	3
f) Reivindicación	4
g) Creador del diseño	4
h) Fecha de presentación.....	5
II. EXAMEN Y OPOSICIÓN	5
a) Examen	5
b) Oposición.....	6
III. PUBLICACIÓN Y APLAZAMIENTO DE LA PUBLICACIÓN.....	7
a) Publicación	7
b) Aplazamiento de la publicación	8
IV. GESTIÓN DE LOS REGISTROS.....	8
a) Renovación	8
b) Licencias.....	9
c) Estructura de las tasas.....	9
V. COMUNICACIÓN CON LA OFICINA.....	10
a) Medios de comunicación.....	10
b) Firma y autenticación	10
VI. LÍMITES CON LAS MARCAS.....	11
a) Materias/objetos que disfrutan de doble protección	11
b) Aspectos comunes	11
c) La doble protección en la práctica.....	12

I. SOLICITUD DE REGISTRO DEL DISEÑO INDUSTRIAL

a) Reproducción del diseño industrial

i) *Reproducción en general*

- P1: El diseño industrial o el producto o productos que constituyen el diseño industrial, pueden reproducirse en forma de
- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| – fotografías | sí <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| – dibujos | sí <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| – dibujos técnicos | sí <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| – otras representaciones gráficas | sí <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |

- P2: Las líneas punteadas o discontinuas pueden utilizarse para representar características que no forman parte del diseño reivindicado. sí no

- P3: Se exige un número determinado de copias de la reproducción. sí no
En caso de respuesta afirmativa, sírvase indicar el número de copias exigidas: _____

ii) *Contenido de la reproducción*

- P4: La reproducción debería contener un número suficiente de vistas para representar completamente el aspecto del diseño reivindicado. sí no

- P5: El número de vistas que pueden presentarse es limitado. sí no
En caso de respuesta afirmativa, sírvase indicar el número máximo de vistas que pueden presentarse: _____

- P6: Se exige un número determinado de vistas. sí no
En caso de respuesta afirmativa, sírvase indicar el número de vistas exigidas:
- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| – anterior | sí <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| – posterior | sí <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| – lateral derecha | sí <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| – lateral izquierda | sí <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| – superior | sí <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| – inferior | sí <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| – otras vistas, a saber: _____ | | |

- P7: Se permiten las vistas en corte de los diseños industriales. sí no

- P8: Las vistas en perspectiva de los diseños industriales son
- | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| – obligatorias | sí <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| – optativas | sí <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |

- P9: Se exige un número determinado de vistas en perspectiva. sí no
En caso de respuesta afirmativa, sírvase indicar el número de vistas en perspectiva exigidas: _____

b) Descripciones

- P10: Una descripción de la reproducción es
- obligatoria sí no
 - optativa sí no

- P11: Una descripción de los elementos característicos del diseño industrial es
- obligatoria sí no
 - optativa sí no

c) Muestras de los diseños

i) Muestras en general

- P12: La presentación de una muestra del diseño es
- obligatoria en general sí no
 - obligatoria en caso de diseños bidimensionales sí no
 - optativa en general. sí no
 - optativa en caso de diseños bidimensionales sí no
 - en general no se permite sí no

ii) Relación con la reproducción

- P13: La muestra
- sustituye a la reproducción. sí no
 - complementa la reproducción. sí no
 - sólo puede presentarse en caso de aplazamiento de la publicación sí no

- P14: Si la reproducción no coincide con la muestra,
- la reproducción es decisiva. sí no
 - la muestra es decisiva sí no
 - se piden aclaraciones al solicitante sí no

d) Indicación de los productos

- P15: Se exige una indicación del producto o productos en los que se utiliza un diseño industrial. sí no
En caso de respuesta negativa, sírvase indicar si esto significa que un diseño industrial podría ser objeto de una solicitud de registro en abstracto sí no

- P16: Se exige una indicación de la clase (o subclase) de la Clasificación de Locarno en la que se solicita el registro del diseño o de los diseños. sí no

e) Solicitud de registro de múltiples diseños

- P17: La solicitud puede incluir varios diseños industriales sí no

- P18: El número de diseños industriales que pueden incluirse es limitado
En caso de respuesta afirmativa, sírvase indicar el número máximo
de diseños industriales: sí no

- P19: Los diseños industriales que se incluyen en la misma solicitud deben
- pertenecer a la misma clase del Arreglo de Locarno. sí no
 - pertenecer al mismo conjunto o composición de elementos. sí no
 - satisfacer un requisito de unidad de concepto. sí no
 - satisfacer un requisito de unidad de producción. sí no
 - satisfacer un requisito de unidad de utilización. sí no
- f) Reivindicación
- P20: La solicitud debe contener una o varias reivindicaciones sí no
- P21: El número de reivindicaciones es limitado. sí no
En caso de respuesta afirmativa, sírvase indicar el número de
reivindicaciones permitidas: _____
- P22: La reivindicación puede remitir de forma general a
- la reproducción o la muestra del diseño industrial
("el diseño tal y como aparece") sí no
 - descripciones adicionales
("el diseño tal y como aparece y se describe") sí no
- g) Creador del diseño
- i) *Requisitos generales*
- P23: La solicitud debe contener
- indicaciones que permitan establecer la identidad del creador sí no
 - una declaración en la que se indique que la persona
identificada se considera creadora del diseño industrial sí no
 - la firma del creador sí no
- P24: En lugar de la firma del creador, la solicitud puede contener
- la firma del representante del creador sí no
 - otra prueba del consentimiento del creador sí no
- P25: El creador del diseño industrial debe ser una persona física sí no
- ii) *Requisito de presentar la solicitud en nombre del creador*
- P26: La solicitud debe presentarse en nombre del creador sí no
- P27: En caso de que el solicitante no sea el creador, la solicitud debe contener
- una declaración de cesión sí no
 - otra prueba de la cesión sí no

h) Fecha de presentación

P28: A los efectos de asignar una fecha de presentación de la solicitud, se pueden exigir las siguientes indicaciones y elementos:

- indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante sí no
- indicaciones que permitan contactar al solicitante o su mandatario, de haberlo sí no
- una reproducción lo suficientemente clara del diseño industrial sí no
- una descripción de los elementos característicos sí no
- una muestra del diseño industrial sí no
- una indicación lo suficientemente clara del producto o los productos en los que se utiliza el diseño sí no
- una reivindicación sí no
- indicaciones que permitan establecer la identidad del creador sí no
- indicaciones que permitan contactar al creador o su representante, de haberlo sí no
- el pago de una tasa sí no

P29: Si la solicitud no contiene todas las indicaciones y elementos exigidos, el solicitante puede completarla dentro de un plazo determinado sí no
En caso de respuesta afirmativa, sírvase especificar el plazo: _____ meses.

II. EXAMEN Y OPOSICIÓN

a) Examen

P30: En lo que respecta a los requisitos formales, la Oficina examina si la solicitud de registro del diseño industrial

- indica la identidad del solicitante sí no
- proporciona los datos de contacto del solicitante o su representante sí no
- contiene una reproducción del diseño industrial en una forma admitida sí no
- contiene el número exigido de reproducciones sí no
- contiene un número suficiente de vistas para que el diseño industrial esté completamente representado sí no
- no supera el número máximo de vistas permitido sí no
- contiene el número requerido de vistas en perspectiva sí no
- contiene una descripción del diseño industrial sí no
- contiene una descripción de los elementos característicos sí no
- contiene una muestra del diseño sí no
- contiene una indicación correcta del producto o productos en los que se utiliza el diseño industrial sí no
- contiene una indicación correcta de la clase (o subclase) de la Clasificación de Locarno sí no
- cumple con los requisitos aplicables a una solicitud de múltiples registros sí no
- contiene una reivindicación correcta sí no
- no supera el número máximo de reivindicaciones sí no
- cumple con los requisitos en relación con el creador del diseño sí no

- contiene una descripción del diseño industrial sí no
 - contiene una descripción de los elementos característicos del diseño industrial sí no
 - va acompañada por el pago de la tasa exigida sí no
- P31: En lo que respecta a los requisitos substantivos, la Oficina examina si el diseño industrial cuyo registro se solicita,
- constituye una creación independiente sí no
 - es nuevo sí no
 - es original sí no
 - es muy diferente a los diseños conocidos sí no
 - está esencialmente dictado por consideraciones técnicas o funcionales sí no
 - va en contra de la moralidad o el orden público sí no
 - está en conflicto con signos o emblemas oficiales protegidos en virtud del artículo 6ter del Convenio de París, otros convenios internacionales o la legislación nacional sí no
- P32: Cuando examina un diseño industrial, la Oficina tiene en cuenta
- diseños industriales o solicitudes de registro de diseños industriales anteriores sí no
 - el derecho de autor sobre las obras literarias o artísticas sí no
 - marcas o solicitudes de registro de marca previas sí no
 - marcas notoriamente conocidas sí no
 - indicaciones geográficas y denominaciones de origen sí no
 - el nombre real o el seudónimo de una persona, su representación o retrato sí no
- P33: Cuando examina la novedad u originalidad de un diseño industrial, la Oficina tiene en cuenta la situación
- en el país en el que se solicita el registro (nacional) sí no
 - en todo el mundo (internacional) sí no
 - en un determinado grupo de países (regional) sí no
- Si el criterio de novedad u originalidad se evalúa a escala regional, sírvase indicar los países considerados: _____
- P34: La duración media del examen por parte de la Oficina es de alrededor de _____ meses.
- b) Oposición
- P35: El sistema de registro establece
- procedimientos de oposición previa al registro sí no
 - procedimientos de oposición posterior al registro sí no
- P36: En caso de oposición previa al registro, el procedimiento de oposición tiene lugar
- después del examen de la solicitud sí no
 - durante el examen de la solicitud sí no

- P37: Una oposición puede ser presentada por
- cualquier persona. sí no
 - cualquier persona que tenga un interés legítimo sí no
 - un círculo de personas definido por la legislación nacional sí no

- P38: El plazo de oposición es de ____ meses.
Este plazo puede ser prorrogado sí no
En caso de respuesta afirmativa, sírvase especificar el periodo máximo de prórroga: ____ meses.

- P39: En lo que respecta a lo requisitos sustantivos, el que presenta la oposición puede afirmar que el diseño industrial
- no es una creación independiente sí no
 - no es nuevo sí no
 - no es original sí no
 - no difiere de forma significativa de los diseños conocidos sí no
 - está esencialmente dictado por consideraciones técnicas o funcionales sí no
 - va en contra de la moralidad o el orden público sí no
 - está en conflicto con signos o emblemas oficiales protegidos en virtud del artículo 6ter del Convenio de París, otros convenios internacionales o la legislación nacional sí no
 - no debería registrarse por otros motivos, a saber: _____

- P40: El que presenta la oposición puede basarla en un conflicto con
- un diseño industrial o una solicitud de registro de diseño industrial anterior sí no
 - el derecho de autor sobre las obras literarias o artísticas sí no
 - una marca o solicitud de registro de marca previa sí no
 - una marca notoriamente conocida sí no
 - una indicación geográfica o denominación de origen. sí no
 - el nombre real o el seudónimo de una persona, su representación o retrato sí no

- P41: Las oposiciones son examinadas por
- un solo examinador sí no
 - un órgano colegiado de examinadores sí no
 - un órgano para dirimir la oposición que incluya un juez sí no

- P42: La duración media del procedimiento de oposición es de _____ meses.

III. PUBLICACIÓN Y APLAZAMIENTO DE LA PUBLICACIÓN

a) Publicación

- P43: El diseño industrial se publica
- antes del examen por parte de la Oficina sí no
 - después del examen por parte de la Oficina sí no
 - después del registro sí no

- P44: El diseño industrial se publica
- en una gaceta en papel sí no
 - en disco compacto o DVD sí no
 - en el sitio Web de la Oficina sí no

- P45: La publicación aparece
- semanalmente sí no
 - cada _____ semanas sí no
 - mensualmente sí no
 - cada _____ meses.

- P46: En caso de que la solicitud contenga una muestra del diseño industrial pero no una reproducción, la Oficina solicita una reproducción con fines de publicación sí no

b) Aplazamiento de la publicación

- P47: El solicitante puede pedir el aplazamiento de la publicación sí no
En caso de respuesta afirmativa, sírvase especificar el periodo máximo de aplazamiento: _____ meses.

IV. GESTIÓN DE LOS REGISTROS

a) Renovación

- P48: En virtud de la legislación aplicable, el registro de un diseño industrial se realiza por
- un único periodo de _____ años.
 - un periodo inicial de _____ años y _____ periodos adicionales de _____ años.
- P49: Antes de que venza el actual periodo de registro, la Oficina envía un aviso de expiración en el que se indica la fecha de vencimiento del registro sí no
En caso de respuesta afirmativa, sírvase especificar: el aviso de expiración se enviará _____ meses antes del vencimiento del periodo de registro.
- P50: La renovación del registro de un diseño industrial puede efectuarse
- enviando una solicitud por escrito y pagando una tasa sí no
 - presentando un formulario oficial y pagando una tasa sí no
 - pagando una tasa y sin enviar solicitud alguna sí no
- P51: En caso de que el registro concierna a varios diseños industriales, la renovación puede limitarse a ciertos diseños industriales especificados en la solicitud sí no
- P52: En caso de que el pago de la tasa de renovación establecida no se haya realizado antes de la fecha en que debe efectuarse la renovación, todavía podrá realizarse dentro de un periodo de gracia sí no
Si la respuesta es afirmativa, sírvase especificar la duración del periodo de gracia: _____ meses.

b) Licencias

- P53: En lo que respecta a los diseños industriales registrados, la legislación aplicable contempla la inscripción de las licencias sí no
- P54: En relación con la inscripción de una licencia, la Oficina acepta las pruebas siguientes:
- un extracto del contrato de licencia en el que se indiquen las partes y los derechos objeto de licencia sí no
 - un extracto certificado del contrato de licencia en el que se indiquen las partes y los derechos objeto de licencia sí no
 - una declaración de licencia sin certificar firmada por el titular y el licenciataria sí no
- P55: En la petición de inscripción de una licencia, debe indicarse el fundamento jurídico de la licencia sí no
- P56: La inscripción de una licencia es necesaria
- para mantener la protección del diseño industrial en cuestión. sí no
 - para mantener en vigor el registro del diseño industrial en cuestión sí no
 - para que el licenciataria pueda entablar un proceso por falsificación del diseño industrial en cuestión sí no
 - para que el licenciataria pueda intervenir en un proceso por falsificación entablado por el titular del diseño industrial en cuestión sí no
 - para que al licenciataria se le paguen los daños y perjuicios resultantes de la falsificación del diseño industrial en cuestión sí no

c) Estructura de las tasas

i) Presentación, examen y registro

- P57: Las siguientes etapas del proceso de registro requieren el pago de una tasa:
- la presentación de la solicitud de registro de un diseño industrial sí no
 - el examen de la solicitud por parte de la Oficina sí no
 - la publicación de un diseño industrial sí no
 - el aplazamiento de la publicación sí no
 - la prórroga del plazo sí no
 - la emisión de un certificado de registro sí no
- Si se tiene que pagar una tasa, sírvase indicar si ésta depende del número de diseños industriales sí no
- del número de reproducciones sí no

ii) Oposición

- P58: Las siguientes etapas del procedimiento de oposición requieren el pago de una tasa:
- la presentación de una oposición sí no
 - la prórroga del plazo sí no
 - la audiencia sí no
- Si se tiene que pagar una tasa, sírvase indicar si ésta depende del número de diseños industriales objeto de oposición sí no

iii) *Renovación*

P59: Si la legislación aplicable dispone la renovación de los registros de los diseños industriales, sírvase indicar si la tasa de renovación depende

- del número de diseños industriales a renovar sí no
- del número de reproducciones sí no

P60: Si la legislación aplicable prevé un periodo de gracia en relación con el pago de la tasa de renovación, sírvase indicar si el pago de esta tasa durante el periodo de gracia está sujeto al pago de una sobre tasa sí no

- En caso de respuesta afirmativa, sírvase especificar si la sobretasa depende
- del número de diseños industriales a renovar sí no
 - del número de reproducciones sí no

iv) *Inscripción de licencias*

P61: Si la legislación aplicable prevé la inscripción de una licencia, sírvase indicar si la inscripción requiere el pago de una tasa sí no

- En caso de respuesta afirmativa, sírvase especificar si la tasa depende del número de diseños industriales que cubre la licencia sí no

V. COMUNICACIÓN CON LA OFICINA

a) Medios de comunicación

P62: La Oficina acepta comunicaciones sí no

- en papel sí no
- presentadas a través de medios electrónicos de transmisión, por ejemplo el fax sí no
- presentadas de forma electrónica, por ejemplo a través de Internet sí no

P63: Las solicitudes pueden presentarse sí no

- en papel sí no
- en papel, acompañadas de reproducciones en soporte electrónico sí no
- por medios electrónicos de transmisión sí no
- en formato electrónico (presentación electrónica) sí no

b) Firma y autenticación

i) *Comunicaciones en papel*

P64: Una comunicación en papel debe sí no

- estar firmada por el solicitante, titular u otra persona interesada sí no
- acompañarse de pruebas cuando la Oficina pone en duda la autenticidad de la firma sí no
- en general estar certificada sí no
- estar certificada sólo en casos especiales, tales como la renuncia a un registro sí no

ii) Utilización de medios electrónicos de transmisión

P65: Las comunicaciones presentadas utilizando medios electrónicos de transmisión se consideraran firmadas si una representación gráfica de la firma aparece en la comunicación sí no

P66: El original de una comunicación presentada utilizando medios electrónicos de transmisión debe presentarse a la Oficina sí no
En caso de respuesta afirmativa, sírvase especificar el plazo aplicable: _____ meses.

iii) Comunicaciones presentadas en formato electrónico

P67: Las comunicaciones presentadas utilizando medios electrónicos pueden ser autenticadas a través de un sistema electrónico de autenticación sí no

VI. LÍMITES CON LAS MARCAS

a) Materias/objetos que disfrutan de doble protección

P68: En virtud de la legislación aplicable, las siguientes materias pueden disfrutar de doble protección, como marcas y como diseños industriales:

- un tipo de letra sí no
- una combinación de colores sí no
- un símbolo gráfico, como por ejemplo un dibujo, una imagen o logotipo sí no
- una ornamentación, como por ejemplo elementos y motivos figurativos sí no
- el embalaje de un producto sí no
- la forma de un producto sí no
- la presentación distintiva (get-up) y el acondicionamiento distintivo (trade dress) sí no
- una textura o material específico sí no

P69: La protección en calidad de diseño industrial puede derivarse de

- la obtención de una patente de diseño sí no
- el registro del diseño industrial sí no
- las reglas aplicables a los diseños industriales no registrados sí no

b) Aspectos comunes

P70: En virtud de la legislación aplicable, los objetos que están esencialmente dictados por consideraciones técnicas o funcionales no pueden disfrutar de la

- protección como marcas sí no
- protección como diseños industriales sí no

P71: En el derecho de marcas, la exclusión se limita a los objetos tridimensionales sí no

- P72: En la legislación en materia de diseño industrial, la exclusión se limita a los objetos tridimensionales sí no
- P73: Un diseño industrial protegido puede adquirir un carácter distintivo en el sentido del derecho de marcas durante el periodo de protección del diseño industrial sí no
- c) La doble protección en la práctica
- P74: En el caso de que una materia disfrute de doble protección, la protección como marca y como diseño industrial puede invocarse paralelamente ante los tribunales
- sin tener que satisfacer requisitos específicos sí no
 - sólo si la parte interesada demuestra un interés legítimo distinto respecto a cada uno de los dos regímenes de protección sí no
- P75: La reivindicación de la protección de la marca puede considerarse legítima si se ve afectado el carácter distintivo de la materia que disfruta de doble protección, a saber, su utilización para indicar el origen comercial o para distinguir bienes o servicios sí no
- P76: La reivindicación de la protección del diseño industrial puede considerarse legítima si se ve afectado el aspecto estético de la materia que disfruta de doble protección, a saber, su valor estético, sustancia o contenido sí no

[Fin del Anexo y del documento]