

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

S

SCT/18/8 Rev.

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 14 de diciembre de 2007

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

**Decimoctava sesión
Ginebra, 12 a 16 de noviembre de 2007**

CUESTIONARIO SOBRE LA LEGISLACIÓN Y LA PRÁCTICA EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES (PARTE II)

preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. Durante la decimoséptima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra del 7 al 11 de mayo de 2007, el SCT solicitó a la Secretaría que, además del cuestionario sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales (parte I), elaborase un segundo cuestionario basado en preguntas adicionales por parte de los miembros del SCT (véase el párrafo 432 del documento SCT/17/8). En consecuencia, la Secretaría preparó un proyecto de cuestionario sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales (parte II) (documento SCT/18/8) y lo presentó a la decimoctava sesión del SCT para que éste formulase comentarios. El Anexo del presente documento contiene la parte II del cuestionario sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales tal como lo aceptó el SCT en su decimoctava sesión. La versión electrónica de este cuestionario está disponible en <http://www.wipo.int/sct/es/meetings>.

2. Las respuestas a este cuestionario deberán hacerse llegar a la OMPI a más tardar el 31 de enero de 2008. Las respuestas deberán enviarse por correo electrónico a sct.forum@wipo.int o por fax al número 41 22 338 87 45 o por correo ordinario a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 34, chemin des Colombettes, Ginebra 1120, Suiza.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

CUESTIONARIO SOBRE LA LEGISLACIÓN Y LA PRÁCTICA EN MATERIA DE
DISEÑOS INDUSTRIALES (PARTE II)

ÍNDICE

	<u>Página</u>
I. OBJETO DE LA PROTECCIÓN.....	2
II. SOLICITUD DE REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL	2
a) División de una solicitud de registro múltiple.....	2
b) Divulgación autorizada antes de la solicitud.....	3
c) Cambios en el diseño industrial después de la solicitud	3
III. EXAMEN	4
a) Examen sustantivo.....	4
b) Plazo para la primera comunicación por la Oficina	5
IV. DURACIÓN Y ALCANCE DE LA PROTECCIÓN.....	5
a) Comienzo del período de protección.....	5
b) Alcance de la protección	5
V. RECURSOS.....	6
VI. MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (MEDIACIÓN, ARBITRAJE)	7
VII. PROCEDIMIENTOS DE NULIDAD	7
a) Posibles motivos.....	7
b) Autoridad competente	7
VIII. RELACIÓN CON LAS MARCAS	8
a) Objetos que gozan de doble protección.....	8
b) Objetos que están esencialmente dictados por consideraciones técnicas o funcionales.....	8
c) Observancia de los derechos acumulativos	9
IX. RELACIÓN CON EL DERECHO DE AUTOR.....	9
X. RELACIÓN CON LA LEGISLACIÓN SOBRE COMPETENCIA DESLEAL.....	10
XI. SISTEMA DE PROTECCIÓN EN VIRTUD DEL CUAL SE RESPONDIÓ AL PRESENTE CUESTIONARIO	10
XII. PUBLICACIÓN DEL CUESTIONARIO	11

I. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

P1: Pueden ser objeto de protección en calidad de diseños industriales:

- | | |
|---|--|
| – un tipo de letra | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – una palabra o una secuencia de letras en caracteres estándar | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – los colores | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – el color <i>per se</i> | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – un símbolo gráfico, por ejemplo, un dibujo, una imagen o un logotipo | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – una ornamentación, por ejemplo, los elementos y motivos figurativos | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – el embalaje de un producto | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – la forma de un producto | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – la presentación distintiva (get-up) y el acondicionamiento distintivo (trade-dress) | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – una textura o material específico | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – una interfaz gráfica de usuario | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – una estructura arquitectónica | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – los planos arquitectónicos como tales | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – el interior de una habitación, tienda, vehículo, etc. | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – la apariencia de un producto de forma variable, por ejemplo, una fuente o un globo inflable | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – las etiquetas | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – los hologramas | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – un personaje de dibujo animado | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – un icono animado | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – un esquema de trazado de los circuitos integrados | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – una pieza de recambio | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – otros | _____ |

P2: Una parte de un producto separable del producto puede constituir un diseño industrial sí no n/a

P3: Una parte de un producto que no es separable del producto puede constituir un diseño industrial sí no n/a

II. SOLICITUD DE REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL

a) División de una solicitud de registro múltiple

P4: Cuando los diseños industriales contenidos en una solicitud de registro múltiple no satisfacen el requisito necesario para estar incluidos en una única solicitud, el solicitante puede dividir la solicitud sí no n/a

P5: En caso afirmativo, la división deberá tener lugar dentro de un plazo determinado sí no n/a

En caso afirmativo, sírvase especificar el plazo: _____

b) Divulgación autorizada antes de la solicitud

P6: Se autoriza la divulgación del diseño industrial dentro de un plazo determinado antes de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad de la solicitud (período de gracia), sin que afecte al requisito de novedad del diseño industrial sí no n/a

En caso afirmativo, sírvase especificar el plazo: _____

P7: Se dispone de un “período de gracia” para la divulgación efectuada por:

– el creador sí no n/a

– una persona autorizada por el creador sí no n/a

– una persona no autorizada
(de mala fe o de manera no intencional) sí no n/a

– otros _____

P8: La divulgación del diseño industrial no afecta el requisito de novedad del diseño industrial si dicha divulgación se efectuó en:

– una exposición internacional oficial o reconocida oficialmente sí no n/a

– una exposición nacional oficial o reconocida oficialmente sí no n/a

c) Cambios en el diseño industrial después de la solicitud

P9: Se autorizan las modificaciones del diseño industrial una vez que ha sido presentada la solicitud sí no n/a

En caso afirmativo, sírvase especificar las circunstancias en que se autorizan las modificaciones:

– bajo cualquier circunstancia sí no n/a

– únicamente cuando los cambios guardan relación con aspectos no esenciales del diseño industrial sí no n/a

– otras _____

P10: Cuando las modificaciones efectuadas en el diseño industrial después de que ha sido presentada la solicitud excedan el ámbito de la solicitud original, se considera que la solicitud ha sido presentada en la fecha de las modificaciones sí no n/a

En caso afirmativo, la Oficina informa al solicitante de ese hecho sí no n/a

III. EXAMEN

a) Examen sustantivo

P11: La Oficina examina los diseños industriales para comprobar si cumplen los requisitos sustantivos:

- | | |
|---|--|
| – a petición del solicitante | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – de oficio | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – de presentarse una oposición por parte de tercero | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – de presentarse una acción de nulidad | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |

P12: La Oficina efectúa un examen “restringido” de novedad (por ejemplo, un examen de novedad local o regional, cuando el criterio de validez del derecho de diseño industrial es la novedad universal)

sí no n/a

P13: La Oficina examina los diseños industriales para comprobar si cumplen los requisitos sustantivos:

- | | |
|---|--|
| – <i>antes</i> del registro del diseño industrial | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – <i>después</i> del registro del diseño industrial | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |

P14: Al examinar la novedad de un diseño industrial, la Oficina tiene en cuenta:

- | | |
|---|--|
| – las <i>características esenciales</i> del diseño industrial | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – <i>todas</i> las características del diseño industrial | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – otros aspectos | _____ |

P15: Al examinar la originalidad de un diseño industrial, la Oficina tiene en cuenta:

- | | |
|--|--|
| – las <i>características esenciales</i> del diseño industrial | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – la <i>impresión general</i> que produce el diseño industrial | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – otros aspectos | _____ |

P16: Al examinar el carácter singular de un diseño industrial, la Oficina tiene en cuenta:

- | | |
|---|--|
| – las <i>características esenciales</i> del diseño industrial | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – la <i>impresión general</i> que produce el diseño industrial en un usuario informado, comparada a la que produce cualquier otro diseño industrial publicado | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – otros aspectos | _____ |

P17: Si la Oficina encuentra motivos para denegar la solicitud de registro de diseño industrial durante el procedimiento de examen sustantivo, notifica esos motivos al solicitante antes de dictar una resolución final de denegación

sí no n/a

P18: En caso afirmativo, el solicitante tiene la oportunidad de expresar su opinión a la Oficina, en relación con los motivos aducidos para la denegación

sí no n/a

P19: Si los motivos de denegación no son subsanados por el solicitante, la Oficina notifica la resolución final de denegación sí no n/a

b) Plazo para la primera comunicación por la Oficina

P20: Por término medio, el período de tiempo comprendido entre la fecha de presentación de una solicitud de diseño industrial y la fecha de la primera comunicación por la Oficina es de _____.

IV. DURACIÓN Y ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

a) Comienzo del período de protección

P21: En virtud de la legislación aplicable, el registro de un diseño industrial se realiza por un período de tiempo que comienza a contar a partir de:

- la fecha de presentación de la solicitud sí no n/a
- la fecha de registro del diseño industrial sí no n/a
- la fecha de publicación del diseño industrial sí no n/a
- otros _____

b) Alcance de la protección

P22: El alcance de la protección otorgada por los derechos sobre un diseño industrial queda determinado sobre la base de:

- la reproducción únicamente sí no n/a
- la reproducción y las reivindicaciones sí no n/a
- la reproducción y una descripción de los elementos característicos sí no n/a
- otros aspectos _____

P23: Cuando se interpone una demanda por violación de los derechos ante un tribunal sobre la base de un diseño industrial registrado, el demandante *puede* presentar un informe de búsqueda oficial sobre diseños ya conocidos que sean pertinentes para ese diseño industrial registrado o una opinión técnica sobre el cumplimiento de las condiciones para el registro de ese diseño industrial, preparado por el Registro/Oficina de propiedad industrial o por otra autoridad competente.

sí no n/a

P24: Cuando se interpone una demanda por violación de los derechos ante un tribunal sobre la base de un diseño industrial registrado, el demandante *debe* presentar un informe de búsqueda oficial sobre diseños ya conocidos que sean pertinentes para ese diseño industrial registrado o una opinión técnica sobre el cumplimiento de las condiciones para el registro de ese diseño industrial, preparado por el Registro/Oficina de propiedad industrial o por otra autoridad competente.

sí no n/a

P25: El informe oficial o dictamen técnico mencionado en las preguntas 23 y 24 puede ser remitido a otro tipo de autoridades distintas de un tribunal (por ejemplo, las autoridades aduaneras). sí no n/a

P26: A fin de determinar si un diseño industrial viola los derechos de otro diseño industrial protegido, se efectúa una comparación entre:

- las características esenciales del diseño industrial protegido y las del supuestamente infractor sí no n/a
- la impresión general creada por el diseño industrial protegido y la creada por el supuestamente infractor sí no n/a
- la impresión general creada por el diseño industrial protegido y la creada por cualquier otro diseño industrial divulgado sí no n/a
- otros aspectos _____

P27: A fin de determinar si un diseño industrial viola los derechos de otro diseño industrial protegido, se tiene en cuenta la opinión de:

- el creador sí no n/a
- un usuario informado sí no n/a
- cualquier usuario sí no n/a
- otros _____

V. RECURSOS

P28: ¿Existe un procedimiento para presentar recurso contra la resolución de conceder o denegar el registro de un diseño industrial? sí no n/a

P29: En caso afirmativo, ¿ante qué autoridad?:

- el Registro/Oficina de propiedad industrial sí no n/a
- otro órgano administrativo sí no n/a
- un tribunal sí no n/a
- otros _____

P30: En caso afirmativo, dentro del plazo de:

- _____ días a partir de la fecha en que se dicta la resolución.
- _____ días a partir de la fecha de recepción de la resolución por el solicitante.
- _____ meses a partir de la fecha en que se dicta la resolución.
- _____ meses a partir de la fecha de recepción de la resolución por el solicitante.
- otros _____

VI. MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (MEDIACIÓN, ARBITRAJE)

P31: Cabe someter las controversias entre las partes a un procedimiento alternativo de solución de controversias: sí no n/a

P32: En caso afirmativo, las siguientes controversias pueden ser sometidas a un procedimiento alternativo de solución de controversias:

- las relativas a la validez del diseño industrial sí no n/a
- las relativas a una presunta violación de un diseño industrial sí no n/a
- otras _____

VII. PROCEDIMIENTOS DE NULIDAD

a) Posibles motivos

P33: Los efectos del registro de un diseño industrial podrán ser anulados sobre la base de que el diseño:

- no corresponde a la noción de “diseño” establecida por la legislación aplicable sí no n/a
- no es nuevo sí no n/a
- no es original sí no n/a
- no tiene carácter singular sí no n/a
- está dictado exclusivamente por consideraciones técnicas o funcionales sí no n/a
- está dictado en parte por consideraciones técnicas o funcionales sí no n/a
- va en contra de la moralidad o el orden público sí no n/a
- está en conflicto con un derecho anterior sí no n/a
- no fue solicitado por el creador u otra persona autorizada sí no n/a
- otros _____

b) Autoridad competente

P34: Los efectos del registro de un diseño industrial podrán ser anulados por la siguiente autoridad:

- la oficina de propiedad industrial sí no n/a
- otro órgano administrativo sí no n/a
- un tribunal sí no n/a
- otros _____

VIII. RELACIÓN CON LAS MARCAS

a) Objetos que gozan de doble protección

P35: En virtud de la legislación aplicable, pueden ser objeto de doble protección, como marcas y como diseños industriales:

- | | |
|---|--|
| – un tipo de letra | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – una palabra o una secuencia de letras en caracteres estándar | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – los colores | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – el color <i>per se</i> | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – un símbolo gráfico, por ejemplo, un dibujo, una imagen o un logotipo | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – una ornamentación, por ejemplo, los elementos y motivos figurativos | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – el embalaje de un producto | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – la forma de un producto | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – la presentación distintiva (get-up) y el acondicionamiento distintivo (trade-dress) | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – una textura o material específico | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – una interfaz gráfica de usuario | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – una estructura arquitectónica | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – los planos arquitectónicos como tales | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – el interior de una habitación, tienda, vehículo, etc. | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – la apariencia de un producto de forma variable, por ejemplo, una fuente o un globo inflable | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – las etiquetas | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – los hologramas | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – un personaje de dibujo animado | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – un icono animado | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – un esquema de trazado de los circuitos integrados | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – una pieza de recambio | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – otros | _____ |

P36: Un diseño industrial protegido puede adquirir carácter distintivo en el sentido del derecho de marcas durante el período de protección del diseño industrial
sí no n/a

b) Objetos que están esencialmente dictados por consideraciones técnicas o funcionales

P37: En virtud de la legislación aplicable, los objetos que están esencialmente dictados por consideraciones técnicas o funcionales no pueden gozar de la:

- | | |
|--------------------------|--|
| – protección como marcas | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--|

En caso afirmativo, la exclusión se limita a los objetos tridimensionales
sí no n/a

P38: En virtud de la legislación aplicable, los objetos que están esencialmente dictados por consideraciones técnicas o funcionales no pueden disfrutar de la:

- protección como diseños industriales sí no n/a

En caso afirmativo, la exclusión se limita a los objetos tridimensionales sí no n/a

c) Observancia de los derechos acumulativos

P39: En el caso de los objetos que gozan de protección acumulativa, los derechos sobre las marcas y los diseños industriales pueden invocarse paralelamente ante los tribunales:

- sin tener que satisfacer requisitos específicos sí no n/a
– sólo si la parte interesada demuestra un interés legítimo bien definido respecto a cada uno de los dos regímenes de protección sí no n/a
– otros _____

IX. RELACIÓN CON EL DERECHO DE AUTOR

P40: La materia protegida en virtud de la legislación de diseños industriales:

- está protegida al mismo tiempo en virtud de la legislación de derecho de autor (protección acumulativa) sí no n/a
– no puede ser protegida en virtud de la legislación de derecho de autor sí no n/a
– puede ser protegida en virtud de la legislación de derecho de autor únicamente bajo determinadas condiciones sí no n/a
– puede ser protegida en virtud de la legislación de derecho de autor de manera alternativa sí no n/a
– otros _____

P41: Cuando la materia protegida en virtud de la legislación de diseños industriales puede ser protegida en virtud de la legislación de derecho de autor únicamente bajo determinadas condiciones, esas condiciones son las siguientes:

- que la materia pueda apreciarse de forma *separada* y sea *independiente* de los aspectos funcionales del producto sí no n/a
– que la materia presente características artísticas *apreciables* o *acentuadas* sí no n/a
– otras _____

P47: En virtud de la legislación aplicable, los diseños industriales están protegidos asimismo en virtud de:

- | | |
|--|--|
| – la legislación sobre patentes de diseño | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – la legislación sobre diseños industriales registrados | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – la legislación sobre diseños industriales no registrados | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – la legislación de derecho de autor | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – la legislación sobre competencia desleal | sí <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> n/a <input type="checkbox"/> |
| – otras | _____ |

XII. PUBLICACIÓN DEL CUESTIONARIO

P48: Las respuestas al presente cuestionario pueden ser publicadas en el sitio Web de la OMPI sí no

[Fin del Anexo y del documento]