

Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas

Vigésima cuarta sesión
Ginebra, 1 a 4 de noviembre de 2010

LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES: PROYECTO DE DISPOSICIONES

Documento preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. En el resumen preparado por el Presidente de la vigésima tercera sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) se expone la conclusión de que “todas las delegaciones otorgan gran importancia a la labor del SCT relativa a los posibles ámbitos de convergencia en la legislación y la práctica de los Estados miembros en materia de diseños industriales y que el SCT es partidario de que progrese esa labor. A tal efecto, se ha pedido a la Secretaría que elabore un documento de trabajo revisado para examen y labor futura en este ámbito por el SCT en su vigésima cuarta sesión, teniendo en cuenta las conclusiones presentadas en el documento SCT/23/5, así como los comentarios formulados por las delegaciones en la vigésima tercera sesión del SCT”.
2. De conformidad con la conclusión arriba mencionada del Presidente de la vigésima tercera sesión del SCT, la Secretaría ha preparado el presente documento de trabajo. El anexo del documento contiene un proyecto de disposiciones relativas a la legislación y práctica en materia de diseños industriales en los siguientes ámbitos: a) solicitud, b) representación del diseño industrial, c) requisito de que la solicitud se presente en nombre del creador, d) división de la solicitud, e) fecha de presentación, f) plazo de gracia para la presentación en caso de divulgación, g) aplazamiento de la publicación del diseño industrial, h) comunicaciones, i) periodo de protección inicial y renovación, j) medidas en materia de plazos, k) restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención, y l) peticiones de inscripción de una licencia o una garantía, y m) peticiones de inscripción de un cambio en la titularidad.

3. El proyecto de disposiciones sobre las dos últimas cuestiones, a saber, “peticiones de inscripción de una licencia o una garantía” y “peticiones de inscripción de un cambio en la titularidad”, reflejan las disposiciones correspondientes del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (“el Tratado de Singapur”) y el Tratado sobre el Derecho de Patentes (“PLT”). La inclusión de este proyecto de disposiciones tiene por objeto iniciar los debates sobre temas que, hasta ahora, el SCT no ha abordado en detalle.
4. Hasta la fecha, los documentos presentados al SCT se han centrado en la comparación y el análisis de la legislación y práctica en materia de diseños industriales en los miembros del SCT, así como en la categorización de esa legislación y práctica como ámbitos de convergencia o de tendencias comunes. Al proponer un proyecto de disposiciones, en el presente documento se intenta responder al objetivo de impulsar la labor en la esfera del derecho y práctica en materia de diseños industriales, tal como manifestó el SCT en su vigésima tercera sesión.
5. El proyecto de disposiciones tiene en cuenta, en gran medida, los ámbitos de convergencia que ya existen y las tendencias comunes que se identificaron en el documento SCT/23/5. No obstante, queda entendido que ciertas disposiciones del proyecto no reflejan íntegramente la legislación y la práctica de algunos miembros. A ese respecto, se recuerda que el presente documento no tiene por objeto señalar nuevos ámbitos de convergencia o tendencias comunes nuevas. Con él se intenta proponer un proyecto de disposiciones que responda adecuadamente al objetivo de simplificación de los procedimientos relacionados con los diseños industriales en beneficio de los usuarios y las Oficinas. En ese intento, se ha prestado la atención debida a las posiciones expresadas por todas las delegaciones en las sesiones anteriores del SCT, así como a la necesidad de alcanzar un equilibrio entre los intereses de los diseñadores y sus representantes, de las Oficinas y de terceros.

6. *Se invita al SCT a considerar el presente documento y a:*

i) formular comentarios sobre el proyecto de disposiciones;

ii) examinar el proyecto de disposiciones, modificar las disposiciones, añadir otras u omitir cualquiera de ellas; y

iii) señalar la manera en que desea proseguir la labor relativa a la legislación y la práctica en materia de diseños industriales.

[Sigue el Anexo]

ÍNDICE

<u>PROYECTO DE DISPOSICIONES</u>	página
<i>Solicitud</i>	2
<i>Representación del diseño industrial</i>	4
<i>Requisito de presentación de la solicitud en nombre del creador</i>	5
<i>División de la solicitud</i>	6
<i>Fecha de presentación</i>	6
<i>Plazo de gracia para presentar la solicitud en caso de divulgación</i>	8
<i>Aplazamiento de la publicación de un diseño industrial</i>	9
<i>Comunicaciones</i>	9
<i>Periodo inicial de protección y renovación</i>	11
<i>Medidas en materia de plazos</i>	13
<i>Restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención</i>	14
<i>Petición de inscripción de una licencia o una garantía</i>	15
<i>Petición de inscripción de un cambio en la titularidad</i>	17

PROYECTO DE DISPOSICIONES

Solicitud

- 1) *[Contenido de la solicitud; tasas]*
 - a) *Podrá requerirse que una solicitud de registro, o de concesión de protección, de un diseño industrial contenga todos o algunos de los detalles siguientes:*
 - i) *una petición de registro o de concesión de protección del diseño industrial;*
 - ii) *el nombre y la dirección del solicitante;*
 - iii) *cuando el solicitante tenga un representante, el nombre y la dirección del representante;*
 - iv) *una representación del diseño industrial, de conformidad con los requisitos previstos;*
 - v) *una indicación del producto o productos que incorporan el diseño industrial o en relación con los cuales éste va a ser utilizado;*
 - vi) *una reivindicación;*
 - vii) *una declaración de novedad;*
 - viii) *una descripción;*
 - ix) *una indicación de la identidad del creador del diseño;*
 - x) *el nombre de un Estado del que sea nacional el solicitante, el nombre de un Estado en que el solicitante tenga su domicilio, si lo tuviere, y el nombre de un Estado en que el solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere;*
 - xi) *cuando el solicitante no sea el creador del diseño industrial y, en virtud de la ley aplicable, se exija que la solicitud se presente en nombre del creador, una declaración de cesión;*
 - xii) *cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, una declaración en la que se reivindique la prioridad de esa solicitud anterior, junto con indicaciones y pruebas en apoyo de la declaración de prioridad que puedan ser exigidas en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio de París;*
 - xiii) *cuando el solicitante desee hacer uso del artículo 11 del Convenio de París, una declaración de que el producto o productos que incorporan el diseño industrial, o en relación con los cuales éste va a ser utilizado, se ha exhibido en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida, así como indicaciones en apoyo de esa declaración;*

- xiv) *cuando la solicitud incluya más de un diseño industrial, una indicación del número de diseños industriales incluidos;*
 - xv) *cuando el solicitante desee que la publicación del diseño industrial sea aplazada, una petición de aplazamiento o, cuando sea aplicable, de diseño secreto.*
- b) *Con respecto a la solicitud, podrá exigirse el pago de tasas.*
- 2) *[Prohibición de otros requisitos] No podrá exigirse ninguna indicación o elemento respecto de la solicitud que no sean los mencionados en el párrafo 1).*
 - 3) *[Varios diseños industriales en la misma solicitud] Siempre que se cumplan las condiciones que puedan estar establecidas, una solicitud podrá incluir dos o más diseños industriales.*

Notas

- Nota 1.01 En el párrafo 1) de esta disposición se señala el contenido de una solicitud. En él se prescribe que, aunque la legislación aplicable podrá exigir algunos de los elementos enumerados, no podrá exigir otros elementos. El punto iv) de ese párrafo debe leerse conjuntamente con la disposición sobre *Representación del diseño industrial*.
- Nota 1.02 El párrafo 3) de esta disposición permite la posibilidad de presentar lo que se conocen comúnmente como "solicitudes múltiples". Esta facilidad se ofrece en un gran número de países (en el 76% de las respuestas a los cuestionarios sobre la legislación y la práctica en materia de diseños industriales (en adelante denominados "los cuestionarios") se indica que se permiten las solicitudes múltiples) y también se prevé en el Acta de Ginebra. En ciertos países no se brinda esa posibilidad actualmente.
- Nota 1.03 Desde el punto de vista de los usuarios, la posibilidad de incluir varios diseños industriales en la misma solicitud constituye un beneficio evidente de simplificación.
- Nota 1.04 Desde el punto de vista de las Oficinas encargadas de examinar las solicitudes, existe la necesidad de limitar la complejidad que puede comportar el examen de varios diseños industriales en la misma solicitud. Esa complejidad queda limitada generalmente por el prerequisite de que todos los diseños incluidos en una solicitud satisfagan ciertos requisitos como, por ejemplo, que los diseños industriales se apliquen o estén constituidos por productos que pertenezcan a la misma clase de la Clasificación Internacional de Locarno, o el de que satisfagan la condición de unidad de diseño o unidad de invención.
- Nota 1.05 En el párrafo 3) de esta disposición se establece que corresponde a la legislación aplicable determinar las condiciones en virtud de las cuales podrá incluirse más de un diseño industrial en una solicitud.

Representación del diseño industrial

- 1) *[Forma de representación] La representación del diseño industrial consistirá, a elección del solicitante, en reproducciones gráficas o fotográficas, bien en color o en blanco y negro.*
- 2) *[Posibles elementos de las reproducciones gráficas] Cuando la representación del diseño industrial consista en reproducciones gráficas, esas reproducciones podrán incluir:*
 - a) *líneas discontinuas o punteadas para indicar la materia cuya protección no se reivindica;*
 - b) *sombreado, a fin de mostrar los contornos o el volumen de un diseño tridimensional.*
- 3) *[Número de ejemplares de las reproducciones] No podrá exigirse más de un ejemplar de cualquier reproducción del diseño industrial cuando la solicitud se presente electrónicamente, y no más de tres ejemplares si se presenta en papel.*
- 4) *[Perspectivas]*
 - a) *El diseño industrial podrá, a elección del solicitante, representarse mediante una perspectiva que represente cabalmente la apariencia del diseño industrial o mediante varias perspectivas distintas que representen cabalmente la apariencia del diseño industrial.*
 - b) *No obstante lo dispuesto en el apartado a), la Oficina podrá exigir perspectivas específicas adicionales cuando las mismas sean necesarias para representar cabalmente el diseño industrial. Sin embargo, no se admitirán perspectivas adicionales que representen materia nueva.*

Notas

- Nota 2.01 La presente disposición aborda una de las principales preocupaciones de los solicitantes que presentan solicitudes en varios países, a saber, la dificultad de tener que presentar series de reproducciones distintas del diseño industrial.
- Nota 2.02 Los párrafos 1) y 2) contienen disposiciones que se traducirían en una mayor simplificación para los solicitantes, quienes no solamente tendrían la oportunidad de elegir la forma de reproducción (gráfica o fotográfica y en color o en blanco y negro), sino que, sobre todo, tendrían garantizada en otras jurisdicciones la validez de la opción escogida.
- Nota 2.03 La posición relativa a la elección entre reproducciones gráficas y fotográficas se justifica en gran medida por los avances de la tecnología de reproducción en los últimos años. En la actualidad, es posible obtener fácilmente reproducciones fotográficas de gran calidad, en color y en blanco y negro, que pueden representar con claridad el diseño industrial.
- Nota 2.04 Párrafo 3). Lógicamente, en el caso de las solicitudes presentadas electrónicamente nunca será necesaria más de una copia de la reproducción o reproducciones, según proceda. Con respecto a las solicitudes presentadas en papel, en los debates del SCT se ha puesto de manifiesto que, aunque recibir más

de un ejemplar podría facilitar a veces la labor de las Oficinas, en la práctica, es raro que las Oficinas necesiten más de tres ejemplares. En lo tocante a los solicitantes, limitar el número de ejemplares de cada una de las reproducciones en una solicitud presentada en papel representaría una ventaja al simplificarse el proceso de preparación de la solicitud.

- Nota 2.05 Párrafo 4). Por lo general, se acepta que las reproducciones del diseño industrial deben ser una representación cabal del aspecto del diseño industrial reivindicado y que con tal fin pueden ser necesarias varias perspectivas del diseño industrial, especialmente cuando se trate de un modelo tridimensional.
- Nota 2.06 En el párrafo 4) de esta disposición se deja libertad a los solicitantes para determinar, caso por caso, el número y los tipos de perspectivas que son necesarios para representar completamente el diseño industrial. De esa manera, los solicitantes ya no tendrán que variar el número de perspectivas para satisfacer los requisitos de los distintos países en que presenten solicitudes.
- Nota 2.07 Al mismo tiempo, esta disposición permite a las Oficinas pedir otras perspectivas cuando consideren que éstas son necesarias para representar adecuadamente el diseño industrial. Esto representaría una ventaja para las Oficinas al no tener que examinar automáticamente determinadas perspectivas que, en algunos casos, se podrían considerar superfluas.

Requisito de presentación de la solicitud en nombre del creador

[Formalidad necesaria para satisfacer el requisito de que la solicitud se presente en nombre del creador] Cuando exista el requisito de presentar la solicitud en nombre del creador, se satisfecerá ese requisito si:

- i) el nombre del creador se indica en el formulario de solicitud, y, cuando proceda,*
- ii) el solicitante efectúa, al firmar el formulario de solicitud, una declaración de cesión del creador al solicitante que figura ya impresa en el formulario.*

Notas

- Nota 3.01 En algunos países existe el requisito de que la solicitud se presente en nombre del creador. Esto significa que, si el solicitante no es el creador, deberá aportarse una declaración de cesión u otro documento que pruebe que se ha transferido al solicitante el diseño.
- Nota 3.02 Esta disposición tiene por fin evitar la necesidad de proporcionar en la solicitud, a título complementario, documentos sobre la cesión, cuando el solicitante no sea el creador. En cambio, sería suficiente que el solicitante declarara, en la solicitud, que el diseño ha sido objeto de cesión por parte del creador, tal como aparece identificado en el formulario de solicitud. Al firmar el solicitante el formulario de solicitud, efectuará al mismo tiempo la declaración de cesión que figura ya impresa en el formulario.

- Nota 3.03 En el caso de que la legislación aplicable estipule que se presenten las solicitudes electrónicamente (presentación electrónica de solicitudes), el requisito de la firma que figura en el apartado ii) tendría que satisfacer los requisitos que se aplican generalmente a las comunicaciones (véase en general el proyecto de disposición sobre comunicaciones).
- Nota 3.04 Desde la perspectiva de las Oficinas, esto tendría el efecto positivo de reducir el número de documentos que acompañan a la solicitud.

División de la solicitud

- 1) *[División de la solicitud] El solicitante podrá dividir cualquier solicitud que incluya dos o más diseños industriales (que en lo sucesivo se denominará "solicitud inicial") en dos o más solicitudes (denominadas en lo sucesivo «solicitudes fraccionarias»), distribuyendo entre estas últimas los diseños industriales para los que se solicitaba protección en la solicitud inicial.*
- 2) *[Fecha de presentación y derecho de prioridad de las solicitudes fraccionarias] Las solicitudes fraccionarias conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.*
- 3) *[Tasas] La división de una solicitud podrá estar supeditada al pago de tasas.*

Notas

- Nota 4.01 La finalidad de esta disposición es permitir que el solicitante que desee protección para varios diseños industriales en una única solicitud pida que se divida la solicitud, y mantenga la fecha de presentación inicial en las solicitudes resultantes de la división.
- Nota 4.02 Normalmente, un solicitante pedirá la división de la solicitud cuando la Oficina plantee la objeción de que algunos de los diseños incluidos en la solicitud no cumplen las condiciones estipuladas, por ejemplo, la misma clase de la Clasificación de Locarno o el requisito de unidad de diseño, para su inclusión en una única solicitud.

Fecha de presentación

- 1) *[Requisitos relativos a la fecha de presentación]*
 - a) *A reserva de lo dispuesto en el apartado b), la fecha de presentación será la fecha en que la Oficina reciba todas las indicaciones y los elementos siguientes, en un idioma aceptado por la Oficina:*
 - i) *una indicación expresa o implícita de que los elementos están destinados a constituir una solicitud;*
 - ii) *indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante;*
 - iii) *una representación suficientemente clara del diseño industrial;*

- iv) *indicaciones que permitan contactar con el solicitante o su representante, si lo hubiere.*
- b) *La fecha de presentación de una solicitud podrá ser la fecha en la que la Oficina reciba sólo algunas, en lugar de todas, las indicaciones y elementos mencionados en el apartado a), o los reciba en un idioma distinto del exigido por la Oficina.*
- 2) *[Prohibición de otros requisitos] No podrá exigirse ningún otro requisito o elemento que no sean aquellos mencionados en el apartado a) del párrafo 1 a los fines de asignar una fecha de presentación a una solicitud.*
- 3) *[Corrección y plazos] Si, en el momento de su recepción por la Oficina, la solicitud no cumple con cualquiera de los requisitos aplicables del párrafo 1), la Oficina invitará al solicitante a que cumpla con esos requisitos dentro del plazo indicado en la invitación. Ese plazo:*
- a) *no será inferior a un mes, a contar desde la fecha de la invitación, cuando la dirección del solicitante se encuentre en el país en el que se presentó la solicitud;*
- b) *no será inferior a dos meses, a contar desde la fecha de la invitación, cuando la dirección del solicitante se encuentre fuera del país en el que se presentó la solicitud;*
- 4) *[Fecha de presentación en caso de corrección] Si, dentro del plazo indicado en la invitación a la que se hace referencia en el párrafo 3), el solicitante cumple con esa invitación, la fecha de presentación será la fecha en la que la Oficina reciba todas las indicaciones y elementos necesarios mencionados en el apartado a) del párrafo 1). En caso contrario, se considerará que no se ha presentado la solicitud.*

Notas

- Nota 5.01 En la esfera de los diseños industriales, el aplazamiento de la fecha de presentación puede tener como consecuencia la pérdida definitiva de derechos. Por consiguiente, es importante que la lista de requisitos relativos a la fecha de presentación sea lo más reducida posible. Esos requisitos deben ser de tal importancia que, sin ellos, a una Oficina no le sea posible considerar que existe una solicitud de registro o de concesión de protección de un diseño industrial.
- Nota 5.02 En el párrafo 1) se enumera la lista de requisitos necesarios para la asignación de una fecha de presentación. En el párrafo 2) se indica con claridad que la lista prevista en el párrafo 1) es la lista máxima de requisitos relativos a la fecha de presentación. Podrán exigirse otros elementos o indicaciones en una solicitud pero éstos podrán presentarse posteriormente sin que ello afecte a la fecha de presentación.
- Nota 5.03 En el párrafo 3) se estipula que, cuando una solicitud no contenga todos los elementos o las indicaciones necesarios para obtener una fecha de presentación, se concederá al solicitante un plazo para completar la solicitud. Parece que en la inmensa mayoría de países (más del 75% de los que respondieron a los cuestionarios) se concede un plazo al solicitante para subsanar las irregularidades relativas a la fecha de presentación.

- Nota 5.04 En el apartado a) del párrafo 3) se estipula un plazo mínimo de un mes para completar la solicitud cuando la dirección del solicitante se encuentre en el país en el que se presentó la solicitud. Ese plazo, que puede parecer corto a primera vista, tiene en cuenta la importancia del elemento que falta, así como los avances recientes en las comunicaciones, que permiten una respuesta rápida a las irregularidades.
- Nota 5.05 En el apartado b) del punto 3 se estipula un plazo mínimo de dos meses para completar la solicitud cuando la dirección del solicitante se encuentre fuera del país en el que se presentó la solicitud. Ese plazo más largo está justificado por el hecho de que los solicitantes que presentan una solicitud desde el extranjero generalmente deben hacerlo por conducto de un representante local. La comunicación por conducto de un representante puede incrementar el tiempo que necesita un solicitante para corregir una irregularidad.

Plazo de gracia para presentar la solicitud en caso de divulgación

- 1) *[Divulgación por el creador, su causahabiente o un tercero autorizado] Cualquier divulgación del diseño industrial que realice el creador, su causahabiente o un tercero autorizado durante un período de 12 meses antes de la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, de la fecha de prioridad, no afectará a la novedad u originalidad, según sea el caso, del diseño industrial.*
- 2) *[Divulgación realizada por un tercero no autorizado] En la legislación aplicable podrá estipularse que la divulgación del diseño industrial realizada por una parte sin autorización del creador o de su causahabiente durante un periodo de 12 meses antes de la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, la fecha de prioridad, no afectará a la novedad u originalidad, según sea el caso, del diseño industrial.*

Notas

- Nota 6.01 Queda entendido que, aunque en la mayoría de los países se contempla un plazo de gracia para presentar la solicitud después de la divulgación, en algunos no es así, y que en aquellos países en que sí se contempla un plazo de gracia, la duración de éste varía entre los 6 y los 12 meses. No obstante, queda entendido asimismo que la existencia de plazos de gracia distintos y, más en general, el hecho de que en algunos países no se contemple un plazo de gracia, puede comportar que un solicitante pierda la posibilidad de obtener protección para su diseño industrial en el extranjero.
- Nota 6.02 Por consiguiente, en esta disposición se establece un plazo de gracia en caso de divulgación durante los 12 meses previos a la fecha de presentación de la solicitud o a la fecha de prioridad, según el caso. Ese plazo se ha elegido habida cuenta de que es el que se contempla en la mayoría de los países.
- Nota 6.03 En los párrafos 1) y 2) se establece una distinción desde el punto de vista del autor de la divulgación. En el párrafo 1) se establece la obligación de contemplar un plazo de gracia de 12 meses en el caso de la divulgación realizada por el creador, su causahabiente o un tercero autorizado. En el párrafo 2) se prevé la posibilidad

de un plazo de gracia de 12 meses en el caso de la divulgación realizada por un tercero sin la autorización del creador o su causahabiente.

Aplazamiento de la publicación de un diseño industrial

Cuando en la legislación aplicable se prevea el registro o la concesión de protección de un diseño industrial sin que se examine previamente la novedad o la originalidad, según sea el caso, la Oficina aceptará una solicitud formulada por el solicitante para mantener sin publicar el diseño industrial durante un período cuya duración máxima no será inferior a seis meses.

Notas

- Nota 7.01 La facultad del solicitante de pedir el aplazamiento de la publicación tiene un interés particular en los países en los que se otorga la protección del diseño sin examen de la novedad o la originalidad. En esos países, es probable que el registro o la concesión de protección tengan lugar en un período breve y que suceda lo mismo con la publicación. Mediante el aplazamiento de la publicación, el solicitante puede mantener en secreto el diseño hasta la primera difusión del producto, y al mismo tiempo obtener protección jurídica, aunque ésta tenga un alcance limitado durante el período de aplazamiento.
- Nota 7.02 En cambio, no está tan claro el interés de los solicitantes en pedir el aplazamiento de la publicación en los países en que el registro o la concesión de protección tienen lugar después del examen de la novedad o la originalidad. En esos países, es probable que el período de tramitación de las solicitudes sea más prolongado y, en consecuencia, por lo general la publicación se aplaza de hecho.
- Nota 7.03 En la mayoría de los países en los que la Oficina no lleva a cabo un examen de la novedad o la originalidad, se ofrece a los solicitantes la posibilidad de mantener sin publicar un diseño industrial durante un período de seis meses, como mínimo, desde la fecha de presentación. Esta disposición concede de hecho esa facultad al solicitante.

Comunicaciones

- 1) *[Medios de transmisión y forma de las comunicaciones] Una Oficina podrá elegir los medios de transmisión de las comunicaciones y si acepta que éstas se presenten en papel, en forma electrónica o en otra forma.*
- 2) *[Idiomas de las comunicaciones]*
 - a) *Una Oficina podrá exigir que las comunicaciones se redacten en un idioma admitido por la Oficina.*
 - b) *Cuando no se exija que una comunicación se redacte en un idioma admitido por la Oficina, esta última podrá exigir que un traductor oficial o un representante presente en un plazo razonable una traducción de esa comunicación a un idioma admitido por la Oficina.*

- c) *No podrá exigirse la legitimación, certificación por un notario público, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de la traducción de una comunicación, salvo en casos específicos.*
- 3) *[Firma de las comunicaciones en papel]*
- a) *Una Oficina podrá exigir que una comunicación en papel esté firmada por el solicitante, titular u otra persona interesada.*
- b) *Cuando se exija que una comunicación en papel esté firmada, la Oficina:*
- i) *aceptará una firma manuscrita;*
 - ii) *podrá permitir que, en lugar de una firma manuscrita, se utilicen otros tipos de firma, tales como una firma impresa o estampada, o la utilización de un sello o de una etiqueta con código de barras;*
 - iii) *podrá pedir la utilización de un sello en lugar de una firma manuscrita cuando la persona natural que firme la comunicación sea de la nacionalidad del país de que se trate y dicha persona tenga su dirección en su territorio, o cuando la persona jurídica en cuyo nombre se firma la comunicación esté constituida de conformidad con su legislación y tenga un domicilio o un establecimiento comercial real y efectivo en su territorio.*
- c) *No podrá exigirse la legitimación, certificación por notario público, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma, salvo en casos concretos especificados.*
- d) *No obstante lo dispuesto en el párrafo c), una Oficina podrá exigir que se presenten pruebas de la autenticidad de la firma de una comunicación en papel cuando pueda tener dudas razonables de su autenticidad.*
- 4) *[Autenticación de las comunicaciones en forma electrónica] Cuando la legislación aplicable permita la presentación de comunicaciones en forma electrónica, la Oficina podrá exigir que tales comunicaciones se autenticuen mediante un sistema de autenticación electrónica prescrito.*

Notas

- Nota 8.01 La finalidad de esta disposición es simplificar los procedimientos relativos a las comunicaciones, en beneficio tanto de los usuarios como de las Oficinas. La disposición se basa en gran medida en la disposición correspondiente del Tratado de Singapur, las respuestas a los cuestionarios y los debates celebrados en sesiones anteriores del SCT.
- Nota 8.02 De conformidad con el párrafo 1), una Oficina podrá elegir los medios de transmisión y la forma de las comunicaciones que acepta.
- Nota 8.03 En el párrafo 2) se aborda el idioma de las comunicaciones. Una Oficina podrá exigir que se redacte una comunicación en un idioma admitido por la Oficina o que se proporcione una traducción en ese idioma. No obstante, en este último caso, no podrá exigirse la legitimación, certificación por notario público, autenticación, legalización u otra certificación de la traducción, salvo en determinados casos

concretos que se determinarán. Por ejemplo, de conformidad con el Tratado de Singapur, en el contexto de la inscripción de un cambio en la titularidad de un registro, podrá exigirse la certificación de la traducción del contrato o de un extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad.

Nota 8.04 En el párrafo 3 se aborda la firma de las comunicaciones en papel. Se tiene en cuenta la exigencia en ciertas jurisdicciones de que las comunicaciones en papel se firmen mediante el uso de un sello en lugar de una firma manuscrita.

Nota 8.05 De manera coherente con el objetivo de simplificación, en el párrafo 3) también se estipula que no podrá exigirse la atestación, certificación por notario público, autenticación, legalización u otra certificación de ninguna firma, salvo en casos específicos concretos que se determinarán. Un ejemplo de esos casos podría ser la renuncia al registro. Para compensar la falta de certificación de una firma, en el párrafo también se contempla la posibilidad de que una Oficina pueda exigir pruebas de la autenticidad de una firma.

Periodo inicial de protección y renovación

- 1) *[Periodo inicial de protección] El periodo inicial de protección para un diseño industrial será de cinco años.*
- 2) *[Renovación por periodos adicionales] El periodo inicial de protección podrá renovarse por periodos adicionales de cinco años, hasta el periodo máximo establecido por la legislación aplicable.*
- 3) *[Indicaciones o elementos contenidos en una petición de renovación o que la acompañen; tasas]*
 - a) *Podrá exigirse que la renovación del periodo de protección esté sujeta a la presentación de una petición y que tal petición contenga algunas o todas las indicaciones siguientes:*
 - i) *una indicación de que se solicita una renovación;*
 - ii) *el nombre y la dirección del titular;*
 - iii) *el número del registro o, cuando proceda, de la patente en cuestión;*
 - iv) *cuando se permita que la renovación se efectúe solamente para algunos de los diseños industriales incluidos en el registro o, cuando proceda, la patente, y se solicite esa renovación, una indicación del número o números del diseño industrial para los que se solicita o no la renovación;*
 - v) *cuando se permita que una petición de renovación sea presentada por una persona distinta del titular o su representante y la petición sea presentada por tal persona, el nombre y la dirección de esa persona.*
 - b) *En lo tocante a la renovación, la Oficina podrá exigir el pago de tasas.*

- 4) *[Plazo para la presentación de la petición de renovación y el pago de las tasas.]*
- a) *Podrá exigirse que se presente la solicitud de renovación y que se paguen las tasas de renovación que pudieran corresponder a la Oficina en un plazo que no será inferior al prescrito en el apartado b).*
- b) *El periodo durante el que podrá presentarse una solicitud de renovación y podrán pagarse las tasas de renovación comenzará por lo menos seis meses antes de la fecha en la que debe efectuarse la renovación y terminará, por lo menos, seis meses después de esa fecha. Si se presenta la petición de renovación o se pagan las tasas de renovación después de la fecha en la que debe efectuarse la renovación, la aceptación de la petición de renovación y el pago de las tasas podrán estar sujetos al pago de un recargo.*

Notas

- Nota 9.01 Los usuarios de los sistemas de protección de diseños han indicado que unas estructuras más homogéneas del periodo de protección de los diseños redundarían en una mayor simplificación y les beneficiarían. Las necesidades de los diseñadores en lo que respecta a la duración de la protección de sus diseños dependen del tipo de producto al que vaya a incorporarse el diseño. Si bien es cierto que los diseños que se incorporan a productos con ciclos de vida largos pueden necesitar ser protegidos durante un periodo largo, los diseños empleados en determinados productos con ciclos de vida cortos no necesitan una protección muy larga. En lo tocante a este último tipo de diseños, y en aras de lograr un equilibrio entre los intereses de los propietarios de los diseños y los intereses de terceros, es deseable que la protección no vaya más allá del periodo en el que resulta útil para los propietarios.
- Nota 9.02 Esta disposición no atañe a la duración de la protección de los diseños industriales, sino a la *estructura* de los periodos renovables de la protección. Establece la división del periodo total de protección en periodos separados de cinco años. Esta estructura es la que se aplica en la mayoría de países. Además, permite a los titulares elegir entre periodos de protección más cortos o más largos en función de sus necesidades específicas.
- Nota 9.03 Con respecto a la elección de periodos de cinco años, en lugar de periodos de uno o dos años, cinco años parece un periodo razonable, suficientemente corto para alcanzar el objetivo al que se hace referencia en las notas anteriores y suficientemente largo para evitar la carga administrativa que impondría a las Oficinas y a los titulares que los periodos de protección fueran de menor duración.
- Nota 9.04 En el párrafo 3) se estipula que la renovación de la protección podrá estar sujeta a la presentación de una petición de renovación y/o al pago de tasas.
- Nota 9.05 El párrafo 4) atañe al plazo en que deben pagarse las tasas y presentarse las peticiones de renovación que pudieran exigirse. En él se establece, en especial, un periodo de gracia de por lo menos seis meses, a partir de la fecha en que debe efectuarse la renovación, para el pago de las tasas y la presentación de la solicitud de renovación, que pueden estar sujetas al pago de un recargo. En el artículo 5bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial ya se

contempla un periodo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos. El interés de esta disposición reside en que también establece un periodo de gracia para la presentación de las peticiones de renovación que puedan exigirse.

Medidas en materia de plazos

- 1) *[Prórroga de plazos] En la legislación aplicable podrá estipularse la prórroga de un plazo fijado por la Oficina para una acción en un procedimiento ante la Oficina respecto de una solicitud, un registro o, cuando proceda, una patente, si se formula una petición a tal efecto a la Oficina de conformidad con los requisitos prescritos y esa petición se presenta:*
 - a) *antes de la expiración del plazo; o*
 - b) *después de la expiración del plazo y dentro de un plazo prescrito.*

- 2) *[Continuación de la tramitación] Cuando un solicitante o titular no haya podido cumplir un plazo fijado por la Oficina para una acción en un procedimiento ante la Oficina respecto de una solicitud, un registro o una patente, según el caso, y en la legislación aplicable no esté prevista la prórroga de un plazo en virtud de lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1), en la legislación aplicable se dispondrá la continuación de la tramitación respecto de la solicitud, el registro o la patente y, en caso necesario, el restablecimiento de los derechos del solicitante o titular respecto de esa solicitud, registro o patente, si:*
 - a) *se hace una petición a tal efecto a la Oficina, de conformidad con los requisitos prescritos;*
 - b) *se cumplen todos los requisitos respecto de los cuales era aplicable el plazo para la acción en cuestión, dentro del plazo prescrito.*

- 3) *[Excepciones] No habrá obligación de estipular la prórroga de un plazo en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1) o la continuación de la tramitación en virtud del párrafo 2) en los siguientes casos de incumplimiento por el solicitante o el titular de un plazo que haya fijado la Oficina:*
 - a) *presentación de una petición de que se dicte una medida de subsanación conforme a lo dispuesto en los párrafos 1) o 2);*
 - b) *pago de las tasas de renovación;*
 - c) *una acción ante un órgano de apelación u otro órgano revisor establecido en el marco de la Oficina;*
 - d) *una acción en procedimientos contradictorios;*
 - e) *la corrección o adición de una reivindicación de prioridad;*
 - f) *cuando ya se haya concedido una medida de subsanación conforme a lo dispuesto a los párrafos 1) o 2).*

Restablecimiento de derechos tras un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención

- 1) *[Restablecimiento de derechos tras un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención] En la legislación aplicable se dispondrá que, cuando un solicitante o propietario no haya cumplido un plazo para una acción en un procedimiento ante la Oficina, y dicho incumplimiento tenga como consecuencia directa el hecho de causar una pérdida de derechos respecto de una solicitud, un registro o, cuando proceda, una patente, la Oficina restablecerá los derechos del solicitante o el propietario respecto de esa solicitud, registro o patente, si:*
 - a) *se cursa una petición a tal efecto ante la Oficina de conformidad con los requisitos prescritos;*
 - b) *se presenta la petición, y se cumplen todos los requisitos respecto de los cuales era aplicable el plazo para la acción en cuestión, dentro del plazo prescrito;*
 - c) *en la petición se declaran los motivos del incumplimiento del plazo; y*
 - d) *la Oficina considera que el incumplimiento del plazo ocurrió a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias o que el retraso no ha sido intencional.*

- 2) *[Excepciones] No habrá obligación de estipular el restablecimiento de derechos en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1) en los casos siguientes de incumplimiento por el solicitante o el propietario de un plazo fijado por la Oficina:*
 - a) *la presentación de una solicitud de medidas de subsanación o una solicitud de restablecimiento de derechos;*
 - b) *una acción ante un órgano de apelación u otro órgano revisor establecido en el marco de la Oficina;*
 - c) *una acción en procedimientos contradictorios;*
 - d) *la corrección o adición de una reivindicación de prioridad.*

Notas

- Nota 10.01 Tanto el Tratado de Singapur como el PLT contienen disposiciones relativas a las medidas de subsanación. Esas disposiciones tienen por objeto añadir cierta flexibilidad a las consecuencias que se derivan del incumplimiento de un plazo. Sin medidas de subsanación, el incumplimiento de un plazo comporta la pérdida de derechos, lo que, en el caso de las patentes y los diseños industriales, es irreparable.
- Nota 10.02 Habida cuenta de la naturaleza irreparable de una pérdida de la patente, el enfoque de las medidas de subsanación es diferente en el Tratado de Singapur y en el PLT. Una marca puede presentarse otra vez; una patente perdida es irrecuperable.

- Nota 10.03 Aunque, con arreglo al Tratado de Singapur, cada Parte Contratante tiene libertad para disponer la prórroga de un plazo antes del vencimiento de ese plazo, la misma está obligada a disponer que, después del vencimiento del plazo, pueda tomarse por lo menos una de las siguientes medidas de subsanación: la prórroga del plazo, la continuación de la tramitación o el restablecimiento de los derechos.
- Nota 10.04 Con arreglo al PLT, cada Parte Contratante tiene libertad para disponer la prórroga de un plazo fijado por la Oficina antes de que éste haya expirado. Después de la expiración de un plazo fijado por la Oficina, la Parte Contratante está obligada a disponer una medida de subsanación, que puede consistir o en la prórroga del plazo, o en la continuación de la tramitación.
- Nota 10.05 Además, cada Parte Contratante está obligada a disponer el restablecimiento de derechos en el caso de que el incumplimiento de un plazo por el solicitante o titular acarree la pérdida de derechos, cuando la Oficina afectada considere que el incumplimiento ha ocurrido a pesar de haberse aplicado la diligencia debida exigida por las circunstancias, o que no ha sido intencional.
- Nota 10.06 Las disposiciones que figuran en el presente documento adoptan el enfoque del PLT en lo que toca a las medidas de subsanación, teniendo en cuenta que la pérdida de un diseño industrial es, al igual que en el caso de las patentes, irreparable. Este elemento justifica un enfoque que, en ciertas circunstancias, posibilite el restablecimiento de derechos en el caso de que el incumplimiento de un plazo por el solicitante o el titular acarree la pérdida de derechos.
- Nota 10.07 Se prevén excepciones a la aplicabilidad de las medidas de subsanación y el restablecimiento de derechos en el párrafo 3) de la disposición sobre *Medidas en materia de plazos* y en el párrafo 2) de la disposición sobre *Restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención*, respectivamente. Esas excepciones tienen por finalidad impedir que un solicitante o un propietario hagan un uso abusivo de un sistema de medidas de subsanación, por ejemplo mediante la obtención de dos medidas de subsanación respecto de un procedimiento.

Petición de inscripción de una licencia o una garantía

- 1) *[Requisitos relativos a la petición de inscripción de una licencia] Cuando en la legislación aplicable se contemple la inscripción de una licencia, podrá requerirse que la petición de inscripción contenga algunas o todas las indicaciones o elementos siguientes:*
 - i) *el nombre y la dirección del titular;*
 - ii) *cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;*
 - iii) *el nombre y la dirección del licenciataria;*
 - iv) *cuando el licenciataria tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;*

- v) *el nombre de un Estado del que sea nacional el licenciatario, el nombre de un Estado en que el licenciatario tenga su domicilio, si lo tuviere, y/o el nombre de un Estado en que el licenciatario tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere;*
 - vi) *el número del registro o, cuando proceda, la patente que es objeto de la licencia;*
 - vii) *cuando no se conceda una licencia respecto de todos los diseños industriales contenidos en un registro o patente, el número o números del diseño o diseños industriales para los que se concede la patente;*
 - viii) *una indicación de si la licencia es exclusiva, no exclusiva o única;*
 - ix) *cuando proceda, que la licencia se refiere únicamente a una parte del territorio cubierto por el registro o la patente, junto con la indicación explícita de esa parte del territorio;*
 - x) *la duración de la licencia.*
- 2) *[Requisitos relativos a los documentos justificativos para la inscripción de una licencia] Cuando en la legislación aplicable se contemple la inscripción de una licencia, podrá exigirse que la solicitud de inscripción vaya acompañada, a elección de la parte solicitante, de uno de los documentos justificativos siguientes:*
- i) *un extracto del contrato de licencia, indicando las partes y los derechos objeto de la licencia, extracto que podrá exigirse que esté certificado por un notario público o por cualquier otra autoridad pública competente o, cuando lo permita la legislación aplicable, por un representante que tenga derecho a ejercer ante la Oficina, en el sentido de que constituye un extracto auténtico del contrato; o*
 - ii) *una declaración de licencia sin certificar, firmada por el titular y el licenciatario.*
- 3) *[Tasas] Con respecto de la inscripción de una licencia, la Oficina podrá requerir el pago de una tasa.*
- 4) *[Petición única] Bastará con una petición única aun cuando la licencia se refiera a más de un registro o patente, a condición de que los números de registro o patente de todos los registros o patentes en cuestión se indiquen en la petición, el titular o el licenciatario sean el mismo para todos los registros o patentes y en la petición se indique el alcance de la licencia con respecto a todos los registros o patentes.*
- 5) *[Prohibición de otros requisitos] No podrán exigirse otros requisitos que no sean aquellos a los que se hace referencia en los párrafos 1) a 4) respecto de la inscripción de una licencia. En particular, no podrán exigirse los requisitos siguientes:*
- a) *la presentación del certificado de registro o de patente del diseño industrial que es objeto de la licencia;*
 - b) *la presentación del contrato de licencia o de una traducción de éste;*

- c) *una indicación de las condiciones financieras del contrato de licencia.*
- 6) *[Pruebas] Podrá exigirse que se presenten pruebas a la Oficina cuando ésta dude razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en la petición o en los documentos justificativos.*
- 7) *[Solicitud de inscripción de una garantía] Los párrafos 1) a 6) serán aplicables, mutatis mutandis, a las peticiones de inscripción de una garantía respecto de un registro o patente de un diseño industrial.*

Notas

- Nota 13.01 Con respecto a los diseños industriales, en la mayoría de los países se contempla la inscripción de licencias (el 88% de las respuestas a los cuestionarios indican que la legislación aplicable contempla la inscripción de licencias). Por consiguiente, la simplificación y armonización de los requisitos formales para la inscripción de licencias de diseños industriales parecían comportar ventajas. Esto se ve reforzado por el hecho de que ni el Acta de la Haya ni el Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales contemplan la inscripción de licencias en el Registro Internacional.
- Nota 13.02 Esta disposición se basa en las disposiciones sobre la inscripción de licencias del Tratado de Singapur.
- Nota 13.03 De las palabras introductorias de los párrafos 1) y 2) se desprende que no existe ninguna obligación de contemplar la inscripción de licencias. No obstante, cuando en la legislación aplicable se contemple la inscripción, no podrán requerirse otras indicaciones o elementos que no sean los que se enumeran en el párrafo 1). De manera análoga, no podrá requerirse la presentación de otros documentos que no sean aquellos que se enumeran en el párrafo 2).
- Nota 13.04 El párrafo 7), relativo a la solicitud de inscripción de una garantía, se basa en la Regla 17.9) del PLT. Al igual que en el caso de la inscripción de una licencia con arreglo al párrafo 1), no existe ninguna obligación de contemplar la inscripción de una garantía.

Petición de inscripción de un cambio en la titularidad

- 1) *[Requisitos relativos a la petición de inscripción]*
- a) *Cuando haya un cambio de propietario, la legislación aplicable aceptará que el titular o el nuevo propietario formulen una petición de inscripción del cambio.*
- b) *En la legislación aplicable podrá exigirse que la petición contenga algunas o todas las indicaciones siguientes:*
- i) *una indicación en el sentido de que se pide una inscripción de un cambio en la titularidad;*
- ii) *el nombre y la dirección del titular;*

- iii) *el nombre y la dirección del nuevo propietario;*
 - iv) *la fecha del cambio en la persona del propietario;*
 - v) *el nombre de un Estado del que sea nacional el nuevo propietario, el nombre de un Estado en que el nuevo propietario tenga su domicilio, de tenerla, y el nombre de un Estado en que el nuevo propietario tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, de tenerlo;*
 - vi) *cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;*
 - vii) *cuando el nuevo propietario tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;*
 - viii) *cuando se exija que el nuevo propietario tenga un domicilio legal, dicho domicilio;*
 - ix) *los motivos del cambio pedido.*
- 2) *[Requisitos relativos a los documentos justificativos para la inscripción de un cambio en la titularidad]*
- a) *Cuando el cambio en la titularidad sea el resultado de un contrato, en la legislación aplicable podrá exigirse que la petición vaya acompañada, a elección de la parte peticionaria, de uno de los siguientes elementos:*
 - i) *una copia del contrato, cuya copia podrá exigirse que se certifique, por un notario público o cualquier otra autoridad pública competente, que está en conformidad con el contrato original;*
 - ii) *un extracto del contrato en el que figure el cambio en la titularidad, cuyo extracto podrá exigirse que se certifique por un notario público o cualquier otra autoridad pública competente en el sentido de que es un extracto auténtico del original;*
 - iii) *un certificado de transferencia no certificado firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario;*
 - iv) *un documento de transferencia no certificado firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario.*
 - b) *Cuando el cambio de titularidad sea el resultado de una fusión, en la legislación aplicable podrá exigirse que la petición vaya acompañada de una copia de un documento que haya sido emitido por la autoridad competente y pruebe la fusión, como una copia de un extracto de un registro de comercio, y que esa copia esté certificada por la autoridad que emita el documento, por un notario público o por cualquier otra autoridad pública competente, en el sentido de que está en conformidad con el documento original.*
 - c) *Cuando haya un cambio en la persona de uno o varios cotitulares, pero no de la totalidad, y tal cambio de titularidad sea el resultado de un contrato o una fusión, en la legislación aplicable podrá exigirse que cualquier cotitular*

respecto del que no haya habido cambio en la titularidad de su consentimiento expreso al cambio de titularidad en un documento firmado por él.

- d) *Cuando el cambio de titularidad no sea el resultado de un contrato ni de una fusión, sino que resulte, por ejemplo, de la aplicación de la ley o de una decisión judicial, en la legislación aplicable podrá exigirse que la petición vaya acompañada de una copia de un documento que pruebe el cambio, y que esa copia esté certificada en el sentido de que está en conformidad con el documento original por la autoridad pública que emita el documento, por un notario público o por cualquier otra autoridad pública competente.*
- 3) *[Tasas] La Oficina podrá exigir el pago de una tasa respecto de la petición.*
- 4) *[Petición única] Bastará con una petición única aun cuando el cambio se refiera a más de un registro o patente, a condición de que el cambio en el titular o el nuevo propietario sea el mismo para todos los registros y patentes en cuestión, y los números de todos los registros y patentes en cuestión se indiquen en la petición.*
- 5) *[Prohibición de otros requisitos] No podrá exigirse que se cumplan otros requisitos que no sean los mencionados en los párrafos 1) a 4) respecto de una petición de inscripción de un cambio de titularidad.*
- 6) *[Pruebas] Podrá exigirse que se presenten pruebas a la Oficina, o pruebas adicionales en el caso de los apartados b) o d) del párrafo 2), cuando esa Oficina dude razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en la petición o en cualquier documento mencionado en la presente disposición.*

Nota

Nota 14.01 Esta disposición se basa en las disposiciones relativas a la inscripción de un cambio en la titularidad del Tratado de Singapur y del PLT.

[Fin del Anexo y del documento]