

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

### **Vigésima quinta sesión**

**Ginebra, 28 de marzo a 1 de abril de 2011**

### **PROYECTO DE DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LEGISLACIÓN Y LA PRÁCTICA EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES**

*Documento preparado por la Secretaría*

#### **INTRODUCCIÓN**

1. Desde su vigésima primera hasta su vigésima tercera sesiones, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) consideró los posibles ámbitos de convergencia en la legislación y la práctica en materia de diseños industriales en los Estados miembros, sobre la base de varios documentos de trabajo (documentos SCT/21/4, SCT/22/6 y SCT/23/5). Esos documentos se basaron en los resultados de un amplio estudio realizado entre los miembros del SCT, con la ayuda de dos cuestionarios (véanse los documentos SCT/18/7 y SCT/18/8 Rev.). Las respuestas a los cuestionarios se compilaron en el documento WIPO/STrad/INF/2 Rev.1, y en el documento SCT/19/6 se ofreció un análisis de ellas.
2. En su vigésima cuarta sesión, celebrada en Ginebra del 1 al 4 de noviembre de 2010, el SCT examinó el proyecto de disposiciones relativas a la legislación y la práctica en materia de diseños industriales (documento SCT/24/3). El Presidente de la sesión concluyó diciendo que “todas las delegaciones respaldan la continuación de la labor del SCT en lo relativo a la legislación y práctica en materia de diseños industriales, y que en la vigésima cuarta sesión se ha avanzado considerablemente a ese respecto. Observó que se le ha pedido a la Secretaría que prepare un texto revisado para examen en su próxima sesión, en el que se tomen en consideración todos los comentarios formulados en la presente sesión y que contenga disposiciones sobre dos niveles, a saber, un nivel general con disposiciones de una naturaleza más amplia y general, y un segundo nivel, subordinado, con disposiciones en las que se detallen aspectos específicos de las disposiciones generales. Además, en el texto revisado se deben abordar ciertas

cuestiones horizontales que no fueron abordadas en el texto actual, como las definiciones, la representación ante la Oficina, las comunicaciones en general y las comunicaciones electrónicas. En lo que atañe a continuar la labor, señaló que varias delegaciones han pedido que se convoque una conferencia diplomática para la adopción de un tratado sobre las formalidades de registro de los diseños industriales en el próximo bienio 2012-2013, mientras que en opinión de otras delegaciones, son necesarios debates adicionales sobre el texto revisado antes de que pueda considerarse la convocatoria de una conferencia diplomática. El Presidente llegó a la conclusión de que, en función del texto revisado, el SCT podría decidir, en su próxima sesión, cuál será su labor futura en relación con este tema”.

3. De conformidad con la petición del SCT, la Secretaría ha preparado el presente documento, que contiene un anexo estructurado en forma de proyecto de artículos, en el que figuran disposiciones de naturaleza general, y un proyecto de Reglamento, en el que se explican detalladamente varios de los proyectos de artículos.
4. La estructura en dos niveles empleada en el documento tiene por fin facilitar el análisis de las cuestiones objeto de consideración y establecer un marco dinámico y flexible para el desarrollo subsiguiente de legislación en materia de diseños industriales, a fin de mantenerse a la par de futuros cambios tecnológicos, socioeconómicos y culturales.
5. En el Anexo del documento figuran las siguientes disposiciones horizontales, según la petición del SCT: a) expresiones abreviadas, b) solicitudes y diseños industriales a los que se aplica el proyecto de disposiciones, c) representación, dirección para notificaciones o dirección para la correspondencia y d) comunicaciones.
6. A fin de facilitar la labor sobre este proyecto de disposiciones, se utiliza el término “Parte” a lo largo del documento para indicar todo Estado u organización intergubernamental que pueda aplicar el proyecto de disposiciones. Sin embargo, no debe considerarse que el uso de ese término prejuzgue el posible formato de cualquier resultado futuro de la labor del SCT relativa a la legislación y la práctica en materia de diseños industriales.
7. En el presente documento se tienen en cuenta los comentarios y las sugerencias formulados por las delegaciones en la vigésima cuarta sesión del SCT. Sin embargo, es inevitable que el proyecto de disposiciones no pueda reflejar la legislación y la práctica de todos los Estados miembros del SCT. En el documento se propone un proyecto de disposiciones que responda al objetivo de simplificar y unificar los procedimientos en materia de diseños industriales. Sin perder de vista ese objetivo, se tienen además en cuenta las distintas necesidades e intereses de los países, incluyendo flexibilidades como las contempladas en el proyecto de artículo 3.3) (condiciones para las denominadas “solicitudes múltiples”), 6 (requisito de presentación de la solicitud en nombre del creador), 8.1) (período máximo para mantener sin publicar el diseño industrial), 9.1)a) (requisitos para la representación ante la Oficina), y 3) (requisito de poseer una dirección para notificaciones o una dirección para la correspondencia) y 10.1) (medios de transmisión y forma de las comunicaciones). Por último, se tiene debidamente en cuenta la necesidad de establecer un equilibrio entre los derechos y los intereses de los titulares de los diseños y sus representantes, por una parte, y los intereses del público en general, por otra.

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

*i) formular comentarios sobre el proyecto de artículos y el proyecto de Reglamento;*

*ii) examinar el proyecto de artículos y el proyecto de Reglamento, modificarlos, añadir nuevos proyectos de artículos o de reglas, u omitir cualquiera de los existentes; y*

*iii) indicar 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>página</u>
PROYECTO DE ARTÍCULOS .....	1
Artículo 1 Expresiones abreviadas .....	1
Artículo 2 Solicitudes y diseños industriales a los que se aplican el presente proyecto de artículos y el proyecto de Reglamento .....	2
Artículo 3 Solicitud .....	3
Artículo 4 Fecha de presentación .....	5
Artículo 5 Plazo de gracia para presentar la solicitud en caso de divulgación .....	6
Artículo 6 Requisito de presentación de la solicitud en nombre del creador .....	7
Artículo 7 División de la solicitud .....	7
Artículo 8 Publicación del diseño industrial .....	8
Artículo 9 Representación; dirección para notificaciones o dirección para la correspondencia .....	9
Artículo 10 Comunicaciones .....	10
Artículo 11 Renovación .....	12
Artículo 12 Medidas de subsanación en materia de plazos .....	13
Artículo 13 Restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención .....	13
Artículo 14 Petición de inscripción de una licencia o una garantía .....	15
Artículo 15 Petición de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia o una garantía .....	16
Artículo 16 Efectos de la no inscripción de una licencia .....	17
Artículo 17 Indicación de la licencia .....	18
Artículo 18 Petición de inscripción de un cambio en la titularidad .....	18
Artículo 19 Reglamento .....	19

<i>PROYECTO DE REGLAMENTO DEL PROYECTO DE DISPOSICIONES.....</i>	<i>20</i>
<i>Regla 1 Detalles relativos a la solicitud .....</i>	<i>20</i>
<i>Regla 2 Detalles relativos a la representación del diseño industrial .....</i>	<i>20</i>
<i>Regla 3 Detalles relativos a la fecha de presentación.....</i>	<i>22</i>
<i>Regla 4 Detalles relativos a la publicación .....</i>	<i>22</i>
<i>Regla 5 Detalles relativos a la representación; dirección para notificaciones o dirección para la correspondencia .....</i>	<i>23</i>
<i>Regla 6 Detalles relativos a las comunicaciones .....</i>	<i>24</i>
<i>Regla 7 Detalles relativos a la renovación.....</i>	<i>26</i>
<i>Regla 8 Detalles relativos a las medidas de subsanación en materia de plazos.....</i>	<i>26</i>
<i>Regla 9 Detalles relativos al restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención en virtud del artículo 13.....</i>	<i>27</i>
<i>Regla 10 Detalles relativos a los requisitos relativos a la petición de inscripción de una licencia o una garantía o de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia o garantía .....</i>	<i>28</i>
<i>Regla 11 Detalles relativos a la petición de inscripción de un cambio en la titularidad ....</i>	<i>30</i>

## PROYECTO DE ARTÍCULOS

### **Artículo 1** **Expresiones abreviadas**

*A los fines del presente proyecto de artículos, salvo que se indique expresamente lo contrario:*

- i) se entenderá por “solicitud” una solicitud de registro de diseño industrial o una solicitud de concesión de patente de diseño industrial;*
- ii) se entenderá por “registro” el registro de un diseño industrial, o la concesión de una patente de diseño industrial, por una Oficina;*
- iii) se entenderá por “Oficina” el organismo de una Parte encargado del registro de diseños industriales;*
- iv) se entenderá por “Parte” todo Estado u organización intergubernamental que aplique el presente proyecto de disposiciones;*
- v) se entenderá por “legislación aplicable”, la legislación del Estado, cuando la Parte sea un Estado, y las normas jurídicas por las que se rige la organización intergubernamental, cuando la Parte sea una organización intergubernamental;*
- vi) el término “persona” se entenderá referido tanto a una persona natural como a una persona jurídica;*
- vii) el término “diseño industrial” se entenderá referido a “diseños industriales”, cuando la solicitud incluya dos o más diseños industriales;*
- viii) se entenderá por “titular” la persona que conste como el titular del registro en el registro de diseños industriales;*
- ix) se entenderá por “registro de diseños industriales” la recopilación de los datos mantenida por una Oficina, que incluye el contenido de todos los registros y todos los datos inscritos respecto de dichos registros, cualquiera que sea el medio en que se almacene dicha información;*
- x) se entenderá por “comunicación” cualquier solicitud, o cualquier petición, declaración, documento, correspondencia u otra información relativa a una solicitud o registro, que se presente a la Oficina;*
- xi) se entenderá por “procedimiento ante la Oficina” cualquier procedimiento efectuado ante la Oficina respecto de una solicitud o un registro;*
- xii) se entenderá por “Reglamento” el segundo nivel de disposiciones subordinado al proyecto de artículos, mencionado en el artículo 19;*
- xiii) se entenderá por “Convenio de París” el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado el 20 de marzo de 1883, en su forma revisada y modificada;*
- xiv) se entenderá por “Clasificación de Locarno” la clasificación establecida por el Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos*

*y Modelos Industriales, firmado en Locarno el 8 de octubre de 1968, en su forma revisada y modificada.*

#### Notas sobre el artículo 1

- Nota 1.01 *Punto i) y ii).* El término “solicitud” comprende las solicitudes de registro de diseños industriales y de concesión de patentes de diseños industriales con arreglo a los sistemas en los que los diseños industriales están protegidos en virtud del Derecho de patentes. De modo similar, el término “registro” comprende los registros de diseños industriales y la concesión de patentes de diseños industriales con arreglo a los sistemas que protegen los diseños industriales en virtud del Derecho de patentes.
- Nota 1.02 *Punto x).* El término “comunicación” abarca, entre otros, cualquier documento presentado ante la Oficina, relativo a una solicitud o registro, incluidos los poderes.

#### **Artículo 2**

#### ***Solicitudes y diseños industriales a los que se aplican el presente proyecto de artículos y el proyecto de Reglamento***

- 1) *[Solicitudes] El presente proyecto de artículos y el proyecto de Reglamento se aplicarán a las solicitudes nacionales y regionales de registro de diseño industrial, presentadas ante la Oficina de una Parte o para dicha Oficina, y a sus solicitudes fraccionarias.*
- 2) *[Diseños industriales] El presente proyecto de artículos y el proyecto de Reglamento se aplicarán a los diseños industriales que se puedan registrar como diseños industriales en virtud de la legislación aplicable.*

#### Notas sobre el artículo 2

- Nota 2.01 *Párrafo 1).* El presente proyecto de disposiciones se aplicará a las solicitudes nacionales de registro de diseño industrial que se presenten ante la Oficina de un Estado, así como a las solicitudes de registro de diseño industrial, presentadas ante la Oficina de una organización intergubernamental regional o para dicha Oficina. Estas últimas solicitudes se denominan en este párrafo “solicitudes regionales”. Ejemplos de oficinas de organizaciones intergubernamentales son la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), que registra diseños que son válidos en los 27 países de la Unión Europea, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), que registra diseños que surten efecto en los 16 Estados miembros del Arreglo de Bangui, y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), que registra diseños en el Benelux.
- Nota 2.02 *Párrafo 2).* En el presente proyecto de disposiciones no figura una definición de diseño industrial. Las disposiciones se aplicarán a cualquier diseño industrial que se pueda registrar como diseño industrial en virtud de la legislación aplicable.

### **Artículo 3 Solicitud**

- 1) *[Contenido de la solicitud; tasas] a) Una Parte podrá exigir que una solicitud contenga algunas o todas las indicaciones o elementos siguientes:*
  - i) *una petición de registro del diseño industrial;*
  - ii) *el nombre y la dirección del solicitante;*
  - iii) *cuando el solicitante tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;*
  - iv) *cuando se exija una dirección para notificaciones o una dirección para la correspondencia, esa dirección;*
  - v) *una representación del diseño industrial, según lo previsto en el Reglamento;*
  - 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 legislación 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 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 el solicitante desee mantener sin publicar el diseño industrial durante un tiempo, una petición a tal efecto;*
  - xv) *cualquier otro requisito previsto en el Reglamento.*

- 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) y en el artículo 10.*
- 3) *[Varios diseños industriales en la misma solicitud] Siempre que se cumplan las condiciones que puedan estar establecidas en virtud de la legislación aplicable, una solicitud podrá incluir dos o más diseños industriales.*
- 4) *[Pruebas] Una Parte podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina cuando, durante el examen de la solicitud, la Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud.*

### Notas sobre el artículo 3

- Nota 3.01 En el *párrafo 1)* se expone el máximo de elementos de una solicitud que puede ser exigido por una Parte. Asimismo, se prescribe que una Parte podrá exigir únicamente algunos de los elementos enumerados, en lugar de todos los elementos. Por ejemplo, una Parte que proteja los diseños industriales con arreglo a un sistema de registro no exigirá reivindicaciones, en contraposición a un sistema de protección establecido en virtud del Derecho de patentes.
- Nota 3.02 *Párrafo 1)a)v).* Los detalles relativos a la representación de los diseños industriales se contemplan en la Regla 2. En el Reglamento se prevé un marco más flexible para modificar y adoptar otros requisitos relativos a esta cuestión, que podrían justificarse en el futuro debido al desarrollo de nuevas técnicas de reproducción.
- Nota 3.03 *Párrafo 1)a)vi).* Este punto hace referencia a las reivindicaciones, en el sentido del Derecho de patentes. Una Parte en la que los diseños industriales estén protegidos en virtud del Derecho de patentes podrá exigir reivindicaciones con arreglo a lo dispuesto en este punto.
- Nota 3.04 *Párrafo 2).* En el párrafo 1) figura una lista exhaustiva de elementos o indicaciones que se pueden exigir en la solicitud. En el párrafo 2) se aclara que una Parte no podrá exigir otros elementos en la solicitud, excepto los que se puedan exigir en virtud del artículo 10 (“Comunicaciones”). Con arreglo a ese artículo, por ejemplo, una Parte podrá exigir que la solicitud vaya firmada por el solicitante, cuando sea una solicitud en papel.
- Nota 3.05 *Párrafo 3).* En este párrafo se expone el principio de que el solicitante podrá presentar solicitudes que incluyan más de un diseño industrial, las denominadas “solicitudes múltiples”. Sin embargo, la aceptación de ese tipo de solicitudes por una Parte podrá estar sujeta a determinadas condiciones previstas en su legislación. Por ejemplo, una Parte podrá aceptar solicitudes múltiples únicamente cuando todos los diseños de la solicitud se apliquen a productos que pertenezcan a la misma clase de la Clasificación de Locarno o estén constituidos por ellos, o únicamente cuando todos los diseños de la solicitud satisfagan el requisito de unidad del diseño o unidad de la invención. Cuando un solicitante presente una solicitud múltiple, pero la solicitud no satisfaga las condiciones relativas a ese tipo

de solicitudes, previstas en la legislación de la Parte, esta última podrá exigir al solicitante que divida la solicitud con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7.

#### **Artículo 4** **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 admitido 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 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 admitido por la Oficina.*
- 2) *[Prohibición de otros requisitos] No podrá exigirse ninguna indicación o elemento que no sean los mencionados en el párrafo 1)a) a los fines de asignar una fecha de presentación a una solicitud.*
- 3) *[Notificación y plazos] Si en el momento de su recepción por la Oficina, la solicitud no cumple con uno o más de los requisitos aplicables en virtud del párrafo 1), la Oficina lo notificará al solicitante y le dará la oportunidad de cumplir con tales requisitos dentro del plazo previsto en el Reglamento.*
- 4) *[Fecha de presentación en caso de cumplimiento posterior de los requisitos] Si, dentro del plazo mencionado en el párrafo 3), el solicitante cumple con los requisitos aplicables, la fecha de presentación será la fecha en que la Oficina haya recibido todo lo exigido por la Parte en virtud del párrafo 1). En caso contrario, se considerará que no se ha presentado la solicitud.*

#### Notas sobre el artículo 4

- Nota 4.01 En el ámbito 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, no le sea posible saber a una Oficina quién ha presentado determinada solicitud.
- Nota 4.02 En el párrafo 1)a) se exponen los requisitos que podrá establecer una Parte a los fines de asignar una fecha de presentación. Se indica claramente en la disposición que una Parte podrá exigir que la solicitud se presente en un idioma admitido por la Oficina, a fin de recibir una fecha de presentación. La inclusión de

este requisito en el párrafo se justifica por el hecho de que una Oficina quizá no esté en disposición de determinar quién ha presentado determinada solicitud si la información no se proporciona en un idioma admitido por la Oficina.

- Nota 4.03 En concordancia con los fundamentos en que se basa este artículo, según se explica en la Nota 4.01, no se ha incluido el pago de tasas en la lista de requisitos necesarios para la asignación de una fecha de presentación. Cuando una Oficina reciba una solicitud respecto de la que no se hayan abonado las tasas en la fecha de recepción, dicha oficina podrá decidir no proceder a examinar la solicitud hasta que se hayan abonado las tasas. No obstante, si las tasas se abonan dentro del plazo aplicable, según parece nada impedirá a la Oficina otorgar a la solicitud una fecha de presentación anterior. Dicho de otro modo, una Oficina podría desligar el pago de las tasas de la concesión de una fecha de presentación.
- Nota 4.04 En el *párrafo 1)b)* se otorga a una Parte la posibilidad de asignar una fecha de presentación cuando se cumplan únicamente algunos de los requisitos enumerados en el apartado a).
- Nota 4.05 En el *párrafo 2)* se indica con claridad que la lista prevista en el párrafo 1)a) constituye el máximo de requisitos relativos a la fecha de presentación. Podrán exigirse otros elementos o indicaciones en una solicitud, que podrán presentarse posteriormente sin que ello afecte a la fecha de presentación.
- Nota 4.06 En el *párrafo 3)* se estipula que, cuando una solicitud no contenga todos los elementos o indicaciones necesarios para obtener una fecha de presentación, se concederá al solicitante un plazo para completar la solicitud. El plazo se estipula en el Reglamento, a fin de facilitar los cambios que puedan estar justificados en el futuro.

### **Artículo 5**

#### **Plazo de gracia para presentar la solicitud en caso de divulgación**

*[Divulgación que da lugar a un plazo de gracia para presentar la solicitud] La divulgación del diseño industrial durante el período de 12 meses inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, la fecha de prioridad, no afectará la novedad u originalidad, según sea el caso, del diseño industrial, cuando haya sido realizada:*

- a) *por el creador o su causahabiente;*
- b) *por una persona informada del diseño industrial, y autorizada a divulgarlo, por el creador o su causahabiente;*
- c) *como consecuencia de un abuso en relación con el creador o su causahabiente.*

#### Notas sobre el artículo 5

- Nota 5.01 Queda entendido que, aunque en la mayoría de los países se contempla un plazo de gracia para presentar la solicitud después de la divulgación efectuada por el creador, su causahabiente u otra persona, en algunos no es así. En los países en que se contempla un plazo de gracia, la duración de éste varía entre los seis 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 causar que el solicitante pierda la posibilidad de obtener protección para su diseño industrial en el extranjero.

Nota 5.02 En esta disposición se establece un plazo de gracia para presentar la solicitud en caso de divulgación efectuada por el creador o su causahabiente o por otra persona que ha tenido acceso al diseño industrial como consecuencia de la información proporcionada por el creador o su causahabiente, y que haya sido autorizada a divulgar el diseño. Además, en la disposición se establece un plazo de gracia para presentar la solicitud en caso de la divulgación realizada como consecuencia de un abuso en relación con el creador o su causahabiente. Un ejemplo de divulgación abusiva podría ser la divulgación efectuada sin la autorización del creador, o de su causahabiente, por una persona que haya sido informada del diseño industrial en condiciones de confidencialidad.

### **Artículo 6**

#### **Requisito de presentación de la solicitud en nombre del creador**

- 1) *[Requisito de que la solicitud se presente en nombre del creador] Una Parte podrá exigir que la solicitud se presente en nombre del creador del diseño industrial.*
- 2) *[Formalidad necesaria para satisfacer el requisito de que la solicitud se presente en nombre del creador] Cuando una Parte exija que la solicitud se presente en nombre del creador del diseño industrial, se satisfará ese requisito si el nombre del creador del diseño industrial se indica, como tal, en el formulario de solicitud, y:*
  - a) *el nombre corresponde al nombre del solicitante, o*
  - b) *la solicitud va acompañada de una declaración de cesión del creador al solicitante, firmada por el creador del diseño industrial, o contiene esa declaración, firmada por el creador del diseño industrial.*

#### Notas sobre el artículo 6

Nota 6.01 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 cedido el diseño al solicitante.

Nota 6.02 *Párrafo 2).* Esta disposición tiene por finalidad simplificar el procedimiento autorizando al solicitante a presentar una simple declaración de cesión como prueba de ésta. La declaración podrá figurar en un documento independiente, que acompañe a la solicitud, o aparecer ya impresa en el formulario de solicitud. A fin de salvaguardar los derechos de los creadores, la declaración de cesión deberá, en todo caso, estar firmada por el creador.

### **Artículo 7**

#### **División de la solicitud**

- 1) *[División de la solicitud] El solicitante podrá dividir cualquier solicitud que incluya dos o más diseños industriales (denominada en adelante "solicitud inicial") en dos o más solicitudes (denominadas en adelante «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] a) La división de una solicitud podrá estar supeditada al pago de tasas.*

- b) *La suma de las tasas pagaderas por la solicitud inicial y las solicitudes fraccionarias no deberá exceder la suma de las tasas pagaderas por el número equivalente de solicitudes independientes.*

#### Notas sobre el artículo 7

- Nota 7.01 La finalidad de esta disposición es permitir que el solicitante que solicite protección para varios diseños industriales en una única solicitud pida que se divida la solicitud y se mantenga la fecha de presentación inicial en las solicitudes resultantes de la división.
- Nota 7.02 Usualmente, 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 de pertenecer a la misma clase de la Clasificación de Locarno o el requisito de unidad del diseño, para su inclusión en una única solicitud.
- Nota 7.03 *Párrafo 3)b).* Esta disposición se incluyó a raíz de la vigésima cuarta sesión del SCT.

#### **Artículo 8** **Publicación del diseño industrial**

- 1) *[Petición de mantener sin publicar el diseño industrial]* A petición del solicitante, una Parte mantendrá sin publicar el diseño industrial durante un período máximo fijado por su legislación aplicable, con sujeción al plazo mínimo previsto en el Reglamento.
- 2) *[Tasas]* Respecto de la petición de mantener sin publicar el diseño industrial, la Oficina podrá exigir el pago de tasas.

#### Notas sobre el artículo 8

- Nota 8.01 La redacción de esta disposición se ha revisado a raíz de la vigésima cuarta sesión del SCT. En lugar de tratar la cuestión del aplazamiento de la publicación en sí, en la disposición se aborda actualmente la publicación del diseño industrial en general, e incluye la posibilidad de que el solicitante mantenga sin publicar el diseño industrial.
- Nota 8.02 En virtud de este artículo, aplicable a todas las Partes, independientemente de su sistema de examen, una Parte tendrá que mantener sin publicar, a petición del solicitante, un diseño industrial durante un período de tiempo determinado. Sin embargo, en el artículo no se prevé un sistema específico en virtud del cual tendría que mantenerse sin publicar el diseño. Por lo tanto, una Parte podrá cumplir con este artículo aplicando, por ejemplo, un sistema de aplazamiento de la publicación, un sistema de diseño secreto, o un sistema basado en la petición de aplazamiento del registro.
- Nota 8.03 En la disposición se deja al arbitrio de cada Parte determinar el período máximo durante el que podrá mantenerse sin publicar el diseño industrial. Sin embargo, en el Reglamento se prescribe un período mínimo.

### **Artículo 9**

#### **Representación; dirección para notificaciones o dirección para la correspondencia**

- 1) *[Representantes admitidos a ejercer] a) una Parte podrá exigir que el representante nombrado a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina*
  - i) *esté facultado, conforme a la legislación aplicable, para ejercer ante la Oficina respecto de solicitudes y registros;*
  - ii) *proporcione, como dirección, una dirección en un territorio aceptado por la Parte.*
- b) *Un acto relativo a cualquier procedimiento ante la Oficina, realizado por un representante o en relación con éste, que cumpla con las exigencias impuestas por la Parte conforme a lo dispuesto en el apartado a), tendrá el efecto de un acto realizado por el solicitante, titular u otra persona interesada, o en relación con el solicitante, titular u otra persona interesada, que haya nombrado a ese representante.*
- 2) *[Representación obligatoria] Una Parte podrá exigir que, a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina, un solicitante, titular u otra persona interesada que no tenga un domicilio ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su territorio, esté representado por un representante.*
- 3) *[Dirección para notificaciones o dirección para la correspondencia] Una Parte, en la medida en que no exija la representación de conformidad con el párrafo 2), podrá exigir que, a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina, el solicitante, el titular u otra persona interesada que no tenga un domicilio ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su territorio, sí tenga una dirección para notificaciones o una dirección para la correspondencia en ese territorio.*
- 4) *[Nombramiento de un representante] Una Parte aceptará que el nombramiento de un representante se presente a la Oficina en la forma prevista en el Reglamento.*
- 5) *[Previsión de otros requisitos] A reserva de los requisitos estipulados en el artículo 10, ninguna Parte podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 4) respecto de las cuestiones tratadas en esos párrafos.*
- 6) *[Notificación] Cuando no se hayan cumplido uno o más de los requisitos aplicados por la Parte en virtud de lo dispuesto en los párrafos 1) a 4), la Oficina lo notificará al solicitante, titular u otra persona interesada, dándole la oportunidad de cumplir con tales requisitos dentro del plazo previsto en el Reglamento.*
- 7) *[Incumplimiento de los requisitos] Cuando no se hayan cumplido uno o más de los requisitos aplicados por la Parte en virtud de lo dispuesto en los párrafos 1) a 4) dentro del plazo previsto en el Reglamento, la Parte podrá aplicar la sanción prevista en su legislación.*

#### Notas sobre el artículo 9

- Nota 9.01 Este artículo se basa en gran medida en el artículo 7 del Tratado sobre el Derecho de Patentes (en adelante denominado “el PLT”) y en el artículo 4 del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (en adelante “el Tratado de Singapur”).
- Nota 9.02 *Párrafo 1)a).* En el punto i) de este párrafo se permite a una Parte exigir que el representante nombrado sea una persona admitida a ejercer ante la Oficina respecto de solicitudes y registros, como por ejemplo un agente de patentes

habilitado. Asimismo, se permite a una Parte establecer un requisito menos estricto.

Nota 9.03 *Párrafo 1)a).* Una Parte podrá aplicar el requisito previsto en el *punto ii)* de este apartado en lugar del requisito de que el representante nombrado tenga derecho a ejercer ante la Oficina, previsto en el *punto i)*, o aplicar ambos requisitos. En particular, una Parte podrá exigir que la dirección proporcionada se halle en su propio territorio.

Nota 9.04 *Párrafo 2).* Esta disposición permite a una Parte exigir que se disponga de un representante para cualquier procedimiento ante la Oficina, aunque no la obliga a ello. La capacidad de una Parte para exigir un representante se limita a los casos en que el solicitante, el titular u otra persona interesada no tenga domicilio ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de la Parte.

Nota 9.05 *Párrafo 3).* En lugar de exigir un representante cuando el solicitante no esté domiciliado o establecido en su territorio, una Parte podrá exigir que el solicitante tenga una dirección para notificaciones o una dirección para la correspondencia en su territorio. Corresponde a la legislación aplicable de la Parte en cuestión determinar qué constituye una dirección para la correspondencia o una dirección para notificaciones. Este requisito se considera menos estricto que el nombramiento de un representante.

#### **Artículo 10** **Comunicaciones**

- 1) *[Medios de transmisión y forma de las comunicaciones]* Una Parte podrá elegir los medios de transmisión de las comunicaciones y si acepta comunicaciones en papel, comunicaciones en forma electrónica o cualquier otra forma de comunicación.
- 2) *[Idioma de las comunicaciones]* a) Una Parte podrá exigir que las comunicaciones se redacten en un idioma admitido por la Oficina.  
  
b) *No podrá exigirse la legitimación, certificación por notario público, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de la traducción de una comunicación, salvo en los casos previstos en el presente proyecto de disposiciones.*
- 3) *[Dirección para la correspondencia, dirección para notificaciones e información necesaria para establecer contacto]* Con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento, una Parte podrá exigir que un solicitante, titular u otra persona interesada indique en toda comunicación:
  - i) *una dirección para la correspondencia;*
  - ii) *una dirección para notificaciones;*
  - iii) *cualquier otra dirección o información necesaria para establecer contacto prevista en el Reglamento.*
- 4) *[Firma de las comunicaciones en papel]* a) Una Parte podrá exigir que una comunicación en papel esté firmada por el solicitante, titular u otra persona interesada. Cuando una Parte exija que una comunicación en papel esté firmada, deberá aceptar cualquier firma que cumpla los requisitos previstos en el Reglamento.

- b) *Ninguna Parte podrá exigir la legitimación, certificación por notario público, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma, salvo en los casos previstos en el Reglamento.*
- c) *No obstante lo dispuesto en el apartado b), una Parte podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina cuando ésta pueda dudar razonablemente de la autenticidad de una firma en una comunicación en papel.*
- 5) *[Comunicaciones presentadas en forma electrónica o por medios electrónicos de transmisión] Cuando una Parte permita la presentación de comunicaciones en forma electrónica o por medios electrónicos, podrá exigir que esas comunicaciones estén conformes con los requisitos previstos en el Reglamento.*
- 6) *[Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte podrá exigir que se cumplan, respecto de los párrafos 1) a 5), requisitos distintos de los mencionados en el presente artículo.*
- 7) *[Medio de comunicación con los representantes] Nada de lo dispuesto en el presente artículo regula el medio de comunicación entre el solicitante, el titular u otra persona interesada y su representante.*

#### Notas sobre el artículo 10

- Nota 10.01 En virtud del *párrafo 1)*, una Oficina podrá elegir los medios de transmisión y la forma de las comunicaciones que acepta.
- Nota 10.02 En el *párrafo 2)* se aborda el idioma de las comunicaciones. Una Oficina podrá exigir que se redacten las comunicaciones en un idioma admitido por la Oficina. De ello se desprende que las comunicaciones o partes de comunicaciones, especialmente documentos, que no figuren en un lenguaje admitido por la Oficina, deberán presentarse traducidas. Sin embargo, en ese caso, no podrá exigirse la legitimación, certificación por notario público, autenticación, legalización u otra certificación de la traducción, salvo lo previsto en el proyecto de disposiciones.
- Nota 10.03 El *párrafo 3)* se basa parcialmente en el artículo 8.6) del PLT. Una Parte podrá exigir que se indique en toda comunicación una dirección para la correspondencia, una dirección para notificaciones o cualquier otra dirección o información de contacto prevista en el Reglamento. En particular, se podrá exigir que se indique una dirección para la correspondencia o una dirección para notificaciones cuando una Parte no exija un representante, pero sí exija que el solicitante tenga una dirección para notificaciones o una dirección para la correspondencia en el territorio en cuestión.
- Nota 10.04 En virtud de esta disposición una Parte podrá asimismo exigir que se indique en una comunicación la información de contacto del solicitante, titular u otra persona interesada. La información que se podrá exigir, según lo prescrito en la Regla 6.1)b), consiste en un número de teléfono, un número de fax o una dirección de correo electrónico.
- Nota 10.05 En el *párrafo 4)* se aborda la firma de las comunicaciones en papel. En concordancia con el objetivo de simplificación, en este párrafo se estipula que no podrá exigirse la atestación, certificación por notario público, autenticación, legalización u otra certificación de ninguna firma, salvo en los casos previstos en el Reglamento. 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.

### **Artículo 11** **Renovación**

- 1) *[Indicaciones o elementos contenidos en una petición de renovación o que la acompañen; tasas] a) Una Parte podrá exigir que la renovación de la vigencia de la 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 la renovación;*
  - ii) *el nombre y la dirección del titular;*
  - iii) *el número del registro;*
  - iv) *cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;*
  - v) *cuando el titular tenga una dirección para notificaciones o una dirección para la correspondencia, esa dirección;*
  - vi) *cuando se permita que la renovación se efectúe solamente para algunos de los diseños industriales incluidos en el registro, y se solicite esa renovación, una indicación del número o números del diseño industrial para los que se solicita o no la renovación;*
  - vii) *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 esa persona, el nombre y la dirección de esa persona.*
- b) *Respecto de la renovación, una Parte podrá exigir el pago de tasas.*
- 2) *[Plazo para la presentación de la petición de renovación y el pago de las tasas] Una Parte podrá exigir que se presente a la Oficina la petición de renovación mencionada en el párrafo 1)a) y se le pague la tasa correspondiente mencionada en el párrafo 1)b) dentro del período fijado por la legislación de la Parte, con sujeción a los plazos mínimos previstos en el Reglamento.*
- 3) *[Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) y 2) y en el artículo 10 respecto de la petición de renovación.*

#### Notas sobre el artículo 11

- Nota 11.01 Se recordará que en el documento SCT/24/3 figuraba un proyecto de disposiciones relativas a la estructura de la duración de la protección de los diseños industriales, en las que se establecía un período inicial de protección de cinco años de duración, renovable por períodos adicionales de cinco años, hasta el máximo previsto en la legislación aplicable.
- Nota 11.02 En el presente documento no figuran esas disposiciones, ya que en los debates que tuvieron lugar en la vigésima cuarta sesión se confirmó que los miembros del SCT tienen posiciones muy distintas en relación con la estructura de la protección.
- Nota 11.03 En este artículo se aborda exclusivamente el contenido de una petición de renovación y el plazo establecido para presentar esa petición o para pagar las tasas de renovación. La disposición será aplicable únicamente en las Partes que contemplen la renovación en su legislación.

**Artículo 12**  
**Medidas de subsanación en materia de plazos**

- 1) *[Prórroga de plazos] Una Parte podrá disponer la prórroga, con la duración prevista en el Reglamento, de un plazo fijado por la Oficina para realizar un acto en un procedimiento ante la Oficina, si se presenta a la Oficina una petición a tal efecto de conformidad con los requisitos previstos en el Reglamento, y si la petición se hace, a elección de la Parte:*
  - a) *antes de la expiración del plazo; o*
  - b) *después de la expiración del plazo, y dentro del plazo previsto en el Reglamento.*
  
- 2) *[Continuación de la tramitación] Cuando un solicitante o titular no haya cumplido un plazo fijado por la Oficina para realizar un acto en un procedimiento ante la Oficina, y en la legislación aplicable no se prevea la prórroga de un plazo en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1)b), se dispondrá en la legislación aplicable la continuación de la tramitación respecto de la solicitud o registro y, en caso necesario, el restablecimiento de los derechos del solicitante o titular respecto de esa solicitud o registro, si:*
  - a) *se hace una petición a tal efecto a la Oficina, de conformidad con los requisitos previstos en el Reglamento;*
  - b) *se cumplen todos los requisitos para realizar el acto en cuestión, respecto de los cuales era aplicable el plazo, dentro del plazo previsto en el Reglamento.*
  
- 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) respecto de las excepciones previstas en el Reglamento.*
  
- 4) *[Tasas] Una Parte podrá exigir que se pague una tasa respecto de una petición efectuada en virtud del párrafo 1) ó 2).*
  
- 5) *[Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 4) respecto de las medidas previstas en virtud del párrafo 1) ó 2), salvo que se disponga lo contrario en el presente proyecto de disposiciones o en el Reglamento.*
  
- 6) *[Oportunidad de formular observaciones en caso de rechazo previsto] No se podrá rechazar una petición hecha en virtud del párrafo 1) ó 2) sin que se conceda al solicitante o al titular la oportunidad de formular observaciones sobre el rechazo previsto, dentro de un plazo razonable.*

**Artículo 13**  
**Restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención**

- 1) *[Restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención] Una Parte dispondrá que, cuando un solicitante o titular no haya cumplido un plazo para realizar un acto 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 o registro, la Oficina restablecerá los derechos del solicitante o titular respecto de esa solicitud o registro, si:*

- a) *se hace una petición a tal efecto a la Oficina de conformidad con los requisitos previstos en el Reglamento;*
  - b) *se presenta la petición, y se cumplen todos los requisitos para realizar el acto en cuestión, respecto de los cuales era aplicable el plazo, dentro del plazo previsto en el Reglamento;*
  - 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, a elección de la Parte, que el retraso no fue intencional.*
- 2) *[Excepciones] No habrá obligación de disponer el restablecimiento de los derechos en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1) respecto de las excepciones previstas en el Reglamento.*
  - 3) *[Tasas] Una Parte podrá exigir que se pague una tasa respecto de una petición efectuada en virtud del párrafo 1).*
  - 4) *[Pruebas] Una Parte podrá exigir que se presenten a la Oficina, dentro de un plazo fijado por ésta, una declaración u otras pruebas que fundamenten los motivos mencionados en el párrafo 1)c).*
  - 5) *[Oportunidad de formular observaciones en caso de rechazo previsto] No se podrá rechazar en su totalidad o en parte, una petición hecha en virtud del párrafo 1) sin que se conceda a la parte peticionaria la oportunidad de formular observaciones sobre el rechazo previsto, dentro de un plazo razonable.*

#### Notas sobre los artículos 12 y 13

- Nota 13.01 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 por lo general la pérdida de derechos, lo que, en el caso de las patentes y los diseños industriales, es irreparable.
- Nota 13.02 Dada la naturaleza irreparable de la pérdida de una patente, el enfoque de las medidas de subsanación es diferente en el Tratado de Singapur y en el PLT. Mientras que se puede volver a solicitar el registro de una marca, una patente perdida es irrecuperable.
- Nota 13.03 Aunque con arreglo al Tratado de Singapur cada Parte Contratante tiene libertad para disponer la prórroga de un plazo antes de su vencimiento, está obligada a disponer al menos una de las siguientes medidas de subsanación después del vencimiento del plazo: la prórroga del plazo, la continuación de la tramitación o el restablecimiento de los derechos.
- Nota 13.04 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 en la prórroga del plazo o en la continuación de la tramitación.

- Nota 13.05 Además, cada Parte Contratante está obligada a disponer el restablecimiento de los derechos en caso de que el incumplimiento de un plazo por el solicitante o titular acarree la pérdida de derechos, cuando la Oficina en cuestión considere que el incumplimiento ha ocurrido a pesar de haberse aplicado la diligencia debida o que no ha sido intencional.
- Nota 13.06 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. Esta característica justifica un enfoque que, en ciertas circunstancias, posibilita el restablecimiento de los derechos en caso de que el incumplimiento de un plazo por el solicitante o el titular acarree la pérdida de derechos.
- Nota 13.07 Se prevén excepciones a la aplicabilidad de las medidas de subsanación y el restablecimiento de los derechos en el párrafo 3) de la disposición sobre *Medidas de subsanación 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 titular abuse de un sistema de medidas de subsanación, por ejemplo mediante la obtención de dos medidas de subsanación respecto de un procedimiento.

#### **Artículo 14**

##### ***Petición de inscripción de una licencia o una garantía***

- 1) *[Requisitos relativos a la petición de inscripción de una licencia] Cuando en la legislación de una Parte se prevea la inscripción de una licencia, esa Parte podrá exigir que la petición de inscripción:*
  - a) *se presente conforme a los requisitos previstos en el Reglamento, y*
  - b) *vaya acompañada de los documentos justificativos previstos en el Reglamento;*
- 2) *[Tasas] Respecto de la inscripción de una licencia, la Oficina podrá exigir el pago de una tasa.*
- 3) *[Petición única] Una única petición será suficiente aun cuando la licencia se refiera a más de un registro, siempre que los números de todos los registros en cuestión estén indicados en la petición, que el titular y el licenciatarario sean los mismos para todos los registros, y que en la petición se indique el ámbito de aplicación de la licencia respecto de todos los registros.*
- 4) *[Prohibición de otros requisitos] a) No podrán exigirse requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 3) y en el artículo 10 respecto de la inscripción de una licencia. En particular, no podrán exigirse los requisitos siguientes:*
  - i) *la presentación del certificado de registro del diseño industrial que es objeto de la licencia;*
  - ii) *la presentación del contrato de licencia o de una traducción de éste;*
  - iii) *una indicación de las condiciones financieras del contrato de licencia.*

- b) *Lo dispuesto en el apartado a) no afectará a las obligaciones previstas en la legislación de una Parte respecto de la divulgación de información con fines distintos de la inscripción de la licencia en el registro de diseños industriales.*
- 5) *[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.*
- 6) *[Peticiónes relativas a las solicitudes] Los párrafos 1) a 5) se aplicarán, mutatis mutandis, a las peticiones de inscripción de una licencia relativa a una solicitud, cuando la legislación de una Parte prevea esa inscripción.*
- 7) *[Petición de inscripción de una garantía] Los párrafos 1) a 6) se aplicarán, mutatis mutandis, a las peticiones de inscripción de una garantía relativa a una solicitud o registro.*

#### Notas sobre el artículo 14

- Nota 14.01 Este artículo se basa en las disposiciones sobre la inscripción de licencias del Tratado de Singapur. A raíz de la vigésima cuarta sesión del SCT, se han transferido al proyecto de Reglamento los detalles que tratan de los requisitos relativos a la petición de inscripción de una licencia o una garantía, junto con los relativos a los documentos justificativos.
- Nota 14.02 De las palabras introductorias de los párrafos 1) y 2) se desprende que no existe ninguna obligación de que una Parte contemple la inscripción de licencias. No obstante, cuando en la legislación aplicable se contemple la inscripción, no podrán exigirse otras indicaciones o elementos que no sean los previstos en la Regla 10.1) o en el artículo 10, relativo a las “comunicaciones”. Igualmente, una Parte no podrá exigir otros documentos que no sean los enumerados en la Regla 10.2). La Parte deberá aceptar cualquier documento presentado en virtud de los puntos i) o ii) de la Regla 10.2), a elección de la Parte peticionaria. Una Parte no está autorizada a estipular qué documento acompañará a la petición.
- Nota 14.03 En virtud del párrafo 6), los requisitos aplicables se aplican asimismo a la inscripción de licencias respecto de *solicitudes*, pero únicamente cuando se contemple esa inscripción en la legislación de una Parte. Esta disposición, que figura asimismo en el Tratado de Singapur, se incluyó a raíz de la vigésima cuarta sesión del SCT.
- Nota 14.04 El párrafo 7), relativo a la petición de inscripción de una garantía, se basa en la Regla 17.9) del Reglamento del PLT. Como en el caso de la inscripción de una licencia en virtud del párrafo 1), una Parte no está obligada a contemplar la inscripción de una garantía.

#### **Artículo 15**

##### ***Petición de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia o una garantía***

- 1) *[Requisitos relativos a la petición de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia] Cuando en la legislación de una Parte se prevea la inscripción de una licencia, esa Parte podrá exigir que la petición de modificación o cancelación de la inscripción de licencia:*
- a) *se presente conforme a los requisitos previstos en el Reglamento, y*
- b) *vaya acompañada de los documentos justificativos previstos en el Reglamento;*

- 2) *[Requisitos relativos a la petición de cancelación de la inscripción de una garantía] El párrafo 1) se aplicará, mutatis mutandis, a las peticiones de cancelación de la inscripción de una garantía.*
- 3) *[Otros requisitos] El artículo 14.2) a 5) se aplicará, mutatis mutandis, a las peticiones de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia y a las peticiones de cancelación de la inscripción de una garantía.*

#### Nota sobre el artículo 15

Nota 15.01 Los artículos 15, 16 y 17 se inspiran en los artículos 18, 19 y 20 del Tratado de Singapur.

#### **Artículo 16** **Efectos de la no inscripción de una licencia**

- 1) *[Validez del requisito y protección del diseño industrial] La no inscripción de una licencia ante la Oficina o ante cualquier otra administración de la Parte no afectará a la validez del registro del diseño industrial que es objeto de la licencia, ni a la protección de ese diseño industrial.*
- 2) *[Ciertos derechos del licenciataria] Una Parte no podrá exigir la inscripción de una licencia como condición para gozar del derecho que pueda tener el licenciataria, conforme a la legislación de esa Parte, a personarse en un procedimiento de infracción entablado por el titular o a obtener, en ese procedimiento, compensación por los daños y perjuicios resultantes de una infracción del diseño industrial que es objeto de la licencia.*

#### Notas sobre el artículo 16

Nota 16.01 *Párrafo 1).* El propósito de este párrafo es separar la cuestión de la validez del registro de un diseño industrial y la protección del diseño industrial de la cuestión de si se ha inscrito una licencia relativa a dicho diseño industrial. Si la legislación de una Parte prevé la inscripción obligatoria de licencias, el incumplimiento de ese requisito no podrá tener como consecuencia la invalidación del registro del diseño industrial objeto de licencia y no afectará en modo alguno a la protección concedida a ese diseño industrial. Cabe señalar que este párrafo guarda relación con la inscripción de una licencia ante la Oficina u otra administración de una Parte, como por ejemplo la administración fiscal o la administración encargada de estadísticas.

Nota 16.02 *Párrafo 2).* Esta disposición no pretende armonizar la cuestión de si debe permitirse a un licenciataria personarse en un procedimiento de infracción entablado por el licenciante o si el licenciataria debería tener derecho a obtener compensación por los daños y perjuicios resultantes de una infracción del diseño industrial objeto de licencia. Esa cuestión se deja al arbitrio de la legislación aplicable. Sin embargo, cuando un licenciataria tenga derecho en virtud de la legislación de una Parte a personarse en un procedimiento de infracción entablado por el titular y a obtener compensación por los daños y perjuicios resultantes de una infracción del diseño industrial objeto de licencia, debería poder ejercer esos derechos independientemente de si se ha inscrito o no la licencia.

### **Artículo 17** **Indicación de la licencia**

*Cuando la legislación de una Parte exija una indicación de que se usa el diseño industrial bajo licencia, el incumplimiento total o parcial de ese requisito no afectará a la validez del registro del diseño industrial que es objeto de la licencia ni a la protección de ese diseño industrial.*

#### Nota sobre el artículo 17

Nota 17.01 En el artículo 17 se indica que compete a la legislación de una Parte estipular si los productos que se comercializan con arreglo a un diseño industrial bajo licencia deben llevar o no una indicación del hecho de que el diseño industrial se usa con arreglo a un contrato de licencia. Sin embargo, cuando en la legislación aplicable se exija dicha indicación, el incumplimiento de esa obligación no debería entrañar la invalidación del registro del diseño industrial, total o parcialmente.

### **Artículo 18** **Petición de inscripción de un cambio en la titularidad**

- 1) *[Requisitos relativos a la petición de inscripción] a) Cuando se haya producido un cambio en la persona del titular, una Parte aceptará que la petición de inscripción del cambio sea formulada por el titular o por el nuevo propietario.*
  - b) *Una Parte podrá exigir que la petición contenga algunas o todas las indicaciones previstas en el Reglamento.*
- 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, una Parte podrá exigir que la petición vaya acompañada, a elección de la parte peticionaria, de uno de los elementos previstos en el Reglamento.*
  - b) *Cuando el cambio en la titularidad sea el resultado de una fusión, una Parte podrá exigir que la petición vaya acompañada de una copia del documento que pruebe la fusión, emitido por la autoridad competente, tal como la copia de un extracto del registro de comercio, y que la autoridad que emitió el documento, o un notario público o cualquier otra autoridad pública competente, certifique su conformidad con el documento original.*
  - c) *Cuando haya un cambio en la persona de uno o varios cotitulares, pero no en todos ellos, y tal cambio en la titularidad sea el resultado de un contrato o una fusión, una Parte podrá exigir que todo cotitular, respecto del que no haya habido cambio en la titularidad, dé su consentimiento expreso al cambio en la titularidad en un documento firmado por dicho cotitular.*
  - d) *Cuando el cambio en la 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, una Parte podrá exigir que la petición vaya acompañada de una copia de un documento que pruebe el cambio, y que la autoridad pública que emitió el documento, o un notario público o cualquier otra autoridad pública competente, certifique su conformidad con el documento original.*
- 3) *[Tasas] Una Parte podrá exigir el pago de tasas a la Oficina respecto de la petición.*

- 4) *[Petición única] Una única petición será suficiente aun cuando el cambio se refiera a más de un registro, siempre que el titular y el nuevo propietario sean los mismos para cada registro y que en la petición se indiquen los números de todos los registros en cuestión.*
- 5) *[Cambio en la titularidad de la solicitud] Los párrafos 1) a 4) se aplicarán, mutatis mutandis, cuando el cambio en la titularidad se refiera a una solicitud; sin embargo, cuando el número de la solicitud en cuestión aún no se haya publicado o no sea conocido por el solicitante o su representante, se deberá identificar la solicitud en la petición según lo previsto en el Reglamento.*
- 6) *[Prohibición de otros requisitos] Ninguna Parte podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 5) y en el artículo 10 respecto de la petición de inscripción de un cambio en la titularidad.*
- 7) *[Pruebas] Una Parte podrá exigir que se presente pruebas a la Oficina, o pruebas adicionales si fuese aplicable el párrafo 2)b) o d), cuando la Oficina dude razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en la petición o en cualquier otro documento mencionado en la presente disposición.*

#### Notas sobre el artículo 18

- Nota 18.01 Esta disposición se basa en gran medida en las disposiciones relativas a la inscripción de un cambio en la titularidad del Tratado de Singapur y del PLT.
- Nota 18.02 En los párrafos 1) y 2) se prevén los requisitos generales relativos a la petición de inscripción de un cambio en la titularidad y los documentos justificativos. Por otra parte, en el Reglamento se contemplan los detalles relativos a esa petición y a esos documentos.
- Nota 18.03 En el párrafo 5) se indica claramente que el cambio en la titularidad también puede inscribirse respecto de una solicitud. En el Reglamento se contempla la manera de identificar la solicitud cuando aún no se haya publicado el número de solicitud o éste no sea conocido por el solicitante.

#### **Artículo 19** **Reglamento**

- 1) *[Contenido] En el proyecto de Reglamento del presente proyecto de artículos se prevén reglas relativas a:*
  - i) *los asuntos que el presente proyecto de artículos dispone expresamente que serán previstos en el Reglamento;*
  - ii) *cualquier detalle útil para la aplicación de las disposiciones del presente proyecto de artículos;*
  - iii) *cualquier requisito, asunto o procedimiento administrativo.*
- 4) *[Conflicto entre el proyecto de artículos y el proyecto de Reglamento] En caso de conflicto entre el presente proyecto de artículos y el proyecto de Reglamento, prevalecerá el primero.*

PROYECTO DE REGLAMENTO DEL PROYECTO DE DISPOSICIONES

**Regla 1**

**Detalles relativos a la solicitud**

- 1) *[Otros requisitos en virtud del artículo 3] Además de los requisitos previstos en el artículo 3, una Parte podrá exigir asimismo que una solicitud contenga algunas o todas las indicaciones o elementos siguientes:*
  - a) *la indicación del producto o productos que incorporan el diseño industrial o en relación con los cuales éste va a ser utilizado;*
  - b) *la indicación de la clase de la Clasificación de Locarno a la que pertenece el producto que constituye el diseño industrial o en relación con el cual éste va a ser utilizado;*
  - c) *la indicación de cualquier solicitud o registro anterior u otra información de que tenga conocimiento el solicitante, que pueda tener efecto en la novedad del diseño industrial;*
  - d) *cuando la solicitud incluya más de un diseño industrial, la indicación del número de diseños industriales incluidos.*
- 2) *[Requisitos en caso de solicitudes fraccionarias] Cuando el solicitante desee que su solicitud se tramite como una solicitud fraccionaria:*
  - a) *una indicación en el sentido de que desea que la solicitud se tramite de esa forma;*
  - b) *el número y la fecha de presentación de la solicitud inicial.*

Notas sobre la Regla 1

- Nota 1.01 *Párrafo 1)b).* Este elemento se incluyó en la lista de elementos que podrían formar parte de la solicitud, a petición de varias delegaciones en la vigésima cuarta sesión del SCT. Ninguna Parte estará *obligada* a exigir una indicación de la clase de la Clasificación de Locarno.
- Nota 1.02 *Párrafo 1)c).* Este elemento se incluyó a raíz de la vigésima cuarta sesión del SCT, a fin de que una Oficina pueda obtener información que afecte a la novedad del diseño industrial o determinar si la presentación ha tenido lugar dentro del plazo de gracia aplicable.

**Regla 2**

**Detalles relativos a la representación del diseño industrial**

- 1) *[Forma de representación del diseño industrial] a) La representación del diseño industrial consistirá, a elección del solicitante, en:*
  - i) *fotografías;*
  - ii) *reproducciones gráficas;*
  - iii) *cualquier otra representación visual admitida por la Oficina;*

- iv) *una combinación de cualquiera de los elementos mencionados.*
  - b) *La representación del diseño industrial podrá efectuarse, a elección del solicitante, en color o en blanco y negro.*
  - c) *El diseño industrial se representará de manera independiente, excluyendo cualquier otro elemento.*
- 2) *[Detalles relativos a la reproducción] La reproducción del diseño industrial podrá 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) *[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.*
- 4) *[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, ni más de tres ejemplares si se presenta en papel.*

#### Notas sobre la regla 2

- Nota 2.01 *Párrafo 1).* En virtud de esta disposición, los solicitantes tendrán la posibilidad de elegir la forma de representación del diseño industrial respecto del que se solicita protección. Por lo tanto, los solicitantes tendrán la oportunidad de representar el diseño industrial por medio de, por ejemplo, fotografías, reproducciones gráficas, como los dibujos, o una combinación de esos elementos.
- Nota 2.02 Las palabras “cualquier otra representación visual” tienen por fin abarcar otras formas de representación, como las representaciones animadas por computadora, o formas no conocidas actualmente, pero que podrían surgir en el futuro. Queda entendido que, independientemente de la forma que pueda adoptar la representación del diseño industrial, esta deberá ser siempre visual.
- Nota 2.03 Por lo general, se acepta que el diseño industrial se debe representar de manera tal que sea una representación cabal de su aspecto. Si bien es posible que sean necesarias varias perspectivas para representar cabalmente determinados diseños, no queda excluida la posibilidad de representar cabalmente mediante una única perspectiva incluso un diseño tridimensional, por ejemplo, desde un ángulo determinado.
- Nota 2.04 En el *párrafo 3)* de esta disposición se deja libertad a los solicitantes para determinar, caso por caso, el número y los tipos de vistas que son necesarios para representar cabalmente el diseño industrial. De esa manera, los solicitantes ya no

tendrán que variar el número de vistas para satisfacer los requisitos de los distintos países en que presenten solicitudes.

- Nota 2.05 Al mismo tiempo, esta disposición permite a las Oficinas pedir otras vistas cuando consideren que éstas son necesarias para representar cabalmente el diseño industrial. Sin embargo, a fin de que esta disposición satisfaga su propósito fundamental, es decir, simplificar los procedimientos, se supondrá que las Oficinas la aplicarán de manera coherente. No figura en el espíritu de esta disposición el habilitar a las Oficinas para que pidan sistemáticamente otras vistas cuando un diseño industrial sea tridimensional.
- Nota 2.06 En esta disposición no se establece el número máximo de vistas que puede presentar el solicitante o que puede publicar una Oficina. Optar por un número determinado sería contraproducente, ya que no es descabellado suponer que ese número quede desfasado rápidamente. Una Oficina que actualmente no esté en disposición de publicar más de un número determinado de vistas sin costos adicionales podría aumentar en breve ese número, teniendo en cuenta el ritmo al que se crean nuevos métodos de reproducción. Además, no sería raro que las nuevas técnicas de reproducción faciliten a los solicitantes la representación cabal de diseños complejos utilizando menos vistas.
- Nota 2.07 A falta de una disposición relativa a un número máximo de vistas, cada Parte sigue siendo libre de introducir una limitación en su legislación a ese respecto y de determinar el número máximo.

### **Regla 3** **Detalles relativos a la fecha de presentación**

*[Plazo en virtud del artículo 4.3)] El plazo mencionado en el artículo 4.3) no será inferior a un mes contado a partir de la fecha de la notificación mencionada en ese artículo.*

#### Notas sobre la regla 3

- Nota 3.01 En el proyecto anterior de esta disposición se establecieron dos plazos distintos para subsanar las irregularidades relativas a la fecha de presentación, en función de la dirección del solicitante. En cambio, en esta regla se contempla un único plazo de un mes contado a partir de la fecha de la notificación de la Oficina.
- Nota 3.02 Como se expresó durante la vigésima cuarta sesión del SCT, contemplar distintos plazos en función de si la dirección del solicitante se halla en el territorio de la jurisdicción en cuestión ha dejado de estar justificado en una era en la que se dispone de rápidos medios de comunicación. En consecuencia, en esta regla se contempla un único plazo. Se ha optado por un plazo de un mes, en lugar de dos meses, teniendo en cuenta la capacidad de los solicitantes de responder rápidamente a las notificaciones, junto con la importancia de esa irregularidad, que tiene efecto en la fecha de presentación. Cualquier Parte podrá estipular un plazo de más de un mes para subsanar irregularidades relativas a la fecha de presentación, aunque redundará en interés del solicitante subsanar la irregularidad lo antes posible.

### **Regla 4** **Detalles relativos a la publicación**

*[Plazo mínimo en virtud del artículo 8.1)] El plazo mínimo mencionado en el artículo 8.1) será de seis meses contados a partir de la fecha de presentación o, cuando se reivindique la prioridad, a partir de la fecha de prioridad.*

Nota sobre la regla 4

Nota 4.01 En esta regla se contempla un plazo mínimo de seis meses a partir de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad, durante el cual una Oficina tendrá que mantener sin publicar el diseño industrial, si así lo pide el solicitante. Se ha optado por un plazo mínimo de seis meses en un intento por establecer un equilibrio entre los intereses de los solicitantes, que desean mantener la confidencialidad, y los de terceros, interesados en la publicación.

**Regla 5**

**Detalles relativos a la representación; dirección para notificaciones o dirección para la correspondencia**

- 1) *[Nombramiento de un representante en virtud del artículo 9.4] Una Parte aceptará que el nombramiento de un representante se presente ante la Oficina en:*
  - a) *una comunicación separada (denominada en adelante “poder”), firmada por el solicitante, el titular u otra persona interesada e indicando el nombre y la dirección del representante; o, a elección del solicitante,*
  - b) *la solicitud, firmada por el solicitante.*
- 2) *[Poder] a) El poder podrá referirse a una o más solicitudes o a uno o más registros identificados en el mismo o, con sujeción a cualquier excepción indicada por el poderdante, a todas las solicitudes o registros existentes o futuros de esa persona.*
  - b) *El poder podrá limitar las facultades del representante a ciertos actos. Una Parte podrá exigir que todo poder conforme al cual el representante tenga derecho a retirar una solicitud o a renunciar a un registro, contenga una indicación expresa a tal efecto.*
  - c) *Cuando se presente en la Oficina una comunicación de una persona que se designe en la comunicación como un representante, pero en el momento de recibir la comunicación la Oficina no estuviera en posesión del poder necesario, la Parte podrá exigir que el poder se presente en la Oficina dentro del plazo fijado por la Parte, que no será inferior a dos meses a partir de la fecha de la invitación formulada a esa persona para que presente el poder. Una Parte podrá disponer que, cuando el poder no haya sido presentado a la Oficina en el plazo fijado por la Parte, la comunicación realizada por esa persona no tendrá ningún efecto.*
- 3) *[Referencia al poder] Una Parte podrá exigir que cualquier comunicación a esa Oficina efectuada por un representante a los fines de un procedimiento ante esa Oficina, contenga una referencia al poder sobre cuya base actúa el representante.*
- 4) *[Plazos en virtud del artículo 9.6] Los plazos mencionados en el artículo 9.6) no serán inferiores a dos meses contados a partir de la fecha de la notificación mencionada en ese artículo.*
- 5) *[Pruebas] Una Parte podrá exigir que se presenten pruebas a la Oficina únicamente cuando ésta pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en cualquiera de las comunicaciones mencionadas en el párrafo 1).*

## Notas sobre la regla 5

- Nota 5.01 *Párrafo 1).* Esta disposición se basa en la regla 7.2) del Reglamento del PLT. Una Parte tendría que aceptar el nombramiento de un representante si se presenta en un poder por separado, firmado por el solicitante, el titular u otra persona interesada, o en la solicitud, firmada por el solicitante.
- Nota 5.02 *El párrafo 2)* se basa en el artículo 4.3)b), c) y d) del Tratado de Singapur. En lo que concierne al párrafo 2)c) de esta regla, se contempla un plazo mínimo de dos meses para presentar un poder en respuesta a la invitación de la Oficina. Esto contrasta con la regla 4.3) del Reglamento del Tratado de Singapur, en la que se distinguen dos plazos, de uno o de dos meses, en función de la dirección de la persona en cuyo nombre se realiza la comunicación. La razón por la que se ha optado por un único plazo en esta regla es la misma que en el caso de la nota 3.02. Sin embargo, en este caso se ha optado por un plazo mínimo de dos meses, ya que la corrección de esta irregularidad no afecta a la fecha de presentación.

## **Regla 6**

### **Detalles relativos a las comunicaciones**

- 1) *[Detalles relativos al artículo 10.3)] a) Una Parte podrá exigir que la dirección para la correspondencia mencionada en el artículo 10.3)i) y la dirección para notificaciones mencionada en el artículo 10.3)ii) estén en un territorio aceptado por esa Parte.*
  - b) *Una Parte podrá exigir que el solicitante, titular u otra persona interesada incluya en toda comunicación algunas o todas las informaciones siguientes, necesarias para establecer contacto:*
    - i) *un número de teléfono;*
    - ii) *un número de fax;*
    - iii) *una dirección de correo electrónico;*
- 2) *[Indicaciones que acompañan a la firma de las comunicaciones en papel] Una Parte podrá exigir que la firma de la persona natural que firme vaya acompañada de:*
  - i) *una indicación escrita del apellido y del nombre o nombres de esa persona o, a elección de esa persona, del nombre o nombres que ella usa habitualmente;*
  - ii) *una indicación de la calidad en la que haya firmado esa persona, cuando esa calidad no sea evidente al leer la comunicación.*
- 3) *[Fecha de la firma] Una Parte podrá exigir que una firma esté acompañada de una indicación de la fecha en que fue efectuada. Cuando esa indicación se exija pero no se proporcione, se considerará que la fecha de la firma es la fecha en que la comunicación que lleve la firma haya sido recibida por la Oficina o, si la Parte lo permite, una fecha anterior.*
- 4) *[Firma de las comunicaciones en papel] Cuando una comunicación a la Oficina se presente en papel y sea necesaria una firma, esa Parte*
  - i) *deberá, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto iii), aceptar 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 se utilice un sello o una etiqueta con código de barras;*
  - iii) *podrá exigir que se utilice un sello en lugar de una firma manuscrita cuando la persona natural que firme la comunicación sea nacional del país en cuestión y tenga su dirección en su territorio, o cuando la persona jurídica en cuyo nombre se firme la comunicación esté constituida con arreglo a la legislación de ese país y tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en su territorio.*
- 5) *[Legitimación, certificación por notario público, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma de comunicaciones en papel] Una Parte podrá exigir la legitimación, certificación por notario público, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma de una comunicación en papel, en virtud del artículo 10.4)b), si la comunicación tiene que ver con la renuncia a un registro, cuando así lo disponga la legislación de la Parte.*
- 6) *[Firma de comunicaciones en papel presentadas por medios electrónicos de transmisión] Una Parte que prevea la presentación de comunicaciones en papel por medios electrónicos de transmisión, considerará que la comunicación está firmada si en la comunicación recibida figura la representación gráfica de una firma aceptada por esa Parte conforme al párrafo 4).*
- 7) *[Original de una comunicación en papel presentada por medios electrónicos de transmisión] Una Parte que prevea la presentación de comunicaciones en papel por medios electrónicos de transmisión podrá exigir que se presente el original de la comunicación a la Oficina:*
  - i) *acompañado de una carta en que se indique esa transmisión anterior y*
  - ii) *dentro de un plazo, que será de un mes por lo menos, a partir de la fecha en que la Oficina recibió la comunicación por medios electrónicos de transmisión.*
- 8) *[Autenticación de comunicaciones en forma electrónica] Una Parte que permita la presentación de comunicaciones en forma electrónica podrá exigir que la comunicación sea autenticada mediante un sistema de autenticación electrónica, conforme prescriba esa Parte.*
- 9) *[Fecha de recepción] Una Parte tendrá libertad para determinar en qué circunstancias se considerará que un documento ha sido recibido por la Oficina, o una tasa ha sido pagada a la Oficina, cuando el documento ha sido efectivamente recibido, o el pago efectuado, en*
  - i) *una agencia o sucursal de esa Oficina;*
  - ii) *una Oficina nacional en nombre de la Oficina de la Parte, cuando la Parte sea una organización intergubernamental;*
  - iii) *un servicio postal oficial;*
  - iv) *un servicio de distribución o un organismo especificado por la Parte;*
  - v) *una dirección distinta de las direcciones declaradas de la Oficina.*
- 10) *[Presentación electrónica] Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 8), cuando una Parte prevea la presentación de una comunicación en forma electrónica o por medios electrónicos de transmisión y la comunicación se presente de esa manera,*

*la fecha en que la Oficina de esa Parte reciba la comunicación en esa forma, o por esos medios, constituirá la fecha de recepción de la comunicación.*

#### Notas sobre la regla 6

- Nota 6.01 Los *párrafos 2) a 9)* se basan en la Regla 6) del Reglamento del Tratado de Singapur.
- Nota 6.02 En el *párrafo 5)* se prevé que una Parte podrá exigir la certificación de las firmas de las comunicaciones en papel, cuando estas últimas tengan que ver con la renuncia a un registro y se contemple esa certificación en la legislación de la Parte. Especificar en una regla el caso en que puede exigirse la certificación de la firma está justificado por el hecho de que el Reglamento constituye un marco más flexible para prever otros casos de certificación de la firma en el futuro o suprimir cualquiera de ellos.

### **Regla 7**

#### **Detalles relativos a la renovación**

*A los fines de lo dispuesto en el artículo 11.2), el período durante el que podrá presentarse una petición de renovación y podrán pagarse las tasas de renovación comenzará por lo menos seis meses antes de la fecha en que deba 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 que deba efectuarse la renovación, la aceptación de la petición de renovación y el pago de las tasas podrán estar sujetos al pago de un recargo.*

#### Nota sobre la regla 7

- Nota 7.01 Esta Regla atañe al plazo en que deben pagarse las tasas de renovación y presentarse las peticiones de renovación que pudieran exigirse. En ella se establece, en particular, un período 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 sujetos al pago de un recargo. En el artículo 5*bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial ya se contempla un período de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos. El interés de esta disposición reside en que también se establece un período de gracia para la presentación de las peticiones de renovación que puedan exigirse.

### **Regla 8**

#### **Detalles relativos a las medidas de subsanación en materia de plazos**

- 1) *[Requisitos en virtud del artículo 12.1] a) Una Parte podrá exigir que una petición mencionada en el artículo 12.1):*
- i) sea firmada por el solicitante o el titular;*
  - ii) contenga la indicación de que se pide una prórroga de un plazo, así como la identificación del plazo en cuestión.*
- b) Cuando se presente una petición de prórroga de un plazo después de expirado el plazo, una Parte podrá exigir que se cumplan todos los requisitos para el acto respecto de los que era aplicable el plazo, al mismo tiempo que se presente la petición.*

- 2) *[Período y plazo en virtud del artículo 12.1] a) El período de prórroga de un plazo mencionado en el artículo 12.1) no será inferior a dos meses contados a partir de la fecha de expiración del plazo no prorrogado.*
  - b) *El plazo mencionado en el artículo 12.1)ii) no expirará antes de dos meses a partir de la fecha de expiración del plazo no prorrogado.*
- 3) *[Requisitos en virtud del artículo 12.2)a)] Una Parte podrá exigir que una petición mencionada en el artículo 12.2):*
  - i) *sea firmada por el solicitante o el titular;*
  - ii) *contenga la indicación de que se pide una medida de subsanación respecto del incumplimiento de un plazo, así como la identificación del plazo en cuestión.*
- 4) *[Plazo de presentación de una petición en virtud del artículo 12.2)b)] El plazo mencionado en el artículo 12.2)b) no expirará antes de que transcurran dos meses contados a partir de la fecha en que la Oficina notifica al solicitante o titular que no ha cumplido con el plazo fijado por la Oficina.*
- 5) *[Excepciones en virtud del artículo 12.3)] a) Ninguna Parte estará obligada, en virtud del artículo 12.1) o 2), a conceder:*
  - i) *una segunda o subsiguiente medida de subsanación en relación con un plazo respecto del que ya se haya concedido una medida de subsanación en virtud del artículo 12.2) o 2);*
  - ii) *una medida de subsanación respecto de la presentación de una petición de medida de subsanación, en virtud del artículo 12.1) o 2) o una petición de restablecimiento en virtud del artículo 13.1);*
  - iii) *una medida de subsanación respecto de un plazo fijado para el pago de tasas de renovación;*
  - iv) *una medida de subsanación respecto de un plazo para realizar un acto ante un órgano de apelación u otro órgano de revisión establecido en el marco de la Oficina;*
  - v) *una medida de subsanación respecto de un plazo para realizar un acto en procedimientos contradictorios;*
  - vi) *una medida de subsanación respecto de un plazo fijado para la corrección o adición de una reivindicación de prioridad.*

#### Nota sobre la regla 8

Nota 8.01 Esta regla se basa en la regla 12 del Reglamento del PLT.

#### **Regla 9**

##### **Detalles relativos al restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención en virtud del artículo 13**

- 1) *[Requisitos en virtud del artículo 13.1] a) Una Parte podrá exigir que la petición mencionada en el artículo 13.1)a) esté firmada por el solicitante o titular.*
- 2) *[Plazo en virtud del artículo 13.1)b)] El plazo para formular una petición y para cumplir con los requisitos en virtud del artículo 13.1)b) será el primero que expire de los siguientes:*

- i) *un plazo no inferior a dos meses a partir de la fecha de la eliminación de la causa del incumplimiento del plazo para realizar el acto en cuestión;*
  - ii) *un plazo no inferior a 12 meses a partir de la fecha de expiración del plazo para realizar el acto en cuestión o, cuando una petición guarde relación con el impago de una tasa de renovación, no inferior a 12 meses a partir de la fecha de expiración del período de gracia estipulado en el artículo 5bis del Convenio de París;*
- 3) *[Excepciones en virtud del artículo 13.2)] Las excepciones mencionadas en el artículo 13.2) serán los casos de incumplimiento de un plazo:*
- i) *para formular una petición de medida de subsanación en virtud de lo dispuesto en el artículo 12.1) o 2) o una petición de restablecimiento en virtud del artículo 13.1);*
  - ii) *para realizar un acto ante un órgano de apelación u otro órgano revisor establecido en el marco de la Oficina;*
  - iii) *para realizar un acto en procedimientos contradictorios;*
  - iv) *para la corrección o adición de una reivindicación de prioridad.*

#### Nota sobre la regla 9

Nota 9.01 Esta regla se basa en la regla 13 del Reglamento del PLT.

#### **Regla 10**

#### ***Detalles relativos a los requisitos relativos a la petición de inscripción de una licencia o una garantía o de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia o garantía***

- 1) *[Contenido de la petición] a) Una Parte podrá exigir que la petición de inscripción de una licencia conforme al artículo 14.1) o 6) 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) *cuando el titular tenga una dirección para notificaciones o una dirección para la correspondencia, esa dirección;*
  - iv) *el nombre y la dirección del licenciataria;*
  - v) *cuando el licenciataria tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;*
  - vi) *cuando el licenciataria tenga una dirección para notificaciones o una dirección para la correspondencia, esa dirección;*
  - vii) *el nombre de un Estado del que sea nacional el licenciataria, el nombre de un Estado en que el licenciataria tenga su domicilio, si lo tuviere, y el nombre de un Estado en que el licenciataria tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere;*

- viii) *el número de registro del diseño industrial que es objeto de la licencia;*
  - ix) *cuando no se haya concedido la licencia respecto de todos los diseños industriales contenidos en un registro, el número o números de los diseños industriales para los que se haya concedido la licencia;*
  - x) *la indicación de si la licencia es exclusiva, no exclusiva, o única;*
  - xi) *cuando proceda, que la licencia se refiere únicamente a una parte del territorio cubierto por el registro, junto con la indicación explícita de esa parte del territorio;*
  - xii) *la duración de la licencia.*
- b) *Una Parte podrá exigir que la petición de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia conforme al artículo 15.1) contenga algunas o todas las indicaciones o elementos siguientes:*
- i) *las indicaciones especificadas en los puntos i) a viii) del apartado a);*
  - ii) *la naturaleza y el alcance de la modificación que se ha de inscribir o la indicación de que se ha de inscribir la cancelación.*
- 2) *[Documentos justificativos de la inscripción de una licencia] a) Una Parte podrá exigir que la petición de inscripción de una licencia vaya acompañada, a elección de la parte peticionaria, de uno de los siguientes elementos:*
- i) *un extracto del contrato de licencia en el que se indiquen las partes y los derechos objeto de licencia, respecto del cual podrá exigirse que un notario público o cualquier otra autoridad pública competente o, cuando lo permita la legislación aplicable, un representante que tenga derecho a ejercer ante la Oficina, certifique que es un extracto auténtico del contrato; o*
  - ii) *una declaración de licencia sin certificar, firmada tanto por el titular como por el licenciataria.*
- b) *Una Parte podrá exigir que el cotitular que no sea parte en el contrato de licencia dé su consentimiento expreso a la licencia en un documento firmado por dicho cotitular.*
- 3) *[Documentos justificativos de la modificación de la inscripción de una licencia] a) Una Parte podrá exigir que la petición de modificación de la inscripción de una licencia vaya acompañada, a elección de la parte peticionaria, de uno de los siguientes elementos:*
- i) *documentos que acrediten la modificación solicitada de inscripción de la licencia; o*
  - ii) *una declaración de modificación de la licencia, sin certificar, firmada tanto por el titular como por el licenciataria.*
- b) *Una Parte podrá exigir que el cotitular que no sea parte en el contrato de licencia dé su consentimiento expreso a la modificación de la licencia en un documento firmado por dicho cotitular.*
- 4) *[Documentos justificativos de la cancelación de la inscripción de una licencia] Una Parte podrá exigir que la petición de cancelación de la inscripción de una licencia vaya acompañada, a elección de la parte peticionaria, de uno de los siguientes elementos:*

- i) *documentos que acrediten la cancelación solicitada de inscripción de la licencia; o*
- ii) *una declaración de licencia sin certificar, firmada tanto por el titular como por el licenciatario.*

Nota sobre la regla 10

Nota 10.01 Esta regla se basa en la regla 10 del Reglamento del Tratado de Singapur.

**Regla 11**

**Detalles relativos a la petición de inscripción de un cambio en la titularidad**

- 1) *[Contenido de la petición] Una Parte podrá exigir que la petición de inscripción de un cambio en la titularidad conforme al artículo 18 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 número del registro en cuestión;*
  - iii) *el nombre y la dirección del titular;*
  - iv) *el nombre y la dirección del nuevo propietario;*
  - v) *la fecha del cambio en la titularidad;*
  - vi) *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, si lo tuviere, y el nombre de un Estado en que el nuevo propietario tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere;*
  - vii) *cuando el titular tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;*
  - viii) *cuando el nuevo propietario tenga un representante, el nombre y la dirección de ese representante;*
  - ix) *cuando se exija que el nuevo propietario tenga una dirección para notificaciones o una dirección para la correspondencia, esa dirección;*
  - x) *los motivos del cambio pedido.*
- 2) *[Requisitos relativos a los documentos justificativos para la inscripción de un cambio en la titularidad] Una Parte podrá exigir que la petición de inscripción de un cambio en la titularidad vaya acompañada, a elección de la parte peticionaria, de uno de los siguientes elementos:*
  - i) *una copia del contrato, respecto de la cual podrá exigirse que un notario público o cualquier otra autoridad pública competente certifique su conformidad con el contrato original;*
  - ii) *un extracto del contrato en el que figure el cambio en la titularidad, respecto del cual podrá exigirse que un notario público o cualquier otra autoridad pública competente certifique que es un extracto auténtico del contrato;*

- iii) *un certificado de transferencia sin certificar, firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario;*
  - iv) *un documento de transferencia sin certificar, firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario;*
- 3) *[Identificación de una solicitud sin su número de solicitud] Cuando se exija que una solicitud sea identificada mediante su número de solicitud, pero ese número aún no haya sido asignado, o el solicitante o su representante no lo conozcan, se considerará identificada esa solicitud si se proporciona lo siguiente:*
- i) *el número provisional de solicitud, en su caso, asignado por la Oficina, o*
  - ii) *una copia de la solicitud, o*
  - iii) *una representación del diseño industrial, junto con la indicación de la fecha en que, a conocimiento del solicitante o del representante, la solicitud fue recibida por la Oficina, y un número de identificación asignado a la solicitud por el solicitante o el representante.*

Nota sobre la regla 11

Nota 11.01 Esta regla se basa en el artículo 11.1)b) y f) del Tratado de Singapur y en la regla 7 del Reglamento del Tratado de Singapur.

[Fin del Anexo y del documento]