

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

Cuadragésima primera sesión
Ginebra, 8 a 11 de abril de 2019

PROTECCIÓN TEMPORAL DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES EN CIERTAS EXPOSICIONES INTERNACIONALES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 11 DEL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: PROYECTO DE CUESTIONARIO

Documento preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. En la cuadragésima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), que se celebró en Ginebra del 12 al 16 de noviembre de 2018, la delegación de España presentó una “Propuesta para la realización de un estudio sobre la protección de los dibujos y modelos industriales en las ferias comerciales de los Estados miembros” (documento SCT/40/8). La propuesta tenía por objeto preparar y realizar un estudio entre los Estados miembros para determinar cómo se aplica la protección prevista en el artículo 11 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial¹ (en adelante, “el Convenio de París”) y cómo se interpreta el término “exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas”.

2. El presidente de la cuadragésima sesión del SCT concluyó que la Secretaría prepararía “un proyecto de cuestionario relativo a la propuesta que figura en el documento SCT/40/8, para su examen por el Comité en su sesión siguiente” (documento SCT/40/9, párr. 15).

¹ El artículo 11 del Convenio de París dice lo siguiente: “1) Los países de la Unión concederán, conforme a su legislación interna, una protección temporaria a las invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos o modelos industriales, así como a las marcas de fábrica o de comercio, para los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de alguno de ellos. 2) Esta protección temporaria no prolongará los plazos del Artículo 4. Si, más tarde, el derecho de prioridad fuese invocado, la Administración de cada país podrá contar el plazo a partir de la fecha de la introducción del producto en la exposición. 3) Cada país podrá exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha de introducción, los documentos justificativos que juzgue necesario.”

3. Por consiguiente, el presente documento contiene un *Proyecto de cuestionario sobre la protección temporal de los diseños industriales en ciertas exposiciones internacionales, de conformidad con el artículo 11 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. También ofrece una explicación sobre el origen del artículo 11 del Convenio de París y sus modificaciones posteriores.

ANTECEDENTES

4. La falta de protección de las invenciones en las exposiciones universales, la incertidumbre sobre esa protección o su escasa idoneidad fueron algunos de los motivos que llevaron a la celebración del Convenio de París.² El problema se planteó en la Exposición Internacional de Viena de 1873, en la que resultó difícil invitar a inventores y creadores extranjeros a exponer sus invenciones y creaciones porque no se garantizaba una protección adecuada.³ Con motivo de esa exposición, se convocó un congreso para estudiar la reforma de la legislación sobre patentes. Posteriormente, en dos conferencias internacionales sobre propiedad industrial, celebradas en París en 1878 y 1880, se examinó un proyecto de Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, que fue aprobado en la Conferencia Internacional de 1883 celebrada en París.

5. El texto original del artículo 11 del Convenio de París (1883) decía lo siguiente: “*Las Altas Partes contratantes se comprometen a conceder una protección temporal a las invenciones patentables, a los dibujos o modelos industriales y a las marcas de fábrica o de comercio de los productos que se presenten en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas*”.⁴ Sin embargo, las partes contratantes seguían teniendo libertad para determinar el modo de lograr la protección temporal.⁵

6. En las posteriores Conferencias de Revisión se formularon varias propuestas encaminadas a modificar o suprimir el artículo 11.

7. En la Conferencia de Revisión de Bruselas (1900) se presentó una propuesta para establecer una disposición más detallada. No obstante, el artículo 11 solo se modificó para aclarar dos puntos: i) que las Partes Contratantes tenían la obligación de legislar sobre la cuestión con arreglo a su legislación nacional y ii) que la protección temporal debía concederse, tanto si la exposición se celebraba en el territorio de una Parte Contratante como en el de cualquiera de los países de la Unión.⁶

8. En la Conferencia de Revisión de Washington (1911), se presentó una propuesta para complementar el artículo 11, en particular en lo relativo a la fecha de inicio y la duración de la protección. También se propuso suprimir la disposición porque se consideraba que era innecesaria y que los expositores apenas la utilizaban.⁷ Sin embargo, al no lograrse un

² G.H.C. Bodenhausen, *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, BIRPI, 1969, pág. 149.

³ Stephen P. Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights – National and International Protection*, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 1975, págs. 59 y 544; Thomas Webster, *Vienna Universal Exhibition 1873: Report on the International Patent Congress* (traducido al francés), Libraires de la Cour de Cassation, París, 1877, pág. 21.

⁴ Véase el texto original del Convenio de París (1883) en *Paris Convention Centenary, The Paris Convention for the Protection of Industrial Property from 1883 to 1983*, publicación 875 de la OMPI (inglés), pág. 216.

⁵ Acta de la Conferencia de París, 1880, primera edición, págs. 106 a 108.

⁶ Acta de la Conferencia de Bruselas, 1897 y 1900, págs. 47, 48, 185 y 186; Michel Pelletier y Edmond Vidal-Naquet, *La convention d'Union pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et les conférences de révision postérieures*, Librairie de la Société du recueil général des lois et des arrêts, París, 1902, págs. 171 a 178, 431 y 432.

⁷ Acta de la Conferencia de Washington, 1911, págs. 53, 54, 105, 107 y 108.

consenso al respecto, la Conferencia decidió mantener el artículo 11 en el texto del Convenio, con la adición de las palabras “modelos de utilidad”.⁸

9. En la Conferencia de Revisión de La Haya (1925), algunos países expresaron una falta de satisfacción con respecto a la aplicación del artículo 11, en el sentido de que los expositores tenían dificultades para determinar en qué países y en qué condiciones se concedía la protección. Además, las leyes vigentes divergían en cuanto al inicio y la duración de la protección y a las condiciones y formalidades que debían cumplirse.⁹ También se examinó la relación entre el artículo 11 y el derecho de prioridad en virtud del artículo 4 del Convenio de París. Aunque se formularon varias propuestas para modificar el artículo 11, la Conferencia convino únicamente en una enmienda para regular la relación con el derecho de prioridad en virtud del artículo 4.¹⁰ A tal efecto, se añadieron a la disposición los párrafos 2 y 3.

10. En la Conferencia de Revisión de Lisboa (1958), los debates giraron en torno a la definición de “exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas”, la naturaleza de la protección temporal y los medios de que disponían los inventores para acreditar la identidad de los productos exhibidos.¹¹ Si bien algunas delegaciones consideraban que era necesario introducir nuevos cambios en la disposición para regular de manera uniforme esos puntos esenciales, otras opinaban que el artículo 11 era obsoleto y propusieron que se suprimiera la disposición. En vista de la falta de consenso, el artículo 11 se mantuvo sin cambios.

11. Se invita al SCT a examinar el proyecto de cuestionario que figura en el presente documento.

[Sigue el Anexo]

⁸ Acta de la Conferencia de Washington, 1911, págs. 279 y 280.

⁹ Acta de la Conferencia de La Haya, 1925, págs. 255 y 256.

¹⁰ Acta de la Conferencia de La Haya, 1925, págs. 259 a 262, 272, 273, 351, 352, 436 y 437.

¹¹ Acta de la Conferencia de Lisboa, 1958, págs. 447 a 459.

PROYECTO DE CUESTIONARIO

Estado miembro/organización intergubernamental:
Oficina:
Nombre:
Cargo:
Correo-e:

Por favor, responda a las siguientes preguntas de acuerdo con la legislación y la práctica aplicables en su jurisdicción.

PREGUNTAS

a) Pregunta preliminar

1. La legislación aplicable en su jurisdicción ¿contiene disposiciones específicas sobre la protección temporal otorgada a los diseños industriales en virtud del artículo 11 del Convenio de París?

SÍ NO

En caso afirmativo, indique la referencia.

b) Naturaleza de la medida

2. ¿Qué medida(s) da(n) efecto al artículo 11 del Convenio de París?

un derecho de prioridad por divulgación en una "exposición"¹

un "período de gracia" para la presentación de una solicitud²

otra - *Especifique*

c) Fecha de inicio y duración de la protección temporal prevista en el artículo 11 del Convenio de París

3. ¿Cuál es la fecha de inicio de la protección temporal?

la fecha de inauguración de la exposición

¹ A los efectos del presente cuestionario, por "derecho de prioridad por divulgación en una exposición" se entiende el derecho de prioridad que puede reivindicar un solicitante respecto de una solicitud de registro de un diseño industrial o de la presentación de una patente de diseño a la luz de la divulgación del diseño industrial en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida.

² A los efectos del presente cuestionario, por "período de gracia" para la presentación de una solicitud se entiende el período anterior a la presentación de una solicitud de registro de un diseño industrial o de una patente de diseño durante el cual la divulgación del diseño industrial no afectará a su novedad u originalidad, a condición de que se satisfagan ciertas condiciones. En algunas jurisdicciones, ese tipo de divulgación se denomina "divulgación no oponible" y, en otras, se considera una "excepción a la falta de novedad".

la fecha de la primera divulgación, en la exposición, de los productos a los que se incorpore o se aplique el diseño industrial

otra - *Especifique*

4. ¿Cuánto dura la protección temporal?

6 meses 12 meses

otro período - *Especifique*

5. ¿Qué fecha se tiene en cuenta para calcular la fecha de finalización de la protección temporal?

la fecha de presentación de la solicitud en su jurisdicción

la fecha de prioridad, si la hubiere

otra fecha – *Especifique*

d) Exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas

6. ¿Se han establecido criterios para determinar qué es una “exposición internacional oficial u oficialmente reconocida”?

SÍ NO

En caso negativo, ¿por qué no?

la medida mencionada en la pregunta 2 no se limita a la divulgación en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida

otras razones – *Especifique*

En caso afirmativo, ¿cuáles son esos criterios?

la exposición se inscribe en el marco del Convenio relativo a las exposiciones internacionales firmado en París el 22 de noviembre de 1928

otros – *Especifique*

En caso afirmativo, ¿cómo se publican o se ponen a disposición del público esos criterios?

los criterios están especificados en la legislación

los criterios se publican en un boletín, diario o gaceta oficial

los criterios se publican en las directrices o manuales de la oficina

- los criterios se publican en el sitio web de la oficina
- otro medio – *Especifique*

e) Condiciones y documentos justificativos

7. ¿Debe el solicitante reivindicar expresamente el beneficio de la medida mencionada en la pregunta 2?

SÍ NO

En caso afirmativo, ¿qué condiciones deben cumplirse?

- el solicitante debe reivindicar un derecho de prioridad por divulgación en una “exposición”
- el solicitante debe realizar una declaración en la que indique que el diseño industrial ha sido divulgado en una exposición
- el solicitante debe realizar una declaración para reivindicar el beneficio de una excepción a la falta de novedad
- otras – *Especifique*

En caso afirmativo, ¿cuándo debe presentarse la reivindicación/declaración?

- debe presentarse junto con la solicitud
- puede presentarse posteriormente – *Especifique*

8. ¿Debe pagar el solicitante una tasa para beneficiarse de la medida mencionada en la pregunta 2?

SÍ NO

En caso afirmativo, ¿cuándo debe pagarse la tasa? *Especifique*

9. ¿Qué documentos justificativos son necesarios para demostrar la divulgación de un diseño industrial en una exposición?

- un certificado expedido por la autoridad competente de la exposición en cuestión o del país en el que se celebró la exposición
- una declaración del solicitante
- otros – *Especifique*

10. ¿Cuál es el contenido obligatorio de los documentos justificativos a que se refiere la pregunta 9?

- el nombre de la exposición
- el lugar de la exposición
- la fecha de inauguración de la exposición
- la fecha de clausura de la exposición
- la fecha de la primera divulgación, en la exposición, de los productos a los que se incorpore o se aplique el diseño industrial
- el nombre de las personas que divulgaron el diseño industrial en la exposición
- una declaración en la que se identifique el diseño industrial divulgado en la exposición
- una descripción del diseño industrial divulgado en la exposición
- fotografías de los productos a los que se incorpore o se aplique el diseño industrial, tal como se exhibieron en la exposición
- otra información – *Especifique*

11. ¿Cuándo deben presentarse los documentos justificativos a que se refiere la pregunta 9?

- deben presentarse junto con la solicitud
- pueden depositarse después de la presentación de la solicitud, dentro de un plazo determinado – *Especifique el plazo*
- pueden presentarse durante el proceso de examen de la solicitud como respuesta a una petición de la oficina
- otro plazo – *Especifique*

f) Examen e inscripción

12. Cuando un solicitante reivindica el beneficio mencionado en la pregunta 2, ¿examina la oficina si el diseño industrial divulgado en la exposición es el mismo que el diseño industrial objeto de la solicitud?

SÍ NO

13. ¿Se inscribe en el registro la protección temporal otorgada a un diseño industrial?

SÍ NO

g) Otras observaciones

14. Tiene alguna otra observación con respecto al artículo 11 del Convenio de París?

SÍ NO

En caso afirmativo, especifique.

[Fin del Anexo y del documento]