

Conferencia Diplomática para la Celebración y Adopción de un Tratado sobre el Derecho de los Diseños (DLT)

Riad, 11 a 22 de noviembre de 2024

**NOTAS RELATIVAS A LA PROPUESTA BÁSICA DE TRATADO SOBRE EL
DERECHO DE LOS DISEÑOS (DLT)**

Documento preparado por la Secretaría

El presente documento contiene las notas explicativas relativas a la propuesta básica de Tratado sobre el Derecho de los Diseños (DLT), que figura en el documento DLT/DC/3 (la “propuesta básica”). Las notas explicativas no forman parte de la propuesta básica y no serán objeto de aprobación en la Conferencia Diplomática. En caso de conflicto entre las notas explicativas y la propuesta básica, prevalecerá esta última.

**NOTAS RELATIVAS A LA PROPUESTA BÁSICA DE TRATADO SOBRE EL DERECHO DE
 LOS DISEÑOS (DLT)**

	<u>Página</u>
LISTA DE ARTÍCULOS	
Notas sobre el Artículo 1:	Expresiones abreviadas..... 3
Notas sobre el Artículo 2:	Solicitudes y diseños industriales a los que se aplica el presente Tratado..... 3
Notas sobre el Artículo 3:	Solicitud 4
Notas sobre el Artículo 4:	Representantes; dirección para notificaciones o dirección para la correspondencia 6
Notas sobre el Artículo 5:	Fecha de presentación 7
Notas sobre el Artículo 6:	Plazo de gracia para presentar la solicitud en caso de divulgación 9
Notas sobre el Artículo 7:	Requisito de presentación de la solicitud en nombre del creador..... 10
Notas sobre el Artículo 8:	Modificación o división de una solicitud que incluya más de un diseño industrial 10
Notas sobre el Artículo 9:	Publicación del diseño industrial 11
Nota sobre el Artículo 9bis:	Duración de la protección 12
Notas sobre el Artículo 9ter y 9quater:	Sistema electrónico para los diseños industriales..... 12
Nota sobre el Artículo 9quinquies:	Excepciones para las bases de datos de acceso público 12
Notas sobre el Artículo 10:	Comunicaciones 13
Notas sobre el Artículo 11:	Renovación..... 14
Notas sobre el Artículo 12:	Medidas de subsanación en materia de plazos.. 14
Notas sobre el Artículo 13:	Restablecimiento de los derechos tras un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención..... 15
Notas sobre el Artículo 14:	Corrección o adición de la reivindicación de prioridad; restauración del derecho de prioridad 16
Notas sobre el Artículo 15:	Petición de inscripción de una licencia o una garantía 16
Notas sobre el Artículo 16:	Petición de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia o una garantía 17
Notas sobre el Artículo 17:	Efectos de la no inscripción de una licencia 18
Notas sobre el Artículo 18:	Indicación de la licencia 18
Notas sobre el Artículo 19:	Petición de inscripción de un cambio en la titularidad 18
Notas sobre el Artículo 20:	Cambios de nombre o de dirección..... 19
Notas sobre el Artículo 21:	Corrección de un error 19
Nota sobre [el Artículo 22] [Resolución]:	Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades..... 20

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 1: EXPRESIONES ABREVIADAS

1.01 *Puntos iii) y iv).* El término “solicitud” abarca tanto las solicitudes de registro de diseños industriales como las de concesión de patentes de diseños industriales en los sistemas en los que el Derecho de patentes protege los diseños industriales. De manera análoga, el término “registro” abarca tanto los registros de diseños industriales como la concesión de patentes de diseños industriales en los sistemas en los que el Derecho de patentes protege los diseños industriales.

1.02 El término “solicitud” que figura en el punto iv) debe entenderse en un sentido amplio, que incluya una solicitud que contenga un diseño industrial y una solicitud que contenga más de un diseño industrial.

1.03 *Punto viii).* La expresión “procedimiento ante la Oficina” abarca cualquier procedimiento por el que un solicitante, titular u otra persona interesada se comunica con la Oficina, sea para iniciar tales procedimientos o durante el transcurso de ellos. Abarca todos los procedimientos efectuados ante la Oficina y no se limita, por lo tanto, a los procedimientos a los que se alude expresamente. Cabe citar como ejemplos la presentación de una solicitud, la presentación de una petición de inscripción de un acuerdo de licencia, el pago de una tasa, la presentación de una respuesta a una notificación emitida por la Oficina, o el suministro de una traducción de la solicitud. También abarca los procedimientos mediante los que la Oficina establece contacto con el solicitante, el titular u otra persona interesada durante el procedimiento relativo a la solicitud o al registro como, por ejemplo, el envío de una notificación indicando que la solicitud no cumple ciertos requisitos, o la entrega de un resguardo por un documento o una tasa.

1.04 *Punto ix).* El término “comunicación” se utiliza para referirse únicamente a la materia presentada ante la Oficina. En consecuencia, una notificación o cualquier otro tipo de correspondencia enviada por la Oficina a un solicitante, titular o cualquier otra persona interesada no constituye una “comunicación”, según la definición de este punto. Tal y como está aquí definido, el término “comunicación” abarca, entre otros, cualquier documento presentado ante la Oficina relativo a una solicitud o registro, incluidos los poderes.

1.05 *Punto x).* Se utiliza el término “registro de la Oficina” en lugar del término “registro de diseños industriales” con el fin de reconocer la situación de las Partes Contratantes que otorgan patentes de diseños y no mantienen registros de diseños industriales. Cabe observar que este término debe utilizarse únicamente a los fines de la aplicación de la disposición. Se trata de un término suficientemente amplio para abarcar la noción de registros nacionales o regionales de diseños industriales, cuando existan, y no impedirá que las Partes Contratantes utilicen el término “registro de diseños industriales”.

1.06 *[Punto xxiv)].* En la tercera sesión especial del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), la delegación del Brasil propuso añadir este punto en el Artículo 1, declarando que las Partes Contratantes podrán calcular de conformidad con su legislación nacional el plazo expresado en “meses”.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 2: SOLICITUDES Y DISEÑOS INDUSTRIALES A LOS QUE SE APLICA EL PRESENTE TRATADO

2.01 *Párrafo 1).* El Tratado se aplicará a las solicitudes nacionales que se presenten ante la Oficina de un Estado, así como a las solicitudes presentadas ante la Oficina de una organización intergubernamental regional o para dicha Oficina. En este párrafo, estas últimas reciben el nombre de “solicitudes regionales”. Entre otros ejemplos de organizaciones

intergubernamentales que cuentan con una Oficina están la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)¹, la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO)², Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP)³, la Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO)⁴ y la Unión Europea⁵.

2.02 La expresión “solicitudes presentadas ... para la Oficina de una Parte Contratante” contempla, en particular, las solicitudes de registro en el ámbito regional presentadas ante la Oficina u otra autoridad competente de un Estado miembro de una organización intergubernamental regional a fin de que sean transmitidas a la Oficina de dicha organización.

2.03 El Tratado ha de aplicarse a las solicitudes de registro. En la tercera sesión especial del SCT, la delegación de los Estados Unidos de América propuso que, en el Artículo 2.1), se añada “y a sus solicitudes divisionales”. Las solicitudes divisionales se contemplan en el Artículo 8.1).

2.04 Pese a que no estaría obligada a hacerlo, una Parte Contratante podría aplicar todas las disposiciones del Tratado, o algunas, a cualquier tipo específico de solicitud prevista en su legislación que no esté contemplada en el párrafo 1), como las solicitudes “transformadas”, las solicitudes “modificadas” o las solicitudes “de continuación”.

2.05 *Párrafo 2).* En el Tratado no figura una definición de diseño industrial. El Tratado se aplicaría a cualquier diseño industrial que, en virtud de la legislación aplicable, pueda registrarse como diseño industrial o pueda ser objeto de una patente de diseño. En consecuencia, corresponde a la legislación de cada Parte Contratante determinar qué materia puede protegerse como diseño industrial.

2.06 Habida cuenta de la naturaleza específica de los procedimientos establecidos en el marco del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, el presente Tratado no se aplica a dichos procedimientos.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 3: SOLICITUD

3.01 En el Artículo y en las reglas correspondientes del Reglamento se propone una lista cerrada de indicaciones o elementos que podrán exigirse en una solicitud. Mientras que en el párrafo 1) se expone el máximo de elementos de una solicitud que una Parte Contratante podrá exigir (lo que incluye las indicaciones y los elementos prescritos en el Reglamento), en el párrafo 2) se aclara que una Parte Contratante no podrá exigir elementos adicionales en la solicitud, excepto los que se puedan exigir en virtud del Artículo 10 (“Comunicaciones”). Establecer una lista de elementos cerrada contribuye a crear un marco predecible de procedimientos en materia de diseños industriales, por lo que es de la mayor importancia con el fin de simplificar y agilizar esos procedimientos.

3.02 El propósito de esta disposición no es uniformizar el contenido de las solicitudes, sino establecer el máximo de elementos, de modo que todo aquel que desee presentar una solicitud sepa exactamente qué elementos podrán exigírsele. Sin embargo, una Parte Contratante podrá exigir solamente algunos de los elementos enumerados, y no todos. Por

¹ La OAPI registra diseños que surten efecto en los Estados parte en el Arreglo de Bangui (<http://www.oapi.int/index.php/fr/>).

² La ARIPO registra diseños que surten efecto en todo Estado designado que sea parte en el Protocolo de Harare del Acuerdo de Lusaka (<https://www.aripo.org/>).

³ La BOIP registra diseños que surten efecto en los tres países del Benelux.

⁴ La EAPO registra diseños que surten efecto en los Estados parte en el Convenio sobre la Patente Eurasiática (<https://www.eapo.org/en/>).

⁵ La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) registra diseños que surten efecto en los Estados miembros de la Unión Europea.

ejemplo, ninguna Parte Contratante estará obligada a exigir una reivindicación (véase la Regla 2.1ii)). Lógicamente, una Parte Contratante que proteja los diseños industriales con arreglo a un sistema de registro, en lugar de mediante un sistema de protección con arreglo al Derecho de patentes, no exigirá una reivindicación.

3.03 En este Artículo se establecen los elementos de naturaleza general de una solicitud, exigidos prácticamente por todas las Partes Contratantes. Los elementos de naturaleza más detallada se han trasladado al Reglamento. La finalidad del modelo propuesto es establecer un marco dinámico y flexible para el desarrollo ulterior de la legislación en materia de diseños.

3.04 *Párrafo 1)a). Punto i).* Una Parte Contratante podrá exigir que la petición de registro se efectúe en un formulario oficial, establecido por la Oficina de la Parte Contratante.

3.05 *Punto ii).* Las Partes Contratantes tendrán libertad para determinar los detalles relativos al nombre y a la dirección. Por ejemplo, una Parte Contratante podría permitir que, por motivos de privacidad, el solicitante no esté obligado a declarar un domicilio, sino a dar simplemente una dirección para la correspondencia.

3.06 *Punto v).* La Regla 3 prescribe los detalles relativos a la representación de los diseños industriales. El Reglamento ofrece un marco más flexible para modificar y adoptar requisitos adicionales relativos a esta cuestión, que podrán estar justificados en el futuro por el desarrollo de nuevas técnicas para la reproducción.

3.07 *Punto vi).* Las Partes Contratantes tendrán libertad para determinar la manera en que debe efectuarse la indicación del producto o los productos. Las Partes Contratantes pueden exigir, por ejemplo, que el producto o los productos se indiquen como título de la solicitud o en cualquier otra forma específica.

3.08 *Punto ix).* El texto del punto ix) de la variante A fue propuesto por el Grupo Africano en la trigésima cuarta sesión del SCT. El texto del punto ix) de la variante B, junto con la correspondiente nota de pie de página, fue propuesto por la embajadora Socorro Flores Liera (México) en el quincuagésimo primer período de sesiones (24.º ordinario) de la Asamblea General de la OMPI, celebrado en Ginebra del 30 de septiembre al 9 de octubre de 2019.

3.09 *Párrafo 1)b).* En este párrafo se aborda el pago de una tasa en relación con las solicitudes. Sin embargo, no se regula a quién se paga la tasa, por ejemplo, si se paga a la Oficina, a otro organismo gubernamental o a un banco. Tampoco se regula la forma de pago, de modo que cada Parte Contratante es libre de decidir si permite que el pago se efectúe, por ejemplo, desde una cuenta de depósito en la Oficina o mediante transacción electrónica, o si exige, por ejemplo, en el caso de solicitudes presentadas electrónicamente, que las tasas se paguen utilizando una cuenta de depósito. Asimismo, se permite que una Parte Contratante exija que se indique la cuantía de la tasa o su forma de pago, por ejemplo, en una hoja de tasas.

3.10 *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”. Para los usuarios, las solicitudes múltiples ofrecen una clara ventaja al simplificar la presentación, y así lo prueba el hecho de que los solicitantes hagan amplio uso de esta opción en las jurisdicciones que la contemplan. Sin embargo, para las oficinas examinadoras, las solicitudes múltiples obligan a efectuar búsquedas para cada uno de los diseños industriales incluidos en la solicitud. A este respecto, la capacidad para recuperar adecuadamente los costos de la búsqueda y el examen es una preocupación importante para las oficinas, en particular para las que llevan a cabo el examen de la novedad.

3.11 Para lograr un punto de equilibrio entre los intereses de usuarios y oficinas, la aceptación de “solicitudes múltiples” por una Parte Contratante está supeditada a que el solicitante cumpla las condiciones impuestas en la legislación aplicable de la Parte Contratante. Esta disposición no establece las condiciones de admisión de las solicitudes múltiples. Las Partes Contratantes podrán determinar libremente las condiciones de admisión de las solicitudes múltiples. Por ejemplo, una Parte Contratante podrá establecer que acepta 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, o cuando los productos a los que se aplica el diseño pertenezcan a un conjunto o estén destinados al mismo uso.

3.12 Con respecto a una solicitud determinada, una Parte Contratante podrá tramitarla como si fuera solicitud múltiple si se ajusta a las condiciones establecidas en la legislación de la Parte Contratante o, de no ser así, podrá pedir al solicitante que modifique la solicitud para que cumpla con tales condiciones o que la divida en dos o más solicitudes (véase el Artículo 8.1)).

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 4: REPRESENTANTES; DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES O DIRECCIÓN PARA LA CORRESPONDENCIA

4.01 Este Artículo se basa en gran medida en el Artículo 7 del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) y en el Artículo 4 del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (Tratado de Singapur).

4.02 El presente Artículo no se aplica a los representantes que son empleados o funcionarios de una entidad jurídica (ya se trate del solicitante o del titular), por ejemplo, funcionarios ejecutivos o asesores internos de una corporación. Se aplica específicamente a agentes y abogados en el ejercicio de su profesión. Este Artículo se refiere únicamente al nombramiento de un representante y a la posible limitación de los efectos del nombramiento, pero no a su terminación. A este respecto, así como respecto de cualquier otra cuestión relativa a la representación que no esté cubierta por el Tratado, las Partes Contratantes aplicarán su propia legislación. Por ejemplo, las Partes Contratantes podrán prever que el nombramiento de un nuevo representante dé por terminados los nombramientos de todos los representantes anteriores. O bien, podrán permitir la subrepresentación y, de ser así, exigir que cuando el poder de un representante se amplíe al nombramiento de uno o más subrepresentantes, el poder del representante le autorice expresamente a nombrar dichos subrepresentantes.

4.03 *Párrafo 1)a).* En el punto i) de este párrafo se permite a las Partes Contratantes exigir que el representante nombrado sea una persona facultada para ejercer ante la Oficina respecto de solicitudes y registros, por ejemplo, un agente de patentes habilitado. Asimismo, no se impide a las Partes Contratantes establecer un requisito menos estricto.

4.04 Las Partes Contratantes podrán aplicar el requisito previsto en el punto ii) del párrafo 1.a) en lugar del requisito según el cual el representante nombrado tendrá derecho a ejercer ante la Oficina, previsto en el punto i), o aplicar ambos requisitos. En particular, las Partes Contratantes podrán exigir que la dirección proporcionada se halle en su propio territorio.

4.05 *Párrafo 1)b).* Con respecto a la expresión “persona interesada” que se utiliza en esta y otras disposiciones, podría tratarse, por ejemplo, en el caso de la cesión de una solicitud o registro, del nuevo propietario de la solicitud o del registro.

4.06 *Párrafo 2).* Este párrafo se divide en dos apartados. Así, en virtud del apartado a), se permite a las Partes Contratantes, aunque no están obligadas a ello, exigir que se disponga de un representante para cualquier procedimiento ante la Oficina, salvo a efectos de la presentación de una solicitud, a los efectos de obtener una fecha de presentación, y para el simple pago de las tasas. En cualquier caso, la capacidad de una Parte Contratante para exigir que se disponga de un representante se limita a los casos en los que el solicitante, titular u otra persona interesada no tenga domicilio ni establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de la Parte Contratante. Esta limitación se basa en el Artículo 4.2)a) del Tratado de Singapur.

4.07 El apartado b) se basa en el Artículo 7.2) del PLT y su objetivo es reducir las trabas para los usuarios que quieren proteger un diseño industrial en el extranjero. Este apartado prevé dos excepciones al principio establecido en el apartado a). La primera permite que un solicitante que no tiene domicilio ni establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de la Parte Contratante presente una solicitud a los efectos de la fecha de presentación, sin designar a un representante. Dicho de otro modo, si una solicitud contiene los elementos exigidos de conformidad con el Artículo 5.1), se le asignará una fecha de presentación, aun cuando la presente un solicitante que no tiene domicilio ni establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de la Parte Contratante y aun cuando la Parte Contratante de que se trate exija el nombramiento de un representante para presentar una solicitud. Tras asignar la fecha de presentación, la Parte Contratante podrá exigir el nombramiento de un representante, en un plazo determinado, para seguir adelante con el procedimiento. Si no se nombra ningún representante dentro de ese plazo, la Parte Contratante podrá aplicar la sanción prevista a tal efecto en su legislación, incluida, por ejemplo, la posibilidad de que la solicitud se considere abandonada.

4.08 La segunda excepción al principio establecido en el apartado a) permite a un solicitante, titular u otra persona interesada, que no tenga un domicilio ni un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de la Parte Contratante, actuar por sí mismo ante la Oficina para el simple pago de tasas.

4.09 La expresión “el simple pago de tasas” permite a las Partes Contratantes exigir representación para cualquier otro acto relacionado con el pago de la tasa correspondiente, por ejemplo, una petición de búsqueda o examen. Las Partes Contratantes podrán decidir qué constituye el “simple” pago de tasas.

4.10 *Párrafo 3).* En lugar de exigir el nombramiento de un representante cuando el solicitante no esté domiciliado o establecido en su territorio, las Partes Contratantes podrán 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 Contratante en cuestión determinar qué se entiende por dirección para la correspondencia o dirección para notificaciones. Este requisito se considera menos estricto que el nombramiento de un representante.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 5: FECHA DE PRESENTACIÓN

5.01 En el *párrafo 1)a)* se expone una lista de requisitos que las Partes Contratantes podrán establecer a los fines de asignar una fecha de presentación. Se ha reiterado en distintas oportunidades la importancia de que la lista de requisitos relativos a la fecha de presentación sea lo más reducida posible ya que, en el ámbito de los diseños industriales, el aplazamiento de la fecha de presentación puede tener como consecuencia la pérdida definitiva de derechos. Los requisitos relativos a la fecha de presentación deben ser de tal relevancia que, sin ellos, una Oficina no pueda saber “quién” ha presentado “qué”.

5.02 *Punto i).* Las Partes Contratantes tendrán libertad para decidir si, en un caso específico, cabe considerar una indicación como “una indicación expresa o implícita de que los elementos están destinados a constituir una solicitud”.

5.03 *Punto v).* En la tercera sesión especial del SCT, la delegación de la India propuso añadir la expresión “cualquier otra indicación o elemento previsto en la legislación aplicable” en el Artículo 5.1).

5.04 Se indica claramente en el párrafo 1)a), leído juntamente con el apartado b), que las Partes Contratantes podrán exigir que los requisitos relativos a la fecha de presentación se expongan en un idioma admitido por la Oficina, con el fin de asignar a la solicitud una fecha de presentación. La inclusión de este requisito en el párrafo se justifica por el hecho de que una Oficina podría no estar en condiciones de determinar “quién” ha presentado “qué” si la información no se proporciona en un idioma admitido por la Oficina.

5.05 *Párrafo 1)b).* De la redacción del párrafo 1)b) se deduce claramente que, si bien las Partes Contratantes podrán asignar la fecha de presentación cuando solamente se hayan presentado algunas, y no todas, las indicaciones y elementos enumerados en el apartado a), no podrán asignar una fecha de presentación si no se aporta una representación suficientemente clara del diseño industrial. Dicho de otro modo, una representación del diseño industrial siempre debe ser un requisito en lo relativo a la fecha de presentación.

5.06 En la tercera sesión especial del SCT, la delegación de la Unión Europea presentó una propuesta por la cual, además de una representación suficientemente clara, las indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante deberían ser siempre un requisito relativo a la fecha de presentación. La propuesta se refleja entre corchetes en el párrafo 1)b).

5.07 El *párrafo 2)* fue presentado al SCT por el presidente de la vigésima novena sesión del SCT, en un documento oficioso. Este párrafo permite a las Partes Contratantes exigir requisitos adicionales en lo relativo a la fecha de presentación, siempre y cuando estén presentes en la legislación de la Parte Contratante en el momento en que pase a ser parte en el Tratado y se notifiquen al director general en una declaración. Con arreglo al apartado c), la declaración puede retirarse en cualquier momento. Tras el retiro de la declaración, como consecuencia, la Parte Contratante en cuestión podría exigir únicamente las indicaciones o los elementos enumerados en el párrafo 1)a) a los efectos de la fecha de presentación.

5.08 En el *párrafo 3)* se indica con claridad que la lista prevista en los párrafos 1)a) y 2)b) constituye el máximo de requisitos relativos a la fecha de presentación. Se podrán exigir otros elementos o indicaciones en una solicitud, pero estos podrán presentarse posteriormente sin que ello afecte a la fecha de presentación.

5.09 En el *párrafo 4)* se dispone que, cuando una solicitud no contenga todos los elementos o las indicaciones exigidos para que se asigne una fecha de presentación, se concederá al solicitante un plazo para que complete la solicitud. El plazo está previsto en el Reglamento, con el fin de facilitar cualquier cambio que pueda estar justificado en el futuro.

5.10 En el *párrafo 5)* se aborda la cuestión de la fecha de presentación cuando todos los requisitos relativos a la fecha de presentación se cumplen después de la fecha en que se presenta la solicitud. Por lo general, la fecha de presentación es la fecha en la que la Oficina recibe todas las indicaciones y los elementos exigidos por la Parte Contratante. Dicho de otro modo, la fecha de presentación se aplaza hasta tanto no se cumplan todos los requisitos relativos a la fecha de presentación. Sin embargo, dos delegaciones indicaron en la vigésima sexta sesión del SCT que, en su legislación, la fecha de presentación de una solicitud “irregular” se mantiene como fecha de presentación, a condición de que se cumplan dentro de

un plazo determinado los requisitos relativos a la fecha de presentación faltantes. Con el fin de dar cabida a este enfoque, una delegación, apoyada por varias otras delegaciones, propuso que la fecha de presentación sea “a más tardar” la fecha en que la Oficina haya recibido todas las indicaciones y los elementos exigidos por la Parte Contratante, de conformidad con los párrafos 1) y 2).

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 6: PLAZO DE GRACIA PARA PRESENTAR LA SOLICITUD EN CASO DE DIVULGACIÓN

6.01 Queda entendido que, aunque en la mayoría de las jurisdicciones se contempla un plazo de gracia para presentar la solicitud después de la divulgación efectuada por el creador, su causahabiente u otra persona, en algunas no es así. En las jurisdicciones en las que se contempla un plazo de gracia, la duración de este varía entre seis y 12 meses. Sin embargo, queda entendido asimismo que la existencia de plazos de gracia distintos y, en términos generales, el hecho de que en algunas jurisdicciones no se contemple un plazo de gracia, puede ocasionar al solicitante la pérdida de la posibilidad de obtener protección para su diseño industrial en el extranjero. Este riesgo para los solicitantes se evitaría con un plazo de gracia armonizado y un acuerdo sobre qué tipo de divulgación da pie al plazo de gracia.

6.02 En la vigésima séptima sesión del SCT, las delegaciones llegaron a un acuerdo sobre un plazo de gracia de seis o 12 meses. Un plazo de seis o 12 meses otorga flexibilidad a las Partes Contratantes para elegir entre dos plazos. Al mismo tiempo, un plazo de seis o 12 meses tiene en cuenta, en cierta medida, la preocupación de algunas delegaciones y representantes de usuarios en relación con la inseguridad creada por un plazo de “al menos seis meses”.

6.03 Esta disposición establece un plazo de gracia para presentar la solicitud en caso de divulgación efectuada por el creador, su causahabiente o por una persona que haya obtenido información acerca del diseño industrial directa o indirectamente del creador o su causahabiente. La noción de información obtenida “directa o indirectamente” del creador o su causahabiente es amplia y engloba expresamente la información obtenida como consecuencia de un abuso. Un ejemplo de divulgación abusiva podría ser la divulgación, sin la autorización del creador o de su causahabiente, por una persona que haya sido informada del diseño industrial en condiciones de confidencialidad.

6.04 La cuestión de si la divulgación de un diseño industrial realizada por medio de un boletín publicado por una Oficina nacional o extranjera daría lugar a un plazo de gracia es un asunto que debe dirimirse a la luz de la legislación aplicable de cada Parte Contratante. Las Partes Contratantes podrían prever que la divulgación realizada en un boletín por una Oficina no se encuadra en ninguno de los supuestos mencionados en los puntos i) y ii) del Artículo 6 y, en consecuencia, no da lugar a un plazo de gracia.

6.05 *Párrafo 2).* En la tercera sesión especial del SCT, la delegación de China propuso que se añada un párrafo 2 en el artículo 6, como queda reflejado entre corchetes. En virtud de ese párrafo, las Partes Contratantes podrían notificar, en una declaración, que el plazo de gracia se activa por otros actos, además de los que se indican en el párrafo 1). Las Partes Contratantes solo podrían formular la declaración si su legislación, en el momento en que pasan a ser parte en el Tratado, establece que esos actos activan el plazo de gracia.

6.06 En la tercera sesión especial del SCT, las delegaciones de los Estados Unidos de América, del Japón y de la India también formularon propuestas sobre el artículo 6, que se reflejan entre corchetes.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 7: REQUISITO DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD EN NOMBRE DEL CREADOR

7.01 En algunas jurisdicciones, se exige que la solicitud se presente en nombre del creador. Eso significa que, si el solicitante no es el creador, debe aportarse una declaración de cesión u otro documento que pruebe que se ha cedido el diseño al solicitante.

7.02 Esta disposición no generaliza el requisito de que la solicitud se presente en nombre del creador. La disposición solamente se aplica a las Partes Contratantes cuya legislación aplicable contiene ese requisito. La finalidad de esta disposición es simplificar el procedimiento, cuando la legislación aplicable contenga ese requisito, autorizando al solicitante a presentar una simple declaración de cesión como prueba de esta. La declaración podrá figurar en un documento independiente que acompañe a la solicitud, o aparecer ya impresa en la solicitud. Con el fin de salvaguardar los derechos de los creadores, la declaración de cesión debe, en todo caso, estar firmada por el creador.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 8: MODIFICACIÓN O DIVISIÓN DE UNA SOLICITUD QUE INCLUYA MÁS DE UN DISEÑO INDUSTRIAL

8.01 Esta disposición debe leerse juntamente con el Artículo 3.3). En ese Artículo se establece que, siempre que se cumplan las condiciones contempladas en la legislación aplicable, una solicitud podrá incluir más de un diseño industrial. Si una solicitud que contiene más de un diseño industrial no satisface las condiciones pertinentes, la Oficina podrá exigir al solicitante que, a elección de este, opte o bien por modificar la solicitud, por ejemplo eliminando los diseños industriales que no cumplan las condiciones aplicables, o bien por dividir la solicitud en dos o más solicitudes que sí cumplan con los requisitos correspondientes. El concepto de “división de una solicitud” supone que esa división solo será posible en la medida en que la solicitud inicial esté en trámite.

8.02 La finalidad de esta disposición es permitir que el solicitante rectifique un error en la presentación de una solicitud de registro de más de un diseño industrial (“solicitud inicial”) en los casos en que algunos de los diseños industriales no cumplan las condiciones prescritas por la Parte Contratante respecto de una solicitud que incluya más de un diseño industrial. El solicitante tiene la opción de corregir el error modificando la solicitud o dividiéndola. La división de la solicitud no exime al solicitante del deber de cumplir las formalidades ni del pago de las tasas en relación con las solicitudes divisionales. Sin embargo, la ventaja de dividir las solicitudes radica en que de ese modo se mantiene la fecha de presentación y, si procede, la fecha de prioridad de la solicitud inicial. Por todo ello, se puede decir que la división es un mecanismo que permite suavizar las consecuencias de un error que haya podido cometer el solicitante en su solicitud inicial, sin ocasionar inconvenientes a las oficinas.

8.03 *Párrafo 1).* Tras los debates mantenidos en la vigesimoctava sesión del SCT, se ha añadido a este párrafo la posibilidad de modificar la solicitud inicial para cumplir las condiciones de una Parte Contratante. Las versiones anteriores del proyecto de Artículo 8.1) contemplaban un único mecanismo para suavizar las consecuencias de los errores cometidos en la solicitud inicial, a saber, la división de la solicitud inicial.

8.04 La expresión “la Oficina podrá exigir al solicitante que” pone de manifiesto que el tipo de modificación o de división que se prevé en esta disposición es el exigido por la Oficina, como se explica en la nota 8.01, más arriba. En esta disposición no se contempla el supuesto de que un solicitante modifique o divida la solicitud por iniciativa propia. Si así lo desean, las Partes Contratantes pueden establecer ese tipo de modificación o división en su legislación, pero no quedan obligadas a hacerlo en virtud de esta disposición.

8.05 La frase “a elección del solicitante” pone de manifiesto que, si bien la Oficina puede exigir que se tomen medidas para “corregir” una solicitud inicial, incumbe al solicitante elegir entre la modificación y la división.

8.06 Tras los debates mantenidos en la vigesimosexta sesión del SCT, las definiciones “solicitud inicial” y solicitudes divisionales” figuran ahora en el Artículo 8.1) y no en el Artículo 1. Este enfoque refleja el que se adopta en el Tratado de Singapur, y se basa en el hecho de que los términos “solicitud inicial” y “solicitudes divisionales” se utilizan en el contexto de este Artículo.

8.07 *Punto ii).* El ejemplo que se cita a continuación puede resultar de utilidad para aclarar la frase: “distribuyendo entre estas últimas los diseños industriales para los que se solicitaba protección en la solicitud inicial”. Así pues, supongamos que se presenta ante la Oficina de una Parte Contratante una solicitud inicial que abarca tres diseños industriales. Dos diseños industriales pertenecen a la clase 7 de la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales en virtud del Arreglo de Locarno, mientras que uno pertenece a la clase 9. Supongamos además que, conforme a la ley aplicable de la Parte Contratante, se admiten solicitudes múltiples, a condición de que todos los diseños industriales de la solicitud pertenezcan a la misma clase de la Clasificación Internacional. Por lo tanto, en este ejemplo, la Oficina pedirá al solicitante que divida la solicitud inicial en dos solicitudes divisionales, una para los dos diseños industriales que pertenecen a la clase 7 y la otra para el diseño industrial que pertenece a la clase 9.

8.08 Las palabras “tales condiciones”, del punto ii), hacen referencia a las condiciones prescritas por la Parte Contratante en cuestión de conformidad con el Artículo 3.3). Dicho de otro modo, hacen referencia a las condiciones prescritas en la legislación aplicable de la Parte Contratante en cuestión.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 9: PUBLICACIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL

9.01 *Párrafo 1).* En virtud de este párrafo, se exigiría a las Partes Contratantes que permitan que se mantenga sin publicar el diseño industrial durante un plazo establecido por su propia legislación aplicable, con sujeción al plazo mínimo previsto en el Reglamento. Esta disposición se justifica por el hecho de que para los usuarios puede ser interesante mantener el diseño industrial sin publicar durante un tiempo, pues ello da a los solicitantes la posibilidad de controlar el lanzamiento del producto que incorpore el diseño industrial. Sin embargo, no presenta ninguna utilidad mantener sin publicar en una jurisdicción un diseño industrial si se publica en otra. Es evidente que, hoy en día, todo lo que es accesible en una parte del mundo resulta fácilmente accesible en el resto.

9.02 En este Artículo no se establece un plazo uniforme durante el cual se puede mantener sin publicar un diseño industrial. En cambio, sí se establece un plazo mínimo, previsto en el Reglamento, y se deja al arbitrio de las Partes Contratantes determinar un plazo, más extenso que el plazo mínimo prescrito, durante el cual pueda mantenerse sin publicar el diseño industrial.

9.03 En el Artículo no se prevé ningún sistema específico de entre los distintos sistemas que existen para mantener un diseño industrial sin publicar. Así pues, las Partes Contratantes podrán dar cumplimiento a este Artículo aplicando, por ejemplo, un sistema de aplazamiento de la publicación, un sistema de diseño secreto, o un sistema que dé la posibilidad de aplazar de forma efectiva la publicación, cuando esta tenga lugar tras el registro o la concesión de la protección, mediante la postergación del pago de la tasa de registro o la postergación de la concesión de la protección.

9.04 La finalidad del lenguaje utilizado en el párrafo 1) y de la estructura general del Artículo 9 es que los distintos sistemas existentes den cabida a la posibilidad de mantener sin publicar un diseño industrial. Por consiguiente, el párrafo 1) se ha redactado de una manera general. Se exige que una Parte Contratante permita que se mantenga sin publicar el diseño industrial durante un tiempo, pero no se exige que el solicitante deba presentar una petición a tal efecto. Este enfoque da cabida a los sistemas en los que el solicitante puede aplazar la publicación del diseño industrial mediante la postergación del pago de las tasas de registro o la postergación de la concesión de la protección, sin tener que presentar una petición en ese sentido.

9.05 *Párrafo 2).* En este párrafo se contempla la posibilidad de que las Partes Contratantes exijan que el solicitante presente una petición en el sentido de que se mantenga el diseño industrial sin publicar. Dicha petición se exigiría, por ejemplo, para el caso de un sistema de diseño secreto o de un sistema de aplazamiento de la publicación.

9.06 *Párrafo 3).* En este párrafo se indica con claridad que, en los casos en los que se haya pedido mantener un diseño industrial sin publicar, el solicitante o el titular pueden pedir ulteriormente que dicho diseño industrial se publique antes de que venza el plazo aplicable. La frase "[el] período de tiempo aplicable en virtud de lo que se establece en el párrafo 1)" se refiere al plazo establecido en virtud de la legislación aplicable, que no puede ser inferior al plazo mínimo previsto en el Reglamento.

9.07 Se entiende que no se exigirá a ninguna Oficina que publique un diseño industrial en los casos en que, en virtud de la legislación de la Parte Contratante en cuestión, la publicación de dicho diseño industrial se considerase perjudicial para la seguridad nacional de la Parte Contratante.

NOTA SOBRE EL ARTÍCULO 9BIS: DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN

9bis.01 En la tercera sesión especial del SCT, se formularon dos propuestas sobre la duración de la protección, una de la delegación de los Estados Unidos de América y otra de la delegación de Nigeria.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 9TER Y 9QUATER: SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

9ter.01 En la tercera sesión especial del SCT, la delegación de los Estados Unidos de América propuso una disposición sobre un sistema electrónico para los diseños industriales, que figura en el Artículo 9ter propuesto.

9quater.01 En la tercera sesión especial del SCT, la delegación de Nigeria propuso una disposición sobre un sistema electrónico para los diseños industriales, que figura en el Artículo 9quater propuesto.

NOTA SOBRE EL ARTÍCULO 9QUINQUIES: EXCEPCIONES PARA LAS BASES DE DATOS DE ACCESO PÚBLICO

9quinqües.01 En la tercera sesión especial del SCT, la delegación de Nigeria propuso una disposición sobre las excepciones para las bases de datos de acceso público, que figura en el Artículo 9quinqües propuesto.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 10: COMUNICACIONES

10.01 *Párrafo 1).* En virtud de este párrafo, una Oficina podrá elegir los medios de transmisión y la forma de las comunicaciones que acepta.

10.02 En el *párrafo 2)* se aborda el idioma de las comunicaciones. Según el apartado a), una Oficina podrá exigir que las comunicaciones se redacten en un idioma admitido por ella. De ello se desprende que si una comunicación o parte de una comunicación no figura en un idioma admitido por la Oficina, las Partes Contratantes podrán exigir que se presente su traducción. Es lo que dispone el apartado b). En este caso, a efectos de simplificación, no podrá exigirse la atestación, certificación por notario público, autenticación, legalización u otra certificación de la traducción, a excepción de lo previsto en el Tratado. Por ejemplo, en el Artículo 19.2) se prevé que ha de certificarse la conformidad con el original de los documentos presentados para respaldar una petición de inscripción de un cambio en la titularidad. Esto supondría que habría que certificar las traducciones de dichos documentos, cuando los originales no estuvieran redactados en un idioma admitido por la Oficina.

10.03 *Apartado b).* La cuestión de determinar quién puede ser un "representante" habilitado para realizar una traducción a los efectos de este párrafo es un asunto que se dirimirá de conformidad con la legislación aplicable de la Parte Contratante interesada. Las Partes Contratantes podrán disponer que solo se permita traducir una comunicación a un representante que sea un agente registrado.

10.04 En el *apartado d)* se establece que las Partes Contratantes pueden exigir una declaración en la que se garantice la conformidad de la traducción con la comunicación original. Corresponderá a cada una de las Partes Contratantes determinar quién es la persona adecuada para realizar dicha declaración. Podría ser, por ejemplo, un representante admitido a ejercer en la Oficina o un traductor oficial.

10.05 *El párrafo 3)* se basa parcialmente en el Artículo 8.6 del PLT. Las Partes podrán exigir que se indique en toda comunicación una dirección para la correspondencia, una dirección para notificaciones o cualquier otra dirección o información necesaria para establecer contacto, según disponga el Reglamento. En particular, se podrá exigir que se indique una dirección para la correspondencia o una dirección para notificaciones cuando las Partes Contratantes no exijan un representante, pero sí exijan que el solicitante tenga una dirección para notificaciones o una dirección para la correspondencia en el territorio en cuestión.

10.06 En virtud de esta disposición, las Partes Contratantes podrán asimismo exigir que se indique en una comunicación la información necesaria para ponerse en contacto con el solicitante, el titular u otra persona interesada. La información que se podrá exigir, según lo prescrito en la Regla 7.1)b), consiste en un número de teléfono, un número de fax o una dirección de correo electrónico.

10.07 En el *párrafo 4)* se aborda la firma de las comunicaciones en papel. En sintonía con el objetivo de simplificación, en este párrafo se dispone que no podrá exigirse la atestación, certificación por notario público, autenticación, legalización u otra certificación de ninguna firma, salvo en los procedimientos cuasijudiciales o 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, en caso de duda razonable, pueda exigir pruebas de la autenticidad de una firma.

10.08 El *párrafo 7)* permite a las Partes Contratantes que exijan que toda comunicación contenga las indicaciones previstas en el Reglamento, por ejemplo, el nombre y la dirección del solicitante, el titular u otra persona interesada, o el número de la solicitud o el registro al que se hace referencia en la comunicación. El párrafo se basa en el Artículo 8.5) del PLT.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 11: RENOVACIÓN

11.01 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. Como se indica expresamente en el párrafo 1), la disposición será aplicable únicamente en las Partes Contratantes que contemplen la renovación en su legislación.

11.02 *Párrafo 1)a), punto iii).* Con arreglo a esta disposición, las Partes Contratantes podrán autorizar que una única petición de renovación guarde relación con más de un registro, siempre y cuando se indiquen en la petición los números de todos los registros de que se trate.

11.03 El *punto iv)* tiene en cuenta que en algunos países el titular tiene la opción de pedir la renovación de la protección por uno o por varios períodos de vigencia.

11.04 *Párrafo 1)b).* Este párrafo permite a las Partes Contratantes cobrar tasas por las renovaciones. Sin embargo, no se regula a quién se paga la tasa, por ejemplo, si se paga a la Oficina, a otro organismo gubernamental o a un banco. Tampoco se regula la forma de pago, de modo que cada Parte Contratante es libre de decidir si permite que el pago se efectúe, por ejemplo, desde una cuenta de depósito en la Oficina o mediante transacción electrónica, o si exige, por ejemplo, en el caso de petición de renovación presentada electrónicamente, que las tasas se paguen utilizando una cuenta de depósito. Asimismo, se permite a las Partes Contratantes exigir que se indique la cuantía de la tasa o su forma de pago, por ejemplo, en una hoja de tasas.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 12: MEDIDAS DE SUBSANACIÓN EN MATERIA DE PLAZOS

12.01 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.

12.02 Habida cuenta de 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, al igual que un diseño industrial perdido, es irrecuperable.

12.03 En virtud del Tratado de Singapur, si bien las Partes Contratantes tienen libertad para disponer la prórroga de un plazo antes de su vencimiento, están obligadas 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.

12.04 Con arreglo al PLT, las Partes Contratantes tienen libertad para disponer la prórroga de un plazo fijado por la Oficina antes de que este haya expirado. Después de la expiración de un plazo fijado por la Oficina, las Partes Contratantes están obligadas a disponer una medida de subsanación, que puede consistir en la prórroga del plazo o en la continuación de la tramitación.

12.05 Además, las Partes Contratantes están obligadas a disponer 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, 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.

12.06 Las disposiciones presentadas adoptan el enfoque del PLT en lo que respecta 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.

12.07 En el Artículo 12 se exige que las Partes Contratantes prevean medidas de subsanación en materia de plazos. Dichas medidas pueden ser una prórroga de un plazo con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1) o la continuación de la tramitación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2). Las medidas que las Partes Contratantes están obligadas a prever en virtud de los párrafos 1) y 2) se limitan a los plazos “fijados por la Oficina para realizar un acto en un procedimiento ante la Oficina”. La expresión “procedimiento ante la Oficina” se define en el Artículo 1.viii). En lo que respecta a la expresión “plazo fijado por la Oficina”, cada Parte Contratante ha de decidir qué plazos, de haberlos, quedan fijados por la Oficina. De esta expresión se desprende que el Artículo 12 no se aplica a los plazos que no están fijados por la Oficina, en particular los plazos establecidos por la legislación nacional o en virtud de un tratado regional. Tampoco se aplica a los plazos fijados para actos que no se realizan ante la Oficina, por ejemplo, los que se realizan ante un tribunal. En consecuencia, respecto de esos otros plazos, las Partes Contratantes tienen libertad para aplicar los mismos requisitos u otros requisitos, o para no prever medidas de subsanación (a excepción del restablecimiento de los derechos en virtud del Artículo 13).

12.08 *Párrafo 2).* Este párrafo presenta dos opciones, que figuran entre corchetes. En virtud de la primera opción, se obligaría a las Partes Contratantes a prever medidas de subsanación en forma de continuación de la tramitación si el solicitante o el titular no han cumplido con un plazo fijado por la Oficina, cuando no prevean la prórroga de plazos en virtud del párrafo 1)ii). Este es el enfoque que se aplica en el PLT. El efecto de la continuación de la tramitación es que la Oficina continúa con el procedimiento en cuestión como si se hubiera cumplido el plazo. Asimismo, de ser necesario, la Oficina debe restablecer los derechos del solicitante o el titular respecto de la solicitud o el registro en cuestión.

12.09 La segunda opción que figura entre corchetes es que la disposición prevista en el Artículo 12.2) tenga carácter facultativo. La delegación de la India propuso esta opción en la tercera sesión especial del SCT. La propuesta recibió el respaldo de la delegación de China.

12.10 En el párrafo 3) se prevén excepciones a la aplicabilidad de las medidas de subsanación y el restablecimiento de los derechos. La finalidad de esas excepciones es impedir que un solicitante o un titular hagan un uso abusivo de un sistema de medidas de subsanación, por ejemplo mediante la obtención de dos medidas de subsanación respecto de un procedimiento.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 13: RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS TRAS UN PRONUNCIAMIENTO DE LA OFICINA SOBRE LA DILIGENCIA DEBIDA O LA FALTA DE INTENCIÓN

13.01 *Párrafo 1).* Este párrafo presenta dos opciones, que figuran entre corchetes. Con arreglo a la primera, se obligaría a las Partes Contratantes a prever el restablecimiento de los derechos con respecto a una solicitud o a un registro tras el incumplimiento de un plazo para actuar en un procedimiento ante la Oficina. A diferencia del Artículo 12, este restablecimiento está sujeto a un pronunciamiento de la Oficina en el sentido de que el incumplimiento ocurrió a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias o, a elección de la Parte Contratante en cuestión, que no fue intencional. También a diferencia del Artículo 12, el Artículo 13 no se limita a los plazos fijados por la Oficina, aunque está sujeto a ciertas excepciones previstas en el párrafo 2) y en la Regla 11.3).

13.02 En la tercera sesión especial del SCT, la delegación de la India propuso que la disposición prevista en el Artículo 13.1) tenga carácter facultativo.

13.03 Se prevé que la frase “dicho incumplimiento tenga como consecuencia directa el hecho de causar una pérdida de derechos respecto de una solicitud o registro” abarque las situaciones en las que el incumplimiento de un plazo cause directamente la pérdida de los derechos con respecto a la solicitud o el registro. Un ejemplo de ello podría darse cuando la tasa de presentación exigida no se pague al presentar una solicitud de registro de un diseño. En ese caso, la Oficina de la Parte Contratante cursará una invitación en la que pida al solicitante que pague la tasa de presentación. En la invitación se fijará un plazo para la respuesta. Si no se paga la tasa de presentación dentro del plazo fijado, la solicitud de registro del diseño será desestimada como consecuencia directa del vencimiento del plazo fijado. Así pues, la consecuencia directa de ese incumplimiento sería la pérdida de los derechos con respecto a la solicitud de que se trate. Por lo tanto, las Partes Contratantes deberían contemplar el restablecimiento de los derechos en virtud del Artículo 13. Por lo que respecta a la expresión “procedimiento ante la Oficina”, cabe remitirse a la explicación relativa al Artículo 1.viii).”

13.04 Este Artículo se basa en el Artículo 12 del PLT. Sin embargo, la jurisprudencia y la práctica del ámbito de las patentes respecto del restablecimiento de los derechos no serían aplicables necesariamente a la interpretación de esta disposición con respecto a los diseños industriales.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 14: CORRECCIÓN O ADICIÓN DE LA REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD; RESTAURACIÓN DEL DERECHO DE PRIORIDAD

14.01 En la vigesimoquinta sesión del SCT, una delegación propuso incluir una disposición sobre la corrección o la adición de la reivindicación de prioridad y la restauración del derecho de prioridad, sobre la base del Artículo 13 del PLT. En la vigesimosexta sesión del SCT, dos delegaciones, con el apoyo de una tercera, propusieron examinar la cuestión de una corrección o adición de la reivindicación de prioridad y la restauración de un derecho de prioridad. Las delegaciones presentaron, a los fines de debate, un proyecto de Artículo 13*bis* basado en el Artículo 13 del PLT. Tras la trigésima sesión del SCT, se ha asignado a este Artículo el número 14, para seguir la secuencia natural de la numeración.

14.02 El Artículo 14 permitiría al solicitante corregir o añadir una reivindicación de prioridad en una solicitud en la que, habiéndose podido reivindicar la prioridad de una solicitud anterior, no se haya hecho. Se aplicaría tanto en el caso de que la solicitud presentada no contuviera ninguna reivindicación de prioridad (adición de la reivindicación de prioridad) como en el caso en que la solicitud ya contuviera una reivindicación de prioridad de una o más solicitudes anteriores (corrección de la reivindicación de prioridad). Esta disposición prevería asimismo la restauración del derecho de prioridad cuando se presentase una solicitud posterior tras la expiración del plazo de prioridad, pero dentro de un plazo previsto en el Reglamento. Se aplicaría solo si el incumplimiento en presentar esa solicitud dentro del plazo de prioridad hubiera ocurrido a pesar de haberse prestado toda la debida atención exigida por las circunstancias o, a elección de la Parte Contratante en cuestión, si no hubiera sido intencional.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 15: PETICIÓN DE INSCRIPCIÓN DE UNA LICENCIA O UNA GARANTÍA

15.01 Este Artículo se basa en las disposiciones sobre la inscripción de licencias del Tratado de Singapur y del PLT.

15.02 De conformidad con las palabras introductorias de los párrafos 1) y 2), no existe ninguna obligación de que las Partes Contratantes contemplen la inscripción de licencias. Sin embargo, del párrafo 4)a) se desprende que, cuando en la legislación aplicable se contemple esa inscripción, no podrán exigirse otras indicaciones o elementos que no sean los previstos en la Regla 13.1) o en el Artículo 10, relativo a las “comunicaciones”. De manera similar, las Partes Contratantes no podrán exigir otros documentos que no sean los enumerados en la Regla 13.2).

15.03 *Párrafos 2) y 3).* En virtud del párrafo 2), las Partes Contratantes podrán exigir el pago de tasas con respecto a la inscripción de una licencia. Cada Parte contratante podría determinar libremente la cantidad y estructura de las tasas. Por ejemplo, mientras que en virtud del párrafo 3) se exigiría a una Parte Contratante que acepte una única petición de inscripción de una licencia referida a más de un registro, la Parte Contratante podría establecer libremente una estructura de tasas por dicha petición única basándose en el número de solicitudes o registros a los que corresponda la petición. Dicho de otro modo, la Parte Contratante podría determinar que la cuantía total de la tasa pagadera por una única petición de inscripción de una licencia referida a más de un registro dependa del número de solicitudes o de registros.

15.04 En el *párrafo 4)* no se excluye la posibilidad de pedir la presentación del contrato de licencia o una traducción de este. En virtud de la Regla 13)2)a), las Partes Contratantes podrán exigir que la petición de inscripción de una licencia vaya acompañada, a elección de la parte que lo pida, de un extracto o de una copia del contrato de licencia.

15.05 Esta disposición no impide que las administraciones de las Partes Contratantes, por ejemplo, la administración fiscal o monetaria, el organismo encargado de la estadística, o los órganos antimonopolio u órganos oficiales de defensa de la competencia, exijan a las partes en un contrato de licencia que suministren información de conformidad con la legislación aplicable de la Parte Contratante en cuestión.

15.06 *Párrafo 6).* En virtud de este párrafo, 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 Contratante. Esta disposición figura también en el Tratado de Singapur.

15.07 El *párrafo 7)*, relativo a la petición de inscripción de una garantía, se basa en la Regla 17.9) del Reglamento del PLT. Hace referencia a la inscripción de una garantía respecto de una solicitud o un registro, adquirida mediante contrato, para garantizar un pago o el cumplimiento de una obligación, como una hipoteca o un aval, o para resarcir por pérdidas o cubrir pasivos. Al igual que en el caso de la inscripción de una licencia en virtud del párrafo 1), las Partes Contratantes no están obligadas a contemplar la inscripción de una garantía. Además, las Partes Contratantes que permitan dicha inscripción tendrán libertad para decidir qué garantías podrán inscribirse.

15.08 Del texto introductorio del párrafo 7), “A excepción del párrafo 4.a)ii)”, se desprende que, para inscribir una garantía, las Partes Contratantes podrán exigir la indicación de las condiciones financieras de aquella.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 16: PETICIÓN DE MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA LICENCIA O UNA GARANTÍA

16.01 Los Artículos 16, 17 y 18 se basan en los Artículos 18, 19 y 20 del Tratado de Singapur.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 17: EFECTOS DE LA NO INSCRIPCIÓN DE UNA LICENCIA

17.01 *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 Contratante 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 Contratante, por ejemplo, la administración fiscal o monetaria o el organismo encargado de la estadística.

17.02 *Párrafo 2).* Esta disposición no pretende armonizar la cuestión de si debe permitirse a un licenciataria sumarse en un juicio por 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, esta disposición tiene que ver con la cuestión de determinar si, cuando un licenciataria tenga derecho en virtud de la legislación de una Parte Contratante a sumarse en un juicio por 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.

17.03 Esta disposición presenta dos variantes alternativas, que figuran entre corchetes. En virtud de una de esas variantes, se mantendrían las palabras “no podrán”, de modo que la inscripción de una licencia no sería una condición para que el licenciataria se sume en un juicio por infracción entablado por el titular y obtenga una compensación por daños y perjuicios, cuando en la legislación aplicable se contemplen esos derechos. Se seguiría de esa forma el enfoque aplicado en el STLT (véanse los Artículos 19.2) y 29.4) del STLT). En virtud de la otra variante, se eliminaría la palabra “no”, de modo que las Partes Contratantes podrían exigir que se inscriba la licencia, como condición para que el licenciataria pueda sumarse en un juicio por infracción entablado por el titular u obtener una compensación por daños y perjuicios.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 18: INDICACIÓN DE LA LICENCIA

18.01 En el Artículo 18 se indica que compete a la legislación de una Parte Contratante determinar 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 conforme 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 total o parcial del registro del diseño industrial.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 19: PETICIÓN DE INSCRIPCIÓN DE UN CAMBIO EN LA TITULARIDAD

19.01 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.

19.02 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. En el Reglamento se contemplan los detalles relativos a esa petición y a esos documentos.

19.03 *Párrafo 3)*. En virtud de este párrafo, las Partes Contratantes podrán exigir el pago de tasas respecto de la petición. Las Partes Contratantes podrán decidir libremente el importe de dichas tasas en función, entre otros factores, del número de solicitudes o de registros a los que afecte el cambio en la titularidad. Por ejemplo, mientras que en virtud del párrafo 4) se exigiría a una Parte Contratante que acepte una única petición de inscripción de un cambio referido a más de un registro, la Parte Contratante podría establecer libremente una estructura de tasas para dicha petición única basándose en el número de solicitudes o registros a los que corresponda la petición. Dicho de otro modo, la Parte Contratante podría determinar que la cuantía total de las tasas pagaderas por una petición única dependa del número de solicitudes o de registros a los que afecte el cambio.

19.04 En el *párrafo 5)* se indica claramente que un 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 este no sea conocido por el solicitante.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 20: CAMBIOS DE NOMBRE O DE DIRECCIÓN

20.01 Este Artículo se basa en el Artículo 10 del Tratado de Singapur.

20.02 *Párrafo 1)c)*. En virtud de este párrafo, las Partes Contratantes podrán exigir el pago de tasas respecto de la petición. Las Partes Contratantes podrán decidir libremente el importe de dichas tasas en función, entre otros factores, del número de registros a los que afecten los cambios. Por ejemplo, mientras que en virtud del párrafo 1)d) se exigiría a las Partes Contratantes que acepten una única petición de inscripción de un cambio referido a más de un registro, las Partes Contratantes podrían establecer libremente una estructura de tasas para dicha petición única, en función del número de solicitudes o registros a los que afecte la petición. Dicho de otro modo, las Partes Contratantes podrían determinar que la cuantía total de las tasas pagaderas por una única petición referida a más de un registro dependa del número de solicitudes o de registros a los que afecte el cambio.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 21: CORRECCIÓN DE UN ERROR

21.01 Este Artículo se basa en la Regla 18 del PLT, antes que en el Artículo 12 del Tratado de Singapur, dado que los aspectos derivados de la corrección de un error en materia de diseños industriales son más afines a los que se dan en el ámbito de las patentes.

21.02 En este Artículo se regulan los requisitos y procedimientos formales relativos a la petición de corrección de un error. No se regulan los requisitos sustantivos que las Partes Contratantes pueden imponer para determinar la admisibilidad de una corrección. Por ejemplo, una Parte Contratante puede exigir que la corrección sea evidente en el sentido de que resulte inequívoco que no se podía haber dado a entender nada que no fuese lo que se ofrece como corrección. Tampoco se regulan las correcciones en la solicitud que no sean objeto de una petición de corrección, en particular, la modificación de la descripción o de la representación de los diseños industriales, ya sea voluntariamente, previa recepción del informe de búsqueda, o durante el examen sustantivo.

21.03 *Párrafo 1)a)*, palabras introductorias. La expresión “ese error en sus registros” debe interpretarse a la luz de la definición de la frase “Registro de la Oficina”, que figura en el Artículo 1.x). Entre los ejemplos de los errores que podrían estar sujetos a una petición en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1, figuran los errores en los datos bibliográficos o en los detalles relativos a una reivindicación de prioridad. De la expresión “que pueda corregir la

Oficina en virtud de la legislación aplicable” se desprende que en este Artículo no se regula la cuestión de qué errores pueden corregirse.

21.04 *Párrafo 1)b).* Esta disposición permite a las Partes Contratantes exigir que se presente un elemento de reemplazo (por ejemplo, una página sustitutoria en el caso de una solicitud presentada en papel), o un elemento en el que se incorpore la corrección (por ejemplo, una hoja de erratas). En caso de que la petición corresponda a más de una solicitud o registro, las Oficinas podrán exigir que se presente un elemento de reemplazo aparte, o un elemento en el que se incorpore la corrección, para cada solicitud y cada registro, con el fin de facilitar el trabajo de la Oficina.

21.05 *Párrafo 1)c).* Esta disposición permite a las Partes Contratantes denegar una petición de corrección de un error cuando la parte peticionaria no esté en condiciones de presentar una declaración indicando que dicho error fue cometido de buena fe, por ejemplo, cuando el error haya sido cometido con intenciones engañosas. Corresponde a la Parte Contratante interesada decidir lo que constituye buena fe.

21.06 *Párrafo 1)d).* Esta disposición permite a las Partes Contratantes denegar una petición de corrección de un error cuando la petición se formule con retraso indebido o intencional después de haberse descubierto el error. Corresponde a la Parte Contratante interesada decidir lo que constituye retraso indebido o intencional; por ejemplo, podrá considerar que hay retraso indebido cuando la petición no se realice con diligencia.

21.07 *Párrafo 4).* Este párrafo permite a las Partes Contratantes exigir pruebas, en el caso de cualquier petición de corrección en la que, por ejemplo, pese a la declaración mencionada en el párrafo 1)c), existan dudas razonables sobre si el error se cometió de buena fe, o cuando haya dudas razonables sobre si la petición se formuló sin retraso indebido o intencional después de haberse descubierto el error, de conformidad con el párrafo 1)d).

NOTA SOBRE [EL ARTÍCULO 22] [RESOLUCIÓN]: ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

22.01 En la tercera sesión especial del SCT, la delegación de los Estados Unidos de América propuso que la totalidad del Artículo 22/Resolución, figure entre corchetes.

[Fin del documento]