



# PROPUESTA ANTE EL COMITÉ PERMANENTE SOBRE DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS ACERCA DE POSIBLES ÁMBITOS DE CONVERGENCIA EN LA LEGISLACIÓN Y LA PRÁCTICA EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES

## I. Introducción

**MARQUES** se fundó en 1987 y está constituida en el Reino Unido como sociedad sin ánimo de lucro limitada por garantía. No tiene accionistas, no entrega dividendos y está expresamente prohibido que sus directores reciban retribución por sus servicios. **MARQUES** representa los intereses de titulares de derechos de propiedad industrial europeos ("DPI") en todo el mundo en la protección y utilización de los DPI como elementos de comercio esenciales. Actualmente cuenta con más de 600 miembros en 84 países en calidad de titulares de DPI y representantes legales de los titulares de DPI. Los miembros proceden de todas las áreas industriales.

Un objetivo crucial de **MARQUES** es salvaguardar los intereses del público garantizando la adecuada protección de los DPI y salvaguardar los intereses de los propietarios de DPI con respecto al régimen de protección de los DPI. **MARQUES** pretende alcanzar este objetivo abogando por leyes de propiedad intelectual que protejan al público frente al engaño y la confusión. **MARQUES** es un observador oficial no gubernamental de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ("OMPI").

Desde 2005 en el seno de la OMPI y en la amplia comunidad de la propiedad intelectual se está debatiendo acerca de la conveniencia de una armonización internacional de la legislación y la práctica en materia de diseños industriales. Esto puede enmarcarse en el contexto de:

- i. cooperación internacional existente en el área de los diseños industriales, materializada en el Sistema de la Haya para el Registro Internacional de Diseños Industriales; y
- ii. tendencias más amplias hacia la armonización internacional de la legislación y la práctica en materia de propiedad intelectual, materializadas en el Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000) y en el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006).

En febrero de 2010, el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas ("SCT") publicó un documento (SCT/23/5) que establece claramente las posibles ventajas de la armonización y

simplificación de los procedimientos de registro de diseños. El documento indica que tales ventajas repercutirían tanto en los titulares como en los usuarios de diseños de los distintos sistemas nacionales y supranacionales, así como en las autoridades que administran tales sistemas.

El documento SCT/23/5 se basa en estudios comparativos previos de leyes y prácticas en materia de diseños industriales a nivel internacional. Estructura los diversos aspectos de la legislación y la práctica en tres grupos: (i) posibles ámbitos de convergencia, donde parece que se está desarrollando un consenso; (ii) ámbitos en los que parece haber una tendencia común, en los que no hay un único consenso pero en los que pueden identificarse patrones y (iii) ámbitos en los que existe divergencia entre las legislaciones nacionales. Este trabajo es útil para identificar aquellos ámbitos de la legislación y la práctica que deberían poder armonizarse de manera sencilla.

**MARQUES** apoya los importantes esfuerzos realizados por los estados miembros hasta la fecha para facilitar los debates que conduzcan a una armonización de la legislación y la práctica en materia de diseños industriales, e insta a los estados miembros, en interés tanto de los usuarios como de las oficinas de propiedad industrial, a seguir avanzando en la aprobación de estas áreas de armonización en las que parece que ya existe un gran nivel de acuerdo, así como a continuar con los debates y, si es posible, alcanzar acuerdos en ámbitos adicionales de armonización.

## II. Posibles ventajas de la armonización

El mundo ha cambiado de manera importante en los últimos 50 años, y de un modo que los promotores iniciales de sistemas de protección de los DPI en el mundo no podían prever. La aparición y el desarrollo de máquinas de copiado de gran precisión (incluso en color), la comunicación instantánea y la capacidad de transmitir imágenes electrónicamente sin pérdida de claridad son aspectos de la vida moderna que se dan por supuestos en la actualidad.

En paralelo al desarrollo de la tecnología, los mercados también han cambiado. Muchas empresas operan ahora a través de fronteras nacionales, y quieren vender y proteger sus innovaciones en muchas jurisdicciones diferentes. Muchos negocios operan en la actualidad a nivel verdaderamente internacional y por tanto buscan la protección de sus DPI en más de 160 países. Al mismo tiempo, Internet implica en la actualidad que las innovaciones ya no se quedan a nivel local por mucho tiempo; herramientas de comunicación tales como Twitter y el correo electrónico permiten comunicar el lanzamiento de productos de manera instantánea en todo el mundo. La confluencia de mercados internacionales desarrollados y la comunicación instantánea significa que, si alguna vez ha habido un momento para la protección internacional armonizada de diseños industriales y ornamentales, ese momento es ahora.

Los usuarios del sistema de protección de diseños, ya sean diseñadores individuales, PYMES o empresas multinacionales, demandan un sistema que sea eficaz, rápido y económico, acorde a los mercados en los que ofrecen sus productos y servicios. Sin embargo, tal como señala el documento SCT/23/5, las actuales formalidades y procedimientos relativos a la protección de diseños industriales y ornamentales suelen ser complejos y a menudo difieren de una jurisdicción a otra. **MARQUES** apoya específicamente los párrafos 8-14 del documento SCT/23/5 ya que reflejan la experiencia de los miembros de **MARQUES**.

Un sistema armonizado a nivel internacional y más eficaz para proteger los diseños industriales aumentaría el interés entre los usuarios, facilitaría un mayor número de solicitudes multijurisdiccionales y elevaría el perfil de la legislación en materia de diseño industrial respecto a áreas más establecidas del derecho de la propiedad intelectual. **MARQUES** defiende que la armonización aumentaría la eficacia de la legislación en materia de diseños industriales para beneficio mutuo de usuarios y administradores.

Una cuestión adicional surge con respecto a la legislación en material de diseños: la armonización es necesaria para aumentar la eficacia, pero también para evitar pérdida de derechos. En algunos casos, una legislación divergente puede impedir que los titulares de diseños obtengan protección en el extranjero, por ejemplo cuando el titular ha dado a conocer el diseño en su propio territorio, basándose en la posibilidad de un periodo de gracia para presentar la solicitud tras la divulgación del diseño. Con más frecuencia, una pérdida no intencionada de derechos sustantivos puede ser resultado de un fracaso a la hora de cumplir con requisitos formales divergentes. **MARQUES** considera que la armonización debería avanzar en general de tal manera que se minimicen las situaciones en las que los titulares de diseños se vean incapaces de obtener protección para sus diseños.

### III. Posibles ámbitos de convergencia

**MARQUES** apoya la armonización de los ámbitos identificados en el documento SCT/23/5 como posibles ámbitos de convergencia.

#### (a) **Forma de las reproducciones**

Debido a los diferentes requisitos relativos a la forma (por ejemplo gráfica/fotográfica, en color/escala de grises) de las reproducciones del diseño, los titulares de diseños que buscan protección en la actualidad en múltiples jurisdicciones deben preparar múltiples juegos de reproducciones. Los requisitos divergentes aumentan el coste de tiempo y los costes económicos tanto para los titulares de diseños, ya que deben preparar múltiples solicitudes adaptadas a las jurisdicciones individuales, como para los administradores, al aumentar las posibilidades de que las solicitudes no sean conformes y contengan irregularidades.

**MARQUES** defiende que una mayor consistencia en los requisitos de solicitud llevaría a una mejor certidumbre y seguridad jurídica. Esto conduciría a más presentaciones de solicitudes y, por tanto, en última instancia, generaría mayores ingresos para las autoridades. La estandarización de las solicitudes racionalizaría el trabajo necesario por parte tanto de los titulares de diseños como de las autoridades, ahorrando tiempo y dinero a ambos. Estos argumentos se expusieron de manera satisfactoria al abogar por la reforma del derecho de marcas: de hecho, la reciente experiencia internacional en relación con la reforma del derecho de marcas podría servir como modelo para la reforma del derecho de diseños industriales.

**MARQUES** apoya el texto propuesto en el párrafo 19(a) del documento SCT/23/5. Como se ha indicado anteriormente, los avances en las tecnologías de reproducción implican que lo que se propone es un criterio mínimo alcanzable. Específicamente, **MARQUES** apoya que los diseñadores tengan la capacidad de usar:

- i. dibujos lineales y/o fotografías;
- ii. reproducciones en color o en blanco y negro;
- iii. líneas discontinuas o punteadas para indicar partes para las que no se solicita protección; y
- iv. sombreado para indicar contornos/volúmenes en diseños tridimensionales.

**MARQUES** apoya además la sugerencia de que debería permitirse a los solicitantes una libertad considerable para decidir la forma de las reproducciones empleadas. Con el fin de armonizar la práctica, debería restringirse la capacidad de las autoridades de realizar peticiones posteriores. La finalidad sería que pudiera usarse el mismo juego de reproducciones en todos y cada uno de los estados miembros.

**(b) Número de copias de las reproducciones**

**MARQUES** apoya a todas las oficinas nacionales en sus esfuerzos por implementar la presentación electrónica de solicitudes de diseño. Dado el reciente y rápido avance en esta materia, **MARQUES** espera que en los próximos años la mayor parte de las oficinas nacionales adoptarán medidas importantes en esta dirección.

**MARQUES** por tanto considera que el requisito de tres copias de las reproducciones refleja el pasado y no el futuro, por lo que apoya el documento SCT/23/5 párrafo 22(b) como una medida provisional hasta que la presentación electrónica sea universal.

**(c) Vistas**

**MARQUES** apoya la armonización del número de vistas necesarias para una solicitud de diseño industrial. Los miembros de **MARQUES** afirman que los diferentes requisitos de número máximo y mínimo de vistas constituye uno de los aspectos de los programas internacionales de presentación de diseños que da lugar a importantes costes y retrasos.

**MARQUES** preferiría que no hubiera un número mínimo de vistas y que el número máximo establecido por el SCT fuera siete (7). Por tanto entre 1 y 7 vistas (inclusive), los usuarios del sistema podrían elegir por sí mismos cuántas vistas son necesarias para exhibir el diseño.

**MARQUES** no se opone a la propuesta de que las oficinas nacionales puedan, según se sugiere en el párrafo 25(c) del documento SCT/23/5, exigir vistas adicionales, siempre que tales peticiones sólo tengan lugar en circunstancias excepcionales.

De nuevo, la finalidad de la armonización debería permitir a un solicitante presentar el mismo juego de reproducciones en cada estado miembro, sin necesidad de eliminar o añadir vistas para diferentes jurisdicciones.

**(d) Otros elementos de la solicitud**

**MARQUES** apoya el contenido de la primera frase del párrafo 30(d) del documento SCT/23/5, pero preferiría una armonización de tantos aspectos como sea posible en las solicitudes de diseños. **MARQUES** preferiría en este sentido una armonización de los

requisitos enumerados en la segunda frase, concretamente: una reivindicación o declaración de novedad; una descripción y/o la indicación de la identidad del creador del diseño.

En opinión de **MARQUES**, la armonización haría que no se exigiese lo siguiente:

- i. una reivindicación;
- ii. una declaración de novedad;
- iii. una descripción; o
- iv. una indicación de la identidad del creador.

La armonización establecería que estas indicaciones fuesen opcionales, a decisión del solicitante, y no exigidas de manera obligatoria por cualquier estado miembro.

(e) **Formalidades, etc.**

Los miembros de **MARQUES** afirman que los diferentes requisitos nacionales en relación con el diseñador pueden aumentar considerablemente los costes de los programas de presentación internacionales. **MARQUES** apoya por tanto lo indicado en el párrafo 32(e) del documento SCT/23/5, con la adición de que la firma del representante del solicitante sería suficiente para dar validez a la declaración ya impresa de cesión a favor del solicitante.

(f) **División de solicitudes**

**MARQUES** apoya el contenido del párrafo 35(f) del documento SCT/23/5.

**MARQUES** también apoya la armonización de la posibilidad de tener múltiples diseños en una única solicitud. Actualmente permitido en algunas jurisdicciones, esto ahorra importantes costes y recursos administrativos. De nuevo, la finalidad debería ser permitir usar la misma solicitud en múltiples jurisdicciones.

(g) **Comunicaciones**

Los miembros de **MARQUES** afirman que los actuales requisitos de atestación, certificación por notario, autenticación y legalización añaden importantes costes en los programas de presentación internacionales. Deberían derogarse todos ellos ya que no sirven ningún propósito legítimo en la era electrónica.

**MARQUES** no ve la necesidad de mantener el contenido adicional del párrafo 38(g) del documento SCT/23/5 "salvo en determinados casos concretos". Esto deja la puerta abierta a que los estados miembros especifiquen diversas circunstancias, perjudicando la finalidad de la armonización. Incluso en casos de renuncia a un registro, **MARQUES** no ve motivo alguno para exigir la atestación, certificación por notario, autenticación o legalización. Una petición firmada (o firmada electrónicamente) del titular o su representante debería ser suficiente.

#### IV. **Tendencias comunes**

Como comentario general, **MARQUES** desearía que se siguiesen desarrollando en la medida de lo posible las tendencias comunes identificadas en el documento SCT/23/5 con la finalidad de incluirlas en los esfuerzos de armonización del SCT. Aunque sigue habiendo algunas divergencias, la armonización en estos ámbitos tendría un valor significativo para los usuarios del sistema.

En opinión de **MARQUES**, el SCT es crucial para fomentar la armonización. **MARQUES** considera por tanto apropiados los siguientes ámbitos para continuar con los esfuerzos de armonización.

##### (a) **Requisitos relativos a la fecha de presentación**

**MARQUES** apoya el contenido del párrafo 44(a) del documento SCT/23/5 que refleja una lista de requisitos máximos apropiados para asignar una fecha de presentación. A diferencia de las marcas, la no presentación en una fecha determinada puede llevar a la pérdida, para siempre, del derecho a la presentación (o invalidar cualquier registro concedido). Cualquier lista de requisitos para obtener una fecha de presentación debe ser, por tanto, lo más corta posible.

**MARQUES** no apoya la inclusión de lo siguiente en una lista de requisitos para obtener una fecha de presentación:

- i. una descripción del diseño;
- ii. una reivindicación;
- iii. el pago de una tasa; o
- iv. requisitos de atestación, certificación por notario, autenticación y/o legalización.

##### (b) **Aplazamiento de la publicación y diseños secretos**

**MARQUES** apoya la armonización de regímenes de aplazamiento. **MARQUES** apoya por tanto los esfuerzos del SCT por armonizar un periodo de aplazamiento mínimo entre los estados miembros. **MARQUES** apoya un periodo mínimo de seis meses, aunque desearía que este periodo se ampliase en el tiempo.

##### (c) **Periodo de gracia**

**MARQUES** apoya los esfuerzos por armonizar un periodo de gracia, al menos para divulgaciones por o en nombre del creador o su causahabiente, y apoya el contenido del párrafo 54(c) del documento SCT/23/5.

**MARQUES** desearía que se debatiese más en torno a la armonización del periodo de gracia, preferiblemente en 12 meses. **MARQUES** reconoce que puede que esto no sea posible actualmente.

Además, **MARQUES** desearía que los esfuerzos de armonización incluyeran una declaración expresa de que una divulgación en circunstancias confidenciales no constituye una divulgación que inhabilite la protección.

(d) **Estructura del periodo de protección**

**MARQUES** apoya una armonización de la estructura de los periodos de protección, y desearía que el periodo de protección máximo se armonizase en 25 años, siempre que se paguen las tasas de renovación cada cinco años. Las decisiones de renovación se realizan de manera más económica si se hacen juntas. Si las renovaciones se realizasen al mismo tiempo, los diseñadores/titulares de DPI no tendrían que retomar la misma cuestión en periodos inferiores a cinco años.

(e) **Medidas de subsanación**

**MARQUES** apoya la armonización de las medidas de subsanación, y considera que tales medidas deben estar a disposición de los usuarios (de manera similar al enfoque del Tratado de Derecho de Patentes).

V. **Ámbitos en los que de momento no existen tendencias comunes**

**MARQUES** reconoce que la armonización en el ámbito adicional identificado puede ser más difícil, e insta a los estados miembros a no retrasar los esfuerzos de armonización en otros ámbitos alcanzables.

(a) **Muestras**


Los miembros de **MARQUES** afirman que las muestras se usan en la actualidad en una mínima fracción de las solicitudes de diseño que presentan. Dadas las excelentes tecnologías de reproducción, no parece haber necesidad en la actualidad de incluir la posibilidad de presentar muestras.

Atentamente,

01 de junio de 2010



Guido Baumgartner  
Director del Consejo de **MARQUES**



David Stone  
Miembro del Consejo de **MARQUES** y  
Director del Equipo de Diseños