

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

Tercera sesión especial – Preparación de la propuesta básica que se someterá a la Conferencia Diplomática para la Celebración y Adopción de un Tratado sobre el Derecho de los Diseños (DLT)
Ginebra, 2 a 6 de octubre de 2023

PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DEL JAPÓN

Documento preparado por la Secretaría

En una comunicación de fecha 13 de septiembre de 2023, la delegación del Japón transmitió a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la propuesta que figura en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

PROPUESTAS DEL JAPÓN RELATIVAS A LA LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES – PROYECTO DE ARTÍCULOS Y DE REGLAMENTO, NOTAS Y CONSIDERACIÓN COMÚN¹

I. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se exponen las propuestas del Japón en el sentido de modificar o añadir artículos, reglas, notas o consideraciones comunes para su examen por la tercera sesión especial del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), del 2 al 6 de octubre de 2023.

El propósito del documento es principalmente aclarar los argumentos y comentarios formulados por el Japón durante las sesiones anteriores del SCT, o aclarar con más detalle las cuestiones previstas en el Proyecto de Artículos y el Proyecto de Reglamento del DLT.

II. PROPUESTAS

1. Artículo 1.viii) – Nota y consideración común propuestas acerca de “procedimiento ante la Oficina”

Considerando que el DLT tiene una estructura y unos propósitos equivalentes a los del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) y el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT), en nuestra opinión, la frase “procedimiento ante la Oficina” del Artículo 1.viii) del DLT no abarcaría los procedimientos judiciales en virtud de la legislación aplicable o de la legislación de las Partes Contratantes. Ello está en sintonía con las consideraciones comunes adoptadas tanto en la Conferencia Diplomática para la Adopción del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) como en la Conferencia Diplomática para la Adopción de un Tratado revisado sobre el Derecho de Marcas.

Se propone incluir una nota adicional sobre el Artículo 1 en la Propuesta básica del DLT, cuyo texto es, por ejemplo:

“Se entenderá que las palabras “procedimiento ante la Oficina” no abarcarían los procedimientos judiciales previstos en la legislación aplicable. Tienen en cuenta los varios sistemas jurídicos vigentes en las distintas oficinas. En particular, en muchos países, hay una clara distinción entre los “tribunales y la “Oficina.” En otros, la distinción es menos clara porque los órganos judiciales forman oficialmente parte de la Oficina. Se prevé que las palabras “procedimientos judiciales” incluyan los procedimientos de los órganos internos cuando esos órganos están regidos por la legislación administrativa general, pero no cuando están regidos por la legislación general en materia judicial.

Este texto propuesto se inspira en la Nota 1.06 sobre el Artículo 1 del Tratado revisado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, y en el párrafo 2402 de las Actas de la Conferencia Diplomática para la Adopción del Tratado sobre el Derecho de Patentes.

¹ ADVERTENCIA: En una etapa ulterior, el Japón podrá formular propuestas adicionales o proponer modificaciones sobre la base de consideraciones posteriores.

Además, se propone que un acuerdo o consideración común similar figuren en la Resolución de la Conferencia Diplomática suplementaria al Tratado sobre el Derecho de los Diseños, conforme al párrafo 2 de la Resolución de la Conferencia Diplomática Suplementaria al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y a su Reglamento,² así como al párrafo 1 de las Declaraciones concertadas por la Conferencia Diplomática relativas al Tratado sobre el Derecho de Patentes y a su Reglamento.³

2. Artículo 9 y Regla 6 – Modificación propuesta respecto de los detalles relativos al plazo mínimo de aplazamiento de la publicación

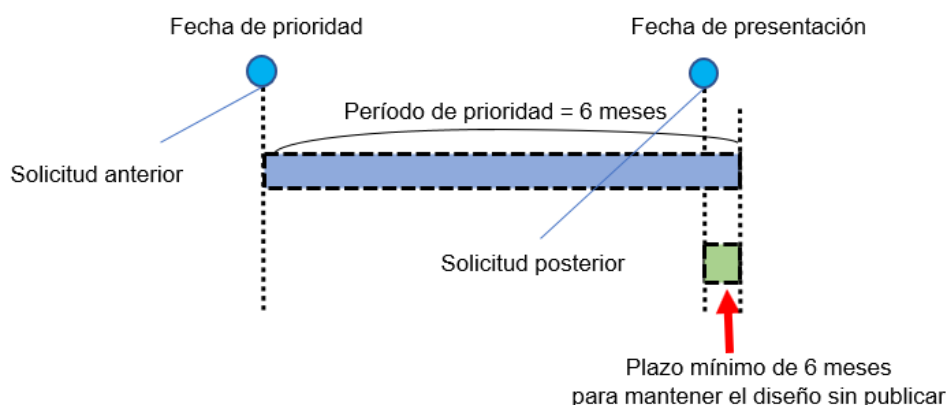
El Japón propone modificar el texto de la Regla, 6 según se indica a continuación:

“Regla 6 Detalles relativos a la publicación

El plazo mínimo mencionado en el artículo 9.1) será de seis meses contados a partir de la fecha de presentación ~~o, cuando se reivindique la prioridad, a partir de la fecha de prioridad.~~”

Recordando los argumentos expuestos por el Japón en las sesiones 30.^a y 31.^a del SCT⁴, figuran a continuación las imágenes que clarifican lo antedicho.

En virtud del texto actual de la Regla 6, los solicitantes no pueden aprovechar plenamente lo que el Artículo 9 pretende lograr, debido al breve y limitado plazo de aplazamiento de la publicación que se indica a continuación, si se presenta una solicitud posterior inmediatamente antes de la expiración de los seis meses contados a partir de la fecha de prioridad.



En virtud de la propuesta formulada más arriba de modificación de la Regla 6, los usuarios podrían beneficiarse del sistema mencionado en el Artículo 9.

² RESOLUCIÓN DE LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA SUPLEMENTARIA AL TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS Y A SU REGLAMENTO

(...)

2. Al adoptar el Tratado, en la Conferencia Diplomática se convino en que la expresión “procedimiento ante la Oficina”, del punto viii) del artículo 1, no abarca las actuaciones judiciales conforme a la legislación de cada Parte Contratante.

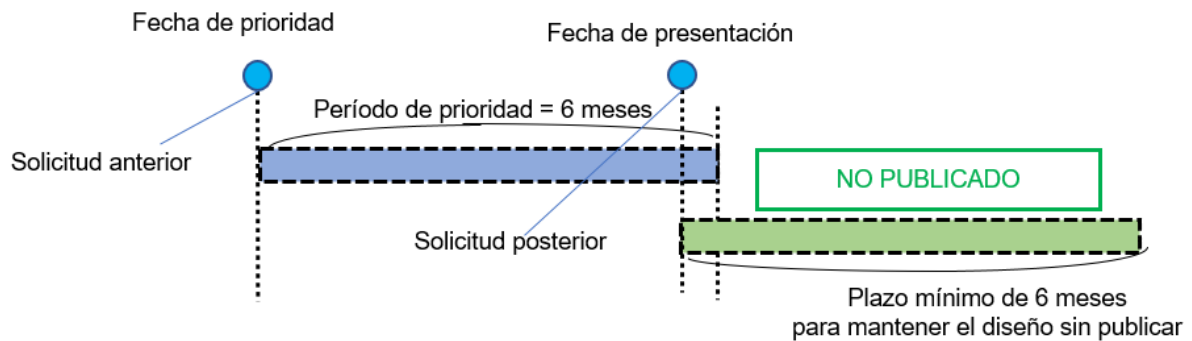
(...)

³ DECLARACIONES CONCERTADAS POR LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA RELATIVAS AL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES Y A SU REGLAMENTO

1. La Conferencia Diplomática adoptó el Artículo 1.xiv) en el entendimiento de que la expresión “procedimiento ante la Oficina” no abarca los procedimientos judiciales en virtud de la legislación aplicable.

(...)

⁴ Véanse el párrafo 127 del documento SCT/30/9 y el párrafo 65 del documento SCT/31/10.



3. Artículo 6 – Modificación propuesta respecto del plazo de gracia

En lugar de las dos opciones actuales de seis o 12 meses, el Japón desearía que se aplicara un único plazo de 12 meses, en beneficio de los usuarios. Por lo tanto, el Japón propone modificar el texto del Artículo 6, según se indica a continuación:

“Plazo de gracia para presentar la solicitud en caso de divulgación

La divulgación del diseño industrial durante un período de ~~seis~~ 12 meses anterior a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, la fecha de prioridad, no afectará a la novedad u originalidad, según sea el caso, del diseño industrial, cuando haya sido realizada:

- a) por el creador o su causahabiente; o*
- b) por una persona que obtuvo información acerca del diseño industrial directa o indirectamente, inclusive como consecuencia de un abuso, del creador o su causahabiente.”*

4. Artículo 14.1) y Regla 12.2) – Modificación o adición de texto propuestas respecto de la adición o corrección de la reivindicación de prioridad

1) Tratamiento de las peticiones presentadas tras la finalización del examen sustantivo

En relación con una excepción que atañe a la corrección o la adición de una reivindicación de prioridad en virtud de la Regla 14 del Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Patentes,⁵ el Japón propone añadir un nuevo párrafo a la Regla 12 y una nueva nota, según se indica a continuación:

“Regla 12 – Detalles relativos a la corrección o adición de la reivindicación de prioridad y a la restauración del derecho de prioridad en virtud del artículo 14

- 1) [Requisitos en virtud del artículo 14.1)i)] Una Parte Contratante podrá exigir que una petición mencionada en el artículo 14.1)i) esté firmada por el solicitante.*
- 2) [Plazo en virtud del artículo 14.1)ii)] El plazo mencionado en el artículo 14.1)ii) no será inferior a seis meses a partir de la fecha de prioridad o, cuando la corrección o adición*

⁵ Regla 14 del Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Patentes

“Detalles relativos a la corrección o adición de la reivindicación de prioridad y a la restauración del derecho de prioridad en virtud del Artículo 13

1) [Excepción en virtud del Artículo 13.1)] Ninguna Parte Contratante estará obligada a prever la corrección o adición de una reivindicación de prioridad en virtud de lo dispuesto en el Artículo 13.1), cuando se reciba la petición mencionada en el Artículo 13.1)i) después de que el solicitante haya formulado una petición de publicación anticipada o de tramitación acelerada, a menos que se retire dicha petición de publicación anticipada o de tramitación acelerada antes de que se hayan completado los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud.”

ocasiona cambios en la fecha de prioridad, seis meses a partir de la fecha de prioridad así modificada, según qué período de seis meses venza primero, siempre que la petición pueda ser presentada hasta el vencimiento de un plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación.

3) [Excepción] Ninguna Parte Contratante estará obligada a contemplar la corrección o la adición de una reivindicación de prioridad en virtud del Artículo 14.1) si la petición mencionada en el Artículo 14.1)i) se recibe tras haberse finalizado el examen sustantivo de la solicitud.

34) [Plazos en virtud del artículo 14.2)] Los plazos mencionados en la parte introductoria del artículo 14.2) y en el artículo 14.2)ii) no expirarán antes de un mes a partir de la fecha en que haya expirado el período de prioridad.

45) [Requisitos en virtud del artículo 14.2)i)] Una Parte Contratante podrá exigir que una petición mencionada en el artículo 14.2)i):

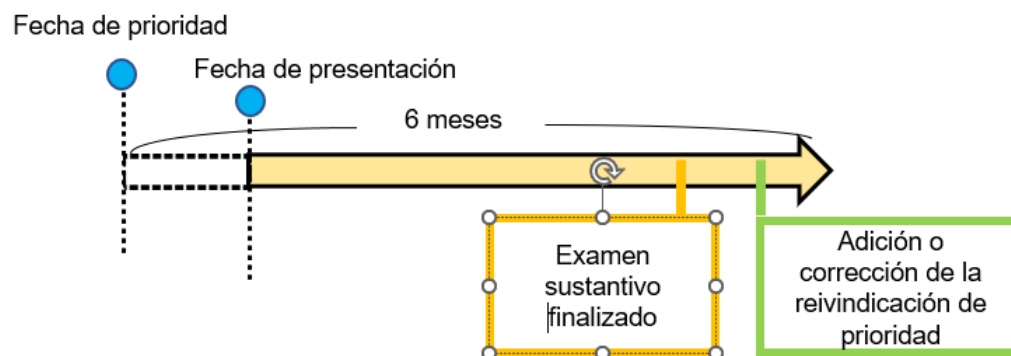
i) esté firmada por el solicitante; y

ii) vaya acompañada, cuando la solicitud no reivindique la prioridad de la solicitud anterior, de la solicitud de prioridad.”

“Notas sobre el Artículo 14

Nota 14.0X Párrafo 1). Este apartado no pretende necesariamente afectar el resultado del examen sustantivo, es decir, la decisión adoptada por la Oficina acerca de si el diseño industrial puede o no registrarse. Una Parte Contratante podrá ignorar la petición de corrección o adición de una reivindicación de prioridad con respecto a una solicitud posterior cuyo examen sustantivo haya finalizado su Oficina (véase la Regla 12.3) [Excepción]). De lo contrario, algunas Oficinas tendrían que esperar a que expirase con respecto a todas las solicitudes el período de prioridad mencionado en el Convenio de París, puesto que la corrección o la adición de reivindicaciones de prioridad que pueden presentarse durante ese período podrían afectar la posibilidad de registro de los diseños industriales. La práctica elegida por esas Oficinas no beneficiaría a los solicitantes que desearan recibir el resultado del examen sustantivo de la Oficina y obtener el registro de su diseño industrial lo antes posible.”

Recordando los argumentos expuestos por el Japón en las sesiones 29.^a y 30.^a del SCT⁶, figura a continuación una imagen que ilustra la cuestión que preocupa al Japón.



Si se presenta una solicitud posterior poco después de la fecha de prioridad, sería difícil para algunas Oficinas que llevan a cabo el examen sustantivo volver a abrir el expediente y realizar un nuevo examen cuando ya habían finalizado su examen sustantivo.

⁶ Véanse el párrafo 156 del documento SCT/29/10 y la segunda frase del párrafo 139 del documento SCT/30/9.

Tal como se menciona en la nota propuesta, algunas oficinas tendrían que esperar hasta la expiración del plazo de prioridad mencionado en el Convenio de París con respecto a todas las solicitudes, puesto que la corrección o la adición de una reivindicación de prioridad que puede presentarse durante este período podría afectar la posibilidad de registro de los diseños industriales. La práctica elegida por esas Oficinas no beneficiaría a los solicitantes que desearan que su diseño industrial se proteja y se registre lo antes posible.

2) Dar la oportunidad de presentar documentos de prioridad cuando la fecha de prioridad haya cambiado como consecuencia de una petición de corrección o adición de una reivindicación de prioridad

El Japón propone añadir una nueva nota en el Artículo 14.

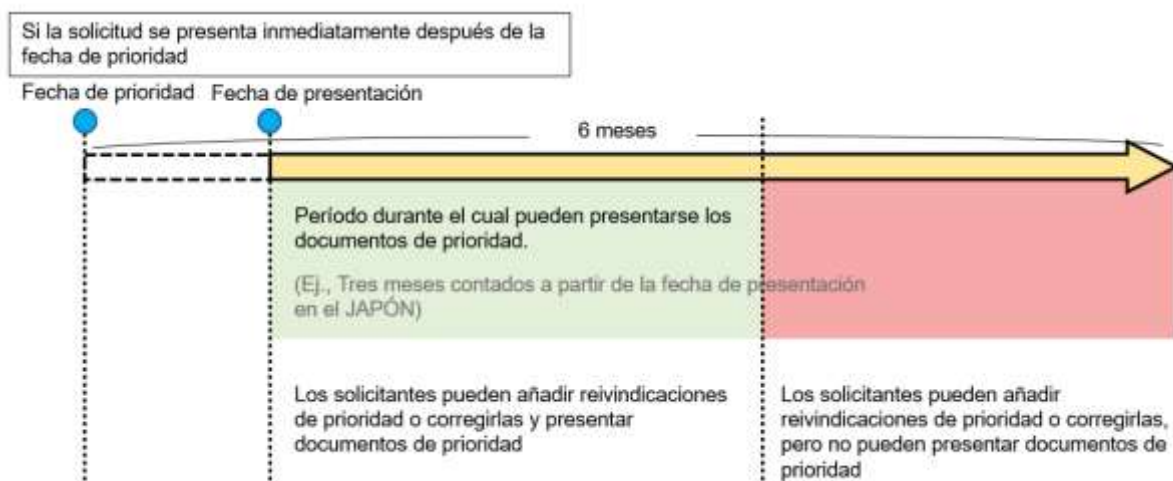
Por ejemplo,

“Notas sobre el Artículo 14

Nota 14.0X

Párrafo 1). Una Parte Contratante debería tener en cuenta la relación entre el plazo previsto en la Regla 12.2) para presentar una petición de corrección o adición de una reivindicación de prioridad en virtud de esta disposición y el plazo previsto por su propia legislación para presentar pruebas en apoyo de la declaración que puedan ser exigidas de conformidad con el Artículo 4 del Convenio de París (véase del Artículo 31)vii)). por ejemplo, documentos de prioridad y, de ser necesario, tomar las medidas adecuadas a la luz del propósito de esa disposición. Por ejemplo, cuando la corrección o la adición de una reivindicación de prioridad en virtud de esta disposición dé lugar a un cambio en la fecha de prioridad, la reivindicación de prioridad no debería desestimarse debido a la expiración del plazo para presentar esa prueba. De lo contrario, no habría motivo para permitir la corrección o la adición de una reivindicación de prioridad en el ejemplo mencionado más arriba.”

Recordando los argumentos expuestos por el Japón en la 30.^a sesión del SCT,⁷ figura a continuación una imagen que ilustra la cuestión que preocupa al Japón en relación con el Artículo 141) y la Regla 12.2).



Si bien el proyecto actual de DLT no prevé plazo alguno para presentar documentos de prioridad, el período para hacerlo debe abarcar el período para presentar una petición de corrección o adición de una reivindicación de prioridad. De no ser así, los solicitantes no

⁷ Véase la primera frase del párrafo 139 del documento SCT/30/9.

podrían gozar de la prioridad de una solicitud anterior, debido a la falta de prueba o documentos justificativos de la prioridad.

5. Artículo 15 (inscripción de una licencia), Artículo 16 (modificación o cancelación de la inscripción de una licencia) y Artículo 19 (inscripción de un cambio en la titularidad) – Propuesta de adición de nuevas notas para un sistema de protección de un diseño específico

El Japón propone añadir nuevas notas en los Artículos 15, 16 y 19, para confirmar que las oficinas están facultadas a exigir que los usuarios efectúen una petición colectiva de inscripción respecto de varios diseños industriales para un sistema de protección de un diseño específico. Esa confirmación sería esencial para los países que cuentan con un “sistema de diseño conexo” (véase la explicación que figura más abajo) u otro sistema similar.

Por ejemplo,

“Notas sobre el Artículo 15

Nota 15.0x. El párrafo 4) no excluye la posibilidad de que se exija una petición colectiva para varios registros “conexos” en las oficinas. Una Parte Contratante podrá, según lo disponga su legislación vigente, exigir una petición colectiva de inscripción de una licencia exclusiva respecto de varios diseños “conexos”.

“Notas sobre el Artículo 16

Nota 16.0x. El párrafo 3) no excluye la posibilidad de que se exija una petición colectiva respecto de varios registros “conexos” en las oficinas (véase la Nota 15.0X).”

“Notas sobre el Artículo 19

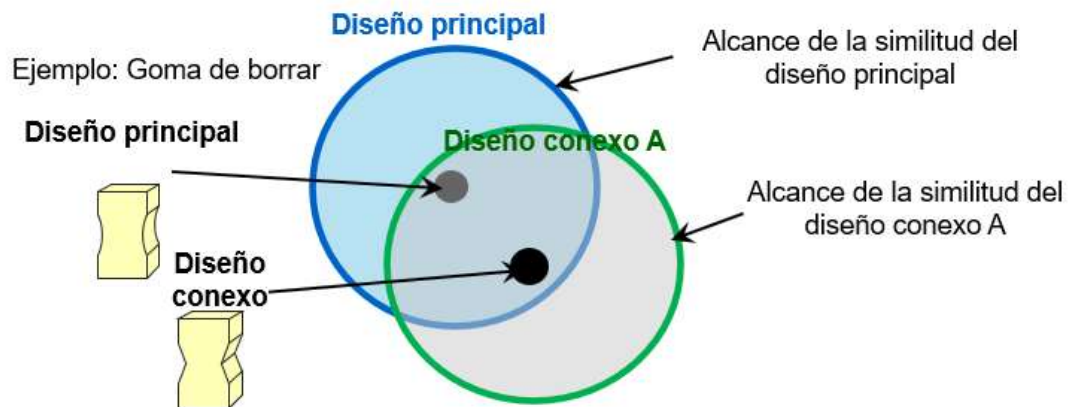
Nota 19.0x. El párrafo 6) no excluye la posibilidad de que se exija una petición colectiva para varios registros “conexos” en las oficinas.

El motivo por el que se exige la solicitud colectiva en el Japón es la existencia de un "sistema de diseños conexos"⁸ en virtud de la Ley de Diseños del Japón. El propósito de ese sistema es proteger múltiples variaciones creadas sobre la base de un único concepto de diseños que tienen un valor equivalente. Los creadores o titulares pueden aprovechar el sistema para ampliar el alcance de la protección.

En principio, la Ley de Diseños del Japón prohíbe el “doble patentamiento”, es decir: se denegaría el registro de un diseño sobre la base de que existe un diseño similar anterior. Por lo tanto, un "sistema de diseños conexos" constituye una excepción a esta prohibición.

Como se muestra en la imagen siguiente, se genera un conflicto en el alcance de los dos diseños industriales (principal y conexo).

⁸ A menudo, los diseñadores crean distintas variaciones de un diseño, simultáneamente o por etapas, y en tales casos las creaciones de los diseñadores no pueden protegerse adecuadamente si el segundo diseño y los diseños siguientes no están protegidos debido a la prohibición de "doble patentamiento". Por este motivo, el Japón prevé un sistema de diseños conexos para permitir el registro de esas variaciones, con el fin de evitar los efectos adversos de la prohibición de “doble patentamiento”, con determinadas restricciones.



Este sistema en concreto conlleva ciertas restricciones. No se permite separar el diseño principal de sus diseños conexos mientras dure su vida útil. En otras palabras, el diseño principal y sus diseños conexos deben estar siempre registrados a nombre del mismo titular, y el diseño principal no debe transferirse independientemente de sus diseños conexos. Por ello, los países que cuentan con este sistema deben exigir la petición colectiva de registro con respecto al diseño principal y sus diseños conexos

6. Artículo 3 (Solicitud), Artículo 10 (Comunicaciones) y Artículo 11 (Renovación) – Propuesta de adición de una nueva nota

Tomando como referencia la Nota 6.15 del Artículo 6 del PLT,⁹ el Japón propone añadir una nueva nota en el Artículo 10 para confirmar que el DLT permite a las Partes Contratantes exigir a los usuarios que incluyan en las comunicaciones las indicaciones necesarias para que las oficinas puedan recaudar las tasas.

Por ejemplo,

“Notas sobre el Artículo

Nota 10.XX

Párrafo 7). Una Parte Contratante está facultada a exigir que las indicaciones necesarias para que las oficinas puedan recaudar las tasas, por ejemplo, la cuantía de las tasas y la forma de pago, figuren en las comunicaciones mencionadas en el Artículo 1.1)a)ix), incluidas las solicitudes y las solicitudes de renovación. En la práctica, esa información es necesaria para que las oficinas recauden las tasas correspondientes.”

[Fin del Anexo y del documento]

⁹ Notas sobre el artículo 6 del PLT

“6.15 Párrafo (4). Este párrafo permite, pero no obliga, a una Parte Contratante a cobrar tasas por las solicitudes. Sin embargo, no regula a quién se paga la tasa, por ejemplo, si se paga a la oficina, a otro organismo del gobierno o a un banco. Tampoco regula la forma de pago, de modo que cada Parte Contratante es libre de decidir si permite pagos efectuados, 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. También 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 según lo dispuesto en la Regla 3.3.a)ii) del PCT.”