

## **Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales**

**Cuarta reunión**  
**Ginebra, 16 a 18 de junio de 2014**

DISPONIBILIDAD PÚBLICA DE INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS EN UN DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL QUE SEA OBJETO DE UN REGISTRO INTERNACIONAL RESULTANTES DE UN PROCEDIMIENTO ANTE UNA OFICINA

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

### **I. INTRODUCCIÓN**

1. En su tercera reunión, celebrada del 28 al 30 de octubre de 2013, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (en adelante denominados, “sistema de La Haya” y “Grupo de Trabajo”, respectivamente) examinó la posibilidad de introducir en el sistema de La Haya un mecanismo que garantizara la disponibilidad pública de información sobre las modificaciones efectuadas en un dibujo o modelo industrial objeto de un registro internacional resultante de un procedimiento ante la Oficina de una Parte Contratante designada<sup>1</sup>.

2. El Grupo de Trabajo convino en que las modificaciones efectuadas en un dibujo o modelo industrial resultante de un procedimiento ante una Oficina deberán ponerse a disposición del público de manera centralizada. Además, el Grupo de Trabajo pidió a la Oficina Internacional que prepare un documento en el que se estudie la posibilidad de introducir en el sistema de

---

<sup>1</sup> Véase el documento H/LD/WG/3/5, titulado “Disponibilidad pública de información relativa a las modificaciones efectuadas en un dibujo o modelo industrial que sea objeto de un registro internacional resultantes de un procedimiento ante una Oficina” y el documento H/LD/WG/3/8 Prov., titulado “Proyecto de informe”, párrafos 85 a 102, disponibles ambos en el sitio Web de la OMPI: [http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=29704](http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=29704).

La Haya un mecanismo a tal efecto (en adelante denominado, a los efectos del presente documento, "Mecanismo de Información"). En consecuencia, se tendrán en cuenta los comentarios formulados en la tercera reunión del Grupo de Trabajo así como el mecanismo en el marco del Sistema de Madrid de Registro Internacional de Marcas (en adelante denominado "el sistema de Madrid") y la información disponible en la base de datos ROMARIN.

3. Se recuerda que el Artículo 14.2)c) del Acta de 1999 establece que, en virtud del Artículo 14.1), 14.2)a) y 14.2)b), el efecto acordado al registro internacional será aplicable al dibujo o modelo industrial tal como lo recibió la Oficina de una Parte Contratante designada de la Oficina Internacional o, cuando proceda, "en la forma modificada en el procedimiento ante la Oficina designada". El objeto del presente documento es establecer el Mecanismo de Información en virtud del cual la Parte Contratante designada comunicará a la Oficina Internacional tales modificaciones para que éstas se pongan a disposición del público de manera centralizada.

## II. MECANISMO ADOPTADO EN EL MARCO DEL SISTEMA DE MADRID

### MARCO JURÍDICO

4. Por lo general, el alcance de un derecho sobre una marca queda determinado por la marca en sí y por una lista de productos o servicios con respecto a los cuales la marca ha sido registrada o se utiliza. En virtud del sistema de Madrid, puede conferirse protección a una marca que sea objeto de un registro internacional con respecto a la lista de productos o servicios modificada resultante de un procedimiento ante la Oficina de la Parte Contratante designada<sup>2</sup>.

5. La Regla 18<sup>ter</sup> del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo (en adelante denominados, el "Reglamento Común de Madrid", el "Arreglo de Madrid" y el "Protocolo de Madrid", respectivamente) establece el Mecanismo de Información en relación con la modificación de la lista de productos o servicios<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> En virtud del sistema de Madrid, también es posible modificar la lista de productos o servicios presentando en la Oficina Internacional una petición de inscripción en el Registro Internacional de una limitación de la lista de productos o servicios, de conformidad con la Regla 25.1)a)ii) del Reglamento Común de Madrid. Dicha limitación puede afectar a todas o a algunas de las Partes Contratantes designadas, a discreción del titular del registro internacional.

<sup>3</sup> La Regla 18<sup>ter</sup>, "Disposición definitiva relativa a la situación de una marca en una Parte Contratante designada", del Reglamento Común de Madrid establece lo siguiente:

1) *[Declaración de concesión de la protección cuando no se haya comunicado una notificación de denegación provisional]* Cuando, antes del vencimiento del plazo aplicable en virtud del Artículo 5.2) del Arreglo o el Artículo 5.2)a), b) o c) del Protocolo, se hayan completado todos los procedimientos ante la Oficina y no haya motivos para que esa Oficina deniegue la protección, la Oficina en cuestión deberá enviar a la Oficina Internacional, lo antes posible antes del vencimiento de ese plazo, una declaración en la que conste que se concede la protección a la marca que es objeto del registro internacional en la Parte Contratante de que se trate.

2) *[Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional]* Salvo cuando envíe la declaración prevista en el párrafo 3), la Oficina que haya comunicado una notificación de denegación provisional deberá enviar a la Oficina Internacional, una vez completados todos los procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la protección de la marca

i) una declaración en la que conste que se ha retirado la denegación provisional y que se ha concedido la protección de la marca, en la Parte Contratante en cuestión, respecto de todos los productos y servicios para los que se ha solicitado protección, o

[Sigue la nota en la página siguiente]

6. Si la Oficina de una Parte Contratante designada ha enviado una notificación de denegación provisional de conformidad con el Artículo 5.1) del Arreglo de Madrid o del Protocolo de Madrid, la Oficina debe enviar a la Oficina Internacional cualquiera de las dos declaraciones siguientes, una vez completados todos los procedimientos ante dicha Oficina:

– declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional, de conformidad con la Regla 18ter.2), o

– confirmación de la denegación provisional total, de conformidad con la Regla 18ter.3).

7. En caso de que se introduzca una modificación en la lista de productos o servicios, debe presentarse una declaración de concesión de la protección en la que se indiquen los productos o servicios respecto de los cuales se concede protección en la Parte Contratante en cuestión, de conformidad con el inciso ii) de la Regla 18ter.2). En consecuencia, toda modificación de la lista de productos o servicios deberá comunicarse a la Oficina Internacional.

8. Por su parte, en el Reglamento Común de Madrid no hay una disposición en que se exija que se indiquen los productos o servicios con respecto a los cuales se concede protección en la Parte Contratante en cuestión cuando no se haya enviado una notificación de denegación provisional (véase la Regla 18ter.1)). Eso podría explicarse partiendo del supuesto de que toda modificación de la lista de productos o servicios se llevará a cabo normalmente tras una denegación provisional.

9. Cuando la Oficina Internacional recibe la declaración mencionada en la Regla 18ter.2), la registra en un documento PDF y la publica en la Gaceta y en ROMARIN.

## LA GACETA DE MADRID Y ROMARIN

10. La Gaceta es la única fuente e instrumentos oficiales para publicar los datos pertinentes referidos en la Regla 32.1) del Reglamento Común de Madrid. Su finalidad es publicar los datos pertinentes de manera oportuna, esto es, inmediatamente después de haberse inscrito una determinada operación en el Registro Internacional. En la Gaceta se pueden realizar búsquedas por el número del registro internacional, el nombre del titular o el nombre de la marca. También puede buscarse por capítulos; se invita a los lectores a seleccionar las operaciones que les interesen. Si se selecciona, por ejemplo, la Regla 18ter.2), “Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional”, aparecerá una lista de los

---

[Continuación de la nota de la página anterior]

ii) una declaración en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que concede la protección de la marca en la Parte Contratante en cuestión.

3) [*Confirmación de la denegación provisional total*] La Oficina que haya enviado a la Oficina Internacional una notificación de denegación provisional total deberá enviar a la Oficina Internacional, una vez completados todos los procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la protección de la marca y una vez que esa Oficina haya decidido confirmar la denegación de la protección de la marca en la Parte Contratante en cuestión respecto de todos los productos y servicios, una declaración a tal efecto.

4) [*Decisión ulterior*] Cuando después del envío de una declaración conforme a lo estipulado en el párrafo 2) o 3), una decisión ulterior afecte a la protección de la marca, la Oficina, en la medida en que tenga conocimiento de dicha decisión, deberá enviar a la Oficina Internacional una nueva declaración en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que se protege la marca en la Parte Contratante en cuestión.

5) [*Inscripción, comunicación al titular y transmisión de copias*] La Oficina Internacional inscribirá las declaraciones recibidas en virtud de la presente Regla en el Registro Internacional, comunicará ese hecho al titular y, cuando la declaración se haya comunicado o pueda ser reproducida en un documento específico, transmitirá una copia de ese documento al titular.

registros internacionales con respecto a los cuales dicha declaración se publica en una determinada edición. Los lectores pueden asimismo consultar un documento PDF de la declaración emitida por la Oficina de la Parte Contratante designada en cuestión acerca de la lista modificada de productos o servicios.

11. La Gaceta tiene por objeto mostrar únicamente las operaciones inscritas y preparadas para su publicación en una determinada edición (información semanal e información con carácter extraordinario). La base de datos ROMARIN<sup>4</sup> contiene información relativa a todos los registros internacionales en vigor en el Registro Internacional o que hayan expirado en los seis últimos meses. También contiene información relativa a notificaciones de denegación, declaraciones de concesión de la protección, etcétera, enviadas por las Oficinas de las Partes Contratantes designadas a la Oficina Internacional. ROMARIN facilita a los usuarios del sistema de Madrid la búsqueda de registros internacionales. Los usuarios pueden consultar copias escaneadas de todas las notificaciones o declaraciones que las Oficinas de las Partes Contratantes designadas hayan enviado a la Oficina Internacional con respecto a un determinado registro internacional.

### III. ANÁLISIS

#### TIPOS DE MODIFICACIONES DE LOS DIBUJOS O MODELOS INDUSTRIALES

12. Se recuerda que, a fin de impulsar los debates de la tercera reunión del Grupo de Trabajo, la Oficina Internacional elaboró un cuestionario para recopilar información sobre posibles modificaciones ante las Oficinas de los actuales y futuros Estados miembros de la Unión de La Haya<sup>5</sup>. El cuestionario tenía por fin comprender más adecuadamente los tipos de modificaciones efectuadas en los dibujos o modelos industriales autorizadas ante las Oficinas, su frecuencia, los procedimientos relativos a dichas modificaciones y la manera en que la información se ponía a disposición del público. La Oficina Internacional recibió respuestas de 39 Oficinas, de las cuales 25 eran miembros de la Unión de La Haya<sup>6</sup>.

13. Las respuestas recibidas por la Oficina Internacional en lo que respecta a los diferentes tipos de modificaciones indican que 22 Oficinas permiten que se modifiquen las vistas o que se presenten vistas adicionales. Con respecto al contenido de las modificaciones autorizadas en los dibujos, se permite eliminar algunos elementos bajo determinadas condiciones; por ejemplo, si una perspectiva incluyera banderas u otros símbolos oficiales o marcas, éstos podrían suprimirse si no se alterase la impresión general del dibujo o modelo. Se podría renunciar a la protección de determinados elementos para los que no haya podido conferirse protección presentándolos mediante líneas punteadas o por medio de una declaración.

14. El cuestionario permitió averiguar asimismo que 10 Oficinas permiten que se modifique la descripción o la presentación de una descripción adicional, e incluso una renuncia. Seis Oficinas permiten que se modifique el tipo de dibujo o modelo industrial; por ejemplo, un dibujo o modelo parcial, principal o conexo. También se mencionan las modificaciones de una indicación de producto o de una reivindicación.

---

<sup>4</sup> La sigla ROMARIN corresponde, en inglés, a “*Read-Only-Memory of Madrid Active Registry Information*” (memoria sólo para lectura de información activa del Registro de Madrid), y está disponible en <http://www.wipo.int/romarin>.

<sup>5</sup> El cuestionario se presentaba anexo a la carta circular de la OMPI N° C.H 99, de 3 de mayo de 2013, dirigida a las Oficinas de Propiedad Industrial de los Estados miembros de la OMPI, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas y dibujos y modelos) (OAMI), la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) y la Oficina Regional de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).

<sup>6</sup> Véase el documento H/LD/WG/3/5, disponible en el sitio Web de la OMPI [http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=29704](http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=29704).

15. Todos estos tipos de modificaciones pueden afectar al alcance del derecho sobre el dibujo o modelo en el marco de la legislación aplicable en una Parte Contratante designada cuya Oficina acepte los respectivos tipos de modificación.

#### PLAZO PARA LA INSCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES EN UNA OFICINA

16. Una de las razones por las que suele solicitarse la modificación de un dibujo o modelo industrial es la de subsanar lo que haya motivado la denegación. Dicha modificación se efectuará mediante un procedimiento completado ante la Oficina, normalmente en un plazo fijado tras una notificación de denegación. No obstante, es sabido que muchas jurisdicciones permiten al solicitante modificar un dibujo o modelo industrial inmediatamente después de haber presentado la solicitud, de suerte que el documento quede registrado adecuadamente y prevenir, así, una posible denegación.

17. Bajo el sistema de Madrid, el solicitante podrá tratar de obtener protección, en “otras Partes Contratantes”, de una marca que ya haya sido registrada o de una marca de la que se haya solicitado el registro, en la Oficina de la Parte Contratante con la que el solicitante tenga cierta conexión (la “Oficina de origen”). El concepto de “Oficina de origen” no existe en el marco del sistema de La Haya. El solicitante podrá (y lo hace con bastante frecuencia) designar a su Parte Contratante en una solicitud internacional (designación de la Parte Contratante del solicitante)<sup>7</sup>. Una solicitud internacional podrá ser en muchos casos una primera solicitud según se entiende en el Artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

18. Así, en virtud del sistema de La Haya, tras una publicación internacional podrían tener lugar determinados procedimientos, por ejemplo, un examen de oficio, en la Parte Contratante en la que resida el solicitante y con cuyo procedimiento nacional pueda estar familiarizado. Por ello, en algunos casos, el solicitante (el titular del registro internacional) podría tener interés en contactar a la Oficina de dicha Parte Contratante para efectuar una modificación del dibujo o modelo industrial. La inscripción de dicha modificación podrá solicitarse en el idioma local, sin necesidad de nombrar a un mandatario. Dicha situación no está prevista en el sistema de Madrid. No obstante, en teoría, la inscripción de toda modificación podrá solicitarse directamente a la Oficina de cualquier Parte Contratante que la acepte.

19. Si la Oficina acepta la modificación (antes de notificar la denegación) y ésta no ha encontrado ningún motivo de denegación, la consecuencia más probable es que finalmente se conceda la protección al dibujo o modelo industrial modificado, en ausencia del envío de una notificación de denegación a la Oficina Internacional. Así, convendría que el Grupo de Trabajo examinara si las modificaciones efectuadas en los casos descritos anteriormente deberían ser también objeto del Mecanismo de Información.

#### COMUNICACIÓN A LA OFICINA INTERNACIONAL RELATIVA A LAS MODIFICACIONES

20. El objeto del Mecanismo de Información es recabar información relativa a las modificaciones efectuadas en el dibujo o modelo industrial al que la Parte Contratante designada haya conferido protección. Así, la Oficina Internacional solicitará dicha información sólo en los casos en que la Oficina presente una conclusión positiva respecto de la disposición definitiva, esto es, que concede la protección al dibujo o modelo industrial modificado.

---

<sup>7</sup> De conformidad con el Artículo 14.3)a) del Acta de 1999, toda Parte Contratante cuya Oficina sea una Oficina de examen podrá prohibir la designación de la Parte Contratante del solicitante. No obstante, ninguna Parte Contratante ha formulado tal declaración.

21. En el marco jurídico del sistema de La Haya, una comunicación adecuada para transmitir la información relativa a las modificaciones se compondría de una declaración de concesión de la protección como la que se establece en los párrafos 1) y 2) de la Regla 18*bis* del Reglamento Común relativo al Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya (en adelante denominado “el Reglamento Común”), y de una notificación de la retirada de una denegación como la que se establece en la Regla 18.4).
22. La comunicación de una declaración de concesión de la protección en virtud de la Regla 18*bis*.2) y de una notificación de la retirada de una denegación en virtud de la Regla 18.4) es obligatoria. A tal respecto, se recuerda que el Artículo 12.4) del Acta de 1999 establece que “Toda denegación podrá ser retirada, en parte o totalmente, en cualquier momento por la Oficina que la ha comunicado”, y que el Artículo 14.2)b) establece el efecto de la concesión de protección en el marco de la legislación aplicable cuando la Oficina haya comunicado una denegación y posteriormente la haya retirado, en parte o totalmente.
23. Las Reglas 18.4) y 18*bis*.2) guardan conformidad con las dos anteriores disposiciones del Acta de 1999, cuyo objeto es reflejar en el Registro Internacional la disposición definitiva de la situación del dibujo o modelo industrial en los casos en que se retira la denegación, en parte o totalmente. La diferencia entre ambas Reglas reside tan solo en la “forma” de la comunicación<sup>8</sup>. En el Acta de La Haya de 1960 no se prevé la retirada de una denegación. Con todo, generalmente podrá retirarse una denegación en virtud de dicha Acta, y podrán aplicarse asimismo las Reglas 18.4) o 18*bis*.2), a discreción de la Oficina de la Parte Contratante designada.
24. La comunicación de una declaración de concesión de la protección en virtud de la Regla 18*bis*.1) es facultativa. La finalidad de enviar esta declaración positiva en el plazo de denegación aplicable es notificar al titular del registro internacional que la protección ha sido (o será) concedida en la Parte Contratante designada tan pronto como se haya completado un determinado procedimiento ante dicha Oficina. De no ser así, la situación del dibujo o modelo industrial en esa Parte Contratante designada se determinará conforme al principio de “aceptación tácita”, esto es, que, no habiéndose enviado ninguna denegación en el plazo de denegación aplicable, se considera que el registro internacional tendrá el mismo efecto que el derivado de la concesión de protección al dibujo o modelo industrial en virtud de la legislación aplicable en esa Parte Contratante, a más tardar a partir de la fecha de vencimiento del plazo de denegación o del tiempo que se especifique en la declaración comunicada en virtud de los incisos i) y ii) de la Regla 18.1)c).
25. No obstante, como se explica en el párrafo 19, podrá conferirse protección al dibujo o modelo industrial modificado por el titular de un registro internacional que no haya recibido una notificación de denegación por conducto de la Oficina Internacional.
26. Así, si el Mecanismo de Información se basara enteramente en una declaración de concesión de la protección en virtud de los párrafos 1) y 2) de la Regla 18*bis* y en una notificación de retirada de la denegación en virtud de la Regla 18.4) como métodos de comunicación, la Oficina Internacional tendría que recibir una declaración de concesión de la protección en virtud de la Regla 18*bis*.1) en caso de que se introdujera una modificación mediante un procedimiento completado ante la Oficina.

---

<sup>8</sup> La Conferencia Diplomática adoptó los Artículos 12.4) y 14.2)b) y la Regla 18.4), en el entendimiento de que la retirada de una denegación, por una Oficina que ha comunicado una notificación de denegación, podrá adoptar la forma de una declaración a los efectos de que la Oficina en cuestión ha decidido aceptar los efectos del registro internacional respecto de los dibujos o modelos industriales, o de algunos dibujos o modelos industriales, aludidos en la notificación de denegación. También quedó entendido que, en el período permitido para comunicar una notificación de denegación, una Oficina podrá enviar una declaración a los efectos de que ha decidido aceptar los efectos del registro internacional, aun cuando no haya comunicado la notificación de denegación.

27. Por otra parte, el plazo aplicable en el que puede comunicarse la mencionada declaración debería reexaminarse a los fines de designar una Parte Contratante que haya optado por los incisos i) o ii) de la Regla 18.1)c). Si la Parte Contratante hubiera comunicado una declaración en virtud de alguna de esas Reglas, el registro internacional podrá producir el efecto que se menciona en el Artículo 14.2)a) del Acta de 1999 tras la fecha de vencimiento del plazo de denegación aplicable en el territorio de esa Parte Contratante. Por tanto, en algunos casos, la Oficina sólo estará en condiciones de confirmar que se ha concedido la protección al dibujo o modelo industrial modificado y comunicar la información relativa a las modificaciones una vez vencido el plazo de denegación.

28. Como se explica en los párrafos 12 a 15, los tipos de modificaciones posibles varían. Esto puede afectar al alcance del derecho sobre el dibujo o modelo industrial en virtud de la legislación aplicable en la Parte Contratante en cuestión. Siempre que la modificación afecte al alcance del derecho sobre el dibujo o modelo industrial, podría ser preferible que todos los elementos modificados se incluyan en una comunicación dirigida a la Oficina Internacional, en interés de terceras partes.

29. Por lo que respecta al objeto de la información relativa a las modificaciones, en algunos casos, o de conformidad con la legislación aplicable o su práctica, convendría que la Oficina notificara a la Oficina Internacional toda la información relativa al dibujo o modelo industrial modificado, esto es, sus reproducciones y todos los demás elementos pertinentes, en lugar de indicar los elementos modificados por separado. Así, sería preferible que, en su comunicación, la Oficina incluyera o bien todos los elementos modificados o bien toda la información relativa al dibujo o modelo industrial modificado, a discreción de la Oficina.

#### DISPONIBILIDAD PÚBLICA DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MODIFICACIONES

30. Toda retirada de una denegación comunicada en virtud de la Regla 18.4) y toda declaración de concesión de la protección comunicada en virtud de los párrafos 1) y 2) de la Regla 18*bis* se inscribirá en el Registro Internacional y se publicará en el *Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales* (en adelante denominado “el Boletín”)<sup>9</sup>. Así, la información está disponible no sólo para el titular del registro internacional sino también para terceras partes. No obstante, a partir del Boletín, una tercera parte sólo podrá saber que una denegación ha sido retirada o bien que ha sido comunicada una declaración de concesión de la protección y, en el caso de que sólo hayan sido aceptados algunos de los dibujos o modelos industriales, el número de tales dibujos o modelos industriales aceptados. Actualmente no puede accederse, mediante el Boletín, a copias escaneadas de tales notificaciones o declaraciones recibidas de una Oficina.

31. Como se explica en los párrafos 28 y 29, pueden comunicarse diferentes tipos de modificaciones a la Oficina Internacional. Por otra parte, el objeto de la información relativa a las modificaciones (esto es, o bien todos los elementos modificados o bien toda la información relativa al dibujo o modelo industrial modificado) será a discreción de la Oficina que efectúe dicha comunicación. En consecuencia, la información relativa a las modificaciones que reciba la Oficina Internacional no siempre se comunicará en un tipo de datos que pueda integrarse fácil y sistemáticamente en la base de datos.

32. Así, la solución más segura y pragmática para que la información relativa a las modificaciones sea puesta a disposición del público sería simplemente incorporar una copia escaneada de la notificación o la declaración que haya recibido de la Oficina y publicarla en el Boletín.

---

<sup>9</sup> Véanse las Reglas 18.5), 18*bis* 3) y 26.1)ii) del Reglamento Común.

33. Por otra parte, actualmente se está mejorando la base de datos *Hague Express*<sup>10</sup> (en adelante denominado “*Hague Express*”), para que los usuarios dispongan de más información, en particular, mediante la presentación de todas las operaciones relacionadas con los registros internacionales. En *Hague Express* también deberían estar disponibles las copias escaneadas de las notificaciones de denegación o de su retirada, o de toda declaración de concesión de la protección que haya recibido una Oficina, al mismo tiempo que se publican en el Boletín.

#### FECHA EFECTIVA DE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN

34. Se recuerda que el Artículo 14.2)b) establece que cuando la Oficina de una Parte Contratante designada haya comunicado una denegación y posteriormente la haya retirado, en parte o totalmente, el registro internacional tendrá el mismo efecto en esa Parte Contratante que el derivado de la concesión de protección en virtud de la legislación aplicable en dicha Parte Contratante, a más tardar a partir de la fecha en que se haya retirado la denegación.

35. A ese respecto, las Reglas 18.4) y 18bis.2), respectivamente, establecen que se indique “la fecha en que se haya retirado la denegación” y “la fecha de la declaración”. De conformidad con el Artículo 14.2)b), dichas fechas indican que el registro internacional ha producido el mismo efecto que el derivado de la concesión de protección en esa Parte Contratante en esas fechas o antes. Sin embargo, no queda claro cuál es la fecha exacta en que el registro internacional ha producido el efecto mencionado.

36. Por otra parte, el Artículo 14.2)a) establece que, en cada Parte Contratante designada cuya Oficina no haya comunicado una denegación, el registro internacional tendrá el mismo efecto que el derivado de la concesión de protección en virtud de la legislación aplicable, a más tardar a partir de la fecha de vencimiento del plazo de denegación o, cuando una Parte Contratante haya efectuado una declaración correspondiente en virtud de lo dispuesto en el Reglamento, a más tardar en el momento especificado en dicha declaración. En consecuencia, el Reglamento Común prevé dos opciones; a saber, los incisos i) y ii) de la Regla 18.1)c).

37. La fecha en que el registro internacional produce el mismo efecto que el derivado de la concesión de protección en la Parte Contratante en cuestión depende de su legislación aplicable, pero debe guardar conformidad con el Artículo 14.2)a). No obstante, en el contexto del presente marco jurídico del sistema de La Haya, ni el titular del registro internacional ni una tercera parte podrán conocer la fecha exacta en que el registro internacional produce el mismo efecto que el derivado de la concesión de protección en una Parte Contratante designada cuya Oficina no haya comunicado una denegación. La única posibilidad es basarse en el principio de “aceptación tácita” que se establece en el párrafo 24 del presente documento.

38. Además, en su redacción actual, la Regla 18bis.1) no exige que en la declaración se incluya la fecha en que el registro internacional ha producido el mismo efecto que el derivado de la concesión de protección en virtud de la legislación aplicable. Así, la incertidumbre persiste aun cuando se haya comunicado una declaración de concesión de la protección en virtud de la Regla 18bis.1).

---

<sup>10</sup> La base de datos *Hague Express* contiene todos los registros internacionales inscritos en el Registro Internacional y publicados a partir del Boletín N.º 1 de 1999.



39. La fecha en que el registro internacional ha producido el mismo efecto que el derivado de la concesión de protección en virtud de la legislación aplicable no es el objeto de la modificación en sí, pero esa fecha parece importante no sólo para el titular del registro internacional, sino también para terceras partes. Así, puede aprovecharse esa oportunidad para que la Oficina comunique esa fecha mediante una notificación de retirada de la denegación formulada en virtud de la Regla 18.4) o una declaración de concesión de la protección en virtud de la Regla 18*bis*.1) o 2).

#### CONSIDERACIÓN EN RELACIÓN CON LAS PARTES CONTRATANTES QUE OPTAN POR EL INCISO i) O ii) DE LA REGLA 18.1)c)

40. Cabe recordar que, como se explica en el párrafo 27, para que el Mecanismo de Información funcione adecuadamente, habría que revisar el plazo aplicable en el que puede formularse una declaración de concesión de la protección en virtud de la Regla 18*bis*.1) a los efectos de la designación de una Parte Contratante que haya optado por el inciso i) o ii) de la Regla 18.1)c).

41. A este respecto, se recuerda que la Regla 18.1)c)i) establece un plazo máximo de seis meses con efecto a partir de la fecha de vencimiento del plazo de denegación aplicable. De ello se desprende que, en algunos casos, el registro internacional podría producir el mismo efecto que el derivado de la concesión de protección justo antes del vencimiento del plazo de 18 meses transcurridos desde la publicación del registro internacional en el Boletín, esto es, el plazo de denegación de 12 meses más el plazo de seis meses que se permite en virtud de esa Regla.

42. Además, la Regla 18.1)c)ii) no especifica un calendario en concreto, si bien su aplicación debería limitarse a determinadas circunstancias excepcionales<sup>11</sup>.

43. Por los motivos expuestos, convendría modificar el plazo aplicable que se menciona en la Regla 18*bis*.1) de conformidad con los incisos i) y ii) de la Regla 18.1)c), en los casos en que rijan cualquiera de los dos. De no ser así, no podrá comunicarse información alguna a la Oficina Internacional en relación con las modificaciones del dibujo o modelo industrial tras el plazo de denegación aplicable. En cambio, si se le hubiera enviado una notificación de denegación a la Oficina Internacional, la aplicación de la Regla 18.1)c)i) o ii) es irrelevante. La información relativa a las modificaciones del dibujo o modelo industrial deberá comunicarse a la Oficina Internacional en virtud de la Regla 18.4) o de la Regla 18*bis*.2) (siempre que tales Reglas se hayan modificado según lo propuesto), sin que ninguna de las dos esté sujeta a plazo alguno.

44. En relación con la revisión del plazo aplicable, convendría que el Grupo de Trabajo considere la posibilidad de imponer a toda Oficina de una Parte Contratante designada que haya formulado una declaración en virtud de los incisos i) o ii) de la Regla 18.1)c) la obligación de formular una declaración de concesión de la protección en virtud de la Regla 18*bis*.1), aun cuando no se haya modificado el dibujo o modelo industrial.

---

<sup>11</sup> Véase el párrafo 909 de las “Actas resumidas” de la Conferencia Diplomática para la Adopción de una Nueva Acta del Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (Actas de la Conferencia Diplomática, página 493 de la versión en inglés).

45. A ese respecto, la Regla 18.1)c)ii) alude a la siguiente situación: “[...] cuando, por razones involuntarias, no se haya comunicado una decisión relativa a la concesión de la protección dentro del plazo aplicable”. Así, se supone que sólo la Parte Contratante que quiera enviar una declaración de concesión de la protección en virtud de la Regla 18*bis*.1) formulará la mencionada declaración. En otras palabras, el envío sistemático de la mencionada declaración o, si no se comunica por conducto de la Oficina Internacional, de una declaración de tipo similar enviada directamente al titular de un registro internacional tiene lugar *a priori*<sup>12</sup>.

46. En lo que respecta a la Regla 18.1)c)i), si la Oficina de una Parte Contratante designada que haya hecho esa declaración no formulara la declaración de concesión de la protección en virtud de la Regla 18*bis*.1), ni el titular del registro internacional ni una tercera parte podrán saber en qué momento el registro internacional ha producido o producirá el mismo efecto que el derivado de la concesión de protección, incluso tras el vencimiento del plazo de denegación. Tal situación podría durar hasta el vencimiento del plazo de 18 meses contados a partir de la publicación del registro internacional en total<sup>13</sup>.

#### UNA SOLA DECLARACIÓN POR UN SOLO DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL

47. Se recuerda que una de las principales ventajas que ofrece el sistema de La Haya es la posibilidad de incluir en una sola solicitud internacional hasta 100 dibujos o modelos industriales pertenecientes a la misma clase de la Clasificación de Locarno. No obstante, a diferencia de las Reglas 18.4) y 18*bis*.2), la Regla 18*bis*.1), conforme a su formulación actual, no permite expresamente a la Oficina enviar una declaración individual de concesión de protección por cada uno de los dibujos o modelos industriales que sean objeto del registro internacional.

48. El envío de la declaración de concesión de la protección en virtud de la Regla 18*bis*.1) tiene por objeto notificar al titular del registro internacional que la protección ha sido (o será) concedida en la Parte Contratante designada tan pronto como se haya completado el correspondiente procedimiento ante la Oficina. También las terceras partes podrán conocer dicha información mediante la publicación de la declaración de concesión de la protección en el Boletín.

49. La Oficina de la Parte Contratante designada deberá por tanto estar en condiciones de enviar una declaración de concesión de la protección en cuanto haya sido completado el procedimiento con respecto a cualquiera de los dibujos o modelos industriales.

#### IV. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO COMÚN

50. Las cuestiones que se describen en los siguientes párrafos requieren las modificaciones de las Reglas 18 y 18*bis* del Reglamento Común que se proponen a continuación.

---

<sup>12</sup> Sólo la República de Corea ha formulado una declaración en virtud de la Regla 18.1)c)ii). El Acta de 1999 entrará en vigor el 1 de julio de 2014 en ese país.

<sup>13</sup> España y Turquía han hecho una declaración en virtud de la Regla 18.1)c)i).

REGLA 18.4)

51. La Regla 18.4) prevé la notificación de la retirada de una denegación. El apartado b) atañe a su contenido. En la propuesta de adición de un nuevo inciso iv) en el apartado b) se estipula que se indique la fecha en que el registro internacional ha producido el mismo efecto que el derivado de la concesión de protección en virtud de la legislación aplicable, que podría ser diferente de la fecha en que se haya retirado la denegación.

52. Si la Parte Contratante es designada en virtud del Acta de 1999, la fecha de concesión de la protección debería ser la misma, o anterior, que la fecha de retirada de una denegación, de conformidad con el Artículo 14.2)b) del Acta de 1999. Si la Parte Contratante es designada en virtud del Acta de 1960, la fecha de concesión de la protección deberá ser la fecha del registro internacional, de conformidad con la segunda frase del Artículo 8.1) del Acta de 1960. De otra manera, si la Parte Contratante fuera un Estado que efectúa un examen de novedad, la fecha de concesión de la protección podrá estar en conformidad con la legislación aplicable, pero no podrá ser posterior al vencimiento del plazo de denegación de seis meses, de conformidad con la tercera frase del Artículo 8.1) del Acta de 1960.

53. En la propuesta de adición de un nuevo apartado c) se establece que la notificación de retirada de la denegación deberá contener o indicar o bien todos los elementos modificados o bien toda la información relativa a los dibujos o modelos industriales modificados, a discreción de la Oficina, en caso de que los dibujos o modelos industriales en cuestión hayan sido modificados en un procedimiento ante la Oficina. Dicho apartado c) debería constituir la principal disposición de aplicación del Mecanismo de Información propuesto que se enuncia en el presente documento. El apartado hace referencia al “registro internacional” por oposición al “dibujo o modelo industrial”, puesto que la modificación puede atañer a cualquier elemento pertinente en relación con el registro internacional, como por ejemplo, la “descripción”, al margen del propio dibujo o modelo industrial.

54. Si la información relativa a las modificaciones se refiere a uno de los elementos del contenido del registro internacional, la notificación deberá indicar el elemento al que se refiere la modificación. Por ejemplo, si una de las reproducciones fuera sustituida por una nueva reproducción en un procedimiento completado ante la Oficina, la notificación debería indicar el número de la reproducción sustituida e incluir la nueva reproducción. Otra posibilidad es que la Oficina incluya en una notificación toda la información relativa al dibujo o modelo industrial modificado y aceptado. Por ejemplo, si en la gaceta nacional se publica el dibujo o modelo industrial en su totalidad, modificado y aceptado, junto con toda la información pertinente, la notificación podrá contener simplemente un extracto de la misma.

REGLA 18BIS.2)

55. La Regla 18bis.2) prevé la declaración de concesión de la protección tras una denegación. Una Oficina que haya comunicado una notificación de denegación podrá enviar una declaración de concesión de la protección en virtud de dicha Regla, en lugar de notificar la retirada de denegación en virtud de la Regla 18.4). En consecuencia, el apartado b) de la Regla 18bis.2), que establece el contenido de la declaración, se corresponde con el apartado b) de la Regla 18.4). Así, se proponen las mismas modificaciones de adición de un nuevo inciso iv) al apartado b), además de crear un nuevo apartado c) con respecto al mismo requisito.

REGLA 18*BIS*.1)

56. La Regla 18*bis*.1) prevé la declaración de concesión de la protección cuando no se haya comunicado una notificación de denegación. Los nuevos apartados b)iv) y c) se proponen de conformidad con las propuestas de modificación de las Reglas 18.4) y 18*bis*.2). No obstante, el texto de la propuesta de adición de un nuevo inciso iv) en el apartado b) de esta Regla es ligeramente diferente al de las propuestas de adición de los correspondientes puntos en las Reglas 18.4)b) y 18*bis*.2)b), respectivamente. Lo cual se debe a las diferentes condiciones previstas en los apartados a) y b) del Artículo 14.2), respectivamente, del Acta de 1999. El Artículo 14.2)a) establece que el registro internacional tendrá el mismo efecto que el derivado de la concesión de protección en virtud de la legislación aplicable, a más tardar a partir de la fecha de vencimiento del plazo de denegación, mientras que, en virtud de la Regla 18*bis*.1), toda Oficina podrá enviar una declaración de concesión de la protección antes de que venza el plazo de denegación, y preferiblemente tan pronto como haya establecido una conclusión positiva. Dicha flexibilidad en la propuesta de texto debe ser asimismo compatible con la tercera frase del Artículo 8.1) del Acta de 1960.

57. Si, en el momento de envío de la declaración, el registro internacional no hubiera producido aún el mismo efecto que el derivado de la concesión de protección, la Oficina deberá indicar la fecha en que el registro internacional producirá el mismo efecto que el derivado de la concesión de protección en virtud de la legislación aplicable, conforme a la propuesta de nuevo inciso iv) del apartado b). Dicha fecha deberá ser, a más tardar, la fecha en que venza el plazo de denegación aplicable, o la misma que la fecha especificada en la declaración en virtud de la Regla 18.1)c)i), en caso de que la designación se rija por el Acta de 1999, y a reserva de la declaración.

58. La inclusión de la propuesta de nuevo inciso iii) en el apartado b), así como la propuesta de modificación del apartado a), tienen por objeto aclarar que la Oficina podrá enviar una declaración de concesión de la protección que afecte únicamente a uno o a algunos de los dibujos o modelos industriales que sean objeto de un registro internacional.

59. Además, ambos párrafos 1) y 2) de la Regla 18*bis* se refieren a la misma notificación de denegación. Así, se aprovecha la oportunidad de suprimir el término "provisional" del título de la Regla 18*bis*.1) a fin de evitar la confusión.

60. La propuesta de nuevo apartado c) corresponde al nuevo apartado c) de la Regla 18.4) y de la Regla 18*bis*.2), respectivamente. No obstante, a diferencia de éstos, aquel se refiere a las "modificaciones introducidas mediante un procedimiento completado ante la Oficina, emprendido por el titular del registro internacional". Las Reglas 18.4) o 18*bis*.2) se aplican cuando la Oficina haya comunicado una notificación de denegación y haya decidido retirar la denegación, en parte o totalmente. Así, se advierte claramente que el titular del registro internacional ha participado en un procedimiento que ha dado lugar a las modificaciones en cuestión. En cambio, la Regla 18*bis*.1) se aplica cuando la Oficina no haya comunicado una notificación de denegación. La propuesta de texto tiene por objeto únicamente señalar que las modificaciones en cuestión deberán ser consecuencia de la acción voluntaria del titular o que se han efectuado con su consentimiento. La misma expresión es utilizada en el nuevo apartado d) por la misma razón.

61. La propuesta de nuevo apartado d) tiene por objeto imponer a las Oficinas la obligación de enviar una declaración de concesión de la protección en caso de que su Parte Contratante haya hecho una declaración en virtud de los incisos i) y ii) de la Regla 18.1)c). El nuevo apartado establece asimismo que las Oficinas deben enviar la declaración en caso de que se confiera la protección a un dibujo o modelo industrial tras la introducción de las modificaciones mediante un procedimiento completado ante la Oficina. Dicha medida tiene por objeto que el Mecanismo de Información propuesto cumpla su objetivo en todos los casos.

62. La inclusión del nuevo apartado e) tiene por objeto aclarar que el plazo aplicable en el que podrá enviarse la declaración de concesión de la protección se prorrogará, cuando sean aplicables los incisos i) o ii) de la Regla 18.1)c), según proceda. Tal modificación será necesaria juntamente con la propuesta de establecer un nuevo apartado d).

*63. Se invita al Grupo de Trabajo a señalar si considera favorable el método relativo a la publicación de las modificaciones que se expone en los párrafos 32 y 33.*

*64. Se invita al Grupo de Trabajo a señalar si considera favorable que, en el momento oportuno, se presente a la Asamblea de la Unión de La Haya, para su aprobación, la propuesta de modificación de las Reglas 18.4) y 18bis1) y 2) del Reglamento Común que se expone en el proyecto contenido en el siguiente Anexo, con fecha de entrada en vigor el 1 de enero de 2015, y a que formule comentarios acerca de dicho proyecto.*

[Sigue el Anexo]

**Reglamento Común  
del Acta de 1999 y el Acta de 1960  
del Arreglo de La Haya**

(texto en vigor el [1 de enero de 2015])

*Regla 18  
Notificación de denegaciones*

[...]

4) [Notificación de la retirada de una denegación] a) La notificación de toda retirada de una denegación se referirá a un solo registro internacional, irá fechada y estará firmada por la Oficina que la realice.

b) En la notificación figurará o se indicará lo siguiente

- i) la Oficina que realiza la notificación;
- ii) el número del registro internacional;
- iii) cuando la retirada no se refiera a todos los dibujos y modelos

industriales contemplados en la denegación, aquellos a los que se refiera o a los que no se refiere, y

iv) la fecha en que el registro internacional haya producido el mismo efecto que el derivado de la concesión de protección en virtud de la legislación aplicable, y

iv) la fecha en la que se haya retirado la denegación.

c) Cuando el registro internacional haya sido modificado en un procedimiento ante la Oficina, en la notificación también figurarán o se indicarán todas las modificaciones.

[...]

*Regla 18bis  
Declaración de concesión de la protección*

1) [Declaración de concesión de la protección cuando no se haya comunicado una notificación de denegación ~~provisional~~] a) Toda Oficina que no haya comunicado una notificación de denegación podrá enviar a la Oficina Internacional, en el plazo contemplado en la Regla 18.1)a) o b), una declaración en el sentido de que se concede protección en relación con los dibujos o modelos industriales, o con algunos de los dibujos o modelos industriales, según proceda, objeto del registro internacional en la Parte Contratante de que se trate, en el entendimiento de que, si la Regla 12.3) es aplicable, la concesión de la protección estará sujeta al pago de la segunda parte de la tasa de designación individual.

b) En la declaración se indicará:

- i) el nombre de la Oficina que haya efectuado la declaración;
- ii) el número del registro internacional, y
- iii) si la declaración no guarda relación con todos los dibujos o modelos industriales que son objeto del registro internacional, aquellos con los que guarde relación,

iv) la fecha en que el registro internacional haya producido o producirá el mismo efecto que el derivado de la concesión de protección en virtud de la legislación aplicable, y

v) la fecha de la declaración.

c) Cuando el registro internacional haya sido modificado en un procedimiento ante la Oficina entablado por el titular del registro internacional, en la declaración también figurarán o se indicarán todas las modificaciones.

d) No obstante lo dispuesto en el apartado a), cuando sean aplicables los incisos i) o ii) de la Regla 18.1)c), según proceda, o cuando la protección haya sido concedida

a los dibujos o modelos industriales a raíz de las modificaciones introducidas mediante un procedimiento completado ante la Oficina, enablado por el titular del registro internacional, dicha Oficina deberá enviar a la Oficina Internacional la declaración que se menciona en el apartado a).

e) El plazo aplicable que se menciona en el apartado a) será el plazo permitido en virtud de los incisos i) o ii) de la Regla 18.1)c), según proceda, para producir el mismo efecto que el derivado de la concesión de protección en virtud de la legislación aplicable con respecto a la designación de una Parte Contratante que haya formulado una declaración en virtud de cualquiera de las Reglas mencionadas.

2) [*Declaración de concesión de la protección tras una denegación*] a) Toda Oficina que haya comunicado una notificación de denegación y que haya decidido retirar parcial o totalmente dicha denegación podrá, en lugar de notificar el retiro de la denegación conforme a la Regla 18.4)a), enviar a la Oficina Internacional una declaración en el sentido de que se concede protección a los dibujos o modelos industriales o a algunos de los dibujos o modelos industriales, según proceda, que sean objeto del registro internacional en la Parte Contratante interesada, en el entendimiento de que, si la Regla 12.3) es aplicable, la concesión de la protección estará sujeta al pago de la segunda parte de la tasa de designación individual.

b) En la declaración se indicará

i) la Oficina que realiza la notificación;

ii) el número del registro internacional;

iii) si la declaración no guarda relación con todos los dibujos o modelos

industriales que son objeto del registro internacional aquellos con los que guarde o no guarde relación; **y**

iv) la fecha en que el registro internacional haya producido el mismo efecto que la concesión de protección en virtud de la legislación aplicable, y

v) la fecha de la declaración.

c) Cuando el registro internacional haya sido modificado en un procedimiento ante la Oficina, en la notificación también figurarán o se indicarán todas las modificaciones.

[...]

[Fin del Anexo y del documento]