

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

Sexta reunión
Ginebra, 20 a 22 de junio de 2016

PROPUESTA REVISADA DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 14 DEL REGLAMENTO COMÚN

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. INTRODUCCIÓN

1. En su quinta reunión, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (en adelante denominado, “el Grupo de Trabajo”) examinó una propuesta de nuevo apartado b) para la Regla 14.1) del Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya (en adelante denominado, el “Reglamento Común”), relativo al pago por adelantado de la tasa de base correspondiente a un dibujo o modelo (cabe remitirse al documento H/LD/WG/5/6, párrafos 33 a 36, y al documento H/LD/WG/5/8 Prov., párrafos 125 a 137). El propósito del presente documento es tomar en consideración los comentarios formulados por el Grupo de Trabajo en su quinta reunión, e ilustrar con ejemplos concretos los antecedentes de la propuesta revisada de modificación de la Regla 14 del Reglamento Común, que figura en el Anexo del presente documento.

2. Se recuerda que la interfaz electrónica de presentación de solicitudes internacionales (*E-Filing*) se puso en funcionamiento en enero de 2008 en el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y adquirió inmensa popularidad, si se tiene en cuenta que en 2015 el 92,7% de las solicitudes internacionales se presentó electrónicamente. Sin embargo, la facilidad de crear una cuenta de usuario, rellenar el formulario electrónico y enviar la solicitud internacional han dado lugar, en algunos casos, a que se presenten solicitudes sin la debida reflexión previa.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

DEBER DE EXAMEN POR LA OFICINA INTERNACIONAL

3. En virtud del Artículo 8.1) del Acta de 1999 del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (en adelante denominada “el Acta de 1999”), si la Oficina Internacional encuentra que la solicitud internacional, en el momento en que la recibe, no cumple los requisitos correspondientes, invitará al solicitante a que efectúe las correcciones necesarias en el plazo prescrito. De conformidad con la Regla 14.1) del Reglamento Común, el plazo concedido al solicitante para corregir irregularidades es de tres meses a partir de la fecha de la invitación enviada por la Oficina Internacional. Además, cuando la solicitud internacional se considera desestimada, de conformidad con la Regla 14.3), la Oficina Internacional reembolsa las tasas pagadas respecto de esa solicitud, tras descontar una cantidad correspondiente a la tasa de base¹.

4. Tal como se menciona más arriba, el deber de la Oficina Internacional de examinar la solicitud internacional consiste en el examen de la solicitud internacional en cuanto al cumplimiento con el marco jurídico del Sistema de La Haya. Si bien una parte de ese trabajo está automatizado, por ejemplo, el reconocimiento de los elementos necesarios para la atribución de una fecha de presentación o la confirmación de que se ha pagado la cuantía adecuada de la tasa correspondiente, una gran parte de él no lo está y, por el contrario, exige la participación intelectual del examinador encargado de la solicitud. En la invitación a efectuar correcciones, la Oficina Internacional propone la corrección o las correcciones necesarias, lo que podría suponer un análisis adicional por el examinador cuando las recibe y, si no se han pagado tasas respecto de la solicitud o la cuantía pagada es insuficiente, se indica la cuantía pagadera y se solicita el pago.

Solicitudes internacionales presentadas sin la debida reflexión previa

5. Ha habido varias personas que han presentado solicitudes sin la debida reflexión previa, realizadas por el mero hecho de jugar con la interfaz electrónica. Es posible que, de hecho, esas solicitudes contengan reproducciones correctas de un dibujo o modelo, pero la solicitud se presenta sin la intención de pagar las tasas de solicitud exigidas ni de proceder al registro. Naturalmente, el examinador desconoce ese hecho y cumplirá con diligencia su deber de examinar la solicitud. Sin embargo, en este caso, la Oficina Internacional, tras haber llevado a cabo el examen de forma, no recibirá una remuneración por la labor realizada puesto que el solicitante estaba simplemente “jugateando” con la interfaz *E-Filing*, o tal vez estaba “probando” las distintas opciones para presentar una solicitud internacional².

Solicitudes internacionales presentadas por error

6. Además, varias solicitudes internacionales han sido presentadas erróneamente por los solicitantes, puesto que la materia objeto de la solicitud resultó no ser un dibujo o modelo industrial, sino, por ejemplo, un modelo de utilidad. También en ese caso, la Oficina Internacional debe cumplir su deber de examinar la solicitud internacional y tan solo tras haber

¹ En la Regla 14.3) se menciona “una cantidad correspondiente a la tasa de base”. De conformidad con el punto 1 de la Tabla de tasas, la cuantía de la tasa de base depende del número de dibujos o modelos incluidos en la solicitud internacional, a saber, la cuantía de la tasa de base para una solicitud internacional que contiene un dibujo o modelo asciende a 397 francos suizos, la cuantía de la tasa de base para una solicitud internacional que contiene dos dibujos o modelos asciende a 416 francos suizos (397 francos suizos más 19 francos suizos), etcétera.

² Con el fin de dar asistencia a los usuarios del Sistema de La Haya para rellenar el formulario electrónico, se han publicado guías en el sitio web de la OMPI, en la dirección http://www.wipo.int/hague/es/how_to/efiling_tutorial/index.html.

recibido de la Oficina Internacional una notificación de irregularidad, y a veces después de un nutrido intercambio con el examinador, el solicitante se da cuenta de que debería haber solicitado para su creación un título distinto de protección de los derechos de P.I. Va de suyo que en estos casos, la Oficina Internacional no queda eximida del deber de examen, puesto que es fundamental que el solicitante reciba información pertinente. Y el examen de esas solicitudes puede ser muy complicado y engorroso.

7. En particular, cuando las reproducciones contienen dibujos técnicos³, puede suceder que el solicitante, de hecho, haya cometido un error al presentar la solicitud y en realidad desee proteger su invención como modelo de utilidad o patente⁴. Es posible que el examinador haya realizado un examen de forma completo y haya invitado al solicitante a subsanar las irregularidades detectadas (por ejemplo, eliminar los dibujos técnicos), para descubrir finalmente, tras un nutrido intercambio con el solicitante, que éste no desea proseguir la tramitación de su solicitud.

8. Asimismo, en los casos antes mencionados, la Oficina Internacional debería poder recibir una remuneración por la labor realizada, lo que no sucederá si, además, el solicitante no ha pagado tasa alguna en el momento de presentar la solicitud.

Problemas relativos a la esencia del dibujo o modelo

9. En la práctica reciente, se ha dado el caso de solicitudes relacionadas, en sentido amplio, con el universo y la ciencia⁵. En esos casos problemáticos, cuando la indicación del producto, la descripción y las reproducciones son ambiguas o no guardan coherencia entre sí, o bien el examinador no entiende la esencia del dibujo o modelo (por ejemplo, una teoría o un dibujo o modelo científico), convendría exigir en primer lugar el pago de la tasa antes de llevar a cabo un extenso examen para darse cuenta después de que el solicitante no desea proseguir la tramitación de su solicitud.

El contenido de una solicitud internacional es cada vez más complejo

10. Habida cuenta de la complejidad cada vez mayor del sistema internacional de registro tras la adhesión de nueva Partes Contratantes con diferentes sistemas de examen, los examinadores de la Oficina Internacional deben tener en cuenta distintas características nuevas, que varían de una Parte Contratante a otra. Por ejemplo, la indicación de los dibujos o modelos conexos solo es de aplicación cuando se designa en una solicitud internacional al Japón o a la República de Corea, y la declaración del inventor solo debe presentarse cuando se designa a los Estados Unidos de América. Además, el examinador de la Oficina Internacional también verifica que el contenido de la solicitud internacional sea correcto, por ejemplo, cuando se impone la indicación de dibujos o modelos conexos, que el dibujo o modelo principal esté correctamente indicado y, en el caso de una declaración del inventor, que ésta esté firmada por el creador.

³ De conformidad con la Instrucción 402.c) de las Instrucciones Administrativas, no se aceptarán en una solicitud internacional y dibujos técnicos, en particular, los que incluyan ejes y dimensiones.

⁴ A ese respecto, recientemente se dio el caso de una solicitud internacional en la que, tras una invitación de la Oficina Internacional, se eliminó de la solicitud una reproducción que contenía dibujos técnicos. Sin embargo, el solicitante deseaba utilizar esa reproducción en una solicitud de patente que presentaría posteriormente y le preocupaba la eventual divulgación de su innovación técnica.

⁵ Que aún no han llegado a la fase de registro y por lo tanto no han sido publicadas.

Aumento en el número de irregularidades y notificaciones de irregularidad por la Oficina Internacional

11. Actualmente, tras la introducción de nuevas funciones en el Sistema de La Haya, los examinadores de la Oficina Internacional administran 70 tipos de irregularidades, mientras que en 2013 y 2014 el número de tipos de irregularidades era de 37 y 58, respectivamente. En 2013 y 2014, el número de notificaciones de irregularidad enviadas por la Oficina Internacional totalizó 1.494 y 1.207⁶, respectivamente, mientras que en 2015 se enviaron 1.816 notificaciones de irregularidad, de las cuales 527 se referían al pago insuficiente de las tasas; siempre en 2015, 46 solicitudes internacionales fueron desestimadas por falta total de pago de las tasas. Y en 2015, en relación con 83 solicitudes internacionales, habida cuenta de los problemas planteados en el momento de examinarlas, la Oficina Internacional se puso en contacto con los respectivos solicitantes de manera informal y descubrió así que las solicitudes se habían realizado sin la debida reflexión y que los solicitantes no iban a seguir adelante.

Justificación de la adición propuesta respecto de la Regla 14.1) del Reglamento Común: reducción de la carga de trabajo de la Oficina Internacional y remuneración por su labor

12. La tasa de base es la misma tasa por la que se aspira a que la Oficina Internacional recupere los costos que entraña la administración del Sistema de La Haya. Además, de conformidad con el Artículo 23.3)i) del Acta de 1999, las tasas relativas a los registros internacionales son la fuente primaria de ingresos para financiar a la Unión de La Haya. Como se recuerda en el párrafo 1, más arriba, la adición propuesta respecto de la Regla 14.1) del Reglamento Común permitiría a la Oficina Internacional determinar o exigir el pago, como mínimo, de la tasa de base correspondiente a un dibujo o modelo antes de llevar a cabo el examen de forma.

13. Gracias a la adición propuesta, de conformidad con la Regla 14.3) del Reglamento Común, quedarían desestimadas de forma natural la solicitudes presentadas sin la debida reflexión previa, respecto de las cuales no hubiera intención de pagar las tasas exigidas⁷, lo que permitiría a los examinadores concentrarse en otras solicitudes.

14. Además, en el caso de solicitudes muy complejas, la Oficina Internacional debería poder, como mínimo, solicitar el pago de la tasa de base por un dibujo o modelo antes de llevar a cabo su examen.

III. PROCEDIMIENTO DE EXAMEN DE SOLICITUDES INTERNACIONALES IRREGULARES

INVITACIÓN A EFECTUAR UNA CORRECCIÓN

15. En la práctica, en la etapa de examen de la solicitud internacional, el examinador de la Oficina Internacional compila en la invitación a efectuar una corrección todas las irregularidades detectadas, con inclusión de la falta de pago o el pago insuficiente de las tasas. Se señala que

⁶ La disminución en el número de notificaciones de irregularidad enviadas en 2014 está vinculada a la introducción en 2013 de una nueva versión de la interfaz *E-Filing*, que controla automáticamente un mayor número de características de las solicitudes internacionales.

⁷ Sobre la base del contenido de algunas solicitudes internacionales, el examinador podría sospechar que se trata de una solicitud presentada sin la debida reflexión previa y, por lo tanto, debería poder asegurarse de que antes de llevar a cabo el examen se haya efectuado el pago, como mínimo, de la tasa de base por un dibujo o modelo.

en virtud del marco jurídico del Sistema de La Haya no es obligatorio compilar en una única invitación todas las irregularidades, sin embargo, hasta hace poco ha sido ese el enfoque más práctico aplicado para tratar las solicitudes irregulares.

CÁLCULO DE LA TASA

16. En el caso de que en una notificación de irregularidad se compilen varios elementos, como el requerimiento del pago de la tasa y la corrección de las reproducciones (por ejemplo, las reproducciones se refieren a varios dibujos o modelos en lugar de a un dibujo o modelo según indica el solicitante), la cuantía de las tasas pagaderas indicadas en la notificación de irregularidad podrá variar. El solicitante puede decidir dejar de lado los otros dibujos o modelos únicamente después de un nutrido intercambio con el examinador. Por lo tanto, cuando el número de dibujos o modelos y reproducciones en la solicitud internacional ha variado, variarán también las cuantías de la tasa de base y la tasa de publicación en el cálculo final de la tasa.

17. Redunda en interés del solicitante que se le invite en primer lugar a pagar la cuantía mínima (es decir, la tasa de base por un dibujo o modelo) en lugar de a pagar la totalidad de las tasas, antes de que tenga claro qué dibujos o modelos desea mantener en la solicitud internacional.

IV. FECHA DE PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL

18. Los requisitos relativos a la fecha de presentación de una solicitud internacional están fijados en el Artículo 8 del Acta de 1999 y en la Regla 14.2) del Reglamento Común⁸. De conformidad con la Regla 14.2), cuando la solicitud internacional contiene una irregularidad que afecta la fecha de presentación, ésta será la fecha en que se reciba la corrección de dicha irregularidad en la Oficina Internacional. Se recuerda que en el marco del Sistema de La Haya el pago de las tasas prescritas no es un requisito para asignar la fecha de presentación.

19. Puede sostenerse que la Oficina Internacional no debería solicitar el pago por adelantado de las tasas prescritas a menos que se haya establecido la fecha de presentación, puesto que aplazar la fecha de presentación menoscabaría los derechos del solicitante. Por otra parte, la práctica actual de la Oficina Internacional de compilar en una misma invitación todas las irregularidades detectadas también podría ir en perjuicio de los derechos de los solicitantes, por aplazar la fecha de presentación, puesto que el solicitante debe esperar hasta que la Oficina Internacional haya finalizado su examen para ser invitado a corregir la irregularidad que afecta la fecha de presentación.

⁸ Regla 14.2) del Reglamento Común: “Si en el momento de su recepción en la Oficina Internacional la solicitud internacional tiene una irregularidad que de forma prescriptiva acarree un aplazamiento de la fecha de presentación de la solicitud internacional, la fecha de presentación será la fecha en que se reciba la corrección de dicha irregularidad en la Oficina Internacional. Las irregularidades que de forma prescriptiva acarreen un aplazamiento de la fecha de presentación de la solicitud internacional son las siguientes:

“a) la solicitud internacional no está redactada en uno de los idiomas prescritos;
“b) falta en la solicitud internacional alguno de los elementos siguientes:
“i) una indicación expresa o tácita de que se solicita el registro internacional en virtud del Acta de 1999 o del Acta de 1960;
“ii) indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante;
“iii) indicaciones suficientes que permitan establecer contacto con el solicitante o su mandatario si lo hubiere;
“iv) una reproducción o, de conformidad con el Artículo 5.1)iii) del Acta de 1999, una muestra de cada dibujo o modelo industrial objeto de la solicitud internacional;
“v) la designación de al menos una Parte Contratante.”

[...]

V. PROPUESTA REVISADA DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 14 DEL REGLAMENTO COMÚN

20. Para salvaguardar los derechos del solicitante y permitir que la Oficina Internacional reciba una remuneración por el examen realizado, el texto de la propuesta revisada relativa a la Regla 14.1) del Reglamento Común sería el siguiente:

“b) No obstante lo dispuesto en el apartado a),

“i) si la Oficina Internacional considera que la solicitud internacional contiene una irregularidad que acarrea el aplazamiento de la fecha de presentación de la solicitud internacional, según lo dispuesto en el párrafo 2), podrá primero invitar al solicitante a corregir dicha irregularidad en el plazo de [un] mes a contar desde la fecha de la invitación enviada por la Oficina Internacional, y

“ii) si el importe de las tasas percibidas en el momento en que se reciba la solicitud internacional es inferior al importe correspondiente a la tasa de base por un dibujo o modelo, la Oficina Internacional podrá primero invitar al solicitante a realizar el pago de al menos dicho importe en el plazo de [un] mes a contar desde la fecha de la invitación enviada por la Oficina Internacional.”

21. Tal como dispone el Artículo 6.2), una solicitud internacional será equivalente, a partir de su fecha de presentación, y sin perjuicio de su suerte posterior, a una solicitud presentada regularmente en el sentido de lo dispuesto en el Artículo 4 del Convenio de París. En consecuencia, una solicitud internacional que se considere desestimada puede servir de base para reivindicar la prioridad, lo que constituye un argumento adicional para invitar al solicitante, lo antes posible, a corregir la irregularidad.

22. Además, se destaca que las nuevas disposiciones propuestas redundan, ante todo, en interés de los solicitantes, puesto que en virtud del nuevo apartado b)i) propuesto para la Regla 14.1), y en el caso de tipos complejos y exigentes de solicitudes internacionales, antes de llevar a cabo el examen de forma, el examinador podrá primero invitar al solicitante a efectuar las correcciones exigidas para que se conceda la fecha de presentación de la solicitud internacional. Así, el solicitante no tendrá que esperar hasta que la Oficina Internacional haya finalizado el examen de forma.

23. Por último, el nuevo apartado b)i) propuesto para la Regla 14.1) impediría la ida y vuelta de pagos de tasas entre el solicitante y la Oficina Internacional. Además, garantiza que la Oficina Internacional siempre pueda recibir remuneración por el trabajo realizado, en particular, en lo que atañe a los tipos complejos y exigentes de solicitudes internacionales, o cuando considera que una solicitud internacional ha sido presentada sin la debida reflexión previa.

24. Así pues, si el Grupo de Trabajo considera favorablemente las propuestas y la Asamblea de la Unión de La Haya las adopta, las modificaciones podrían ser aplicadas a partir de mediados de 2017, dando por supuesto que, en su debido tiempo, se pondrá en marcha en el Sistema de La Haya un proceso automatizado para detectar la falta de pago de la tasa de base por un dibujo o modelo. Con respecto a un proceso automatizado para detectar la falta de los elementos necesarios para establecer una fecha de presentación, esa tarea ya se realiza de manera automática en el entorno de *E-Filing*, en el marco del contenido obligatorio de una solicitud internacional (sin embargo, es el examinador quien verifica si la información es correcta).

25. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*

i) examinar la propuesta revisada que figura en el presente documento y formular comentarios al respecto; y

ii) indicar si recomendaría a la Asamblea de la Unión de La Haya la adopción de las modificaciones propuestas del Reglamento Común con respecto a la Regla 14, según constan en el proyecto contenido en el Anexo del presente documento, y sugerir una fecha para su entrada en vigor.

[Sigue el Anexo]

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

(en vigor el [2017])

Regla 14

Examen realizado por la Oficina Internacional

1) [*Plazo para la corrección de irregularidades*] a) Si la Oficina Internacional considera en el momento en que recibe una solicitud internacional que esta no cumple los requisitos aplicables, la Oficina Internacional invitará al solicitante a realizar las correcciones exigidas en un plazo de tres meses a contar desde la fecha de la invitación enviada por la Oficina Internacional.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a).

i) si la Oficina Internacional considera que la solicitud internacional contiene una irregularidad que acarrea el aplazamiento de la fecha de presentación de la solicitud internacional, según lo dispuesto en el párrafo 2), podrá primero invitar al solicitante a corregir dicha irregularidad en el plazo de [un] mes a contar desde la fecha de la invitación enviada por la Oficina Internacional, y

ii) si el importe de las tasas percibidas en el momento en que se reciba la solicitud internacional es inferior al importe correspondiente a la tasa de base por un dibujo o modelo, la Oficina Internacional podrá primero invitar al solicitante a realizar el pago de al menos dicho importe en el plazo de [un] mes a contar desde la fecha de la invitación enviada por la Oficina Internacional.

[...]

3) [*Desestimación de una solicitud internacional; reembolso de las tasas*] Si no se subsana una irregularidad distinta de las irregularidades de que se hace mención en el Artículo 8.2)b) del Acta de 1999 en el plazo indicado en el párrafo 1)a) o b), la solicitud internacional se considerará desestimada y la Oficina Internacional procederá al reembolso de las tasas abonadas respecto de esa solicitud, tras descontar una cantidad correspondiente a la tasa de base.

[Fin del Anexo y del documento]