

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

**Octava reunión
Ginebra, 30 de octubre a 1 de noviembre de 2019**

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 17 DEL REGLAMENTO COMÚN

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. ANTECEDENTES

FECHA DE PUBLICACIÓN DE UN REGISTRO INTERNACIONAL

1. De conformidad con la Regla 17.1)iii) del Reglamento Común del Acta de 1999 y del Acta de 1960 del Arreglo de La Haya (denominado en adelante “Reglamento Común”), un registro internacional se publica seis meses después de la fecha de registro internacional o lo antes posible después de ese plazo, a menos que el solicitante haya pedido la publicación inmediata o el aplazamiento de la publicación (Regla 17.1)i) y ii) del Reglamento Común).
2. En principio, la publicación de un registro internacional puede aplazarse por un período máximo de 12 meses en virtud del Acta de 1960 del Arreglo de La Haya (denominada en adelante “Acta de 1960”) o por un período máximo de 30 meses en virtud del Acta de Ginebra de 1999 del Arreglo de La Haya (denominada en adelante “Acta de 1999”), contados desde la fecha de presentación o, cuando se reivindique la prioridad, desde la fecha de prioridad.
3. Sin embargo, si la legislación de la Parte Contratante del Acta de 1999 contempla el aplazamiento de la publicación por un período inferior a 30 meses, en virtud del Artículo 11.1)a) del Acta de 1999, esa Parte Contratante podrá indicar en una declaración el período de aplazamiento permitido. Además, si la legislación de la Parte Contratante no contempla el aplazamiento de la publicación, en virtud del Artículo 11.1)b) del Acta de 1999, esa Parte Contratante podrá prohibir el aplazamiento de la publicación mediante una declaración.

4. En consecuencia, si en la solicitud internacional se designa, en virtud del Acta de 1999, “una” Parte Contratante que haya formulado una declaración en virtud del Artículo 11.1)b) del Acta de 1999¹, de ningún modo podrá el solicitante beneficiarse del aplazamiento de la publicación, en cuyo caso el registro internacional se publicará seis meses después de la fecha del registro internacional, a menos que el titular retire la designación de la Parte Contratante en cuestión. Cualquiera de las dos opciones resulta insatisfactoria para los solicitantes que desean utilizar el Sistema de La Haya para obtener la más amplia cobertura geográfica, pero que necesitan mantener sus dibujos o modelos en secreto durante un período más largo, por motivos comerciales.

5. En el presente documento se propone prorrogar a 12 meses el período de seis meses para la publicación previsto en la Regla 17.1)iii) (denominado en adelante “publicación estándar”).

II. PRÓRROGA DEL PERÍODO DE PUBLICACIÓN ESTÁNDAR

PERÍODO DE SEIS MESES ACTUAL: ANTECEDENTES

6. La Regla 17 del Reglamento Común fue adoptada en la Conferencia Diplomática para la adopción de una Nueva Acta del Arreglo de la Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (Acta de Ginebra) (denominada en adelante “conferencia diplomática”), en 1999.

7. El período de seis meses para la publicación estándar fue sugerido por el Comité de Expertos sobre el Desarrollo del Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. En esa sugerencia se tuvo en cuenta el hecho de que en virtud de varias “legislaciones nacionales y regionales en materia de protección de dibujos y modelos industriales, transcurre un período de tiempo determinado antes de la publicación del registro de un dibujo o modelo industrial. Ese tiempo es necesario puesto que el examen (tanto de forma como de fondo) de una solicitud de registro de un dibujo o modelo industrial y los preparativos técnicos para su publicación requieren tiempo”².

8. El período de seis meses se escogió con la intención “de otorgar al titular del registro internacional la misma ventaja del aplazamiento de hecho que habría obtenido si hubiera presentado una solicitud nacional de registro”³.

OPCIONES DE PUBLICACIÓN Y SITUACIONES ACTUALES

Publicación estándar

9. La publicación estándar es la norma general. Un registro internacional se publica seis meses después de la fecha del registro internacional (Regla 17.1)iii) del Reglamento Común). Por lo general, la fecha del registro internacional es la fecha de presentación de la solicitud⁴. Esta opción está disponible en todos los casos. Dicho de otra forma, todas las Partes

¹ Es este el caso también si la Parte Contratante ha formulado una declaración relativa a un período de seis meses o un período más corto, de conformidad con el Artículo 11.1)a).

² Consúltense el documento H/CE/VII/3, Notas sobre el Artículo 7 (párrafo 7.06) y el documento H/DC/6, Notas sobre la Regla 17 (párrafo R17.01) (en francés e inglés).

³ Consúltense el documento H/DC/6, Notas sobre la Regla 17 (párrafo R17.01).

⁴ El Artículo 10.2)b) del Acta de 1999 dispone que “[c]uando la solicitud internacional presente, en la fecha en que se haya recibido la solicitud internacional en la Oficina Internacional, una irregularidad que guarde relación con lo dispuesto en el Artículo 5.2), la fecha del registro internacional será la fecha en que la Oficina Internacional reciba la corrección de dicha irregularidad o la fecha de presentación de la solicitud internacional, según la que sea posterior”. De no ser así, la fecha del registro internacional será la fecha de presentación de la solicitud internacional (Artículo 10.2)a) del Acta de 1999).

Contratantes deben aceptar ese período de publicación estándar como período de aplazamiento aplicado en la práctica. Este concepto no existía en el Sistema de La Haya antes de que entraran en vigor, el 1 de abril de 2004, el Acta de 1999 y el Reglamento Común.

Publicación inmediata

10. Cuando el solicitante así lo pida, el registro internacional se publica inmediatamente después de haberse efectuado la inscripción (Regla 17.1)i) del Reglamento Común). Esta opción también está disponible en todos los casos.

Aplazamiento en virtud del Acta de 1999: posibilidad de formular dos tipos de declaración

11. Al momento de redactar el presente documento, las siguientes siete Partes Contratantes del Acta de 1999 han formulado una declaración por la que se prohíbe el aplazamiento de la publicación (Artículo 11.1)b)): Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Hungría, Islandia, Mónaco, Polonia y Ucrania.

12. Por su parte, las siguientes Partes Contratantes del Acta de 1999 han formulado una declaración en el sentido de que su legislación nacional prevé un período de aplazamiento de menos de 30 meses (Artículo 11.1)a)): Belice (12 meses), Benelux (12 meses), Brunei Darussalam (12 meses), Camboya (12 meses), Croacia (12 meses), Dinamarca (6 meses), Eslovenia (12 meses), Estonia (12 meses), Finlandia (6 meses), Noruega (6 meses), Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) (12 meses), Reino Unido (12 meses), República Árabe Siria (12 meses), Singapur (18 meses)⁵.

13. De entre esas Partes Contratantes, cabe señalar que Dinamarca, Finlandia y Noruega han indicado un período de aplazamiento de seis meses en sus declaraciones en virtud del Artículo 11.1)a). Habida cuenta de que ese período equivale al período de seis meses de la publicación estándar, desde el punto de vista técnico, se considera que sus declaraciones han sido formuladas en virtud del Artículo 11.1)b) (relativo a la prohibición del aplazamiento).

14. Todas las demás Partes Contratantes del Acta de 1999 aceptan el período máximo de aplazamiento de 30 meses contados desde la fecha de presentación o, cuando se reivindique una prioridad, desde la fecha de prioridad, si han sido designadas en virtud del Acta de 1999 (Regla 16.1)a) del Reglamento Común).

Aplazamiento en virtud del Acta de 1960

15. En virtud del Acta de 1960, el período máximo de aplazamiento es de 12 meses contados desde la fecha de presentación o, cuando se reivindique una prioridad, desde la fecha de prioridad (Artículo 6.4)a) del Acta de 1960 y Regla 16.1)b) del Reglamento Común). Si bien el período máximo de aplazamiento se limita a 12 meses (compárese con el Acta de 1999), una Parte Contratante del Acta de 1960 no puede prohibir el aplazamiento de la publicación ni disminuir el período de aplazamiento. Esa posibilidad no existe en virtud del Acta de 1960.

⁵ El período máximo de aplazamiento se cuenta desde la fecha de presentación o, cuando se reivindique una prioridad, desde la fecha de prioridad. Sin embargo, el período máximo de aplazamiento para el Reino Unido (12 meses) y Singapur (18 meses) se cuenta desde la fecha de presentación, aun cuando se reivindique una prioridad.

16. Por lo tanto, para el proceso de publicación, la designación de una Parte Contratante en virtud del Acta de 1960 surte el mismo efecto que la designación en virtud del Acta de 1999 de una Parte Contratante que haya formulado una declaración relativa a un período de aplazamiento de un máximo de 12 meses, en virtud del Artículo 11.1)a) del Acta de 1999.

Período de aplazamiento aplicable a determinadas Partes Contratantes obligadas por las Actas de 1960 y de 1999

17. De las siete Partes Contratantes enumeradas en el párrafo 11, más arriba, que prohíben el aplazamiento de la publicación en virtud del Acta de 1999, Hungría, Mónaco y Ucrania están obligadas tanto por el Acta de 1960 como por el Acta de 1999. Así pues, si esas Partes Contratantes son designadas en virtud del Acta de 1960, aún puede pedirse el aplazamiento hasta el máximo de 12 meses.

Incompatibilidad entre determinadas designaciones y la petición de aplazamiento

18. Si la solicitud internacional contiene una petición de aplazamiento de la publicación y en ella se designa, en virtud del Acta de 1999, una Parte Contratante que prohíbe el aplazamiento de la publicación mediante una declaración en virtud del Artículo 11.1)b), la Oficina Internacional envía al solicitante una notificación para la eventual retirada de la designación de esa Parte Contratante. Si la designación no se retira en el plazo de un mes a partir de la fecha de la notificación, la Oficina Internacional desestima la petición de aplazamiento de la publicación (Artículo 11.3)i) del Acta de 1999 y Regla 16.2) del Reglamento Común). En consecuencia, se produce la publicación estándar.

19. De manera similar, si la solicitud internacional contiene una petición de aplazamiento y en ella se designa, en virtud del Acta de 1999, una Parte Contratante que haya indicado, en una declaración en virtud del Artículo 11.1)a), un período más corto que el período de aplazamiento pedido, la Oficina Internacional informa al solicitante que la publicación del registro internacional tendrá lugar cuando venza ese período más corto. Lo mismo vale si la solicitud internacional contiene una petición de un período de aplazamiento más largo que 12 meses y en ella se designa una Parte Contratante en virtud del Acta de 1960.

20. Sin embargo, en la práctica, ese tipo de situaciones ocurre raramente, puesto que *eHague* (la interfaz de presentación electrónica de solicitudes internacionales ideada por la Oficina Internacional y que se utiliza para más del 90% de las solicitudes) detecta esas incompatibilidades y las señala a la atención del solicitante en tiempo real.

PROBLEMÁTICA DE LOS USUARIOS EN RELACIÓN CON EL PERÍODO DE SEIS MESES ACTUAL

21. Por lo general, los solicitantes desean controlar en la mayor medida posible el momento de la publicación de los dibujos o modelos. El período de aplazamiento juega a favor de la capacidad de competir del solicitante, pues este puede ocultar el dibujo o modelo de la vista de eventuales competidores. Sin embargo, se pidió el aplazamiento respecto de tan solo el 10% de las publicaciones efectuadas en 2018, y el 44% de ellas fueron publicaciones estándar. Casualmente, tres de las 10 principales Partes Contratantes designadas en 2018⁶, a saber, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia y Ucrania no permiten el aplazamiento de

⁶ Consúltense la Reseña Anual del Sistema de La Haya de 2019.

la publicación. Por ello, cabe suponer que muchos solicitantes se vieron obligados a aceptar la publicación estándar que se efectúa en seis meses contados desde la fecha del registro internacional, simplemente porque el elemento principal que tuvieron en consideración fue la elección de las designaciones.

22. Para hacer frente a esa desventaja, los solicitantes pueden recurrir a estrategias alternativas, como las siguientes:

- presentar fuera del Sistema de La Haya una primera solicitud sobre la cual se basaría una solicitud internacional presentada sobre el final del período de prioridad, de manera de mantener en la práctica el secreto durante un período de hasta 12 meses; o
- omitir esas designaciones de la solicitud internacional, sabiendo que al presentar una solicitud de alcance local podrán contar con un período más largo de secreto que el que permite el régimen de publicación estándar. Esa ventaja será consecuencia o bien del tiempo medio de tramitación en las oficinas de que se trate, o bien de la posibilidad de postergar el procedimiento de examen.

23. Por una parte, la primera de las dos opciones plantea varios riesgos y, por la otra, ambas representan costos adicionales para los usuarios del Sistema de La Haya, puesto que suponen preparar un número mayor de solicitudes que las estrictamente necesarias y, al final de cuentas, confieren varios derechos independientes que no pueden gestionarse de forma central en el marco de un único registro internacional.

POSIBLE PRÓRROGA Y CUESTIONES QUE CABE CONSIDERAR

24. A la luz de lo antedicho, la Oficina Internacional considera que el período actual de seis meses podría resultar demasiado corto para que el concepto de publicación estándar cumpla el propósito previsto, según se indica en el párrafo 8, más arriba, y que un período más largo ayudaría a los solicitantes a aprovechar al máximo el Sistema de La Haya.

Partes Contratantes que prohíben el aplazamiento o aceptan un período de aplazamiento de seis meses en virtud del Acta de 1999

25. Consúltense los párrafos 11 a 13, más arriba. Varias Partes Contratantes del Acta de 1999 prohíben el aplazamiento de la publicación (en virtud del Artículo 11.1)b)) o limitan el período de aplazamiento a seis meses (en virtud del Artículo 11.1)a)). Dejando de lado Hungría, Mónaco y Ucrania que están obligados también por el Acta de 1960, esas Partes Contratantes son: Estados Unidos de América Dinamarca, Federación de Rusia, Finlandia, Islandia, Noruega y Polonia. Esas Partes Contratantes se verían afectadas por cualquier prórroga del período actual de seis meses correspondiente a la publicación estándar.

Partes Contratantes que aceptan un período de aplazamiento de 12 meses en virtud del Acta de 1999 y Partes Contratantes del Acta de 1960

26. Consúltense el párrafo 12, más arriba. Belice, Benelux, Brunei Darussalam, Camboya, Croacia, Eslovenia, Estonia, OAPI, Reino Unido y República Árabe Siria limitan el período de aplazamiento a 12 meses en virtud del Artículo 11.1)a) del Acta de 1999. Además, todas las Partes Contratantes del Acta de 1960 aceptan el período de aplazamiento de 12 meses como período máximo cuando son designadas en virtud de esa Acta.

27. En todos esos casos, a excepción del Reino Unido, el período de aplazamiento pedido (por un período máximo de 12 meses) se cuenta desde la fecha de prioridad, cuando se reivindique la prioridad. Así pues, si se tiene en cuenta el período de prioridad de seis meses, podría considerarse que también concierne a esas Partes Contratantes la eventual prórroga del actual período de seis meses. Si la solicitud internacional contuviera una reivindicación de prioridad y en ella se optara por la publicación estándar, el registro internacional se publicaría una vez transcurrido el período de 12 meses contados desde la fecha del registro internacional, pero no desde la fecha de prioridad. En 2018, el 45,7% de las solicitudes internacionales presentadas contenía reivindicaciones de prioridad⁷.

La filosofía del Sistema de La Haya

28. El Sistema de La Haya constituye un mecanismo para adquirir, mantener y administrar los registros de dibujos y modelos o las patentes de diseño en sus miembros, mediante la presentación ante la Oficina Internacional de una “única” solicitud internacional.

29. No es una situación ideal que los solicitantes se vean obligados a presentar una solicitud en el ámbito local, a saber, en “un miembro” y a presentar una solicitud internacional para designar “otros miembros”, con el fin de conseguir un período más largo de secreto para el dibujo o modelo al agotar el período de prioridad de seis meses. Si bien el Artículo 14.3) del Acta de 1999 prevé la posibilidad de prohibir lo que se denomina “designación de la Parte Contratante del solicitante”, ninguna Parte Contratante ha formulado esa declaración, respetando la filosofía del Sistema⁸.

El régimen de publicación estándar y los distintos sistemas nacionales/regionales

30. Tal como se menciona en los párrafos 7 y 8, más arriba, el período de publicación estándar debería fijarse con la intención de otorgar al titular del registro internacional la misma ventaja del aplazamiento de hecho que habría obtenido si hubiera presentado una solicitud nacional de registro. Sin embargo, habida cuenta del aumento del número de miembros del Acta de 1999 con sus distintos sistemas nacionales y regionales, cada vez es más difícil velar por ese propósito fundamental del régimen de publicación estándar.

31. Por ejemplo, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega han declarado un período de aplazamiento de seis meses, en sintonía con sus sistemas nacionales. Se supone que sus tiempos medios de publicación para los registros nacionales de dibujos o modelos son inferiores a seis meses contados desde la fecha de presentación.

32. En cambio, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) y el Servicio Federal de Propiedad Intelectual de la Federación de Rusia (ROSPATENT) llevan a cabo el examen de la novedad, entre otros requisitos. Los dibujos o modelos se publican tan solo después de que se haya concedido una patente de diseño. Según los casos, la publicación de una patente local de diseño podrá tener lugar mucho después de 12 meses contados desde la fecha de presentación. De hecho, tanto los Estados Unidos de América como la Federación de Rusia han formulado una declaración en virtud de la Regla 18.1)b) respecto del plazo de denegación de 12 meses y una declaración adicional en virtud de la Regla 18.1)c)ii) por la cual el último momento en que debe concederse la protección puede postergarse por un período máximo de seis meses contados desde la fecha de vencimiento del plazo de denegación.

⁷ Consúltese la Reseña Anual del Sistema de La Haya de 2019.

⁸ El Artículo 14.3) del Acta de 1999 dispone que “[t]oda Parte Contratante cuya Oficina sea una Oficina de examen podrá, en una declaración, notificar al Director General que cuando sea la Parte Contratante del solicitante, la designación de dicha Parte Contratante en un registro internacional no surtirá sus efectos”.

CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE UNA PRÓRROGA

33. Teniendo en cuenta la discrepancia mencionada entre los sistemas nacionales y regionales de los miembros, en el presente documento se propone una prórroga a 12 meses el actual período de seis meses. La Oficina Internacional considera que cabe ponderar la prórroga a 12 meses en beneficio de los usuarios y que esa prórroga podría implementarse de la manera siguiente:

Fecha de publicación

34. Un registro internacional se publicaría a los 12 meses contados desde la fecha del registro internacional a menos que el solicitante haya pedido la publicación inmediata o el aplazamiento de la publicación.

Copias confidenciales

35. Por norma general, la Oficina Internacional mantendrá cada solicitud internacional en secreto, así como cada registro internacional, hasta su publicación en el *Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales* (Artículo 6.4)d) del Acta de 1960; Artículo 10.4) del Acta de 1999). Sin embargo, en virtud del Artículo 10.5) del Acta de 1999, la Oficina Internacional proporciona “copias confidenciales” a cada oficina que haya notificado a la Oficina Internacional su deseo de recibir tal copia, y que haya sido designada en la solicitud internacional.

36. La copia confidencial se envía inmediatamente después del registro. De conformidad con la Instrucción 901.a) de las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de La Haya, las copias confidenciales se transmiten actualmente a cada oficina por medios electrónicos. La modificación del período de publicación estándar no afectaría el envío de copias confidenciales a las oficinas interesadas.

Petición de aplazamiento de la publicación

37. De conformidad con la Regla 7.5)e) del Reglamento Común, la solicitud internacional podrá contener una petición de aplazamiento de la publicación. En ese sentido, no habría cambios. Así pues, en función de la Parte Contratante que se designe, el solicitante podría pedir el aplazamiento de la publicación hasta el período máximo admisible, contado desde la fecha de presentación o, cuando se reivindique la prioridad, desde la fecha de prioridad (Artículo 6.4)a) del Acta de 1960; Artículo 11.1) del Acta de 1999; Regla 16.1) del Reglamento Común). Ello podría dar lugar a situaciones en las que la publicación se efectuaría en una fecha anterior a la fecha que correspondería si se aplicara la publicación estándar en el momento de presentar la solicitud internacional.

Pedido de publicación anticipada

38. En cualquier momento, durante el período de aplazamiento, el titular puede pedir la publicación anticipada respecto de todos los dibujos o modelos contenidos en el registro internacional o algunos de ellos. Se considera entonces que el período de aplazamiento ha expirado en la fecha en que la Oficina Internacional recibió el pedido de publicación anticipada. En consecuencia, el registro internacional se publicará después de esa fecha (Artículo 11.4)a) del Acta de 1999; Artículo 6.4)b) del Acta de 1960).

39. En ese sentido, no habría cambios. Sin embargo, cabe señalar que esa publicación anticipada podría pedirse solo cuando se ha pedido el aplazamiento de la publicación.

Situación transitoria

40. El actual período de seis meses seguiría aplicándose a los registros internacionales resultantes de solicitudes internacionales presentadas antes de la introducción de la modificación propuesta.

41. En consecuencia, durante un cierto tiempo, a partir de la fecha de introducción del nuevo período, la Oficina Internacional aplicaría los dos períodos distintos para la publicación estándar, en función de la fecha de presentación.

III. PROPUESTA

MODIFICACIÓN DE LA REGLA 17

42. Se propone modificar el período de publicación estándar, que pasaría de seis a 12 meses, según se indica en el Anexo del presente documento. Con ese fin, un nuevo período de 12 meses sustituiría los seis meses mencionados actualmente en el apartado iii) del párrafo 1) de la Regla 17 del Reglamento Común.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA EN LA REGLA 37

43. Se propone el nuevo párrafo 3) de la Regla 37 para aclarar que el actual período de seis meses seguiría aplicándose a los registros internacionales resultantes de solicitudes internacionales presentadas antes de la fecha de entrada en vigor de la modificación propuesta respecto de la Regla 17.1)iii).

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

44. Habida cuenta de que el actual sistema informático está en condiciones, desde el punto de vista técnico, de adoptar la modificación que se propone introducir en el período de publicación estándar, se propone el 1 de enero de 2021 como fecha de implementación del período propuesto de 12 meses para la publicación estándar.

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

i) examinar las propuestas formuladas en el presente documento y formular comentarios al respecto; y

ii) indicar si recomendará a la Asamblea de la Unión de La Haya que apruebe la modificación propuesta del Reglamento Común relativa a la Regla 17, junto con la disposición transitoria propuesta en la Regla 37, que

*figuran en el proyecto
contenido en el Anexo del
presente documento, con fecha
de entrada en vigor el 1 de
enero de 2021.*

[Sigue el Anexo]

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

(en vigor a partir del [1 de enero de 2021])

[...]

Regla 17

Publicación del registro internacional

- 1) *[Fecha de publicación]* El registro internacional se publicará
- i) cuando lo pida el solicitante, inmediatamente después de haberse efectuado la inscripción;
 - ii) cuando se haya pedido el aplazamiento de la publicación y no se haya desestimado la petición, inmediatamente después de que haya vencido el período de aplazamiento o se considere que haya vencido;
 - iii) en los demás casos, ~~seis~~¹² meses después de la fecha del registro internacional o lo antes posible después de ese plazo.

[...]

Regla 37

Disposiciones transitorias

[...]

3) *[Disposición transitoria relativa a la fecha de publicación]* La Regla 17.1)iii) en vigor antes del [1 de enero de 2021] seguirá aplicándose a todo registro internacional resultante de una solicitud internacional presentada antes de esa fecha.

[...]

[Fin del Anexo y del documento]