

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

**Undécima reunión**  
**Ginebra, 12 a 14 de diciembre de 2022**

### **CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA POSIBLE INTRODUCCIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

#### **I. ANTECEDENTES**

1. En el presente documento se explora, a los fines de su examen por 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 “Grupo de Trabajo”), la posibilidad de introducir la continuación de la tramitación (restablecimiento)<sup>1</sup> de una solicitud internacional ante la Oficina Internacional<sup>2</sup>, como medida de subsanación de una solicitud internacional a la que se considera abandonada en su totalidad o en relación con la designación de la Parte Contratante, según se expone en el Anexo I del presente documento.

2. En virtud de la Regla 14 3) del Reglamento Común del Acta de 1999 y del Acta de 1960 del Arreglo de La Haya (en adelante, denominado “Reglamento Común”), si no se subsana una irregularidad (a excepción de las que se mencionan en el Artículo 8.2)b) del Acta de Ginebra (1999) del Arreglo de La Haya (en adelante, denominada “Acta de 1999”) en el plazo de tres meses, la solicitud internacional se considerará abandonada y la Oficina Internacional reembolsará las tasas abonadas respecto de esa solicitud, tras descontar la tasa de base.

---

<sup>1</sup> El tratado propuesto sobre el Derecho de los diseños (en adelante, denominado “tratado propuesto”) contempla tanto la “continuación de la tramitación” como el “restablecimiento” en cuanto medidas de subsanación respecto de los plazos, previéndose para el restablecimiento el requisito de que la Oficina determine que el incumplimiento de un plazo tuvo lugar a pesar de la diligencia debida o, a elección de la Parte Contratante, que la demora no haya sido intencional. A la luz de ese requisito adicional y conforme a la terminología adoptada en el Sistema de Madrid, en el presente documento se hace referencia, en lo sucesivo, a la «continuación de la tramitación». Véanse los Artículos 12 y 13 del tratado propuesto y el párrafo 5 del presente documento.

<sup>2</sup> Se recuerda que, en la sexta reunión del Grupo de Trabajo, la Delegación de los Estados Unidos de América propuso que la Oficina Internacional estudie el concepto de restablecimiento de los derechos en el contexto del Sistema de La Haya. Véase el párrafo 23 del documento H/LD/ WG/6/6.

Además, si la irregularidad mencionada en el Artículo 8.2)b) del Acta de 1999 (relativa al contenido obligatorio adicional de la solicitud internacional para determinadas Partes Contratantes en virtud del Artículo 5.2) o la Regla 8) no se subsana en el plazo de tres meses, se considerará que la solicitud internacional no contiene la designación de esa Parte Contratante y abandonada en relación con la misma. Respecto de cualquiera de esas hipótesis, no hay actualmente una regla en el Reglamento Común, al margen de la cláusula sobre fuerza mayor de la Regla 5, que permita al solicitante en cuestión pedir la continuación de la tramitación de la solicitud internacional o la designación contenida en la misma.

3. Sin embargo, en la práctica, habida cuenta de la seriedad de las consecuencias para esas solicitudes internacionales, la Oficina Internacional, tras el vencimiento del plazo de tres meses, envía recordatorios de cortesía que prevén un plazo de una semana para responder, antes de emitir una notificación formal de desistimiento<sup>3</sup>. A pesar de los recordatorios de cortesía, en unos 30 casos por año, los solicitantes solicitan la continuación de la tramitación tras recibir ese aviso.

4. Cabe recordar que la Regla 5 del Reglamento Común, cuyo alcance se ha ampliado desde la modificación de la misma, que entró en vigor en enero de 2022, sigue exigiendo que un motivo de fuerza mayor justifique el incumplimiento del plazo correspondiente. Al no exigir ese motivo, la continuación de la tramitación haría de complemento a la Regla 5 en la salvaguardia de las solicitudes internacionales.

## II. CONSIDERACIONES

5. La Regla 5*bis* del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en adelante, denominado “Reglamento de Madrid”), reproducida en el Anexo II del presente documento, prevé la posibilidad de la continuación de la tramitación cuando un solicitante o titular haya incurrido en el incumplimiento de determinados plazos<sup>4</sup>. A la luz de esta experiencia, figuran a continuación determinadas opciones, adaptadas al Sistema de La Haya, que podrían mejorar la eficiencia y la facilidad de uso logrando, al mismo tiempo, un equilibrio entre los intereses del solicitante, de terceros y de la Oficina Internacional<sup>5</sup>.

### ALCANCE

6. De los procedimientos que se enumeran a continuación con respecto a los cuales la Regla 5*bis* del Reglamento de Madrid permite la continuación de la tramitación, puede ser preferible en el contexto del Sistema de La Haya que se abarque únicamente el del apartado a), la continuación de la tramitación de una solicitud internacional y la designación contenida en la misma. Los motivos indicados más abajo sugieren que la continuación de la tramitación, en el Sistema de La Haya, no abarcaría las hipótesis contempladas en los puntos b) a f).

---

<sup>3</sup> La notificación recibida concierne al abandono total. Actualmente, no se emite notificación cuando se considera que la solicitud internacional no contiene la designación de la Parte Contratante, puesto que el Artículo 8.2)b) del Acta de 1999 no exige que la Oficina Internacional emita esa notificación.

<sup>4</sup> Esta regla se introdujo en 2015 en el marco del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo tal y como se aplicaban entonces.

<sup>5</sup> A este respecto, suponiendo que la continuación de la tramitación de una solicitud internacional solo concierna a la fase de la solicitud internacional que precede al registro internacional, como se prevé en el párrafo 6, el efecto resultante para las Oficinas de las Partes Contratantes designadas sería limitado.

Procedimientos que abarca la Regla 5bis (Reglamento de Madrid)	Posibles motivos contrarios a la continuación de la tramitación en el Sistema de La Haya
a) una solicitud internacional (Regla 11.2) o 3))	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quedaría abarcada</li> </ul>
b) una petición de inscripción de una licencia (Regla 20bis.2))	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No hay procedimiento equivalente en el Sistema de La Haya.</li> </ul>
c) una designación posterior (Regla 24.5)b))	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No hay procedimiento equivalente en el Sistema de La Haya.</li> </ul>
d) una petición de inscripción de un cambio o una cancelación (Regla 26.2))	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las tasas para solicitar la continuación de la tramitación (si se trata de 200 francos suizos, véase el párrafo 8) serían superiores a las tasas adicionales para presentar nuevamente una solicitud (72 francos suizos<sup>6</sup>).</li> <li>• A menos que se modifique la Regla 21<sup>7</sup>, la fecha de inscripción sería la fecha de recepción por la Oficina Internacional de la petición que cumple con los requisitos aplicables (Regla 21.6)b)), y la continuación de la tramitación no conllevaría la ventaja de mantener la fecha de la petición inicial.</li> <li>• Desde 2015 hasta la fecha de este documento, el Sistema de Madrid solo ha recibido ocho peticiones de este tipo, sobre un total de 666 solicitudes de continuación de la tramitación (1,2%).</li> </ul>
e) el pago de la segunda parte de la tasa individual (Regla 34.3)c)iii)– actualmente para Brasil, Cuba y Japón	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A diferencia de los titulares de registros internacionales en el marco del Sistema de Madrid, en el Sistema de La Haya los titulares pueden optar, en virtud de la Regla 12.3), por pagar la segunda parte de la tasa de designación individual directamente a la Oficina de que se trate. En consecuencia, correspondería que una medida de subsanación aplicable a ese pago estuviera regida por cada una de las Partes Contratantes de que se trate y no por el Reglamento Común. Por el mismo motivo, la Regla 5 no abarca este punto.</li> </ul>
f) una petición de que un registro internacional continúe sus efectos en un Estado sucesor (Regla 39.1))	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No hay procedimiento equivalente en el Sistema de La Haya.</li> </ul>

## PROCEDIMIENTO Y PRÁCTICA

7. En virtud de la Regla 5bis del Reglamento de Madrid, puede pedirse la continuación de la tramitación en el plazo de dos meses a partir del vencimiento del plazo en cuestión, presentando el formulario oficial (MM 20) a la Oficina Internacional y tras el pago de una tasa de 200 francos suizos. Junto con la petición, habrán de cumplirse los requisitos a los que se aplicaba el plazo en cuestión. De no ser así, una petición de continuación de la tramitación no se considerará como tal y la Oficina Internacional notificará al solicitante o al titular en

<sup>6</sup> En virtud de la Regla 21.5) del Reglamento Común, relativa a la inscripción de un cambio, si no se subsana la irregularidad en el plazo de tres meses, la petición se considerará abandonada y la Oficina Internacional reembolsará las tasas abonadas, previa deducción de una cuantía correspondiente a la mitad de la tasa prevista (72 francos suizos).

<sup>7</sup> A este respecto, el Sistema de Madrid introdujo la Regla 27.1)c) del Reglamento de Madrid, que se reproduce en el Anexo II, en la que se establece que, tras la inscripción de la continuación de la tramitación, los cambios y las cancelaciones se inscribirán con la fecha de vencimiento del plazo para el cumplimiento del requisito correspondiente, con el fin de ofrecer al titular la valiosa opción de conservar una fecha de inscripción anterior, justificando de esa manera la tasa prescrita (véanse los párrafos 25, 36, 47 y 72 del documento MM/LD/WG/11/7). Sin embargo, la introducción de una disposición equivalente puede complicar de manera injustificada la continuación de la tramitación en el Sistema de La Haya, teniendo en cuenta además que parece haber pocos motivos para esperar que se utilice la continuación de la tramitación para la inscripción de un cambio (véase la baja incidencia mencionada de tales peticiones en el Sistema de Madrid).

consecuencia. Cuando la Oficina Internacional reciba una petición que cumpla con los requisitos correspondientes, continuará el procedimiento, lo inscribirá en el Registro Internacional y notificará al solicitante o al titular.

8. El Sistema de La Haya podría adoptar un mecanismo similar de procedimiento, incluyendo, en particular, el importe de la tasa y el requisito de resolver el motivo de la irregularidad. Mientras tanto, como se explica en el párrafo 3 del presente documento se ha observado que varios solicitantes responden únicamente tras haber recibido la notificación de abandono. Así pues, para agilizar el procedimiento de continuación de la tramitación en el contexto del Sistema de La Haya, la Oficina Internacional podría, una vez transcurrido el plazo de tres meses sin que se haya subsanado la irregularidad, emitir inmediatamente la notificación de abandono, y mencionar así también la posibilidad de continuación de la tramitación.

En este caso, para aliviar la presión que la escasez de tiempo genera tanto en los solicitantes como en la Oficina Internacional, dicha continuación de la tramitación podría solicitarse en un plazo de tres (en lugar de dos<sup>8</sup>) meses a partir de la expiración del plazo inicial. En relación con el párrafo 2 y la nota a pie de página 3, el mecanismo de notificación propuesto podría aplicarse también en situaciones en las que, de conformidad con el artículo 8.2)b) del Acta de 1999, se considere que la solicitud internacional no contiene la designación de la Parte Contratante.

#### EFFECTO LIMITADO

9. La continuación de la tramitación de una solicitud internacional proporcionaría una medida de subsanación a partir de una solicitud internacional que se considera desestimada totalmente o en relación con la designación de la Parte Contratante.

10. Al mismo tiempo, es necesario prestar la debida atención a los intereses de terceros, especialmente en relación con la fecha de presentación o la del registro internacional, a partir de la cual el registro internacional surte al menos el mismo efecto en cada Parte Contratante designada que el que habría tenido una solicitud de concesión de protección del diseño industrial presentada regularmente con arreglo a la legislación de esa Parte Contratante<sup>9</sup>. A este respecto, las irregularidades previstas en los Artículos 5.2) y 10.2)b) del Acta de 1999 y en la Regla 14.2 del Reglamento Común conllevan un aplazamiento de la fecha de presentación o del registro internacional (véase el Anexo I). Para preservar los intereses de terceros, el principio de aplazamiento seguiría aplicándose en los casos de continuación de la tramitación<sup>10</sup>. Asimismo, la Oficina Internacional proseguiría su práctica de denegar las modificaciones que introduzcan nuevos elementos en la solicitud internacional de que se trate.

---

<sup>8</sup> El plazo de dos meses previsto en el Sistema de Madrid corresponde al plazo mínimo para esas medidas de subsanación, según lo dispuesto en la Regla 9 del Reglamento del Tratado de Singapur, teniendo en cuenta la continuidad de a eficiencia de la Oficina Internacional y las posiciones de terceros (véase el párrafo 17 del documento MM/LD/WG/11/2). La Oficina Internacional consideraría que tres meses son adecuados tanto para los solicitantes del Sistema de La Haya como para la Oficina Internacional, mientras que es poco probable que resulten perjudiciales para los derechos de los terceros, en especial habida cuenta del efecto limitado de la continuación de la tramitación tal como se prevé.

<sup>9</sup> Artículo 14.1) del Acta de 1999.

<sup>10</sup> De manera similar, en virtud de la Regla 15.1) del Reglamento de Madrid, el procedimiento de continuación de la tramitación no tiene incidencia en la determinación de la fecha del registro internacional.

11. En resumen, la comparación entre la disposición vigente en el marco del Sistema de Madrid y una eventual disposición equivalente en el Reglamento Común del Sistema de La Haya sería la siguiente:

	<b>Regla 5bis del Reglamento de Madrid</b>	<b>Sistema de La Haya</b>
Alcance	(a) solicitud internacional (b) inscripción de licencias (c) designación posterior (d) Inscripción de un cambio o cancelación (e) pago de la segunda parte de la tasa individual (f) el registro internacional sigue surtiendo efecto en el Estado sucesor	(a) solicitud internacional
Tasa	200 francos suizos	200 francos suizos
Plazo para pedir la continuación de la tramitación	dentro de los dos meses contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo inicial	dentro de los tres meses contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo inicial
Efecto	no incide en la prórroga ya establecida del registro internacional	no incide en la prórroga ya establecida del registro internacional

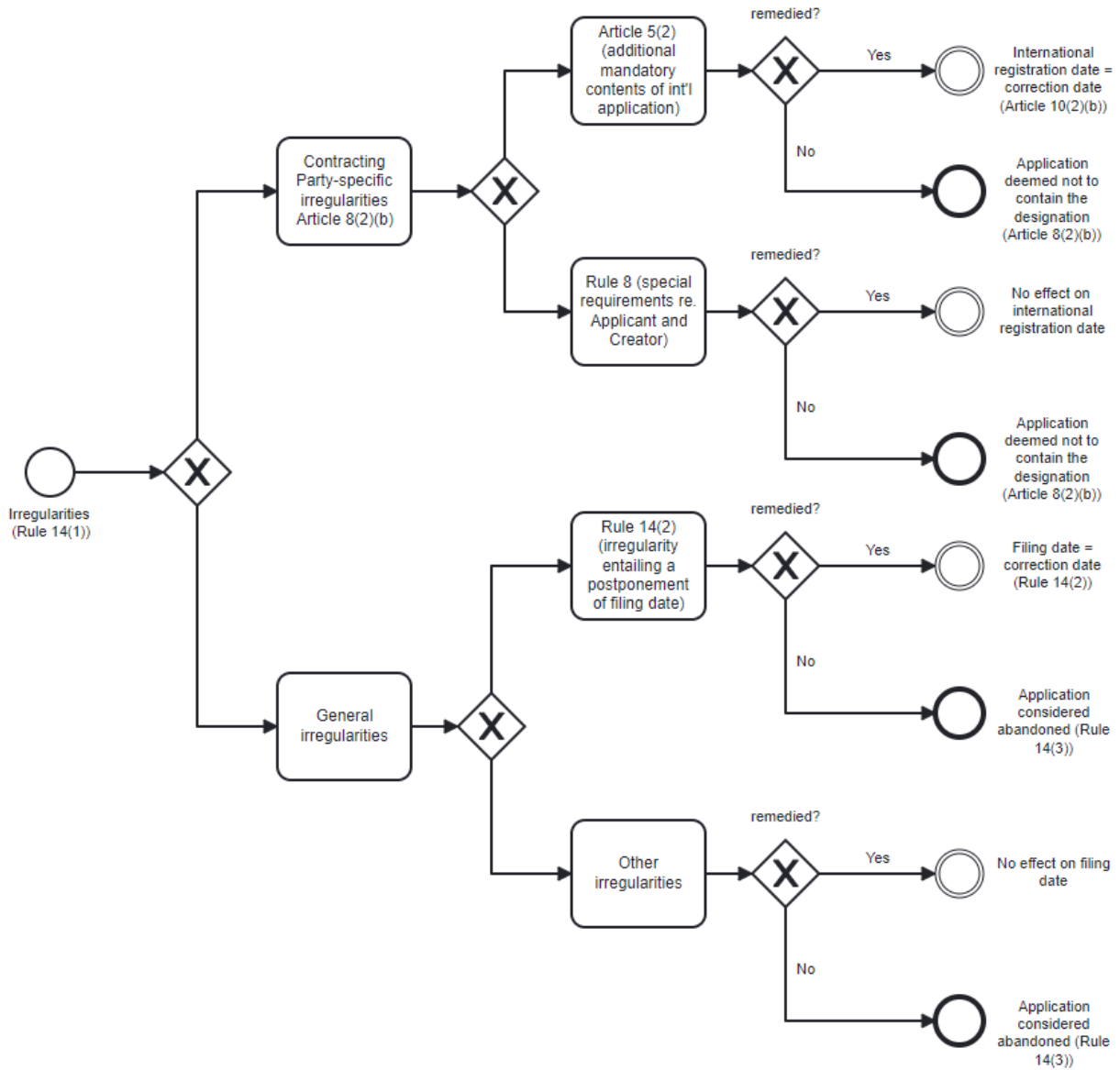
### III. PETICIÓN DE INSTRUCCIÓN

12. A la luz de lo antedicho, se invita al Grupo de Trabajo a examinar el concepto de continuación de la tramitación y a considerar si cabe solicitar a la Oficina Internacional que prepare un documento en el que se propongan las correspondientes modificaciones del Reglamento Común para su examen en la próxima reunión, que se celebrará en 2023.

*13. Se invita al Grupo de Trabajo a examinar el concepto de continuación de la tramitación, descrito en el presente documento, y a considerar si cabe pedir a la Oficina Internacional que prepare un documento en el que se propongan las modificaciones necesarias del Reglamento Común para su examen en la próxima reunión.*

[Siguen los Anexos]

### IRREGULARIDADES DE LA HAYA EN EL MARCO DE LA REGLA 14.1) Y CONSECUENCIAS



[Sigue el Anexo II]

## REGLAS 5BIS Y 27.1)C) DEL REGLAMENTO DE MADRID

### **Regla 5bis** **Continuación de la tramitación**

#### 1) [Petición]

- a) Cuando un solicitante o un titular no haya cumplido cualquiera de los plazos especificados o a los que se refieren las Reglas 11.2) y 11.3), 12.7), 20bis.2), 24.5)b), 26.2), 27bis.3)c), 34.3)c)iii) y 39.1), la Oficina Internacional continuará, no obstante, la tramitación de la solicitud internacional, la designación posterior, el pago o la petición en cuestión, si:
  - i) se presenta a la Oficina Internacional una petición a tal efecto, en el formulario oficial firmado por el solicitante o el titular; y,
  - ii) se recibe la petición, se paga la tasa especificada en la Tabla de tasas y, junto con la petición, se cumplen todos los requisitos a los que se aplicaba el plazo para esa actuación, dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha de expiración del plazo en cuestión.
- b) Toda petición que no cumpla con los puntos i) y ii) del apartado a) no se considerará como tal y se notificará al solicitante o al titular a tal efecto.

2) [Inscripción y notificación] La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional toda continuación de la tramitación y lo notificará al solicitante o al titular.

### **Regla 27** **Inscripción y notificación con respecto a la Regla 25** **Declaración de que un cambio de titularidad o una limitación no tiene efecto**

#### 1) [Inscripción y notificación]

[...]

- c) No obstante lo dispuesto en el apartado b), cuando se haya inscrito la continuación de la tramitación en virtud de lo dispuesto en la Regla 5bis, se inscribirá la modificación o la cancelación en el Registro Internacional con la fecha de expiración del plazo mencionado en la Regla 26.2), con la salvedad de que, cuando se haya hecho una petición de conformidad con la Regla 25.2)c), la inscripción puede ser realizada en una fecha ulterior.

[Fin del Anexo II y del documento]