

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

**Quinta reunión
Ginebra, 14 a 16 de diciembre de 2015**

CONSIDERACIONES SOBRE LA POSIBLE INTRODUCCIÓN DE LIMITACIONES SIMULTÁNEAS EN LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES Y OTRAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO COMÚN

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. INTRODUCCIÓN

EXPANSIÓN GEOGRÁFICA DEL SISTEMA DE LA HAYA A JURISDICCIONES DE EXAMEN

1. Desde la cuarta reunión del 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”), en junio de 2014, tres países han pasado a ser parte en el Acta de Ginebra (1999) del Arreglo de La Haya: la República de Corea, en julio de 2014; y el Japón y los Estados Unidos de América, en mayo de 2015. Esas nuevas Partes Contratantes cuentan con un sistema de examen y, con arreglo a sus respectivas legislaciones nacionales, pueden imponer distintos requisitos al examen de fondo de las solicitudes de registro de dibujos o modelos industriales. Con la adhesión al Acta de 1999 de nuevas Partes Contratantes con “Oficina de examen”¹, aumenta el riesgo de que, en algunas jurisdicciones y a la luz de los requisitos que rigen la divulgación suficiente de un dibujo o modelo industrial, no se conceda la protección, de conformidad con la Regla 9.4) del Reglamento Común del Acta

¹ Conforme al Artículo 1.xvii) del Acta de 1999, se entenderá por Oficina de examen una “Oficina que examine de oficio solicitudes de protección para dibujos y modelos industriales presentadas ante ella, con el fin de determinar cómo mínimo si los dibujos y modelos industriales satisfacen la condición de novedad”. Sobre la base de algunas declaraciones que pueden efectuar las Partes Contratantes cuyas Oficinas satisfacen dicho requisito y a partir de la información sobre los procedimientos de examen en distintas Oficinas que la Oficina Internacional ha obtenido hasta el momento, se considera que son Oficinas de examen las de los Estados Unidos de América, Hungría, el Japón, Kirguistán, Rumania, la República Árabe Siria, la República de Corea y la República de Moldova.

de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya (en adelante denominado, “el Reglamento Común”), en razón de divulgación insuficiente, mientras que en otras jurisdicciones se considera que el mismo nivel de divulgación es el adecuado.

2. Para dar asistencia a los usuarios del Sistema de La Haya en la divulgación de un dibujo o modelo industrial conforme a los requisitos de las distintas Oficinas de examen, en el documento H/LD/WG/5/4, titulado “Propuesta de recomendaciones relativas a la divulgación de un dibujo o modelo industrial en una solicitud internacional”, se invita al Grupo de Trabajo, en su quinta reunión, a examinar las recomendaciones contenidas en el Anexo de dicho documento. Sin embargo, es posible que los requisitos de las Oficinas no siempre sean los mismos, o que el alcance de la protección se vea afectado negativamente en las jurisdicciones que no exigen determinados elementos que son necesarios en otras. El Sistema de La Haya debería ser lo suficientemente flexible para contemplar esos distintos requisitos de las Oficinas de sus miembros.

EL CONCEPTO DE LIMITACIONES SIMULTÁNEAS EN LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES

3. En el presente documento se expone una propuesta encaminada a introducir el concepto de “limitaciones simultáneas” en la solicitud internacional. Se recuerda que las modificaciones introducidas en las Instrucciones 402, 403 y 405 de las Instrucciones Administrativas para la Aplicación del Arreglo de La Haya (en adelante denominadas, “las Instrucciones Administrativas”), que entraron en vigor el 1 julio 2014, relajaron algunos requisitos formales relativos a las reproducciones y la representación de un dibujo o modelo industrial, ofreciendo a los solicitantes más flexibilidad en lo que atañe a la divulgación. La introducción en dicho Sistema de “limitaciones simultáneas”, es decir, las que permiten al solicitante limitar la solicitud internacional respecto de una o algunas de las Partes Contratantes designadas a uno o algunos de los dibujos o modelos industriales que son objeto de la solicitud internacional, redundaría en beneficio de los solicitantes, que lograrían aprovechar plenamente la mayor flexibilidad del Sistema de La Haya.

4. Para expresarlo con más precisión, una solicitud internacional podría contener dibujos o modelos con conjuntos de reproducciones específicos que se conforman a los requisitos de divulgación adecuada de determinadas Partes Contratantes designadas y limitar un dibujo o modelo, o más de uno, respecto de las Partes Contratantes designadas que es probable que denieguen la protección fundándose en divulgación insuficiente, en virtud de la Regla 9.4) del Reglamento Común, o las Partes Contratantes en las que la protección del dibujo o modelo se vería afectada negativamente debido a las diferencias en los estándares de divulgación.

5. Además, para reducir la cuantía de las tasas pagadera por el solicitante, se propone que éste pague la tasa de designación individual/estándar únicamente respecto de los dibujos o modelos que conciernen a una Parte Contratante designada. La propuesta de modificación de la Tabla de tasas se trata en detalle en el documento H/LD/WG/5/6, titulado “Consideraciones sobre la posible revisión de la Tabla de tasas”, que también se examinará durante la quinta reunión del Grupo de Trabajo.

6. Se invita al Grupo de Trabajo, en su quinta reunión, a examinar la conveniencia de aplicar limitaciones simultáneas en las solicitudes internacionales, en el marco del Sistema de La Haya, y formular comentarios sobre la posible introducción de modificaciones en las Reglas 7 y 14 del Reglamento Común y en la Parte 4 de las Instrucciones Administrativas, según se explica en la Sección IV del presente documento. Considerando que el entorno de TI del Sistema de La Haya debe modificarse en consecuencia para ofrecer la nueva función relativa a las limitaciones simultáneas, las modificaciones propuestas, de adoptarse, solo podrán entrar en vigor a comienzos de 2017 como muy pronto.

II. CONSIDERACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO

CONCEPTO DE LIMITACIÓN EN EL MARCO JURÍDICO ACTUAL DEL SISTEMA DE LA HAYA

7. De conformidad con el Artículo 16.1)v) del Acta de 1999, la limitación del registro internacional será inscrita en el Registro Internacional. De conformidad con la Regla 21.1)a)iv) y b) del Reglamento Común, el titular puede solicitar la inscripción de una limitación del registro internacional respecto de uno o varios dibujos o modelos industriales respecto de alguna o todas las Partes Contratantes designadas. Con arreglo al marco jurídico actual del Sistema de La Haya, para pedir la inscripción de una limitación, el titular debería esperar hasta que el registro internacional haya sido inscrito.
8. Una limitación difiere de una renuncia, contemplada en la Regla 21.1)a)iii), en que una renuncia se refiere a todos los dibujos o modelos industriales que son objeto de un registro internacional, pero no necesariamente a todas las Partes Contratantes designadas. En cambio, una limitación se refiere únicamente a algunos de los dibujos o modelos industriales, pero nunca a todos, en relación a alguna o todas las Partes Contratantes.
9. Actualmente, en la etapa de solicitud, es posible que para cumplir con los requisitos impuestos por algunas Oficinas de examen sin restringir de manera no deseada la protección en otras jurisdicciones, el solicitante incluya en la solicitud internacional “el mismo” dibujo o modelo industrial (es decir, la esencia de los dibujos o modelos es la misma) dos veces (o hasta tres veces o más, según el caso) con distintos conjuntos de reproducciones, conformándose a los requisitos impuestos en las distintas jurisdicciones respecto de la divulgación adecuada. Es probable que, de conformidad con la Regla 18.2)b)v) del Reglamento Común, una Oficina de examen emita una denegación respecto de los dibujos o modelos que no cumplen los requisitos de divulgación suficiente que ella impone.
10. Tras una denegación parcial en virtud de la Regla 18.2).b)v) del Reglamento Común emitida por una Oficina de examen, si el titular del registro internacional no está realmente interesado en presentar dos veces la solicitud de registro del “mismo” dibujo o modelo industrial, (o hasta tres veces o más, según el caso), respaldada por distintos conjuntos de reproducciones, podrá simplemente decidir no responder a la denegación parcial.
11. Además, si la Oficina de examen considera que dos dibujos o modelos que figuran en la misma solicitud, en realidad, son el mismo, a pesar de los distintos conjuntos de reproducciones, podrá emitir una denegación fundándose en la prohibición del doble patentamiento, a menos que en virtud de su legislación esos dibujos o modelos puedan ser considerados como variantes. También cabe observar que cuando la Oficina de una Parte Contratante que ha efectuado una declaración en virtud del artículo 13.1) del Acta de 1999 relativa a la unidad del dibujo o modelo emite una notificación de denegación, ésta se refiere necesariamente a los efectos del registro internacional en su conjunto. El titular de un registro internacional podrá subsanar un motivo de denegación declarado en esa notificación mediante la división del registro internacional ante la oficina de que se trate².
12. Por otra parte, es posible que el titular no desee esperar hasta que se emita la denegación prevista, y pida ante la Oficina Internacional la limitación del registro internacional a uno/algunos dibujos o modelos respecto de una/algunas Partes Contratantes, de conformidad con la Regla 21.1)a)iv) del Reglamento Común.

² La declaración relativa a la unidad del dibujo o modelo en virtud del Artículo 13.1) del Acta de 1999 ha sido efectuada por los Estados Unidos de América, Estonia, el Japón, Kirguistán, la República Árabe Siria, Rumania, Singapur y Tayikistán. La mayoría de las Partes Contratantes mencionadas no prevé la posibilidad de emitir una notificación de denegación en virtud del Artículo 13.2) del Acta de 1999. Sin embargo, se prevé que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) empezará a emitir notificaciones de denegación también en virtud del Artículo 13.2), en noviembre de 2015.

13. La estrategia de presentación descrita anteriormente, además de ser incómoda, supone que el solicitante pague la tasa de designación estándar/individual para cada uno de los dibujos o modelos respecto de todas las Partes Contratantes. Se recuerda que la cuantía de la tasa de designación estándar depende del número de dibujos o modelos, tanto como la tasa de designación individual, si así lo declara una Parte Contratante³.

FLEXIBILIDAD EN LA REPRESENTACIÓN/REPRODUCCIÓN DE UN DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL

14. Según lo explicado *supra*, el marco jurídico actual del Sistema de La Haya no prevé la posibilidad de limitaciones simultáneas en las solicitudes internacionales. La propuesta de contemplar limitaciones simultáneas fomentaría la presentación de conjuntos específicos de reproducciones de un dibujo o modelo industrial, lo que conllevaría una protección “sólida” en virtud de la legislación aplicable en la Parte Contratante designada de que se trate. Por ejemplo, el Japón ha efectuado una declaración en virtud de la Regla 9.3a) del Reglamento Común por la cual, cuando el producto que constituye el dibujo o modelo industrial es tridimensional, se exigen una perspectiva frontal, una posterior, una superior, una inferior, una lateral izquierda y una lateral derecha, realizadas, cada una de ellas, de conformidad con el método de proyección ortográfica. Por lo general, el solicitante cumpliría con esos requisitos para alejar el riesgo de denegación. Sin embargo, es posible que los requisitos y las prácticas relativos a la divulgación de un dibujo o modelo industrial sean diferentes en otras Partes Contratantes designadas en la misma solicitud internacional o que una divulgación más amplia restrinja la protección de manera no deseada en otras Partes Contratantes designadas; por lo tanto, debería permitirse al solicitante presentar un conjunto de reproducciones específicas solo para el Japón.

15. Si se permitieran las limitaciones simultáneas, según se expone en el presente documento, podría pedirse, respecto de cualquiera de las Partes Contratantes designadas, una limitación a uno o varios de los dibujos o modelos industriales que son objeto de la solicitud. Naturalmente, una limitación respecto de todas las Partes Contratantes designadas no podrá pedirse en la solicitud internacional, puesto que deberá solicitarse la de protección en una Parte Contratante, como mínimo, para cada uno de los dibujos o modelos industriales.

16. Dicho de otra forma, el solicitante podría presentar una solicitud internacional con dos o más dibujos o modelos que sean “el mismo”, con distintos conjuntos de reproducciones, y limitar simultáneamente uno o más dibujos o modelos respecto de alguna o varias de las Parte Contratantes designadas. De conformidad con ello, según se explica en el documento H/LD/WG/5/6, el solicitante debería pagar las tasas de designación estándar/individual solo para los dibujos o modelos que atañen a una Parte Contratante designada.

LIMITACIONES EN UNA SOLICITUD INTERNACIONAL

17. El contenido de una solicitud internacional está contemplado en el Artículo 5 del Acta de 1999 y en la Regla 7 del Reglamento Común. El contenido obligatorio, tal como, el nombre del solicitante, la indicación del producto o las Partes Contratantes designadas, se indica en el Artículo 5.1) y en la Regla 7.3) y deberá incluirse en todas las solicitudes internacionales. Además, en el Artículo 5.2) y las Reglas 7.4) y 8, se contempla el contenido obligatorio adicional. El contenido obligatorio adicional, tal como, una declaración jurada del creador, se

³ Las Partes Contratantes que figuran a continuación han efectuado la declaración respecto de una tasa de designación individual en virtud del Artículo 7.2) del Acta de 1999 o en virtud de la Regla 36.1) del Reglamento Común: la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Unión Europea, Hungría, el Japón, Kirguistán, la República de Corea, la República de Moldova, los Estados Unidos de América.

exige solo si se designa en una solicitud internacional una Parte Contratante que ha efectuado una declaración en virtud del Artículo 5.2) o notificado un requisito especial en virtud de la Regla 8. Además, una solicitud internacional podrá contener distintos tipos de contenido opcional, según se indica en la Regla 7.5).

18. Si la solicitud se presenta electrónicamente, el sistema *E-Filing* determina automáticamente si todo el contenido obligatorio de una solicitud internacional está incluido en la solicitud. Cuando se designa en una solicitud internacional a una Parte Contratante que ha efectuado una declaración en virtud del Artículo 5.2) o la Regla 8, el sistema *E-Filing* emite una alerta automática al solicitante para que cumpla con los requisitos específicos correspondientes a esa Parte Contratante, por ejemplo, que la solicitud debe contener como contenido obligatorio adicional una breve descripción.

19. De permitirse las limitaciones simultáneas en las solicitudes internacionales, es posible que deba incluirse contenido obligatorio adicional solo respecto de uno/algunos de los dibujos o modelos que son objeto de la solicitud internacional.

EXAMEN REALIZADO POR LA OFICINA INTERNACIONAL

20. En todos los casos, un examinador de la Oficina Internacional verifica que el contenido de la solicitud internacional sea correcto, por ejemplo, que las reproducciones satisfagan los requisitos formales en el marco jurídico del Sistema de La Haya, o que los documentos anexados a la solicitud internacional, por ejemplo un poder, hayan sido presentados correctamente.

21. De conformidad con el Artículo 8.1), si la Oficina Internacional considera que el contenido obligatorio o el contenido obligatorio adicional no figura en la solicitud internacional o contiene errores, invitará al solicitante a que efectúe las correcciones necesarias en el plazo prescrito. El principio general, según dispone el Artículo 8.2)a), es que la solicitud se considera abandonada si el solicitante no corrige la irregularidad dentro del plazo prescrito. Sin embargo, de conformidad con el Artículo 8.2)b), en caso de una irregularidad relacionada con contenido obligatorio adicional, si el solicitante no da cumplimiento a la invitación en el plazo prescrito, se considerará que la solicitud internacional no contiene la designación de esa Parte Contratante (es decir, la Parte Contratante que efectuó una declaración en virtud del Artículo 5.2) o notificó un requisito especial en virtud de la Regla 8).

22. Además, conforme a la Regla 14.2), determinadas irregularidades conllevan el aplazamiento de la fecha de presentación de la solicitud internacional, por ejemplo, si la solicitud no incluye una reproducción de cada uno de los dibujos o modelos. Por último, de conformidad con el Artículo 10.2)b), cuando una irregularidad se refiere al Artículo 5.2), la fecha del registro internacional es la fecha en la cual la Oficina Internacional recibe la corrección o la fecha de presentación de la solicitud internacional, según la que sea posterior⁴.

23. Con independencia de que la solicitud internacional contenga o no limitaciones, es posible que una irregularidad se refiera solo a uno o alguno de los dibujos o modelos y/o a una o algunas de las Partes Contratantes, por ejemplo, si no se indica el nombre del creador para todos los dibujos o modelos sino solo para algunos de ellos. En ese caso, si la solicitud internacional contiene designaciones de Partes Contratantes para las cuales el nombre del creador constituye contenido obligatorio adicional en virtud del Artículo 5.2)b)i) o la Regla 8, además de otras Partes Contratantes para las cuales el nombre del creador constituye contenido opcional, la irregularidad se refiere únicamente a los dibujos o modelos para los que no figura el nombre del creador y únicamente a las Partes Contratantes para las cuales el

⁴ Por ejemplo, una reproducción de cada uno de los dibujos o modelos industriales que es objeto de la solicitud internacional sigue faltando en la solicitud internacional en la fecha en que la Oficina Internacional recibe la corrección de una irregularidad relacionada con el Artículo 5.2).

nombre del creador constituye contenido obligatorio adicional. Si no se corrige la irregularidad, sería lógico que se considere que la solicitud internacional no contiene la designación de esa Parte Contratante para los dibujos o modelos respecto de los cuales no figura el nombre del creador, pero la designación de esa Parte Contratante no se verá afectada para los demás dibujos o modelos.

24. Además, si no se corrige una irregularidad que se refiere solo a uno/algunos dibujos o modelos, por ejemplo, reproducciones de un dibujo o modelo que sean de mala calidad, sería lógico que en lugar de considerar abandonada la totalidad de la solicitud internacional, sea posible considerar que existe un “abandono parcial” de la solicitud internacional respecto de esos dibujos o modelos⁵.

25. El “abandono parcial” de una solicitud internacional ya existe en el marco jurídico del Sistema de La Haya, a saber, según se describe en el párrafo 21, en el caso de una irregularidad relacionada con contenido obligatorio adicional; si el solicitante no cumple con la invitación en el plazo prescrito, de conformidad con el Artículo 8.2)b), se considerará que la solicitud internacional no contiene la designación de esa Parte Contratante. Si el concepto de “abandono parcial” en el marco del Sistema de La Haya se extendiera a las situaciones descritas en los párrafos 23 y 24, el examinador de la Oficina Internacional seguiría examinando, como ya hace hoy en día, la conformidad de las reproducciones con el marco jurídico del Sistema de La Haya, verificando asimismo que los datos bibliográficos y toda documentación anexada a la solicitud internacional sean correctos. Sin embargo, las repercusiones serían menores si las irregularidades señaladas por el examinador no fuesen corregidas o fuesen corregidas solo parcialmente.

REGISTRO INTERNACIONAL

26. Si una solicitud internacional se conforma a los requisitos vigentes, la Oficina Internacional inscribirá el dibujo o modelo industrial en el Registro Internacional y enviará al titular un certificado de registro internacional. Si en el marco jurídico del Sistema de La Haya se permitieran limitaciones simultáneas y, en consecuencia, “abandonos parciales” de una solicitud internacional en trámite respecto de uno/algunos de los dibujos o modelos y/o una/algunas de las Partes Contratantes, según se explica en los párrafos 23 a 25, el registro internacional podría contener designaciones de Partes Contratantes hechas a la medida.

27. En ese caso, la publicación del registro internacional en el Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales debería indicar claramente los dibujos o modelos respecto de los cuales se solicita protección en una determinada Parte Contratante. Por lo tanto, las tareas de las Oficinas seguirían siendo las mismas y no sería necesario que las Oficinas cambien sus procedimientos ni sus prácticas, puesto que los mecanismos destinados a cargar los datos en sus bases de datos nacionales/regionales exigirían una modificación de sus sistemas de TI.

III. CALENDARIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS INTERNACIONALES DE DIBUJOS Y MODELOS

28. Según se informa en el documento H/A/35/1, titulado “Informe final sobre el programa de modernización de las tecnologías de la información (Sistema de La Haya de Registro Internacional)”, presentado a la Asamblea de la Unión de La Haya en 2015, los desafíos que se planteaban en 2008 al Registro de La Haya cuando comenzó el programa de modernización de las tecnologías de la información son fundamentalmente distintos de los que se plantean hoy

⁵ En la práctica, la Oficina Internacional acepta como medida de subsanación que el solicitante pida el retiro de uno/algunos de los dibujos o modelos de la solicitud internacional (es decir, normalmente, los dibujos o modelos que se ven afectados por una irregularidad).

en día⁶. A la luz de la naturaleza particularmente dinámica y fluida de los procedimientos de registro internacional del Sistema de La Haya, es sumamente importante que el Sistema de Información de los Registros Internacionales de Dibujos y Modelos (DIRIS) pueda hacer frente tanto a los desafíos originales como a los nuevos, en particular las iniciativas de perfeccionamiento de las funciones, por ejemplo, mayor granularidad del sistema (es decir, información relativa específicamente al dibujo o modelo e información relativas específicamente a la reproducción). Es posible que la mayor granularidad de los datos inscritos en el Registro Internacional imponga también a las Oficinas de las Partes Contratantes adaptar sus sistemas de TI para que admitan una mayor granularidad de los datos.

29. Las modernas tecnologías de la información permitirán inscribir en el Registro Internacional datos relativos específicamente al dibujo o modelo, por ejemplo, para cada dibujo o modelo, una o más Partes Contratantes designadas. Dicho de otra forma, se anticipa que la mayor granularidad del Sistema de La Haya es una evolución que permitirá limitaciones simultáneas en las solicitudes internacionales y “abandonos parciales” de una solicitud en trámite.

IV. POSIBLES MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO COMÚN Y LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS

30. En los debates relativos a la conveniencia de introducir en el Sistema de La Haya el concepto de limitaciones simultáneas en las solicitudes internacionales, también se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre las posibles modificaciones del Reglamento Común y las Instrucciones Administrativas. Las propuestas de modificación de la Regla 7, y las modificaciones que cabría introducir en consecuencia en la Parte 4 de las Instrucciones Administrativas, se refieren a las limitaciones simultáneas en una solicitud internacional y las propuestas de modificación de la Regla 14 se refieren al retiro parcial (“abandono”) de una solicitud internacional en trámite.

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 7 Y DE LA PARTE 4 DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS

31. Tal como se explicara en el presente documento, la Regla 7 trata del contenido de la solicitud internacional. En sintonía con el Artículo 5.4) del Acta de 1999, la Regla 7.3)v) se restringe a 100 el número máximo de dibujos o modelos industriales que pueden incluirse en una solicitud internacional. Además, de conformidad con la Regla 7.7), todos los productos que constituyen el dibujo o modelo industrial o en relación con los cuales va a utilizarse el dibujo o modelo industrial deberán pertenecer a la misma clase de la Clasificación de Locarno. Por lo demás, el marco jurídico del Sistema de La Haya no contiene restricciones en cuanto a la inclusión de dibujos o modelos industriales en una solicitud internacional⁷.

⁶ Las adhesiones de los Estados Unidos de América, el Japón y la República de Corea al Sistema de La Haya hicieron necesario introducir modificaciones en los procedimientos del Sistema de La Haya y, por lo tanto, en el antiguo sistema de TIC (DMAPS). La planificación detallada de las pruebas finales y de la instalación del Sistema de Información de los Registros Internacionales de Dibujos y Modelos (DIRIS) se llevará a cabo en el otoño de 2015. Con sujeción a la planificación final y detallada, está previsto que la configuración técnica del DIRIS tenga lugar entre enero y abril de 2016, y que las pruebas finales y la instalación se ejecuten entre mayo y agosto de 2016.

⁷ La indicación de un dibujo o modelo conexo y el dibujo o modelo principal en virtud de la Instrucción Administrativa 407 constituye contenido opcional de una solicitud internacional.

32. Habida cuenta de que la Regla 21.1)a)iv) contempla una petición de limitación de un registro internacional, sería lógico en aras de la transparencia, también contar con una disposición especial relativa a las limitaciones en una solicitud internacional⁸. Se propone añadir a la Regla 7 un nuevo párrafo, el párrafo 8, en el que se aborde la posibilidad de contemplar limitaciones en una solicitud internacional, según se indica continuación:

“Regla 7.8) [*Limitaciones en una solicitud internacional*] La solicitud internacional puede contener limitaciones, respecto de una o algunas de las Partes Contratantes designadas, a uno o algunos de los dibujos o modelos industriales que son objeto de la solicitud internacional. Las limitaciones respecto de las Partes Contratantes designadas pueden ser diferentes entre sí.”

33. Se señala que, como consecuencia de las limitaciones efectuadas en una solicitud internacional, se exigirá incluir contenido obligatorio adicional, por ejemplo, el nombre del creador (como contenido obligatorio adicional), únicamente respecto de los dibujos o modelos que atañen a una Parte Contratante designada que haya efectuado una declaración en virtud del Artículo 5.2)b)i) y/o ii) y/o la Regla 8.

34. Se propone añadir una nueva Instrucción Administrativa, la Instrucción 409, para aclarar la situación, según se indica a continuación:

“*Instrucción 409: Contenido obligatorio adicional de una solicitud internacional que contiene limitaciones*”

“Cuando sea de aplicación la Regla 7.4)b) y/o c) y la solicitud internacional contenga limitaciones, el elemento o los elementos exigidos en virtud del Artículo 5.2)b)i) y/o ii) y/o la Regla 8 figurarán en la solicitud respecto del dibujo o modelo o los dibujos o modelos que atañen a la Parte Contratante designada o las Partes Contratantes designadas que hayan efectuado las declaraciones correspondientes.”

35. Cabe observar que solo los Estados Unidos de América han efectuado una declaración en virtud del Artículo 5.2)b)iii) en relación con una reivindicación y que no puede incluirse una reivindicación en una solicitud internacional a menos que se designe a los Estados Unidos de América. Además, con independencia del número de dibujos o modelos contenidos en una solicitud internacional y de que ésta contenga limitaciones, una solicitud internacional solo podrá contener una única reivindicación (cabe remitirse a las preguntas frecuentes sobre el Sistema de La Haya, en el sitio web de la OMPI, en la dirección <http://www.wipo.int/hague/es/faqs.html>).

36. Por último, naturalmente, se recuerda que una solicitud internacional también puede contener una breve descripción y el nombre del creador, como contenido opcional.

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 14

37. En la práctica, tras haber presentado una solicitud internacional, el solicitante puede pedir el retiro de cualquier dibujo o modelo industrial o la designación de cualquier Parte Contratante, ya sea por iniciativa propia o en respuesta a la invitación a corregir una irregularidad. Puede suceder que, como medida de subsanación, el solicitante pida que se retire de la solicitud internacional el dibujo o modelo o la Parte Contratante designada a los que atañe la irregularidad.

⁸ Las Actas de la Conferencia Diplomática para la Adopción de una Nueva Acta del Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos o Modelos Industriales (Acta de Ginebra) (disponibles en francés e inglés) no contienen propuestas ni debates respecto de limitaciones en una solicitud internacional.

38. El nuevo párrafo 4) que se propone introducir en la Regla 14 contempla la situación en que la irregularidad concierne solo a algunos de los dibujos o modelos industriales y/o algunas de las Partes Contratantes designadas contenidos en la solicitud internacional. En el caso de que el solicitante no tome medida alguna, las modificaciones propuestas suavizan las consecuencias que ello tiene para el solicitante. En lugar de considerar abandonada la solicitud internacional, solamente se eliminan de la solicitud los dibujos o modelos y/o las Partes Contratantes designadas que se ven afectadas por una irregularidad.

39. Podría sostenerse que, interpretado *stricto sensu*, el Artículo 8.2) solo permite abandonar la solicitud internacional o, si la irregularidad se refiere a contenido obligatorio adicional, dejar de lado en la solicitud internacional la Parte Contratante de que se trate. Por otra parte, hay varias disposiciones en el tratado que, en la práctica, permiten dividir el registro internacional, por ejemplo, en la inscripción de un cambio en la titularidad respecto de una o todas las Partes Contratantes designadas y respecto de uno o todos los dibujos o modelos industriales en virtud del Artículo 16.1)i), una renuncia en virtud del Artículo 16.1)iv) o una limitación en virtud del Artículo 16.1)v).

40. Además, también puede sostenerse que el solicitante no tiene obligación de responder a una invitación de la Oficina Internacional para que corrija una irregularidad. En la eventualidad de que la Oficina Internacional detecte una irregularidad que concierna solo a algunos dibujos o modelos y/o algunas Partes Contratantes designadas, la actitud pasiva del solicitante solo puede interpretarse como aceptación de la irregularidad, según se indica en la carta de la Oficina Internacional en la que se invita al solicitante a corregir la irregularidad. En esa carta podría indicarse que, si no se recibe respuesta del solicitante dentro del plazo prescrito, se considerará que el solicitante retira de la solicitud internacional el dibujo o modelo industrial y/o la Parte Contratante en cuestión. Dicho de otra forma, simplemente se exigiría del solicitante, como corrección, la aceptación del retiro del dibujo o modelo industrial y/o la Parte Contratante en cuestión.

41. Se propone añadir a la Regla 14 un nuevo párrafo, el párrafo 4), para contemplar la posibilidad de retiro parcial de la solicitud internacional tras la invitación a corregir una irregularidad. Según se explica en el párrafo 23, *supra*, con independencia de que la solicitud internacional contenga limitaciones, una solicitud internacional puede ser objeto de una irregularidad que concierna solo algunos diseños y/o algunas Partes Contratantes designadas.

“Regla 14.4) [*Retiro parcial de la solicitud internacional*] Cuando una irregularidad relacionada con el Artículo 5.2) o con un requisito especial notificado al Director General por una Parte Contratante de conformidad con la Regla 8, que no concierna a todos los dibujos o modelos industriales que son objeto de la solicitud internacional, no sea subsanada dentro del plazo mencionado en el párrafo 1), se considerará que los dibujos o modelos industriales a los que atañe la irregularidad se retiran de la solicitud respecto de la Parte Contratante de que se trate.

V. CONCLUSIONES

42. La nueva disposición propuesta en relación con las limitaciones simultáneas en una solicitud internacional permitiría a los usuarios del Sistema de La Haya adoptar estrategias de presentación más elaboradas, permitiendo asimismo realizar ahorros en el pago de las tasas de designación.

43. Se prevé que la sexta reunión del Grupo de Trabajo, en la que proseguirían los debates, se convocará en el primer semestre de 2016 y, si el Grupo de Trabajo está de acuerdo, las propuestas de modificación del Reglamento Común y las Instrucciones Administrativas se presentarán a la Asamblea de la Unión de La Haya en 2016 para su aprobación. Como se

explica en el párrafo 6 del presente documento, con sujeción al éxito de las pruebas y la instalación de DIRIS, las modificaciones propuestas solo podrán entrar en vigor a comienzos de 2017 como muy pronto.

44. Se invita al Grupo de Trabajo a examinar el concepto de limitaciones simultáneas en una solicitud internacional y, de estar a favor de la introducción de dicho concepto en el Sistema de La Haya, también a formular comentarios sobre las propuestas de modificación de las Reglas 7 y 14 del Reglamento Común y la propuesta de introducir una nueva Instrucción 409 a las Instrucciones Administrativas.

[Sigue el Anexo]

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

(texto en vigor el [FECHA])

[...]

Regla 7

Requisitos relativos a la solicitud internacional

[...]

8) [Limitaciones en una solicitud internacional] La solicitud internacional puede contener limitaciones, respecto de una o algunas de las Partes Contratantes designadas, a uno o algunos de los dibujos o modelos industriales que son objeto de la solicitud internacional. Las limitaciones respecto de las Partes Contratantes designadas pueden ser diferentes entre sí.

[...]

Regla 14

Examen realizado por la Oficina Internacional

[...]

4) [Retiro parcial de la solicitud internacional] Cuando una irregularidad relacionada con el Artículo 5.2) o con un requisito especial notificado al Director General por una Parte Contratante de conformidad con la Regla 8, que no concierna a todos los dibujos o modelos industriales que son objeto de la solicitud internacional, no sea subsanada dentro del plazo mencionado en el párrafo 1), se considerará que los dibujos y modelos industriales a los que atañe la irregularidad se retiran de la solicitud respecto de la Parte Contratante de que se trate.

[...]

**Instrucciones Administrativas
para la aplicación del Arreglo de La Haya**

(texto en vigor el [FECHA])

[...]

Parte 4

**Requisitos relativos a las reproducciones y otros elementos de
la solicitud internacional**

[...]

Instrucción 409: Contenido obligatorio adicional de una solicitud internacional que contiene limitaciones

Quando sea de aplicación la Regla 7.4)b) y/o c) y la solicitud internacional contenga limitaciones, el elemento o los elementos exigidos en virtud del Artículo 5.2)b)i) y/o ii) y/o la Regla 8 figurarán en la solicitud respecto del dibujo o modelo o los dibujos o modelos que atañen a la Parte Contratante designada o las Partes Contratantes designadas que hayan efectuado las declaraciones correspondientes.