

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

**Séptima reunión  
Ginebra, 16 a 18 de julio de 2018**

### **CUESTIONES EN TORNO A LA DISPONIBILIDAD PÚBLICA DE LAS NOTIFICACIONES DE DENEGACIÓN**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

#### **I. ANTECEDENTES**

##### **COPIAS EN PDF DE LAS NOTIFICACIONES DISPONIBLES EN EL SITIO WEB DE LA OMPI**

1. En el Artículo 14.2)c) del Acta de Ginebra (1999) del Arreglo de La Haya (en lo sucesivo “Acta de 1999”) se estipula que el efecto acordado al registro internacional en virtud del párrafo 1) y el párrafo 2)a) y b) del Artículo 14 será aplicable al dibujo o modelo industrial o a los dibujos y modelos industriales que sean objeto de ese registro, tal como los recibió la Oficina de una Parte Contratante designada de parte de la Oficina Internacional o, cuando proceda, “en la forma modificada en el procedimiento ante la Oficina designada”. Teniendo presente la mencionada disposición, en su trigésimo cuarto período de sesiones (15<sup>o</sup> extraordinario), celebrado en septiembre de 2014, la Asamblea de la Unión de La Haya aprobó las modificaciones de las Reglas 18.4), 18*bis*.1) y 2) del Reglamento Común del Acta de 1999 y del Acta de 1960 del Arreglo de La Haya (en lo sucesivo, “Reglamento Común”)<sup>1</sup>.

2. Con las modificaciones aprobadas se introdujo un mecanismo para que toda modificación de un dibujo o modelo industrial que se haga mediante un procedimiento ante la Oficina de una Parte Contratante designada se comunique a la Oficina Internacional mediante una declaración de concesión de la protección conforme a la Regla 18*bis*.1) o 2) o mediante una notificación de retirada de una denegación conforme a la Regla 18.4). En virtud de las Reglas 18.5), 18*bis*.3) y 26.1)ii), y como se describe en el párrafo 15 del documento H/A/34/2, presentado en el mencionado período de sesiones de la Asamblea de la Unión de La Haya, la Oficina

<sup>1</sup> Remítase al documento H/A/34/2, párrafos 12 a 31.

Internacional pondrá a disposición del público la información relativa a dichas modificaciones en el *Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales* (en lo sucesivo, “el Boletín”) cargando una copia de la notificación o la declaración tal como la haya recibido de la Oficina.

3. Las disposiciones modificadas entraron en vigor el 1 de enero de 2015. En virtud de dichas disposiciones, las copias en PDF de las notificaciones de retirada de la denegación y de las declaraciones de concesión de la protección recibidas en la fecha indicada anteriormente, o en una fecha posterior, son puestas a disposición del público en el Boletín así como en la base de datos *Hague Express*, con objeto de facilitar el acceso a la información. Desde entonces, también se pone a disposición del público una copia en PDF de las notificaciones de denegación para presentar el historial o la información sobre los antecedentes del expediente pertinentes a las modificaciones introducidas en el dibujo o modelo industrial<sup>2</sup>.

4. La finalidad del presente documento es iniciar el debate sobre la conveniencia de revisar la práctica de la Oficina Internacional de poner a disposición de terceros las notificaciones de denegación.

## II. CUESTIÓN OBJETO DE DEBATE

### VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL LIBRE ACCESO A LOS MOTIVOS DE DENEGACIÓN

5. Al publicarla en el Boletín, la Oficina Internacional pone a disposición de terceros información sobre un registro internacional, previo pago de una tasa, en virtud de la Regla 32.1)ii) o iii)<sup>3</sup>. Dicha información comprende una copia de la solicitud internacional tal y como haya sido presentada y toda notificación recibida de las Partes Contratantes designadas.

6. Facilitar el acceso a una notificación de denegación puede resultar muy útil a los usuarios del Sistema de La Haya para estudiar los requisitos sustantivos, en particular, los relativos al grado de divulgación requerido del dibujo o modelo industrial cuando se designen determinadas Partes Contratantes<sup>4</sup>. La mención de un dibujo o modelo anterior también puede familiarizar a los usuarios con el grado de similitud de los dibujos y modelos determinado por una Oficina en particular, cuando proceda, con respecto a cada tipo de producto.

7. No obstante, en ocasiones se ha señalado a la atención de la Oficina Internacional que, a juicio de algunos usuarios potenciales, esa libertad de acceso a los motivos de denegación es un factor disuasorio del uso del Sistema de La Haya, puesto que el dibujo o modelo anterior mencionado en una notificación de denegación que haya emitido una Oficina pasa a estar en conocimiento de los competidores, y podría utilizarse como un eventual motivo de invalidación en otras jurisdicciones.

---

<sup>2</sup> También se ponen a disposición de esa manera las notificaciones de invalidación en virtud de la Regla 20.1) y las notificaciones de denegación de los efectos de una corrección en virtud de la Regla 22.2).

<sup>3</sup> Se pueden obtener copias, certificadas o no certificadas, de las inscripciones hechas en el Registro Internacional o de los elementos comprendidos en el expediente de un registro internacional (Regla 32.1)ii) o iii)).

<sup>4</sup> Se recuerda que, en su quinta reunión, el Grupo de Trabajo examinó una propuesta de recomendaciones relativas a la divulgación de un dibujo o modelo industrial en una publicación internacional (documento H/LD/WG/5/4). A raíz de ello, en agosto de 2016 se elaboraron las “Pautas para la preparación y el suministro de reproducciones a fin de prevenir posibles denegaciones de la parte de las Oficinas de examen en razón de la divulgación insuficiente de un dibujo o modelo industrial”.

### III. ANÁLISIS

#### LA NATURALEZA Y EL VALOR DE LA INFORMACIÓN

8. La publicación de copias en PDF de una notificación de denegación en el sitio web de la OMPI responde a una práctica ya establecida en el marco del Sistema de Madrid<sup>5</sup>.

9. No obstante, la novedad no es un requisito para que se conceda protección a una marca. Todo conflicto con respecto a una marca anterior, esté registrada o no, podrá examinarse de oficio o basarse en una oposición, o juzgarse en un procedimiento judicial, teniendo en cuenta la similitud de ambas marcas, su uso real en el comercio, el grado en que son notoriamente conocidas en el ámbito local y/o el alcance de la lista de productos y/o servicios. En consecuencia, un determinado motivo de denegación aplicable en una jurisdicción podría no ser aplicable o pertinente en otras jurisdicciones.

10. Por el contrario, la novedad es fundamental para la validez de los derechos que protegen a los dibujos y modelos. La mayoría de las jurisdicciones exigen que se cumpla el criterio de novedad en el plano mundial como condición para el registro o la concesión de una patente de un determinado dibujo o modelo, independientemente de que las Oficinas de tales jurisdicciones examinen las solicitudes de oficio. En consecuencia, la información relativa a un dibujo o modelo anterior que otra Oficina haya detectado y mencionado constituye información mucho más delicada.

11. La cuestión se reduce, así, a la probabilidad de que el registro sea denegado por falta de novedad. La Oficina Japonesa de Patentes (JPO), la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) son actualmente las tres principales Oficinas que emiten notificaciones de denegación. En 2017, la JPO, la KIPO y la USPTO emitieron respectivamente 1.550<sup>6</sup>, 598 y 1.285 denegaciones, lo que equivale al 96,1% del total de denegaciones emitidas. La Oficina Internacional examinó las notificaciones de denegación recibidas de parte de dichas Oficinas hasta el 31 de diciembre de 2017 (remítase al gráfico del Anexo).

12. Según estas estadísticas no oficiales, la JPO y la KIPO denegaron respectivamente el registro de 493 y 471 dibujos y modelos industriales por falta de novedad. Dichas cifras representan aproximadamente el 20% y el 14% del número total de motivos de denegación esgrimidos por ambas Oficinas. Sin embargo, en muchos casos, la denegación del registro de un dibujo o modelo industrial se fundó en que el mismo solicitante (el titular del registro internacional) había solicitado el registro de ese mismo dibujo o modelo en otra Oficina (generalmente, la primera presentación). Eso ocurre en los casos en que la primera presentación se publica antes de la fecha del registro internacional, pero el derecho de prioridad se pierde debido a que el solicitante no presenta el documento de prioridad en la Oficina dentro del plazo prescrito.

13. Análogamente, la JPO y la KIPO denegaron respectivamente el registro de 534 y 811 dibujos y modelos industriales aduciendo la existencia de una solicitud anterior (incluidas las solicitudes presentadas en la misma fecha) o un registro anterior. Dichas cifras representan aproximadamente el 21,5% y el 24% de los motivos de denegación aducidos por dichas Oficinas. De nuevo, la mayoría de tales denegaciones se fundó en la existencia de otro dibujo o modelo industrial similar en la misma solicitud internacional o en una solicitud nacional o internacional anterior presentada por el mismo solicitante. Esta situación se produce cuando el

---

<sup>5</sup> Ya desde enero de 2005, se publican en la sección del Sistema de Madrid del sitio web de la OMPI las copias en PDF de diferentes tipos de notificaciones enviadas por la Oficina de una Parte Contratante designada, incluida una notificación de denegación provisional.

<sup>6</sup> Cabe señalar que, cuando el registro internacional contiene más de un dibujo o modelo, la JPO emite una única notificación de denegación por cada dibujo o modelo.

solicitante no indica debidamente cuál es el “dibujo o modelo principal” y cuál es el “dibujo o modelo conexo”, o si el examinador tenía una opinión diferente sobre las indicaciones facilitadas.

14. Los dos casos anteriores son específicos de las legislaciones del Japón y de la República de Corea, es decir que los motivos de denegación mencionados anteriormente no parecen tener relación directa con las condiciones de concesión de registros o de patentes en otras jurisdicciones. En otras palabras, no tiene por qué considerarse que el dibujo o modelo no cumple el criterio de novedad *per se* y la denegación puede superarse o evitarse técnicamente. Se trata de un caso similar a la situación en que se deniega el registro de un determinado dibujo o modelo por divulgación insuficiente o por que la indicación del producto o la definición del dibujo o modelo sean ambiguos, ya que los requisitos a ese respecto varían de una jurisdicción a otra.

15. En los Estados Unidos de América, del total de denegaciones emitidas por la USPTO, solo un 1% se basa en la falta de novedad, mientras que el incumplimiento del requisito según el cual el registro internacional debe contener un solo dibujo o modelo es con mucho el motivo de denegación más habitual, y a menudo el único; así, un 76% del número total de denegaciones emitidas se basa en dicho motivo.

## REGLAS PERTINENTES

16. En la Regla 26.1) se definen los datos publicados en el Boletín. En el inciso ii) se alude a las “denegaciones [...] con una indicación de si hay o no posibilidad de revisión o recurso, pero sin especificar los motivos de la denegación”. Dicha formulación se utilizó por primera vez en el “proyecto de Reglamento” presentado en la séptima sesión del Comité de Expertos sobre el Desarrollo del Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (en lo sucesivo, “el Comité de Expertos”), celebrada en noviembre de 1997<sup>7</sup>.

17. Ese primer proyecto de reglamento pasó a llamarse Proyecto de Reglamento de la Nueva Acta del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, y se presentó 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), celebrada del 16 de junio al 6 de julio de 1999 (en lo sucesivo, “la Conferencia Diplomática”)<sup>8</sup>. Esa parte de la Regla no ha sufrido ninguna modificación.

18. No se encontraron razones, en ningún documento presentado al Comité de Expertos o a la Conferencia Diplomática, que justifiquen que una notificación de denegación se publique sin los motivos de denegación.

19. En la Regla 32.1)iii) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en lo sucesivo, “el Reglamento de Madrid”) también se mencionan “las denegaciones provisionales inscritas en virtud de la Regla 17.4) [...] sin [...] exponer los motivos de la denegación [...]” como datos que pueden publicarse. Esta parte de la Regla no ha sufrido ninguna modificación desde la primera versión (1996) del Reglamento (Común) de Madrid<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Remítase al documento H/CE/VII/4, Proyecto de Regla 24.1)ii).

<sup>8</sup> Remítase al documento H/DC/4, Propuesta Básica de Reglamento de la Nueva Acta de La Haya, presentada en la Conferencia Diplomática, proyecto de Regla 26.1)ii). En el Reglamento del Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales, que da aplicación al Acta de 1960 y el Acta de 1934, en vigor desde el 1 de enero de 2002, no figura la formulación en cuestión en relación con la publicación de una notificación de denegación.

<sup>9</sup> La misma formulación figura en la Regla 31.1) del Reglamento del Arreglo de Madrid en vigor desde el 1 de abril de 1994, esto es, antes de que empezara a aplicarse el Protocolo de Madrid.

20. En aquel entonces, tanto los registros internacionales de marcas como los de dibujos y modelos en virtud de los Sistemas de Madrid y de La Haya se publicaban en papel. Como sigue ocurriendo hoy, la Oficina Internacional no “hacía constar datos textuales relativos a los motivos de la denegación” contenidos en cada notificación de denegación (provisional). Es decir que no había un mecanismo automatizado para reproducir dichos datos en la publicación. A ese respecto, podía proporcionarse la información relativa a una marca o dibujo o modelo anterior citado como motivo de denegación, adjuntando con ese fin una copia de la publicación nacional, que podía estar redactada en el idioma local. Por otra parte, en una notificación podía mencionarse la existencia de diversas marcas o dibujos y modelos anteriores.

21. La publicación de una denegación (provisional o final) tiene por objeto anunciar que una determinada Parte Contratante designada ha denegado el efecto del registro internacional. La formulación “sin [...] exponer los motivos de la denegación” parece haberse incorporado en el Reglamento de Madrid no solo para reflejar el objetivo primero de publicar una denegación, sino también la limitación técnica que hace que a la Oficina Internacional le resulte extremadamente difícil recoger y publicar toda la información relativa a los motivos de la denegación.

22. Puesto que en los documentos del Comité de Expertos y de la Conferencia Diplomática no figuran comentarios a ese respecto, cabe suponer que esa formulación fue simplemente copiada del Reglamento de Madrid para reflejar el mismo matiz en el Reglamento Común (de La Haya).

#### PRÁCTICAS DE LAS OFICINAS QUE EMITEN CON FRECUENCIA NOTIFICACIONES DE DENEGACIÓN

23. Como se ha señalado anteriormente, la JPO, la KIPO y la USPTO son actualmente las tres Oficinas que emiten el mayor número de notificaciones de denegación.

24. La USPTO ofrece en su sitio web el sistema de recuperación de información de las solicitudes de patente (“PAIR”, por sus siglas en inglés). Mediante el sistema “Private PAIR”, los solicitantes pueden consultar de forma privada la situación de sus solicitudes de patente en cualquier momento. Por otra parte, mediante el sistema “Public PAIR”, un tercero puede consultar información pertinente, incluidas las notificaciones de denegación y todas las demás comunicaciones entre el solicitante y la Oficina después de haberse concedido la patente, en caso de que se conceda. Además, en el caso de los registros internacionales en que se designe a los Estados Unidos de América, todas esas comunicaciones pueden consultarse una vez publicados tales registros por la Oficina Internacional, e independientemente de lo que suceda con los mismos.

25. Por el contrario, las bases de datos de la JPO (J-PRAT-PAT) y de la KIPO (KIPRIS) no permiten que terceros consulten las notificaciones de denegación mediante sus sitios web. No obstante, en principio, todas las comunicaciones, incluidas las notificaciones de denegación, se ponen a disposición de terceros, previa petición, después de haberse concedido el registro de un dibujo o modelo industrial, en caso de que se conceda.

#### IV. DEBATE

##### DISPONIBILIDAD DE UNA NOTIFICACIÓN DE DENEGACIÓN EN EL SITIO WEB DE LA OMPI

26. Si el Grupo de Trabajo considerase que la Oficina Internacional debería dejar de cargar en el sitio web de la OMPI copias en PDF de las notificaciones de denegación recibidas e inscritas por la Oficina Internacional, podrá indicarlo.

DISPONIBILIDAD, PREVIA PETICIÓN, DE UNA NOTIFICACIÓN DE DENEGACIÓN CUANDO NO HAYA SIDO RETIRADA

27. La Oficina Internacional seguirá poniendo a disposición de terceros copias de las notificaciones de denegación, previo pago de una tasa, cuando lo soliciten en virtud de la Regla 32.1)ii) o iii).

28. Como se señala en la sección anterior, en el marco de las leyes del Japón, de la República de Corea y de los Estados Unidos de América, todas las comunicaciones pertinentes a solicitudes nacionales se pondrán a disposición del público, una vez que el dibujo o modelo haya sido registrado, o se haya concedido la patente del mismo, en el sitio web o por petición de los interesados.

29. Cabría aprovechar esta oportunidad para aclarar si la Oficina Internacional debería abstenerse de divulgar las notificaciones de denegación, al menos hasta que la denegación sea retirada, o salvo en el caso de que posteriormente a la notificación de denegación se realice una declaración de concesión de la protección en virtud de la Regla 18bis.2).

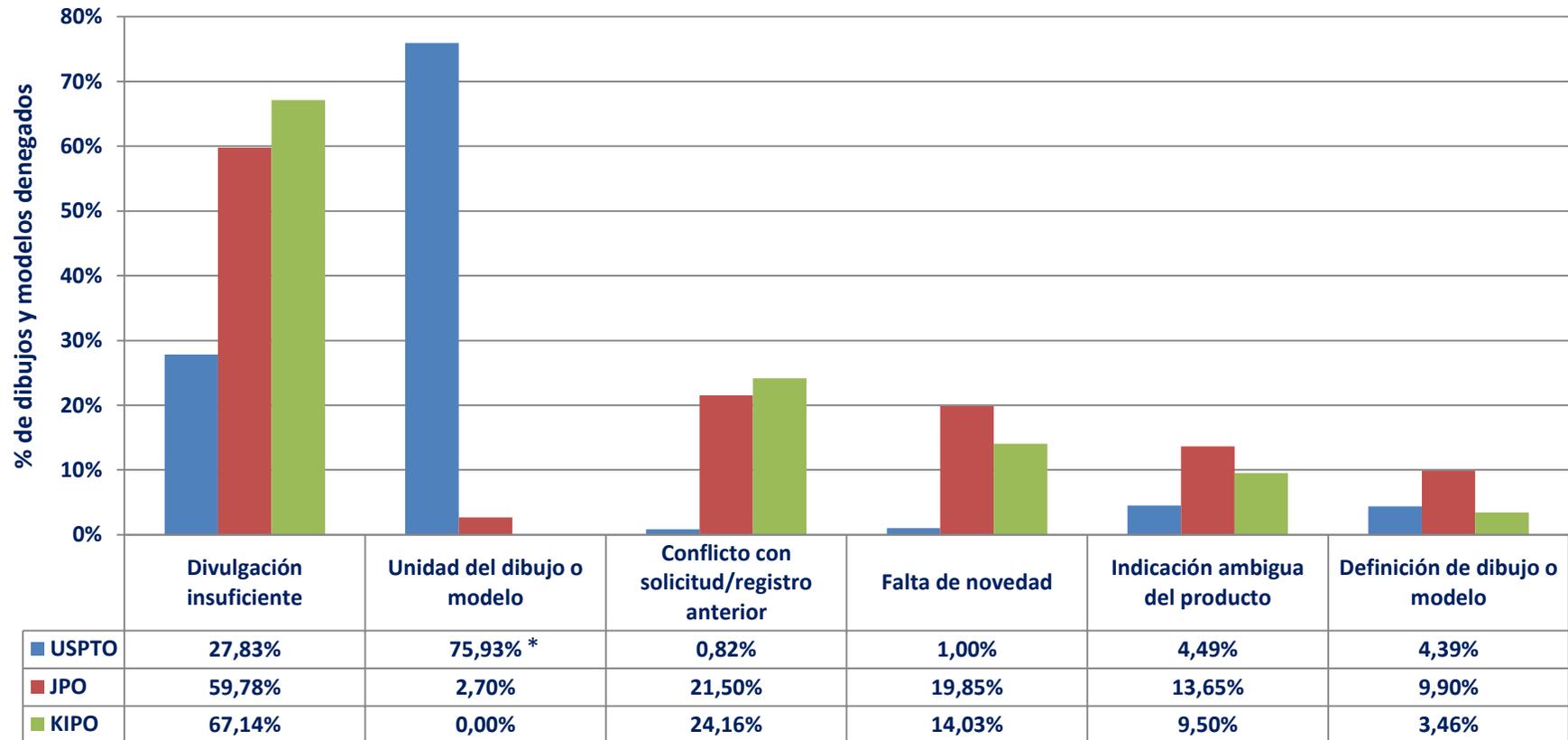
30. *Se invita al Grupo de Trabajo a:*

*i) examinar la cuestión que se plantea en el presente documento y formular comentarios al respecto; y*

*ii) indicar si recomendaría a la Oficina Internacional alguna modificación de su práctica en lo que respecta a la disponibilidad pública de las notificaciones de denegación.*

[Sigue el Anexo]

**USPTO, JPO y KIPO**  
**Índices relativos a los motivos de denegación (por 100 dibujos y modelos denegados)**  
**Desde la fecha de adhesión hasta el 31 de diciembre de 2017**



\* Denegaciones de la USPTO por incumplimiento del requisito de un único dibujo o modelo: 41% de registros internacionales denegados

[Fin del Anexo y del documento]