

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

Novena reunión
Ginebra, 14 a 16 de diciembre de 2020

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 17 DEL REGLAMENTO COMÚN

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. ANTECEDENTES

1. En su octava reunión, celebrada del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2019, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (en adelante, “Grupo de Trabajo” y “Sistema de La Haya”) examinó la propuesta de ampliar de 6 a 12 meses el plazo para la publicación previsto actualmente en la Regla 17.1)iii) (en adelante, “publicación estándar”) del Reglamento Común del Acta de 1999 y del Acta de 1960 del Arreglo de La Haya (en adelante, “Reglamento Común”).¹
2. Si bien la propuesta fue apoyada en gran medida por el Grupo de Trabajo, este pidió que la Oficina Internacional consultara a los grupos de usuarios al respecto y presentara un informe sobre sus conclusiones en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.²
3. En consecuencia, la Oficina Internacional preparó un cuestionario titulado “Período de publicación de un registro internacional en virtud del Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales” (en adelante, “cuestionario”), que se envió el 12 de junio de 2020, por medio de la Nota C. H 143, a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que representan a los usuarios del Sistema de La Haya.³ La Oficina Internacional envió también una copia del cuestionario a las Oficinas de todas las Partes Contratantes mediante la Nota C. H 142, invitándolas a ponerse en contacto con sus grupos de usuarios locales y nacionales para que participaran en la consulta.

¹ Véase el documento H/LD/WG/8/6, “Propuesta de modificación de la Regla 17 del Reglamento Común”.

² Véase el documento H/LD/WG/8/8, “Resumen de la presidencia”, párrafo 20.

³ Véase el documento H/LD/WG/9/Questionnaire.

4. La Oficina Internacional recibió 17 respuestas al cuestionario de los grupos de usuarios⁴, seis respuestas de las Oficinas de las Partes Contratantes⁵ y una respuesta de una empresa privada⁶, si bien el cuestionario estaba dirigido únicamente a los grupos de usuarios.
5. El presente documento contiene un resumen de las respuestas recibidas de los grupos de usuarios. También contiene una propuesta revisada de modificación del Reglamento Común a partir del debate mantenido en la octava reunión del Grupo de Trabajo.

II. RESPUESTAS AL CUESTIONARIO

PRÓRROGA DEL PERÍODO DE PUBLICACIÓN ESTÁNDAR

6. En el cuestionario se pidió a los grupos de usuarios que indicaran si su organización estaría a favor de ampliar el período de publicación estándar de seis a 12 meses.
7. Quince grupos de usuarios respondieron a favor de la ampliación propuesta del período de publicación estándar de 6 a 12 meses. Un grupo de usuarios no indicó ninguna preferencia⁷ y otro grupo indicó que no estaba a favor, salvo que se adoptaran medidas complementarias (véase el párrafo 12).
8. Muchos grupos de usuarios señalaron que la ampliación del período de publicación estándar a 12 meses daría más tiempo a los titulares para planificar y organizar sus estrategias de comercialización, al tiempo que mantener la confidencialidad de los diseños. La prórroga propuesta ofrecería a los usuarios más oportunidades de utilizar el Sistema de La Haya.
9. Dos grupos de usuarios declararon que los usuarios que fabrican productos con un largo ciclo de vida y que requieren un largo período de desarrollo del diseño acogerían con especial agrado esa modificación.
10. Un grupo de usuarios señaló que la prórroga del período de publicación podría brindar a los titulares más tiempo para considerar la posibilidad de publicar o retirar el diseño (mediante la renuncia al registro internacional). A este respecto, un grupo de usuarios añadió que la prórroga sería bien recibida en vista de que se aproxima el Brexit.⁸
11. Algunos grupos de usuarios observaron que varias jurisdicciones, entre ellas algunas Partes Contratantes que prohíben el aplazamiento de la publicación en el marco del Sistema de La Haya, cuentan con medidas para aplazar la publicación en el marco del procedimiento nacional. Por ello, un grupo de usuarios señaló que la prórroga del período de publicación estándar corregiría este desequilibrio.

⁴ Se recibieron respuestas de los siguientes grupos de usuarios: Asociación Alemana para la Protección de la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor (GRUR), Asociación Asiática de Abogados de Patentes (APAA), Asociación Brasileña de Propiedad Intelectual (ABPI), Asociación China de Abogados de Patentes (ACPAA), Asociación Coreana de Abogados de Patentes (KPAA), Asociación Europea de Marcas (AIM), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), Asociación Japonesa de Propiedad Intelectual (JIPA), *Bundesverband Deutscher Patentanwälte*, Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia, Cámara de Comercio e Industria de Ucrania, Colegio de Abogados del Canadá (CBA), Instituto Japonés de Propiedad Intelectual (IIP), *Intellectual Property Owners Association (IPO)*, MARQUES – Asociación de Titulares Europeos de Marcas y *Patentanwaltskammer* y .

⁵ Se recibieron respuestas de las Oficinas de las siguientes Partes Contratantes: Azerbaiyán, Estonia, Georgia, Kirguistán, Turquía y Viet Nam.

⁶ Se recibió una respuesta de Samsung.

⁷ Este grupo de usuarios no indicó su preferencia y señaló que su país no es Parte Contratante.

⁸ Este grupo de usuarios se remitió al artículo 3.5) de la Ley de Dibujos y Modelos Registrados de 1949 del Reino Unido.

12. El único grupo de usuarios que no era partidario de prorrogar el período de publicación estándar indicó que la prórroga propuesta podría causar demoras innecesarias en todo el proceso de registro en las Partes Contratantes designadas. Además, si la duración máxima de la protección se contabilizara a partir de la fecha de registro o concesión de la patente con arreglo a la legislación de la Parte Contratante designada, en realidad se acortaría la duración total de la protección en esa Parte Contratante. No obstante, ese grupo de usuarios indicó que la prórroga era aceptable si se establecían medidas complementarias que permitieran, en particular, la publicación anticipada antes del vencimiento del período de publicación estándar.

POSIBLES INCONVENIENTES EN RELACIÓN CON LA PRÓRROGA

13. En el cuestionario se pidió a los grupos de usuarios que indicaran si veían algún inconveniente en la ampliación del período de publicación estándar a 12 meses.

14. Varios grupos de usuarios señalaron que, si no se ofrecía a los titulares la opción de solicitar la publicación anticipada dentro del período de publicación estándar ampliado (12 meses), es posible que tuvieran dificultades para hacer valer sus derechos sobre los diseños durante ese período o que no pudieran reaccionar ante posibles cambios de circunstancias después de la presentación de la solicitud.

15. Algunos grupos de usuarios señalaron que la prórroga del período de publicación estándar retrasaría el procedimiento de examen y registro en las Partes Contratantes designadas. No obstante, esos grupos de usuarios añadieron que la opción de solicitar una publicación anticipada podría atenuar esa preocupación.

16. En relación con los efectos sobre terceros, varios grupos de usuarios señalaron que la prórroga del período de publicación estándar aumentaría el riesgo de infracción en los diseños de los competidores durante el período de confidencialidad. No obstante, esos grupos de usuarios no consideraron que este aspecto fuera un obstáculo, habida cuenta del equilibrio entre el interés de los solicitantes y el de los competidores. Algunos de ellos señalaron que ese mismo riesgo ya existe en el actual período de publicación de 6 meses y que la ampliación a 12 meses no supondría una carga excesiva para terceras partes en comparación con los beneficios concedidos a los solicitantes. A ese respecto, dos grupos de usuarios se remitieron al sistema de patentes, en el que la publicación suele producirse a los 18 meses de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad. Otros dos grupos de usuarios también señalaron la existencia del mismo riesgo, pero por más tiempo, por ejemplo en las Partes Contratantes que permiten el aplazamiento hasta 30 meses a partir de la fecha de presentación o de prioridad.

17. Otro grupo de usuarios manifestó que la prórroga del período de publicación estándar podría aumentar el riesgo de que la Oficina de una Parte Contratante designada omitiera los registros internacionales anteriores no publicados en el examen de las solicitudes nacionales y otros registros internacionales. Por consiguiente, ese grupo de usuarios sugirió que sería beneficioso que las Oficinas recibieran "copias confidenciales" de los registros internacionales previstos en el Artículo 10.5) del Acta de 1999.

PUBLICACIÓN ANTICIPADA DURANTE EL PERÍODO DE PUBLICACIÓN ESTÁNDAR

18. En el cuestionario se pidió a los grupos de usuarios que indicaran si estaban a favor de la introducción de la posibilidad de solicitar la publicación anticipada en cualquier momento antes del vencimiento del período de publicación estándar de 12 meses, en caso de que se aceptara la prórroga.

19. Casi todos los grupos de usuarios (excepto uno⁹) respondieron a favor de introducir la posibilidad de solicitar la publicación anticipada en cualquier momento antes del vencimiento del período de publicación estándar de 12 meses.

20. Varios grupos de usuarios afirmaron que esa posibilidad haría más atractivo el Sistema de La Haya para los usuarios, ya que les daría más flexibilidad para publicar el diseño en el momento más ventajoso. Algunos de ellos añadieron que esa opción podría beneficiar a los usuarios cuando un nuevo producto se comercializara antes de lo previsto.

21. Varios grupos de usuarios señalaron que esa posibilidad ayudaría a los titulares de los diseños a hacer valer sus derechos frente a terceros y a adoptar medidas contra los productos ilícitos, ya que en algunas jurisdicciones la publicación del diseño es un requisito necesario para su protección.

22. Un grupo de usuarios indicó que también debería permitirse una publicación anticipada por diseño en el caso de los registros que incluyen varios diseños. No obstante, cabe recordar que actualmente no se ofrece esta posibilidad en lo que respecta al aplazamiento.

23. Un grupo de usuarios señaló que el costo de solicitar una publicación anticipada no debería ser demasiado elevado.

OTROS ASUNTOS PLANTEADOS

24. En el cuestionario se pidió a los grupos de usuarios que indicaran si tenían alguna otra sugerencia o preocupación en relación con el momento de la publicación de los registros internacionales.

25. Varios grupos de usuarios manifestaron que sería beneficioso que el momento de la publicación pudiera ser determinado por el titular.

26. Dos grupos de usuarios afirmaron que sería beneficioso que el período de aplazamiento de 30 meses se aplicara en todas las Partes Contratantes.

27. Un grupo de usuarios indicó que un período de aplazamiento breve declarado por las Partes Contratantes podría desalentar a los usuarios que designaran a esas Partes Contratantes, lo que crearía gastos adicionales para la presentación de solicitudes nacionales por separado.

28. Un grupo de usuarios pidió que el período de publicación estándar se ampliara más allá de los 12 meses, ya que en su país los diseños pueden mantenerse en secreto hasta tres años después de su registro y hasta ahora no se han presentado problemas.

29. Un grupo de usuarios pidió que se permitiera a los usuarios cambiar el tipo de publicación después de la presentación, por ejemplo, de una publicación estándar a una publicación aplazada, así como ampliar el período de aplazamiento seleccionado en el momento de la presentación.

30. Un grupo de usuarios solicitó que se publicara en el sitio web de la OMPI la lista de las Partes Contratantes que han hecho una notificación en virtud del Artículo 10.5a) del Acta de 1999.

⁹ Un grupo de usuarios no respondió a esta pregunta y señaló que su país no es Parte Contratante.

RESPUESTAS DE LAS OFICINAS Y LAS EMPRESAS

31. Seis Oficinas y una empresa también presentaron observaciones en relación con el cuestionario. Puesto que el cuestionario estaba dirigido a los grupos de usuarios, no se han incluido esas observaciones en el presente documento.

III. CONSIDERACIONES

CONCLUSIÓN SOBRE LAS RESPUESTAS

32. Los grupos de usuarios que respondieron al cuestionario se mostraron casi unánimemente a favor tanto de ampliar el período de publicación estándar de seis a 12 meses como de introducir la posibilidad de solicitar una publicación anticipada en cualquier momento antes del vencimiento del período de publicación estándar de 12 meses. Un grupo de usuarios no indicó su preferencia. El único grupo de usuarios que no se mostró partidario de prorrogar el período de publicación estándar señaló, sin embargo, que la prórroga sería aceptable si se introdujera al mismo tiempo la posibilidad de solicitar la publicación anticipada previa al vencimiento del período de publicación estándar.

33. Un grupo de usuarios señaló que el costo de solicitar una publicación anticipada no debería ser demasiado elevado. A este respecto, cabe señalar que actualmente no hay que pagar ninguna tasa por solicitar una publicación anticipada.

PUBLICACIÓN INMEDIATA Y ANTICIPADA

34. Tras las deliberaciones del Grupo de Trabajo mantenidas en su octava reunión, las respuestas al cuestionario indican claramente que los usuarios del Sistema de La Haya agradecerían una mayor flexibilidad y, en particular, la posibilidad de solicitar una publicación anticipada en cualquier momento.

35. En la octava reunión, la Secretaría explicó que en la actual plataforma informática ya se había eliminado una restricción técnica para efectuar una publicación anticipada durante el período de publicación estándar que existía antes de la migración del sistema.¹⁰ La Secretaría también aclaró que la Oficina Internacional podía aceptar en cualquier momento una petición de publicación inmediata de conformidad con el apartado i) de la Regla 17.1) en su redacción actual, si el solicitante no hubiera seleccionado esa opción en el momento de la presentación.¹¹

36. Además, el Artículo 11.4)a) del Acta de 1999 y el Artículo 6.4)b) del Acta de 1960 prevén la posibilidad de que el titular solicite una publicación anticipada en cualquier momento durante el período de “aplazamiento”.¹² Aunque actualmente ya es posible efectuar una publicación anticipada, sería preferible hacerlo explícito en la Regla 17.1). A este respecto, se recuerda que, en su octava reunión, el Grupo de Trabajo examinó un nuevo apartado de la Regla 17.1) para aclarar que se puede solicitar una publicación anticipada en cualquier momento después del registro internacional.¹³

INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES

37. Los antecedentes de la presente cuestión, incluidas las consecuencias prácticas de la prórroga del período de publicación estándar, figuran en el documento H/LD/WG/8/7.

¹⁰ Véase el documento H/LD/WG/8/9 Prov., “Proyecto de informe”, párrafo 59.

¹¹ Véase el documento H/LD/WG/8/9 Prov., “Proyecto de informe”, párrafo 80.

¹² Véase el documento H/LD/WG/8/6, “Propuesta de modificación de la Regla 17 del Reglamento Común”, párrafo 38.

¹³ Véase el documento H/LD/WG/8/9 Prov., “Proyecto de informe”, párrafo 80.

IV. PROPUESTA

MODIFICACIÓN DE LA REGLA 17

38. Se propone modificar el apartado iii) de la Regla 17.1) a fin de ampliar el período de publicación estándar de 6 a 12 meses, tal como se reproduce en el Anexo II.

39. Además, se propone introducir un nuevo apartado en la Regla 17.1) para aclarar que se puede solicitar una publicación anticipada en cualquier momento antes del vencimiento del período de publicación estándar de 12 meses. A tal efecto, el nuevo apartado ii. *bis*) se insertaría entre los apartados ii) y iii) para evitar la consiguiente reenumeración de este último apartado.

40. La redacción del apartado ii. *bis*) propuesto es, de hecho, la misma que la que el Grupo de Trabajo examinó en su octava reunión. El apartado propuesto aclararía que el “titular” (en contraposición al “solicitante” mencionado en el apartado i)) puede solicitar una publicación anticipada si el registro internacional no ha sido publicado. Este apartado se aplicaría a los registros internacionales que se inscriban en el régimen de publicación estándar (apartado iii)) y a los registros internacionales cuyo aplazamiento se haya solicitado en el momento de la presentación (apartado ii)).

41. También se propone introducir una modificación menor en el apartado ii). La expresión “o se considere que haya vencido” se refiere a la situación descrita en el nuevo apartado ii. *bis*) propuesto.¹⁴ Por consiguiente, esta referencia se suprimiría ya que sería redundante. En su lugar, se añadiría la expresión “con sujeción a lo dispuesto en el apartado ii. *bis*)” para aclarar el alcance de ambos apartados.¹⁵

DISPOSICIÓN TRANSITORIA EN LA REGLA 37

42. 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

43. 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 2022 como fecha de aplicación de la modificación.

¹⁴ Véase el Artículo 11.4)a) del Acta de 1999 y el Artículo 6.4)b) del Acta de 1960.

¹⁵ Esta modificación también fue apoyada durante la octava reunión del Grupo de Trabajo (véase el documento H/LD/WG/8/9 Prov., “Proyecto de informe”, párrafos 80 y 83).

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

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

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 II del presente documento, con fecha de entrada en vigor el 1 de enero de 2022.

[Siguen los Anexos]

Grupos de usuarios que participaron en el cuestionario

ONG		Miembros*
ABPI	Asociación Brasileña de Propiedad Intelectual	200 empresas y 550 miembros
ACPAA	Asociación China de Abogados de Patentes	2.381 miembros
AIM	Asociación Europea de Marcas	2.500 empresas, desde pymes hasta multinacionales
APAA	Asociación Asiática de Abogados de Patentes	2.353 miembros
CBA	Colegio de Abogados del Canadá	36.000 miembros en todo el Canadá
GRUR	Asociación Alemana para la Protección de la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor	5.033 miembros
IIP	Instituto Japonés de Propiedad Intelectual	144 miembros (julio de 2020)
INTA	Asociación Internacional de Marcas	Casi 6.500 organizaciones, que representan a más de 34.350 personas (propietarios de marcas, profesionales y académicos) de 185 países
IPO	<i>Intellectual Property Owners Association (IPO)</i>	175 empresas y cerca de 12.000 personas que participan en la asociación, ya sea por medio de sus empresas o como inventores, autores, bufetes de abogados o abogados miembros
JIPA	Asociación Japonesa de Propiedad Intelectual	1.326 miembros (11 de agosto de 2020)
JPAA	Asociación Japonesa de Abogados de Patentes	[No disponible]
KPAA	Asociación Coreana de Abogados de Patentes	5.901 miembros (10 de agosto de 2020)
MARQUES	Asociación de Titulares Europeos de Marcas	700 miembros entre empresas y especialistas
	<i>Bundesverband Deutscher Patentanwälte</i>	800 miembros
	Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia	179 cámaras de comercio e industria de los sujetos de la Federación de Rusia, más de 52.000 organizaciones, más de 300 asociaciones de empresarios y organizaciones comerciales a nivel federal, más de 500 asociaciones empresariales a nivel regional
	<i>Patentanwaltsskammer</i>	4.000 miembros
	Cámara de Comercio e Industria de Ucrania	7.948 miembros

[Sigue el Anexo II]

* Como se indica en las respuestas al cuestionario.

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

(texto en vigor el [1 de enero de 2022])

[...]

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) con sujeción a lo dispuesto en el apartado ii. bis), 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;~~
ii. bis) cuando lo pida el titular, inmediatamente después de que la Oficina Internacional reciba la petición.
 - 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 2022] seguirá aplicándose a todo registro internacional resultante de una solicitud internacional presentada antes de esa fecha.

[...]

[Fin del Anexo II y del documento]