

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

**Décima reunión  
Ginebra, 13 a 15 de diciembre 2021**

### **PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS 21 Y 26 DEL REGLAMENTO COMÚN**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

#### **I. ANTECEDENTES**

1. Cuando se nombra un mandatario en el momento de presentar una solicitud o durante la tramitación de una solicitud internacional, ese nombramiento se inscribe en el Registro Internacional y se publica en el Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales (denominado en adelante “Boletín”) en el marco del registro internacional, de conformidad con las Reglas 15.2)i), 17.2)i) y 26.1)i) del Reglamento Común del Acta de 1999 y del Acta de 1960 del Arreglo de La Haya (denominado en adelante “Reglamento Común”).
2. El nombramiento de un mandatario también puede efectuarse en cualquier momento, con posterioridad al registro internacional, en una comunicación aparte (Regla 3.2)b)). Ese nombramiento se inscribe en el Registro Internacional y se notifica tanto al titular de un registro internacional como al mandatario, de conformidad con la Regla 3.3)b).
3. Cuando se cancela el nombramiento de un mandatario (Regla 3.5)a)), la Oficina Internacional notifica tanto al titular del registro internacional<sup>1</sup> como al mandatario, de conformidad con la Regla 3.5)c). Además, en la práctica, cuando el mandatario solicita la inscripción de un cambio en el nombre o la dirección del mandatario, la Oficina Internacional inscribe el cambio en el Registro Internacional y notifica ese hecho al mandatario.

---

<sup>1</sup> Si el nombramiento se cancela durante la tramitación de la solicitud internacional, la Oficina Internacional notifica al solicitante.

4. La información relativa al mandatario, incluidas las actualizaciones posteriores de esa información (es decir, los cambios y las cancelaciones), figura en la base de datos *Hague Express* y en la Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos. Gracias a ello, en lugar de contactar al titular, los terceros interesados en un determinado registro internacional pueden contactar al mandatario (por ejemplo, en lo relativo a una eventual negociación de licencia o una acción judicial).

5. Sin embargo, si se nombra un mandatario con posterioridad al registro internacional, ese nombramiento no se publica en el Boletín. De manera similar, la cancelación de un nombramiento o un cambio en el nombre o la dirección del mandatario no se publica en el Boletín, si se efectúa después del registro internacional<sup>2</sup>.

## II. INFORMACIÓN SOBRE EL MANDATARIO PARA LAS OFICINAS

### LA FUNCIÓN DEL BOLETÍN

6. Actualmente, el Boletín se publica con frecuencia semanal en el sitio web de la OMPI. El Artículo 10.3)a) del Acta de 1999 establece que “[l]a Oficina Internacional publicará el registro internacional. Se estimará que dicha publicación constituye publicidad suficiente en todas las Partes Contratantes y que el titular no deberá efectuar otra publicidad”. El Artículo 6.3)a) del Acta de 1960 establece que “[p]or cada depósito internacional, la Oficina Internacional publicará en un boletín periódico: [...]”.

7. La Regla 26.3) del Reglamento Común dispone asimismo que “[e]l Boletín se publicará en el sitio web de la Organización. La publicación de cada número del Boletín sustituirá su envío, del que se hace mención en el Artículo 10.3)b) y 16.4) del Acta de 1999 y en el Artículo 6.3)b) del Acta de 1960, y, a los fines del Artículo 8.2) del Acta de 1960, cada Oficina considerará haber recibido el número del Boletín en la fecha de su publicación en el sitio Web de la Organización”.

8. Así pues, en el marco del Sistema de La Haya, el Boletín cumple dos funciones, una jurídica y una práctica: en primer lugar, constituye la *publicación* oficial y centralizada de los registros internacionales y otras inscripciones pertinentes y, en segundo lugar, constituye la *notificación* oficial de esos datos a las oficinas de las Partes Contratantes designadas. Para respaldar la función mencionada en segundo lugar, los datos del Boletín también se ponen a disposición de las Oficinas en formato XML para que los utilicen en sus sistemas de tecnologías de la información.

### PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA AL MANDATARIO PARA SU EVENTUAL USO POR LAS OFICINAS

9. Sin embargo, como se mencionó en el Capítulo I, a pesar de su naturaleza oficial de única publicación auténtica y de herramienta de notificación, el Boletín no incluye información alguna sobre los mandatarios, excepto cuando se publique su nombramiento como parte del registro internacional de que se trate.

---

<sup>2</sup> Si la cancelación de un nombramiento, el cambio de un mandatario o el cambio de nombre o dirección del mandatario tienen lugar antes del registro internacional, la Oficina Internacional publica en el Boletín los datos más recientes acerca del mandatario en el momento del registro internacional, como parte del registro internacional.

10. Sin embargo, podrían darse situaciones en que la Oficina de una Parte Contratante designada, en ausencia de un mandatario o de una dirección locales, tenga que contactar al titular de un registro internacional. Entre los ejemplos de esas situaciones cabe mencionar los casos en que la Oficina tiene que notificar al titular acerca de la fecha en que ha de pagarse la segunda parte de la tasa de designación individual, con la información pertinente para el pago (Regla 12.3)<sup>3</sup> o cuando un tercero inicia un procedimiento de invalidación (Regla 20.1)<sup>4</sup>. En esas circunstancias, sería útil tanto para el titular como para la Oficina interesada poder contar con la información más reciente acerca del mandatario nombrado.

11. Si bien la Regla 3 contempla la representación *ante la Oficina Internacional*, y los requisitos relativos al nombramiento de un mandatario ante la Oficina de una Parte Contratante se hallan fuera del alcance del Sistema de La Haya, es posible que, en esos casos, algunas Oficinas deseen contactar al mandatario debidamente nombrado ante la Oficina Internacional, en vez del titular de un registro internacional. Así pues, habida cuenta de su naturaleza oficial como único instrumento de publicación y de notificación auténtico, sería útil publicar en el Boletín información actualizada acerca del mandatario.

### III. PROPUESTA

12. Se propone modificar el Reglamento Común de manera que contemple también la publicación en el Boletín del nombramiento de un mandatario que se haya inscrito en el Registro Internacional después del registro internacional, así como de cualquier actualización relativa al mandatario. En consecuencia, la Oficina de una Parte Contratante designada quedaría notificada, mediante la publicación, de la información actualizada relativa al mandatario; esa información también estaría disponible en formato XML para la transmisión de datos.

#### MODIFICACIÓN DE LA REGLA 21

##### Modificación en el nombre o la dirección del mandatario

13. Como se mencionó en el párrafo 3, cuando el mandatario solicita un cambio en el nombre o la dirección del mandatario, en la práctica, la Oficina Internacional inscribe ese cambio en el Registro Internacional. Para dar carácter formal a esa práctica y permitir la publicación de esa información en el marco jurídico vigente, se propone introducir un nuevo inciso v) en el apartado 1)a) de la Regla 21, según figura en el Anexo, de manera de incluir un cambio en el nombre o la dirección del mandatario en las inscripciones que pueden solicitarse en virtud de esa Regla.

14. Se propone introducir ese nuevo inciso en el Reglamento Común de forma que esté en sintonía con el inciso correspondiente del Reglamento del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (denominado en adelante “Reglamento de Madrid”), a saber, la Regla 25.1)a)vi).

---

<sup>3</sup> En principio, esa fecha se comunica al titular por conducto de la Oficina Internacional, puesto que la segunda parte de la tasa de designación individual también puede pagarse por conducto de la Oficina Internacional. Sin embargo, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) notifica actualmente tanto a la Oficina Internacional como al titular.

<sup>4</sup> La invalidación se refiere a toda decisión de una autoridad competente (administrativa o judicial) de una Parte Contratante designada que revoque o declare nulos los efectos de un registro internacional en el territorio de esa Parte Contratante. A este respecto, el Artículo 15.1) del Acta de Ginebra dispone que la invalidación, total o parcial, de los efectos de un registro internacional no podrá producirse sin que se haya ofrecido al titular, con suficiente antelación, la oportunidad de defender sus derechos. Así pues, la Oficina debería comunicar directamente al titular que se ha iniciado una acción de invalidación, puesto que la Oficina debería notificar a la Oficina Internacional acerca de la invalidación únicamente cuando la invalidación tiene lugar y ya no puede ser objeto de apelación (Regla 20.1)).

15. También se propone introducir en consecuencia una ligera modificación en el apartado 2)ii) de manera que quede claro que una petición de este tipo de inscripción, por su propia naturaleza, debería contener el nombre del mandatario (según está inscrito en el Registro Internacional), a los fines de verificación, en lugar del nombre del titular.

16. Estas propuestas no conllevarán ningún cambio respecto de la práctica vigente. La inscripción de un cambio en el nombre o la dirección del mandatario puede solicitarse sin cargo. Con ese fin, sigue estando vigente y disponible el formulario DM/8.

#### Nombramiento efectuado en el momento de un cambio de titularidad

17. En el momento de inscribir un cambio de titularidad, es posible que el nuevo titular nombre un mandatario; ese nombramiento se efectúa en una comunicación aparte, mencionada en la Regla 3.2)b), junto con la petición de inscripción de un cambio en la titularidad. Si el nombramiento cumple con la Regla 3.2)b) y c), la fecha efectiva del nombramiento será la fecha de la inscripción del cambio en la titularidad.

18. En ese caso, sería preferible que en la publicación figure el mandatario del nuevo titular como parte de la inscripción del cambio de titularidad, lo cual guardaría coherencia con la publicación, que se efectúa actualmente conforme a la Regla 26.1)i), de los datos relativos a un mandatario nombrado en el momento de presentar la solicitud o durante la tramitación de la solicitud internacional, así como con la manera en que se publica en la *Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales* la información relativa al mandatario del nuevo titular.

19. Así pues, se propone introducir un nuevo apartado b) en el párrafo 2) de la Regla 21, según figura en el Anexo, para que quede claro cuál es la fecha en que se hace efectivo el nombramiento, al igual que la manera de publicar el nombramiento cuando se nombra un mandatario del nuevo titular en el momento de inscribir en el Registro Internacional el cambio de titularidad.

#### MODIFICACIONES DE LA REGLA 26

20. La Regla 26.1) dispone que la información relativa al registro internacional se publique en el Boletín. El inciso iv) abarca los cambios inscritos en virtud de la Regla 21, cuyo texto actual indica cada tipo de cambio mencionado en la Regla 21.1)a)i) a iv).

21. En aras de la simplificación y para abarcar un cambio de nombre o dirección del mandatario en virtud de la Regla 21.1)a)v) propuesta, se propone modificar la Regla 26.1)iv) para que su texto sea “cambios inscritos en virtud de la Regla 21”, según se refleja en el Anexo. Un texto simplificado de índole similar se utiliza en el inciso correspondiente del Reglamento de Madrid, concretamente, en la Regla 32.1)a)vii).

22. Además, se propone introducir un nuevo inciso (ivbis)) en la Regla 26.1), según se refleja en el Anexo, para velar por que se publiquen en el Boletín el nombramiento de un mandatario inscrito después del registro internacional en virtud de la Regla 3.3)a) y la cancelación de la inscripción de un mandatario en virtud de la Regla 3.5)a). Por otra parte, ese nuevo inciso excluiría la eventual superposición de situaciones que abarcan los incisos i) y iv), logrando de esa manera el mismo efecto que logra el inciso correspondiente del Reglamento de Madrid, concretamente, la Regla 32.1)a)xiii).

### Cancelación de oficio

23. La Regla 3.1)b) dispone que “Solo podrá nombrarse a un mandatario por cada solicitud o registro internacional”. Así pues, si el actual titular o en caso de un cambio de titularidad, el nuevo titular, nombra un nuevo mandatario, la inscripción del mandatario anterior será cancelada de oficio de conformidad con la Regla 3.5)a). Además, cuando se inscribe un cambio en la titularidad y el nuevo titular no nombre un mandatario, la inscripción del mandatario del titular anterior se cancelará de oficio, de conformidad con la Regla 3.5)a).

24. En el caso antes mencionado de que el titular actual nombre un nuevo mandatario, la publicación de ese nombramiento indicará que la inscripción de cualquier mandatario anterior ha sido cancelada de oficio, de conformidad con la Regla 3.5)a). De manera similar, en los dos casos de cambio de titularidad antes mencionados, la cancelación de oficio del nombramiento anterior, de conformidad con la Regla 3.5)a) se inferiría, según el caso, de la presencia de los datos del mandatario, o la ausencia de estos, en la publicación del cambio en la titularidad de que se trate. Así pues, la expresión “la cancelación de ellos, salvo cuando se trate de cancelaciones de oficio en virtud de la Regla 3.5)a)”, en el nuevo inciso propuesto (*ivbis*) tiene por objeto excluir la publicación de esos tipos particulares de cancelaciones.

25. Se ilustra a continuación la manera en que, en consecuencia, la Regla 26.1) contemplaría la publicación en Boletín del nombramiento de un mandatario y de toda actualización de la información relativa al mandatario:

- cuando se nombra un mandatario en el momento de presentar la solicitud internacional o durante su tramitación, ese nombramiento seguiría publicándose como parte del registro internacional en virtud de las Reglas 3.3)a), 15.2)i), 17.2)i) y 26.1)i) vigentes<sup>5</sup>;
- cuando se nombra un nuevo mandatario en el momento de solicitar la inscripción de un cambio de titularidad, ese nombramiento se publicaría como parte del cambio de titularidad inscrito en virtud de la Regla 3.3)a) vigente y de las Reglas 21.2)b) y 26.1)iv) propuestas;
- cuando se nombra un mandatario con posterioridad al registro internacional, ese nombramiento se publicaría en virtud de la Regla 3.3)a) vigente y de la Regla 26.1)ivbis) propuesta, excepto cuando ese nombramiento se publicara como parte de un cambio de titularidad inscrito en virtud de la Regla 26.1)iv) propuesta;
- cuando se cancele el nombramiento de un mandatario con posterioridad al registro internacional, esa cancelación se publicaría en virtud de la Regla 3.5)a) vigente y de la Regla 26.1)ivbis) propuesta, excepto cuando es cancelación se infiriera a partir del contenido del cambio de titularidad publicado (conforme a lo expuesto en el párrafo 24);
- cuando se inscriba, con posterioridad al registro internacional, un cambio de nombre o de dirección de un mandatario nombrado, ese cambio se publicaría en virtud de la Regla 21.6) vigente y de las Reglas 21.1)a)v) y 26.1)iv) propuestas.

---

<sup>5</sup> Por lo que concierne a la cancelación del nombramiento, el cambio de un mandatario o el cambio del nombre o la dirección del mandatario que se efectúen antes del registro internacional, véase la nota de pie de página 1.

26. Por último, se aprovecha la oportunidad para añadir en la Regla 26.3) una referencia al Artículo 17.5) del Acta de 1999, con el fin de dejar en claro que se considera que la publicación de cada número del Boletín sustituirá su envío, del que se hace mención en la disposición anterior para notificar las inscripciones de renovación a la Oficina de cada una de las Partes Contratantes de que se trate. Ello no introduciría ningún cambio en el sistema actual, puesto que las renovaciones inscritas se publican en el Boletín de conformidad con la Regla 26.1)vi).

#### FECHA DE ENTRADA EN VIGOR Y NOTA SOBRE LA FECHA EFECTIVA

27. Se sugiere que las modificaciones propuestas de las Reglas 21 y 26 entren en vigor el 1 de abril de 2023. De conformidad con ello, las modificaciones se aplicarían a los nombramientos, las cancelaciones y los cambios de nombre o dirección de un mandatario inscritos en la fecha de su entrada en vigor o después de esa fecha.

28. La fecha efectiva de esos nombramientos o cancelaciones, o de la inscripción de cambios en el nombre o la dirección de un mandatario, será la fecha en que la Oficina Internacional reciba la petición correspondiente que cumpla con los requisitos aplicables, de conformidad con las Reglas 3.3)a) y 5)b) y 21.6)b), así como la Regla 21(2)(b) propuesta.

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

- i) examinar las propuestas formuladas en el presente documento y formular observaciones al respecto; y*
- ii) indicar si recomendaría a la Asamblea de la Unión de La Haya, para su aprobación, las modificaciones propuestas del Reglamento Común con respecto a las Reglas 21 y 26, tal como se exponen en el proyecto que figura en el Anexo del presente documento, a fin de que entren en vigor el 1 de abril de 2023.*

[Sigue el Anexo]

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

(en vigor el [1 de abril de 2023])

[...]

**CAPÍTULO 4**

**CAMBIOS Y CORRECCIONES**

*Regla 21*

*Inscripción de un cambio*

1) [*Presentación de la petición*] a) Toda petición de inscripción se presentará a la Oficina Internacional en el formulario oficial pertinente, cuando la petición se refiera a alguno de los casos siguientes:

- i) un cambio en la titularidad del registro internacional relativo a todos o a varios de los dibujos o modelos industriales objeto del registro internacional;
- ii) un cambio en el nombre o en la dirección del titular;
- iii) una renuncia del registro internacional respecto de varias o todas las Partes Contratantes designadas;
- iv) una limitación, respecto de varias o todas las Partes Contratantes designadas, relativa a uno o más de los dibujos o modelos industriales objeto del registro internacional;
- v) [un cambio en el nombre o la dirección del mandatario.](#)

[...]

2) [*Contenido de la petición*] a) En la petición de inscripción de un cambio, además de especificar el cambio solicitado, figurarán o se indicarán

- i) el número del correspondiente registro internacional;
- ii) el nombre del titular, [o el nombre del mandatario](#) ~~a menos que~~ [cuando](#) el cambio se refiera al nombre o a la dirección del mandatario;
- iii) si se trata de un cambio en la titularidad del registro internacional, el nombre y la dirección, expresados conforme a lo estipulado en las Instrucciones Administrativas, y la dirección de correo electrónico del nuevo titular del registro internacional;
- iv) si se trata de un cambio en la titularidad del registro internacional, la o las Partes Contratantes respecto de las cuales el nuevo titular cumpla las condiciones para ser titular de un registro internacional;
- v) si se trata de un cambio en la titularidad del registro internacional que no se refiera a la totalidad de los dibujos o modelos industriales ni a la totalidad de las Partes Contratantes, el número de los dibujos o modelos industriales, así como las Partes Contratantes designadas, a los que afecte el cambio en la titularidad, y
- vi) el importe de las tasas abonadas y el método de pago, o instrucciones para que sea cargado el importe pertinente en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, así como la identidad del librador o de quien haya dado las instrucciones de pago.

[b\) La petición de inscripción de un cambio en la titularidad del registro internacional podrá ir acompañada de una comunicación en la que se efectúe el nombramiento de un mandatario del nuevo titular. Siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados b\) y c\) de la Regla 3.2\), la fecha efectiva de ese nombramiento será la fecha de la inscripción del cambio en la titularidad con arreglo al párrafo 6\)b\). En ese caso, la inscripción en el Registro Internacional del cambio en la titularidad contendrá ese nombramiento.](#)

[...]

## CAPÍTULO 6 PUBLICACIÓN

### Regla 26

#### Publicación

1) *[Información relativa a los registros internacionales]* La Oficina Internacional publicará en el Boletín los datos pertinentes relativos a

- i) los registros internacionales, de conformidad con la Regla 17;
- ii) las denegaciones, y otras comunicaciones inscritas en virtud de las Reglas 18.5) y 18bis.3, con una indicación de si hay o no posibilidad de revisión o recurso, pero sin especificar los motivos de la denegación;
- iii) las invalidaciones que se hayan inscrito en virtud de la Regla 20.2);
- iv) los cambios ~~en la titularidad y las fusiones, los cambios en el nombre o la dirección del titular, las renunciaciones y las limitaciones~~ que se hayan inscrito en virtud de la Regla 21;

[ivbis\) los nombramientos de mandatarios inscritos en virtud de la Regla 3.3\)a\). a menos que hayan sido publicados en virtud de los incisos i\) o iv\), y la cancelación de ellos, salvo cuando se trate de cancelaciones de oficio en virtud de la Regla 3.5\)a\);](#)

- v) las correcciones efectuadas en virtud de la Regla 22;
- vi) las renovaciones que se hayan inscrito en virtud de la Regla 25.1);
- vii) los registros internacionales que no hayan sido renovados;
- viii) las cancelaciones inscritas en virtud de la Regla 12.3)d);
- ix) las declaraciones de que un cambio en la titularidad no tiene efecto y la retirada de tales declaraciones, inscritas en virtud de la Regla 21bis.

[...]

3) *[Modo de publicar el Boletín]* El Boletín se publicará en el sitio Web de la Organización. La publicación de cada número del Boletín sustituirá su envío, del que se hace mención en el Artículo 10.3)b), ~~y~~ 16.4) [y 17.5\)](#) del Acta de 1999 y en el Artículo 6.3)b) del Acta de 1960, y, a los fines del Artículo 8.2) del Acta de 1960, cada Oficina considerará haber recibido el número del Boletín en la fecha de su publicación en el sitio Web de la Organización.

[...]

[Fin del Anexo y del documento]