

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

Sexta reunión
Ginebra, 20 a 22 de junio de 2016

PROPUESTA REVISADA DE MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS 21 Y 26 DEL REGLAMENTO COMÚN

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. ANTECEDENTES

DEBATES EN LA QUINTA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

1. En su quinta reunión, el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (en adelante denominados el “Grupo de Trabajo” y el “Sistema de La Haya”) examinaron una propuesta encaminada a modificar el Reglamento Común del Acta de 1999 y del Acta de 1960 del Arreglo de La Haya (en adelante denominado, el “Reglamento Común”) a fin de permitir la inscripción en el Registro Internacional de un cambio en las indicaciones relativas a la identidad del creador de un dibujo o modelo industrial¹.
2. Diversas delegaciones explicaron los procedimientos que a ese respecto se aplican en las respectivas jurisdicciones, y la propuesta fue respaldada sustancialmente por el Grupo de Trabajo. Al formular sus conclusiones, el Presidente del Grupo de Trabajo dijo que la Secretaría prepararía un documento a fin de continuar el debate en la sexta reunión del Grupo de Trabajo, teniendo en cuenta las diferentes posturas expresadas por las delegaciones y los representantes de organizaciones de usuarios².

¹ Cabe remitirse al documento H/LD/WG/5/3.

² Cabe remitirse a los párrafos 15 a 17 del documento H/LD/WG/5/7, y a los párrafos 36 a 69 del documento H/LD/WG/5/8 Prov.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

ARTÍCULO 16 DEL ACTA DE GINEBRA (1999) DEL ARREGLO DE LA HAYA Y REGLA 21 DEL REGLAMENTO COMÚN

3. El Artículo 16 del Acta de Ginebra (1999) del Arreglo de La Haya (en adelante denominado “Acta de 1999”) y la Regla 21 del “Reglamento del Acta de Ginebra” fueron acordados y adoptados 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) (en adelante denominada la “Conferencia Diplomática”) celebrada en 1999. En el Artículo 16.1) del Acta de 1999 se establecen los tipos de cambios que la Oficina Internacional puede inscribir en el Registro Internacional, y en el Artículo 16.2) se estipula que toda inscripción mencionada en el párrafo 1) producirá el mismo efecto que si se hubiera efectuado en el Registro de la Oficina de cada una de las Partes Contratantes.

4. La única excepción que se prevé respecto de dicho principio es cuando una Parte Contratante haya realizado la declaración contemplada en el párrafo 2) en el sentido de que una inscripción de un cambio en la titularidad del registro internacional no tendrá ese efecto en esa Parte Contratante hasta que la Oficina de esa Parte Contratante haya recibido las declaraciones o documentos mencionados en esa declaración³. Esa excepción no constaba en la propuesta básica de nueva Acta presentada a la Conferencia Diplomática. Fue introducida durante la Conferencia Diplomática, pero se limitaba a la inscripción de un cambio en la titularidad, con sujeción a una declaración oficial⁴.

5. En la Regla 21.1)a) del Reglamento Común se incorporan los elementos mencionados en el Artículo 16.1)i), ii), iv) y v). Además, el Artículo 16.1)vii) se remite al Reglamento Común para la determinación de qué otros hechos pertinentes pueden ser inscritos en el Registro Internacional. Cabe recordar que no se ha añadido ningún nuevo inciso a la Regla 21.1)a) desde su adopción en la Conferencia Diplomática de 1999⁵.

6. La modificación de la Regla 21 propuesta y examinada en la quinta reunión está en sintonía con el Artículo 16.1)vii) y se ajusta al Artículo 16.2).

7. En los últimos tres años (2013 a 2015) se han inscrito en el Registro Internacional 406 cambios en el nombre o la dirección del titular, 376 cambios en la titularidad, 20 limitaciones y 27 renunciaciones⁶.

ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA EN RELACIÓN CON LA REGLA 21

8. La propuesta fue respaldada ampliamente por el Grupo de Trabajo, pero hubo cierta confusión en cuanto al alcance de la nueva disposición propuesta. De ahí que proceda aclarar las situaciones para las que se ha previsto la modificación propuesta. En lo esencial, la propuesta de modificación de la Regla 21 tiene por finalidad introducir los dos tipos siguientes de inscripción en el Sistema de La Haya.

³ En el momento de escribir el presente documento, cuatro Partes Contratantes del Acta de 1999, a saber, Dinamarca, los Estados Unidos de América, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), y la República de Corea, habían realizado una declaración según el Artículo 16.2).

⁴ Dicha propuesta fue formulada por la Delegación de los Estados Unidos de América. Cabe remitirse al documento H/DC/31 y a los párrafos 810 a 812 de las actas de la Conferencia Diplomática.

⁵ Solo el párrafo 3, en su forma actual, fue insertado en la Regla 21 al establecerse el Reglamento Común en 2003 a los fines de dar aplicación al Acta de 1999, el Acta de 1960 y el Acta de 1934 mediante un único conjunto de disposiciones. El Reglamento Común entró en vigor el 1 de abril de 2004, al mismo tiempo que el Acta de 1999.

⁶ Esas cifras están basadas en el número de peticiones tramitadas. No obstante, hay peticiones, por ejemplo, la petición de la inscripción de un cambio en la titularidad, que pueden concernir a más de un registro internacional.

Suministro del nombre y la dirección del creador cuando se hayan omitido en la solicitud internacional

9. La modificación propuesta introduce la posibilidad de inscribir en el Registro Internacional el nombre y la dirección del creador de cualquiera o de todos los dibujos o modelos industriales cuando no se haya suministrado ninguno de esos datos en la solicitud internacional.

10. Cabe observar que la modificación propuesta a este respecto concreto no afectaría a las Partes Contratantes que hayan realizado la declaración prevista en el Artículo 5.2) o en la Regla 8⁷, por cuanto, conforme a lo dispuesto en la Regla 7.4)b) o c), el nombre y la dirección del creador⁸ forman parte del contenido obligatorio de una solicitud internacional en la que esté designada cualquiera de esas Partes.

11. Por consiguiente, si en la solicitud internacional se designa al menos una Parte Contratante que haya hecho una declaración según el Artículo 5.2) o la Regla 8, la Oficina Internacional deberá cerciorarse de que se indiquen el o los nombres y direcciones del creador o los creadores respecto de cada uno de los dibujos o modelos industriales contenidos en la solicitud internacional, a falta de los cuales, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8.2)b), quedará descartada la designación de las Partes Contratantes que hayan hecho cualquiera de esas declaraciones⁹.

12. Ahora bien, si en la solicitud internacional no se designa a ninguna de esas Partes Contratantes, esas indicaciones no son obligatorias a nivel internacional. En el siguiente ejemplo se ilustra una situación en la que se aplicaría la nueva disposición propuesta.

Ejemplo 1

13. En una solicitud internacional se designa al Japón, la República de Corea y la Unión Europea, y ninguna de esas Partes ha realizado la declaración prevista en el Artículo 5.2) o la Regla 8. La solicitud internacional no contiene el nombre ni la dirección del creador y ha dado lugar a un registro internacional. El titular del registro internacional descubre más adelante que en la legislación del Japón y en la de la República de Corea se estipula que hay que indicar el nombre y la dirección del creador, por lo que desea complementar el registro internacional suministrando esos datos. En ese caso, el titular podría hacer valer la nueva disposición propuesta.

Inscripción de un cambio en el nombre y/o dirección del creador en el Registro Internacional

14. Otro aspecto que caracteriza la propuesta se observa en los casos en los que se hayan inscrito en el Registro Internacional indicaciones relativas a la identidad del creador.

15. Los cambios en el nombre o la dirección del creador pueden ser tan frecuentes como los cambios en el nombre o la dirección del titular, por ejemplo, si el creador se muda a una nueva dirección o, en el caso de una persona natural, si se produce un cambio del estado civil. La modificación propuesta introduce la posibilidad de inscribir en el Registro Internacional un

⁷ En la actualidad, Rumania ha realizado una declaración según el Artículo 5.2) con respecto a las indicaciones relativas a la identidad del creador. Finlandia, Ghana, Hungría e Islandia han realizado una declaración según la Regla 8.1)a)i), mientras que los Estados Unidos de América han realizado una declaración según la Regla 8.1)a)ii).

⁸ Como se estipula en la Regla 11.1), las indicaciones relativas a la identidad del creador serán *el nombre y la dirección del creador*.

⁹ Eso significa, por ejemplo, que si la solicitud internacional contiene tres dibujos o modelos, la Oficina Internacional deberá cerciorarse de que se haya indicado el nombre y la dirección del creador de cada uno de dichos dibujos o modelos.

cambio en el nombre y/o dirección del creador por razones que se hayan planteado después de efectuar el registro internacional. En los ejemplos siguientes se ilustra cuándo sería de aplicación la nueva disposición propuesta.

Ejemplo 2

16. Una solicitud internacional contiene el nombre y la dirección del creador (que en este caso, es una mujer) y ha dado lugar a un registro internacional. Más adelante, la creadora contrae matrimonio y cambia de apellido, conforme a lo dispuesto en la legislación civil aplicable. En la actualidad trabaja como diseñadora y usa su nuevo apellido, por lo que desearía dejar constancia de ello y actualizar los datos inscritos en el Registro Internacional.

Ejemplo 3

17. Una solicitud contiene el nombre y la dirección del creador y da lugar a un registro internacional. Más adelante, el creador se muda a un nuevo domicilio y desea actualizar los datos inscritos en el Registro Internacional.

18. Cabe señalar que, en esos casos, la identidad del creador no varía; lo que, con fines publicitarios, debe reflejarse en el Registro Internacional, es el apellido y/o dirección actuales del creador.

CASOS A LOS QUE NO SE APLICA LA MODIFICACIÓN PROPUESTA DE LA REGLA 21

19. Los siguientes casos no quedarían cubiertos por la nueva disposición propuesta pero entran en el ámbito de aplicación de la Regla 22 "Correcciones en el Registro Internacional".

Ejemplo 4

20. El titular de un registro internacional descubre que hay un error en el nombre y/o dirección del creador, incluido un error ortográfico.

Ejemplo 5

21. El titular de un registro internacional es informado de que la persona A, que se indica como creador en el formulario de solicitud y consta como tal en el Registro Internacional, no es realmente quien ha creado el dibujo modelo en cuestión y descubre que el verdadero creador es B.

Ejemplo 6

22. El titular del registro internacional es informado de que el dibujo o modelo no ha sido creado únicamente por A, como se había indicado en el formulario de solicitud y como consta en el Registro Internacional, sino que B es cocreador del dibujo o modelo.

Ejemplo 7

23. En el formulario de solicitud, el solicitante ha indicado que A, B y C son cocreadores del dibujo o modelo; así lo dedujo el solicitante pues esas tres personas suelen trabajar juntas y han figurado como cocreadores en anteriores solicitudes de registro de dibujos o modelos. No obstante, el titular descubre que C no ha participado en la creación de ese dibujo o modelo concreto.

24. En los ejemplos 5 a 7 que acaban de exponerse, el o los creadores fueron identificados incorrectamente en el formulario de solicitud internacional. Conforme a lo dispuesto en la Regla 22.1), a petición del titular, la Oficina Internacional corrige esos errores, así como en el caso de un simple error en el nombre y/o dirección del creador, caso del ejemplo 4. La finalidad es que el Registro Internacional contenga información correcta que luego sea comunicada a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y a terceros mediante su publicación en el *Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales*.

25. En 2013, 2014 y 2015 se inscribieron respectivamente 122, 98 y 259 correcciones en el Registro Internacional, es decir, un total de 479, de las cuales, 61 guardaban relación con el nombre y/o dirección del creador.

26. La Regla 22 también fue acordada y adoptada en la Conferencia Diplomática de 1999. Cabe recordar que, conforme a lo dispuesto en la Regla 22.2), la Oficina de una Parte Contratante designada tiene derecho a negarse a reconocer los efectos de la corrección¹⁰. La nueva disposición propuesta no tiene por finalidad modificar las funciones o la aplicación de la Regla 22, que seguirá siendo la única disposición para tratar las situaciones similares a las que se exponen en los ejemplos 4 a 7.

III. CONSIDERACIONES ADICIONALES

PRUEBAS PARA EFECTUAR CAMBIOS

27. En la quinta reunión del Grupo de Trabajo, varias delegaciones indicaron que sus Oficinas nacionales exigen documentos justificativos o pruebas a los fines de que un cambio introducido ulteriormente en el nombre y/o dirección del creador sea inscrito en el Registro nacional¹¹.

28. Por ejemplo, la Delegación de España explicó que, en caso de suprimir el nombre de un creador o de incluir uno nuevo en el Registro nacional, la Oficina de su país exige el consentimiento de todas las partes interesadas, no solo del creador concernido, antes bien, de todos los que sigan figurando en el Registro, así como del titular. No obstante, como se explica en los párrafos 20 a 24 del presente documento, la supresión o inclusión de un creador es una corrección que entra en el ámbito de aplicación de la Regla 22¹².

¹⁰ En el antiguo Reglamento de ejecución del Acta de 1960 y del Acta de 1934 (Regla 22 en la versión vigente al 1 de enero de 2002) se contemplaba un procedimiento similar para la corrección.

¹¹ Entre otras, las Delegaciones de China, Egipto, España, Indonesia y Rumania. Cabe remitirse a los párrafos 54 a 60 del documento H/LD/WG/5/8 Prov. La Delegación de la República Checa indicó que la Oficina de su país exige que se presenten pruebas en caso de duda.

¹² La Oficina Internacional acepta e inscribe dicha corrección en el Registro Internacional a petición del titular. En este contexto, cabe recordar que la Oficina Internacional NO exige prueba alguna i) de que la persona que se indica en calidad de creador en el formulario de solicitud internacional es el verdadero creador; y ii) de que el derecho a presentar la solicitud internacional en cuestión ha sido cedido por el creador al solicitante, en los casos en los que el solicitante no sea el creador. En lo que respecta al inciso i), la Oficina Internacional solo verifica que se haya presentado una atestación o declaración si se designa a los Estados Unidos de América.

29. Por el contrario, la Delegación de Rumania indicó que, en lo que respecta a un cambio en nombre del creador, la Oficina de su país exige un certificado de matrimonio o de la decisión judicial de divorcio. Esa situación quedaría cubierta en la nueva disposición propuesta.

30. No obstante, para que dicho cambio conste en el Registro Internacional, la Oficina Internacional solo exige la firma del titular, conforme a lo dispuesto en la versión actual de la Regla 21.1)b). A ese respecto, cabe recordar que en el momento de presentar la solicitud internacional no se exige presentar pruebas que demuestren que el nombre del creador corresponde con el nombre inscrito en el registro civil.

31. Además, a ese respecto no existe ninguna razón particular para tratar una inscripción de cambio en el nombre o la dirección del creador de forma diferente a una inscripción de cambio en el nombre o la dirección del titular a la que se refiere la Regla 21.1)a)ii).

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 16.2)

32. Como se menciona en el párrafo 6 del presente documento, toda inscripción que se realice en el Registro Internacional conforme a la nueva disposición propuesta producirá los efectos que se contemplan en el Artículo 16.2) del Acta de 1999 (“el mismo efecto que si se hubiera efectuado en el Registro de la Oficina”). Ese principio fundamental debe mantenerse como una de las ventajas que ofrece el Sistema de La Haya, en sintonía con lo que se obtuvo en la Conferencia Diplomática.

33. Ahora bien, puede que haya Partes Contratantes en las que la legislación no contemple un procedimiento de actualización del nombre y/o dirección del creador, o que no permitan indicar el nombre y la dirección del creador una vez efectuado el registro. En esos casos, la inscripción realizada en el Registro Internacional conforme a la nueva disposición propuesta quedaría fuera del ámbito de aplicación del Artículo 16.2) al no ser ya posible realizar esa inscripción en los respectivos Registros nacionales.

34. No obstante, la jurisdicción concernida puede remitirse al Registro Internacional también en la medida en que el tipo de inscripción y su contenido no se contemplen en el Registro nacional, respecto de todo registro internacional efectuado en el marco del Sistema de La Haya.

IV. PROPUESTA REVISADA

35. Habida cuenta del apoyo generalizado que se manifestó en la quinta reunión del Grupo de Trabajo, prever este nuevo tipo de inscripción ofrecería beneficios adicionales a los usuarios del Sistema de La Haya.

36. Como se explica en los párrafos 8 a 18 del presente documento, la modificación propuesta de la Regla 21 conlleva dos aspectos. Además, a tenor de la Regla 11.1), la referencia directa al *nombre y dirección del creador* aportarían mayor claridad, en lugar de referirse a las *indicaciones relativas a la identidad del creador*¹³. Se propone, por consiguiente modificar el texto propuesto de la Regla 21.1)a)v) de la manera siguiente:

¹³ En la Regla 7.4)b) y 7.5)b) se hace referencia al Artículo 5.2)b)i) del Acta de 1999, al referirse a las “indicaciones relativas a la identidad del creador del dibujo o modelo industrial”. En la Regla 11.1) se estipula que cuando la solicitud internacional contenga “indicaciones relativas a la identidad del creador del dibujo o modelo industrial” su *nombre y dirección* se expresarán de conformidad con lo estipulado en las Instrucciones Administrativas (Instrucción 301).

“v) el suministro del nombre y la dirección del creador, o un cambio en el nombre o la dirección del creador de cualquiera o de todos los dibujos o modelos industriales objeto del registro internacional.”

37. Se modifica, por consiguiente, el texto de las Reglas 21.2)vi) y 26.1)iv) propuestas y del nuevo párrafo propuesto en la Tabla de tasas¹⁴.

38. Además, si también puede modificarse la Regla 21.1)a) para introducir solo uno de los dos aspectos mencionados, a saber:

- suministro del nombre y la dirección del creador de cualquiera o de todos los dibujos o modelos industriales que no hayan sido suministrados en la solicitud internacional; o
- inscripción de un cambio en el nombre o la dirección del creador de cualquiera o de todos los dibujos o modelos que constan en el Registro Internacional.

39. En lo que respecta a la Oficina Internacional, la modificación propuesta del Reglamento Común exigiría introducir ciertas modificaciones en el sistema informático y en los procedimientos de examen. Por consiguiente, si el Grupo de Trabajo es favorable a la propuesta y esta última es aprobada por la Asamblea de la Unión de La Haya, la puesta en práctica de las disposiciones modificadas se llevaría a cabo a mediados de 2017 como muy pronto.

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

i) considerar la propuesta revisada que se formula en el presente documento y realizar observaciones al respecto; e

ii) indicar si recomendará a la Asamblea de la Unión de La Haya que apruebe las propuestas de modificación respecto de las Reglas 21 y 26, y de la Tabla de tasas del Reglamento Común que figuran en el proyecto contenido en el Anexo del presente documento, y proponer una fecha para su entrada en vigor.

[Sigue el Anexo]

¹⁴ A raíz de una propuesta formulada por el Representante del CEIPI, el nuevo párrafo propuesto pasaría a ser el 14bis para no tener que cambiar la numeración de todos los demás párrafos siguientes.

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

(texto en vigor el [..... de 2017])

*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) [el suministro del nombre y la dirección del creador, o un cambio en el nombre o la dirección del creador de cualquiera o de todos los dibujos o modelos industriales objeto del registro internacional.](#)

b) La petición será firmada y presentada por el titular; no obstante, el nuevo titular podrá presentar una petición de inscripción de un cambio en la titularidad, siempre que

i) esté firmada por el titular, o

ii) esté firmada por el nuevo titular y vaya acompañada de un certificado expedido por la autoridad competente de la Parte Contratante del titular en la que el nuevo titular figure como causahabiente del titular.

(2) [*Contenido de la petición*] 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, a menos que 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 del nuevo titular del registro internacional, expresados conforme a lo estipulado en las Instrucciones Administrativas,

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,

vi) [si se trata del suministro del nombre y la dirección del creador del dibujo o modelo industrial, el número de los dibujos o modelos industriales en cuestión, si el mismo no es el creador de todos los dibujos o modelos industriales objeto del registro internacional, y](#)

vii) 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.

[...]

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 18*bis*.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 y el suministro del nombre y la dirección del creador, o los cambios en el nombre o la dirección del creador del dibujo o modelo industrial que se hayan inscrito en virtud de la Regla 21;
- 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 21*bis*.

[...]

TABLA DE TASAS
(en vigor desde el [1 de enero de 2017])

Francos suizos

[...]

V. *Otras inscripciones*

13.	Cambio en la titularidad	144
14.	Cambio en el nombre y/o dirección del titular	
14.1	En un solo registro internacional	144
14.2	Por cada registro internacional adicional de un mismo titular incluido en la misma petición	72
<u>14<i>bis</i>. Suministro del nombre y la dirección del creador, o un cambio en el nombre y/o dirección del creador del dibujo o modelo industrial</u>		
<u>14<i>bis</i>.1 En un solo registro internacional</u>		<u>144</u>
<u>14<i>bis</i>.2 Por cada registro internacional adicional incluido en la misma petición</u>		<u>72</u>

[...]

[Fin del Anexo y del documento]