

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

**Octava reunión
Ginebra, 30 de octubre a 1 de noviembre de 2019**

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 21 DEL REGLAMENTO COMÚN

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. ANTECEDENTES

1. De conformidad con la Regla 21.1)a)i) y b) del Reglamento Común del Acta de 1999 y del Acta de 1960 del Arreglo de La Haya (en lo sucesivo, el “Reglamento Común”), la petición de inscripción de un cambio en la titularidad del registro internacional deberá estar firmada por el titular o por el nuevo titular. Si el formulario de petición está firmado por el nuevo titular, deberá ir acompañado de un certificado expedido por la autoridad competente de la Parte Contratante del titular en el que el nuevo titular figure como causahabiente del titular (Regla 21.1)1)b)ii) del Reglamento Común).
2. En la práctica, la Oficina Internacional recibe regularmente peticiones de inscripción de un cambio en la titularidad firmadas por el nuevo titular. Esas peticiones suelen ir acompañadas de presuntas pruebas documentales, como un documento de cesión, pero no de un certificado expedido por una autoridad competente. En esos casos, la Oficina Internacional emite una carta de irregularidad en la que se notifica al nuevo titular que no se puede inscribir el cambio, tras lo cual se da al nuevo titular la oportunidad de subsanar la irregularidad (Regla 21.4) y 5) del Reglamento Común).
3. Las disposiciones legales vigentes suponen una carga considerable para los nuevos titulares, y las dificultades a las que se enfrentan para cumplir esos requisitos añaden una carga de trabajo innecesaria para ellos y para la Oficina Internacional. Por lo tanto, se propone modificar la Regla 21 del Reglamento Común a fin de aceptar un documento de cesión u otro documento que sea suficiente para aportar pruebas de la inscripción de un cambio en la titularidad que presenta el nuevo titular.

II. CAMBIO EN LA TITULARIDAD SOLICITADO POR EL NUEVO TITULAR

FUNDAMENTO JURÍDICO EN VIRTUD DEL ARREGLO DE LA HAYA

4. En el Artículo 16.1) del Acta de Ginebra (1999) del Arreglo de La Haya (en adelante, “el Acta de 1999”) se establece la inscripción de los cambios relativos a los registros internacionales. De conformidad con el apartado i) del Artículo 16.1) del Acta de 1999, la Oficina Internacional inscribirá todo cambio en la titularidad del registro internacional en el Registro Internacional.
5. El Artículo 16.2) del Acta de 1999 establece que toda inscripción de ese tipo producirá el mismo efecto que si se hubiera efectuado en el Registro de la Oficina de cada una de las Partes Contratantes en cuestión¹.
6. El Artículo 12 del Acta de La Haya (1960) del Arreglo de La Haya (en adelante denominado “el Acta de 1960”) contiene las disposiciones correspondientes en relación con la inscripción de un cambio en la titularidad del registro internacional.
7. En la Regla 21.1) del Reglamento Común se establecen los procedimientos para la inscripción de un cambio, incluido un cambio en la titularidad del registro internacional.

NORMAS Y SITUACIONES EXISTENTES

8. La petición de inscripción de un cambio en la titularidad del registro internacional deberá presentarse a la Oficina Internacional en el formulario oficial². La petición podrá ser presentada y firmada por el titular o por el nuevo titular. Sin embargo, si la petición está firmada por el nuevo titular, deberá ir acompañada de un certificado expedido por la autoridad competente de la Parte Contratante del titular en el que el nuevo titular figure como causahabiente del titular (Regla 21.1)b)ii) del Reglamento Común).
9. La Regla 21.1)b) del vigente Reglamento Común se basa en la Regla 19.1)c) del antiguo Reglamento del Arreglo de La Haya³. La Regla 19.1)c) del antiguo Reglamento fue adoptada en 1979. Durante la Asamblea y la Conferencia de Representantes, se convino en que la expresión “autoridad competente” debería interpretarse en un sentido amplio para abarcar a toda persona o entidad debidamente facultada en virtud de la legislación nacional para proporcionar el certificado necesario⁴.

¹ Con sujeción a una eventual declaración conforme a la misma disposición, en el caso de la inscripción de un cambio en la titularidad.

² Debe utilizarse el formulario DM/2 para solicitar la inscripción de un cambio en la titularidad.

³ Cabe remitirse al documento H/DC/6, párrafo R21.02. En la Regla 19.1.c) del antiguo Reglamento se estipula que la petición deberá estar firmada por el titular anterior o, si no se puede obtener su firma, por el nuevo titular. En este último caso, la petición deberá ir acompañada de un certificado de la autoridad competente del Estado contratante del que el titular anterior tuviera la nacionalidad en el momento del cambio en la titularidad, o del Estado contratante en el que, al mismo tiempo, el titular anterior tuviera su residencia o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo. La autoridad competente certificará que, de acuerdo con las pruebas presentadas, el nuevo titular parece ser el causahabiente del titular anterior en la medida descrita en la petición y que se cumple una de las condiciones estipuladas en la frase anterior. El certificado llevará la fecha y el sello o la firma de la autoridad competente. El certificado se expedirá a los fines exclusivos de la inscripción del cambio en la titularidad en el Registro Internacional.”

⁴ Cabe remitirse al documento H/A/III/5 y al documento H/CR/III/5, párrafo 25.

10. El término “autoridad competente” no se vuelve a definir en el marco jurídico del Sistema de La Haya. La Oficina Internacional no cuenta con una lista oficial de autoridades de las Partes Contratantes que actúen o puedan actuar en calidad de “autoridad competente” en virtud de la Regla 21.1)b) del Reglamento Común.

11. La práctica vigente de la Oficina Internacional a ese respecto es que cuando un nuevo titular presenta un certificado expedido por una Oficina a la Oficina Internacional, se acepta y se inscribe el cambio. Por ejemplo, en el pasado, la Oficina Internacional ha recibido certificados de la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA) y del Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual (IPI). Además, en el régimen canadiense de dibujos y modelos se establece una disposición legal para emitir un certificado en virtud de lo dispuesto en la Regla 21.1)b)ii) del Reglamento Común⁵.

Distintas situaciones que dan lugar a un cambio en la titularidad

12. La titularidad de un dibujo o modelo industrial podrá cambiar por distintas razones y de distintas maneras. Un cambio en la titularidad puede ser el resultado de un contrato que asigne la titularidad de la solicitud de registro o del registro de dibujo o modelo en cuestión, una fusión, la reorganización o división de una entidad jurídica, una decisión judicial por la que se transfiera la titularidad o la aplicación de la ley, como una sucesión o una quiebra.

13. En el Reglamento Común no se hace distinción entre esas diferentes causas de cambio de titularidad ni sus varios tipos. Se emplea la terminología uniforme “cambio en la titularidad” para todos los casos. Hasta que no se haya inscrito el cambio en el Registro Internacional, el antiguo titular del registro internacional seguirá denominándose el “titular” puesto que se entiende por ese término la persona o entidad jurídica a cuyo nombre se ha inscrito el registro en el Registro Internacional. Una vez inscrito el cambio en la titularidad, el nuevo titular pasará a ser el titular del registro internacional.

Efecto jurídico de la inscripción de un cambio en la titularidad

14. En el Arreglo de La Haya se prevén únicamente los requisitos que han de cumplirse para inscribir válidamente en el Registro Internacional un cambio en la titularidad. La inscripción de un cambio en la titularidad en el Registro Internacional producirá el mismo efecto que si se hubiera efectuado en el Registro de la Oficina nacional o regional correspondiente de cada Parte Contratante designada (Artículo 16.2) del Acta de 1999; Artículo 12.2) del Acta de 1960).

15. Cabe señalar asimismo que, en determinadas circunstancias, una Parte Contratante designada podrá rechazar el efecto de la inscripción de un cambio en la titularidad en el Registro Internacional con respecto a su designación. Con tal fin, la Regla 21 bis.1) autoriza a la Oficina de una Parte Contratante designada a rechazar los efectos de la inscripción de un cambio en la titularidad por un motivo de fondo, por ejemplo, la prohibición de una transferencia parcial de dibujos o modelos similares a otra parte. Además, si bien solamente en virtud del Acta de 1999, una Parte Contratante podrá declarar que la inscripción de un cambio en la titularidad en el Registro Internacional no tendrá efecto en esa Parte Contratante hasta que la Oficina haya recibido determinadas declaraciones o documentos, en virtud del Artículo 16.2 del Acta de 1999⁶.

⁵ Cabe remitirse a la Regla 49 del Reglamento de Dibujos y Modelos Industriales.

⁶ Las siguientes Partes Contratantes en el Acta de 1999 han formulado una declaración a tal efecto: Dinamarca, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), y la República de Corea.

Dificultades que se experimentan en la práctica

16. Con frecuencia se plantean dificultades con respecto a las peticiones de inscripción de cambios en la titularidad que presenta el nuevo titular. Es cierto que a menudo es el nuevo titular quien solicita la inscripción de un cambio, ya que redundaría en su propio interés ser inscrito como nuevo "titular" en el Registro Internacional, mientras que el anterior titular suele tener un interés menor en la suerte del registro tras el cambio en la titularidad.

17. La primera dificultad en estos casos es que, a menudo, la petición está firmada por el nuevo titular, y va acompañada de una copia de un documento de cesión o de documentos similares, lo que no está permitido con arreglo a la norma actual. Así pues, la Oficina Internacional debe rechazar la petición e informar al nuevo titular de que la petición debe ir acompañada de un certificado de una Administración competente o de que la petición debe estar firmada por el titular actual. Esto genera trabajo adicional para la Oficina Internacional y problemas adicionales para el nuevo titular, que a menudo se encuentra bajo presión por falta de tiempo, a fin de que se le inscriba lo antes posible para poder continuar con sus actividades en relación con el dibujo o modelo registrado.

18. En segundo lugar, parece existir incertidumbre entre los usuarios del sistema sobre qué autoridades están facultadas para expedir el correspondiente certificado de conformidad con la Regla 21.1)b)ii), ya que no existe información oficial sobre qué autoridades de las Partes Contratantes son competentes en esta materia. Esto plantea la misma incertidumbre a la Oficina Internacional.

19. En tercer lugar, si bien este certificado de una autoridad competente puede obtenerse en una institución oficial en caso de fusión, dado que los extractos oficiales pueden obtenerse normalmente en los registros oficiales, parece más difícil, si no imposible, que los usuarios obtengan un certificado de una autoridad competente para un documento de cesión, que es un simple contrato entre dos partes. A diferencia de otras disposiciones jurídicas nacionales e internacionales, la Regla 21.1)b) del Reglamento común limita la certificación a una "autoridad competente" y no permite la posibilidad de certificación por un notario público.

20. En cuarto lugar, la Regla 21.1)b) exige que la certificación sea realizada por la autoridad competente "de la Parte Contratante del titular". En algunos casos, la Parte Contratante del nuevo titular difiere de la Parte Contratante del anterior titular, y el nuevo titular no tiene relación alguna con la Parte Contratante del anterior titular. Se crean así cargas administrativas y lingüísticas adicionales para los nuevos titulares, que se ven obligados a solicitar y recibir el correspondiente certificado de la Parte Contratante del anterior titular.

21. Por último, si bien la Regla 21.1)b) exige que el certificado sea expedido por la autoridad competente de la Parte Contratante del titular, hay casos en los que el documento de cesión u otro documento de transferencia se ha expedido en un país y en un idioma distintos de los de la Parte Contratante del titular, en cuyo caso es posible que la autoridad competente no se encuentre en condiciones de evaluar si "el nuevo titular parece ser el causahabiente del titular". En esos casos, puede ser necesario realizar traducciones costosas para obtener el certificado correspondiente.

III. DESCRIPCIÓN DE OTROS COMPONENTES SIGNIFICATIVOS EN EL ÁMBITO DE LA PI

SISTEMA DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

22. La Regla 92*bis* del Reglamento del PCT rige la inscripción de cambios. En virtud de esta regla, la Oficina Internacional inscribirá los cambios en la persona del solicitante a petición de éste o de la Oficina receptora. La Oficina Internacional inscribirá los cambios si la petición procede directamente del solicitante o de la Oficina.

23. La Regla 92*bis* del Reglamento del PCT siempre se ha interpretado en sentido amplio. Cuando la Oficina Internacional recibe una petición de inscripción de un cambio de una persona que desea ser inscrita como “nuevo solicitante”, la Oficina Internacional inscribe a esa persona como nuevo solicitante, a condición de que el “nuevo solicitante” presente el consentimiento por escrito del solicitante que conste en el registro, u otra prueba documental en apoyo del cambio en la persona que constituye el solicitante⁷.

24. Cuando el cambio en la persona que constituye el solicitante se deba a un contrato, uno de los documentos generalmente aceptados por la Oficina Internacional para la inscripción de ese cambio es una copia de un documento de cesión, sin necesidad de estar certificada por un notario público o por ninguna otra autoridad pública competente.

25. Cuando la Oficina Internacional inscriba un cambio en la persona que constituye el solicitante, lo notificará al solicitante anterior y al nuevo solicitante⁸. En caso de que el solicitante no haya firmado la petición con anterioridad, la misma persona tendrá la posibilidad de oponerse al cambio por escrito, en cuyo caso se considerará que el cambio no ha sido inscrito y la Oficina Internacional lo notificará a ambas partes⁹.

26. En el marco del sistema del PCT, hasta la fecha no se ha denunciado ningún abuso o presentación de documentos falsos.

SISTEMA DE MADRID

27. En virtud de la Regla 25.1)b) y d) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a dicho Arreglo (en adelante denominado “Reglamento de Madrid”), la petición de inscripción de un cambio de titularidad deberá ir firmada por el titular o por la Oficina de la Parte Contratante del titular o del nuevo titular¹⁰.

28. En el Sistema de Madrid, las oficinas participan más en los distintos procedimientos que en el Sistema de La Haya en general. Por ejemplo, la solicitud internacional debe ser presentada a la Oficina Internacional por la Oficina de origen (Regla 9.1) del Reglamento de Madrid). Una designación posterior o una petición de inscripción de un cambio puede ser presentada a la Oficina Internacional por la Oficina de la Parte Contratante del titular (reglas 24.2)a) y 25.1)b) del Reglamento de Madrid), así como por la Oficina de la Parte Contratante del nuevo titular en el caso de una petición de inscripción de un cambio en la titularidad (Regla 25.1)b) del Reglamento de Madrid).

⁷ Cabe remitirse al párrafo 11.018B de la Guía del solicitante del PCT.

⁸ Cabe remitirse a la Instrucción 422.a)vi) de las Instrucciones Administrativas del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Instrucciones Administrativas del PCT).

⁹ Cabe remitirse a la Instrucción 422*bis* de las Instrucciones Administrativas del PCT.

¹⁰ Cabe remitirse a la Regla 25.1)a)i), 1)b), 1)d) y 2)a)iv) del Reglamento de Madrid.

29. Cuando una Oficina presenta una de esas peticiones, la Oficina la firma (reglas 24.2)b) y 25.1)d)). El Sistema de Madrid ofrece así a sus miembros la flexibilidad necesaria para que las oficinas puedan ayudar a los usuarios. Esto podría ser útil, en particular, en el caso de que el nuevo titular presente una petición de inscripción de un cambio en la titularidad por conducto de su Oficina.

30. Al igual que con el Sistema del PCT, en el marco del Sistema de Madrid hasta la fecha la Oficina Internacional no ha tenido conocimiento de ningún abuso o presentación de falsas peticiones.

31. Además, al igual que con la Regla 21*bis* del Reglamento Común, la Regla 27.4) del Reglamento de Madrid ofrece a la Oficina de una Parte Contratante designada la posibilidad de declarar que la inscripción de un cambio en la titularidad no tiene efecto en dicha Parte Contratante, desde un punto de vista sustantivo.

PROYECTO DE TRATADO SOBRE EL DERECHO DE LOS DISEÑOS (DLT)

Requisitos relativos a los documentos justificativos

32. En el proyecto de Artículo 19 del DLT se prevé la “petición de inscripción de un cambio en la titularidad”. Esta disposición se basa, en gran medida, en las disposiciones equivalentes del Tratado de Singapur y del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT). Del mismo modo, el proyecto de Regla 14 del Reglamento del DLT, que detalla las disposiciones relativas a la inscripción de cambios en la titularidad, se inspira en el Artículo 11.1)b) y f) del Tratado de Singapur.

33. En el proyecto de Artículo 19.1) y 2)a) y el proyecto de Regla 14.2) se establecen los requisitos relativos a los documentos justificativos para la inscripción de un cambio en la titularidad resultante de un contrato. En el proyecto de Regla 14.2) se estipula lo siguiente:

“a) Una Parte Contratante podrá exigir que la petición de inscripción de un cambio en la titularidad resultante de un contrato vaya acompañada, a elección de la parte peticionaria, de uno de los siguientes elementos:

i) una copia del contrato, respecto de la cual podrá exigirse que un notario público o cualquier otra autoridad pública competente certifique su conformidad con el contrato original;

ii) un extracto del contrato en el que figure el cambio en la titularidad, respecto del cual podrá exigirse que un notario público o cualquier otra autoridad pública competente certifique que es un extracto auténtico del contrato;

iii) un certificado de transferencia sin certificar, firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario;

iv) un documento de transferencia sin certificar, firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario.”

34. En el proyecto de Artículo 19.2)b) se estipula que “[c]uando el cambio en la titularidad sea el resultado de una fusión, las Partes Contratantes podrán exigir que la petición vaya acompañada de una copia del documento que pruebe la fusión, emitido por la autoridad competente, por ejemplo, la copia de un extracto del registro de comercio, y que la autoridad que emitió el documento, o un notario público o cualquier otra autoridad pública competente, certifique su conformidad con el documento original”.

35. Además, en el apartado d) de ese mismo Artículo se estipula que “[c]uando el cambio en la titularidad no sea el resultado de un contrato ni de una fusión, sino que resulte, por ejemplo, de la aplicación de la ley o de una decisión judicial, las Partes Contratantes podrán exigir que la petición vaya acompañada de una copia de un documento que pruebe el cambio y que la autoridad pública que emitió el documento o un notario público o cualquier otra autoridad pública competente, certifique su conformidad con el documento original.”

36. Por otra parte, en el proyecto de Artículo 19.7) se estipula que las Partes Contratantes podrán exigir que se presenten pruebas (adicionales) a la Oficina cuando esta última dude razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en la petición o en cualquier otro documento mencionado en dicho Artículo.

SISTEMAS NACIONALES/REGIONALES

37. Tras un análisis de las disposiciones legales relativas a los 10 principales orígenes de las solicitudes presentadas¹¹ y a las 10 principales designaciones¹² en el marco del Sistema de La Haya, se observa que en la legislación nacional de varias Partes Contratantes se prevé la posibilidad de que la petición de inscripción de un cambio en la titularidad sea presentada por el nuevo solicitante o titular, sin que el solicitante/titular anterior tenga la obligación de firmar en el formulario que corresponda. En este caso parece constituir una prueba suficiente la presentación de una simple copia del documento de transferencia de titularidad¹³.

IV. CONSIDERACIONES

REQUISITO RELATIVO A LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

38. El texto vigente de la Regla 21.1)b)ii) del Reglamento Común parece demasiado restrictivo y, por lo tanto, supone una carga importante para los nuevos titulares y crea una carga de trabajo innecesaria para la Oficina Internacional. Además, hay incertidumbre en cuanto a qué instituciones cumplen los requisitos para ser autoridad competente en cada Parte Contratante. En primer lugar, y como se menciona en el párrafo 10 *supra*, esa autoridad competente no está definida en las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de La Haya.

39. Las disposiciones de otros mecanismos de PI, como el sistema del PCT, ayudan a los usuarios a inscribir rápidamente los cambios en la titularidad sin necesidad de certificados adicionales cuando se han aportado pruebas suficientes de los cambios solicitados. La práctica actual en el Sistema del PCT parece más conforme con el PLT, que contiene disposiciones similares al proyecto de DLT a este respecto¹⁴.

¹¹ En 2018, esos países eran: República de Corea, Alemania, Suiza, Francia, Japón, Estados Unidos de América, Italia, Países Bajos, China y Reino Unido.

¹² En 2018, esas Partes Contratantes eran: Unión Europea, Estados Unidos de América, Suiza, Turquía, Japón, República de Corea, Noruega, Singapur, Federación de Rusia y Ucrania.

¹³ Cabe remitirse a las siguientes disposiciones: Unión Europea (Artículo 23 del REDC), Alemania (Artículo 29 de la Ley de Diseños Industriales y Artículo 28 de la Ordenanza de la DPMA), Singapur (Artículo 34 de la Ley de Diseños Industriales), y Suiza (Artículo 14 de la Ley de Diseños Industriales y Artículo 27 de la Ordenanza sobre Diseños Industriales).

¹⁴ Cabe remitirse a la Regla 16.2) del PLT.

40. Por otro lado, en lo que respecta a los sistemas del PCT y de Madrid, la Oficina Internacional no tiene conocimiento de peticiones/documentos fraudulentos presentados con el fin de que se inscriban nuevos solicitantes/titulares. Si bien puede haber diferencias entre las partes, suelen deberse a otras cuestiones y no a pruebas documentales, como los litigios sobre la existencia de un derecho de propiedad intelectual o el supuesto abuso de confianza por parte de un mandatario.

41. Incluso en virtud de la actual normativa, basta con proporcionar la firma del titular actual en el formulario de petición. Aunque esa firma manuscrita puede falsificarse fácilmente, hasta la fecha no se ha informado de ningún abuso o presentación de peticiones falsas en el marco del Sistema de La Haya.

42. Si se produjera efectivamente un caso de presentación de una petición/documento fraudulento para la inscripción de un nuevo titular, en la mayor parte de las jurisdicciones, la persona se enfrentaría a un proceso penal. Esta consecuencia sería disuasoria en la mayoría de los casos. Además, si se demostrara a la Oficina Internacional que el cambio se inscribió erróneamente, la Oficina Internacional anularía el cambio en el Registro Internacional, mediante una corrección en virtud de la Regla 22.1) del Reglamento Común.

43. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, en los casos en que el nuevo titular solicite la inscripción de un cambio en la titularidad, se debería flexibilizar el requisito de presentar pruebas documentales en apoyo del cambio, en consonancia con el PCT y el proyecto de DLT. La Oficina Internacional podría dar pruebas de flexibilidad y admitir, en particular, los siguientes documentos justificativos, sin necesidad de que estén certificados por un notario público o por otra autoridad pública competente:

- i) Cuando el cambio en la titularidad se deba a un contrato, una copia de un documento de cesión, en particular, en cualquiera de las formas mencionadas en el proyecto de Regla 14.2) del DLT (consúltese el párrafo 33 *supra*);
- ii) Cuando el cambio en la titularidad resulte de una fusión, una copia de un documento procedente de una autoridad competente, como una copia de un extracto de un registro de comercio, de conformidad con el proyecto de Artículo 19.2)b) (consúltese el párrafo 34 *supra*)¹⁵; y
- iii) Cuando el cambio en la titularidad se deba a otro motivo, por ejemplo, por ministerio de la Ley o de una decisión judicial, una copia de la decisión judicial o del documento pertinente procedente de una autoridad competente, de conformidad con el proyecto de Artículo 19.2)d) (consúltese el párrafo 35, *supra*)¹⁶.

MEDIDA DE SALVAGUARDIA

44. Cuando se inscribe un cambio en la titularidad en el Registro Internacional, la Oficina Internacional informa tanto al nuevo titular como al anterior, de conformidad con la Regla 21.6)a) del Reglamento Común. Así pues, como se menciona en el párrafo 42 *supra*, si el cambio se ha inscrito por error, el titular anterior tendría la posibilidad de comunicarlo, de modo que la Oficina Internacional anulara el cambio en el Registro Internacional.

45. No obstante, al mismo tiempo que se suaviza el requisito de presentar pruebas documentales en apoyo del cambio en la titularidad, debe estipularse claramente en el Reglamento Común que el titular anterior puede oponerse al cambio inscrito cuando la petición no haya sido firmada por el titular anterior.

¹⁵ En la Regla vigente se acepta esa copia.

¹⁶ En la Regla vigente se acepta esa copia.

V. PROPUESTA

MODIFICACIÓN DE LA REGLA 21.1)B)

46. Se propone modificar el texto del párrafo 1)b) del Artículo 21, como consta en el Anexo del presente documento. La redacción propuesta permitiría a la Oficina Internacional inscribir los cambios en la titularidad del registro internacional solicitados por los nuevos titulares sobre la base de documentos de cesión, decisiones judiciales u otros documentos que establezcan debidamente la transferencia de derechos. La expresión propuesta “un documento que aporte pruebas en el sentido de que...” proporcionaría a la Oficina Internacional cierta flexibilidad y discrecionalidad, pero en consonancia con las disposiciones pertinentes del proyecto de DLT (consúltese el párrafo 43 *supra*).

MODIFICACIÓN DE LA REGLA 21.6)

47. Si, en virtud de la Regla 21.1)b)ii) propuesta, la petición de inscripción de un cambio en la titularidad ha sido presentada y firmada por el nuevo titular y va acompañada de un documento que demuestre que el nuevo titular es el causahabiente del titular, la Oficina Internacional inscribiría el cambio en el Registro Internacional e informaría de ello tanto al nuevo titular como al anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 21.6)a).

48. Como medida de salvaguardia, se propone añadir a la Regla 21.6), tal como se reproduce en el Anexo del presente documento, un nuevo apartado c): una disposición jurídica similar a la Instrucción 422*bis* de las Instrucciones Administrativas del PCT. Este nuevo apartado 6)c) propuesto permitiría al titular anterior oponerse al cambio en la titularidad, en cuyo caso la Oficina Internacional revocaría el cambio mediante una corrección en el Registro Internacional de conformidad con la Regla 22.1).

49. El texto del nuevo apartado c) del párrafo 6) propuesto se ajusta a la mencionada instrucción 422*bis* de las Instrucciones Administrativas del PCT y, por lo tanto, limita su aplicación cuando la petición ha sido presentada por el presunto nuevo titular y no ha sido firmada por el titular anterior. Sin embargo, es evidente que el titular anterior puede oponerse al cambio inscrito, por ejemplo, si la firma del titular en la petición ha sido falsificada por el supuesto nuevo titular. Este tipo de fraude debería tratarse desde un punto de vista más general, ya que teóricamente podría darse en otros tipos de peticiones, como la petición de inscripción de una renuncia del registro internacional (Regla 21.1)a)iii)).

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

50. Dado que los cambios propuestos no requerirían un ajuste importante del sistema informático actual ni de los procedimientos de examen, se propone que las modificaciones propuestas de la Regla 21 entren en vigor el 1 de enero de 2021.

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

i) examinar las propuestas realizadas en el presente documento y formular comentarios al respecto; e

ii) indicar si recomienda a la Asamblea de la Unión de La Haya, para su aprobación, las

*modificaciones propuestas del
Reglamento Común con
respecto a la Regla 21, 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
enero de 2021.*

[Sigue el Anexo]

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

(texto en vigor el [1 de enero de 2021])

[...]

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.

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** [documento que aporte pruebas en el sentido de](#) que el nuevo titular ~~figure como es el~~ causahabiente del titular.

[...]

6) [*Inscripción y notificación de un cambio*] a) Si la petición reúne las condiciones aplicables, la Oficina Internacional inscribirá sin demora el cambio en el Registro Internacional y lo notificará al titular. Si se trata de la inscripción de un cambio en la titularidad, la Oficina Internacional lo notificará al nuevo titular y al anterior.

b) Se inscribirá el cambio en la fecha en que la Oficina Internacional reciba la petición que cumpla los requisitos aplicables. No obstante, cuando se indique en la petición que debe inscribirse el cambio después de otro cambio o después de la renovación del registro internacional, la Oficina Internacional procederá en consecuencia.

c) Cuando se inscriba un cambio en la titularidad a raíz de una petición presentada por el nuevo titular en virtud de lo dispuesto en el apartado 1)b)ii) y el titular anterior se oponga al cambio comunicándolo por escrito a la Oficina Internacional, el cambio se considerará como si no hubiera sido inscrito. La Oficina Internacional informará de ello a ambas partes.

[...]

[Fin del Anexo y del documento]