

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

**Ginebra, 30 de mayo a 1 de junio de 2011**

### **CUESTIONES RELATIVAS A LOS EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INTERNACIONAL DE UN CAMBIO EN LA TITULARIDAD**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

#### **I. INTRODUCCIÓN**

1. Una ventaja importante que el sistema de La Haya ofrece a sus usuarios es lo que se conoce como la “gestión centralizada de los registros internacionales”. Por ejemplo, a petición del titular de un registro internacional, un cambio en la titularidad, un cambio en el nombre o la dirección del titular, una limitación del registro internacional a uno o algunos de los dibujos y modelos industriales o una renuncia al registro internacional respecto de alguna o todas las Partes Contratantes designadas se inscribirán en el Registro Internacional. De conformidad con el Artículo 16.2) del Acta de Ginebra (1999) del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales (denominados en lo sucesivo “el Acta de 1999” y el “Arreglo de La Haya”, respectivamente), todo registro de este tipo producirá el mismo efecto que si se hubiera efectuado en el Registro de la Oficina de cada una de las Partes Contratantes en cuestión. Sin embargo, en este artículo se establece una posible excepción, en el sentido de que una Parte Contratante podrá notificar al Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), mediante una declaración, que una inscripción de un cambio en la titularidad en el Registro Internacional no tendrá ese efecto en esa Parte Contratante hasta que la Oficina de ésta no haya recibido las declaraciones o documentos mencionados en esa declaración.

2. Esta excepción se insertó en el Acta de 1999, a propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América en la Conferencia Diplomática para la Adopción de una Nueva Acta del Arreglo de La Haya (en adelante “la Conferencia Diplomática”), celebrada en 1999<sup>1</sup>. La Delegación explicó que, conforme a su legislación nacional, es preciso celebrar un acuerdo de cesión real o cualquier otro tipo de transferencia a fin de que la inscripción de un cambio en la titularidad surta efectos<sup>2</sup>.
3. En este contexto, la Secretaría de la Conferencia Diplomática señaló que la Oficina Internacional prepararía un documento normalizado similar al que se tiene previsto en el marco del Tratado sobre el Derecho de Marcas (denominado en lo sucesivo “TLT”)<sup>3</sup> y al documento propuesto en el proyecto de Tratado sobre el Derecho de Patentes (en lo sucesivo, “PLT”)<sup>4</sup> a fin de reducir la carga adicional que recaería sobre los titulares de registros internacionales<sup>5</sup>. Se indicó además que el documento normalizado se elaboraría en todos los idiomas necesarios, en colaboración con las Partes Contratantes interesadas, y que sólo sería preciso insertar en él los datos pertinentes, tales como el nombre de las partes<sup>6</sup>. Posteriormente, en 2006 se adoptó el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (denominado en lo sucesivo “el Tratado de Singapur”), sobre la base del TLT<sup>7</sup>.
4. En el momento de preparar el presente documento, si bien dos Partes Contratantes del Acta de 1999, a saber, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), y Dinamarca, han formulado la declaración prevista en el Artículo 16.2) del Acta de 1999<sup>8</sup>, aún no se han visto afectadas por ningún cambio en la titularidad en el Registro Internacional. Sin embargo, esta constatación probablemente se deba, en gran parte, al hecho de que se ha podido designar a estas dos Partes Contratantes sólo a partir de la segunda parte de 2008<sup>9</sup> y, en todo caso, sigue siendo perfectamente posible que se registren nuevas adhesiones o ratificaciones de Partes Contratantes cuyas respectivas normativas nacionales o regionales les permitan formular la declaración prevista en el Artículo 16.2) del Acta de 1999. Por lo tanto, debe analizarse la posibilidad de establecer mecanismos que posibiliten hacer frente a tales requisitos con el fin de reducir la carga que pesaría sobre los titulares de los registros internacionales en cuestión.

---

<sup>1</sup> Véanse las actas de la Conferencia Diplomática, documento H/DC/31, pág. 313.

<sup>2</sup> Véanse las actas de la Conferencia Diplomática, párr. 811, pág. 482.

<sup>3</sup> En el momento de la preparación del presente documento, existen 47 Partes Contratantes del TLT.

<sup>4</sup> El PLT fue adoptado en la Conferencia Diplomática para la Adopción del Tratado sobre el Derecho de Patentes, en el año 2000. El PLT entró en vigor el 28 de abril de 2005, y en el momento de la elaboración del presente documento existen 27 Partes Contratantes del PLT.

<sup>5</sup> Véanse las actas de la Conferencia Diplomática, párrs. 811-812, pág. 482.

<sup>6</sup> Véanse las actas de la Conferencia Diplomática, párr. 826, pág. 484.

<sup>7</sup> El Tratado de Singapur fue adoptado en la Conferencia Diplomática para la Adopción de un Tratado revisado sobre el Derecho de Marcas, en 2006. El Tratado de Singapur entró en vigor el 16 de marzo de 2009, y en el momento de elaborar el presente documento, existen 24 Partes Contratantes del Tratado de Singapur.

<sup>8</sup> En la declaración de la OAPI se precisa que se deberá presentar ante su Oficina una copia de un documento válido a efectos jurídicos que constituya el cambio de titularidad. En la declaración de Dinamarca se señala que se deberá presentar un documento que acredite el cambio en la titularidad o cualquier otra documentación que demuestre, a satisfacción de la Oficina, que se ha producido un cambio en la titularidad.

<sup>9</sup> La adhesión al Acta de 1999 por parte de la OAPI entró en vigor en septiembre de 2008 y su ratificación por parte de Dinamarca tuvo lugar en diciembre de 2008. Hasta la fecha, la OAPI y Dinamarca han sido designados en 164 y 48 registros internacionales, respectivamente. Para dar un punto de referencia, en 2008, 2009 y 2010, respectivamente, se inscribieron 470, 215 y 628 cambios en la titularidad en el Registro Internacional, mientras que al 31 de diciembre de 2010, se encontraban vigentes 25.633 registros internacionales.

5. Por otra parte, cabe señalar que en virtud de algunas normativas nacionales o regionales, hay casos en que un cambio en la titularidad no puede inscribirse o hacerse efectivo por razones completamente diferentes y de carácter más fundamental que las contempladas en el Artículo 16.2). Así pues, en términos generales, tal vez sea necesario contar, en el marco del sistema de La Haya, con un mecanismo que permita a la Oficina de una Parte Contratante designada denegar los efectos de la inscripción del cambio en la titularidad llevada a cabo en el Registro Internacional. La inserción de un mecanismo semejante también redundaría en beneficio de terceros, puesto que de esta forma se les proporcionaría información precisa en cuanto a la identidad del verdadero titular de los derechos. En el Capítulo II se brindan mayores detalles sobre estos aspectos así como sobre una propuesta de una posible nueva Regla a tales efectos.
6. Asimismo, como se sugirió durante la Conferencia Diplomática, la creación de formularios normalizados a efectos del Artículo 16.2) del Acta de 1999 redundaría en beneficio de los usuarios del sistema de La Haya. Por ello, en el Capítulo III del presente documento se propone que el Grupo de Trabajo analice si es viable elaborar formularios normalizados en virtud del Acta de 1999 en relación con un certificado de transferencia y un documento de transferencia.

## **II. POSIBLE NUEVA REGLA SOBRE LA DENEGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN DE UN CAMBIO EN LA TITULARIDAD**

### **Presentación de las declaraciones y los documentos mencionados en la declaración efectuada en virtud del Artículo 16.2) del Acta de 1999**

7. De conformidad con el Artículo 16.2) del Acta de 1999, una Parte Contratante podrá formular una declaración en el sentido de que la inscripción de un cambio en la titularidad en el Registro Internacional no tendrá efecto en esa Parte Contratante hasta que la Oficina de esa Parte Contratante no haya recibido las declaraciones o los documentos exigidos por ésta. Esto significa, desde el punto de vista jurídico, que hasta que tales declaraciones o documentos no hayan sido recibidos por dicha Oficina, el registro internacional, con respecto a la designación de la Parte Contratante que haya formulado dicha declaración, se mantendrá a nombre del cedente. Cuando las declaraciones o documentos necesarios hayan sido recibidos por dicha Oficina, ésta podrá confirmar su recepción directamente a la parte que los haya presentado.
8. En cuanto a la inscripción de un cambio en la titularidad en el Registro Internacional, el cambio se inscribe respecto de todas las Partes Contratantes designadas afectadas por el cambio a pesar de que su efecto en algunas Partes Contratantes podrá quedar supeditado a la observancia de los requisitos declarados, respectivamente, por tales Partes Contratantes. En el Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya (en adelante "el Reglamento Común") no se prevé ningún mecanismo que permita a la Oficina de una Parte Contratante designada recordar al titular del registro internacional que ésta no ha recibido las declaraciones o documentos necesarios, o notificar ese hecho a la Oficina Internacional. Por consiguiente, los terceros no tendrán conocimiento de que el cambio en la titularidad no ha surtido sus efectos a menos que consulten a la Oficina en cuestión.
9. Con el fin de aumentar la transparencia del sistema de registro internacional, parece ser preferible establecer un mecanismo que permita actualizar el Registro Internacional con información proveniente de la Oficina de la Parte Contratante en cuestión.

### **Cambio en la titularidad incompatible con algunas normativas nacionales o regionales**

10. Cuando haya más de un dibujo o modelo que figure en un registro internacional, una parte de ellos puede cederse independientemente de los demás y este hecho da lugar a la inscripción en el Registro Internacional<sup>10</sup> de un cambio parcial en la titularidad. Sin embargo, en determinadas situaciones, en virtud de algunas normativas nacionales o regionales, no se permite la inscripción de un cambio parcial en la titularidad. Así, por ejemplo, en algunos países, se considera que un conjunto de dibujos o modelos industriales constituye un solo dibujo o modelo industrial, es decir, que todos los dibujos o modelos que pertenecen al mismo conjunto obtienen protección jurídica como una unidad. Esto significa que los dibujos o modelos industriales que conforman el conjunto no obtienen protección jurídica de forma separada. Por consiguiente, los dibujos o modelos industriales que constituyen el conjunto sólo podrán transferirse al mismo cesionario en un mismo acto. Sin embargo, en el Registro Internacional, todos esos dibujos o modelos habrían sido inscritos como dibujos o modelos independientes y no como un dibujo o modelo único perteneciente a un conjunto, si esa fuera la pretensión del solicitante. Por lo tanto, en ese caso, nada impediría que algunos de esos dibujos o modelos fueran objeto de una inscripción de cambio parcial en la titularidad.
11. Además, en algunas jurisdicciones, un dibujo o modelo industrial similar a otro cuya solicitud se presentó el mismo día o con anterioridad, sólo podrá ser inscrito cuando el dibujo o modelo anterior esté también a nombre del solicitante del dibujo o modelo similar. Dicho de otro modo, mediante el cumplimiento de tal condición, el dibujo o modelo presentado previamente (es decir, el dibujo o modelo similar) no se considerará como un dibujo o modelo anterior que impediría que se inscribiese otro dibujo o modelo que pertenezca a la misma persona. Sin embargo, los dibujos o modelos inscritos en virtud de esta condición particular sólo pueden transferirse todos juntos en un mismo acto.
12. Por lo tanto, sería preciso contar con algún tipo de mecanismo en el sistema de registro internacional que permita a las Partes Contratantes denegar los efectos de una inscripción de un cambio en la titularidad, cuando ésta no esté permitida en virtud de su normativa nacional o regional. Este mecanismo también redundaría en interés de terceros al reducir el grado de incertidumbre en lo que respecta a la identidad del titular de los derechos que se derivan del registro internacional.

### **Propuesta de una nueva regla sobre la denegación de los efectos de la inscripción de un cambio en la titularidad**

13. Habida cuenta de las situaciones descritas en los párrafos anteriores, se podría analizar la posibilidad de introducir una nueva regla en el Reglamento Común, que permitiese a la Oficina de una Parte Contratante declarar que la inscripción de un cambio en la titularidad no surtirá ningún efecto en dicha Parte Contratante.
14. Cabe recordar que en el marco del sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas ya existe una regla semejante. Más concretamente, en el Artículo 27.4) del Reglamento Común del Arreglo y Protocolo de Madrid (en adelante denominado el "Reglamento de Madrid"), se prevé que la Oficina de una Parte Contratante designada pueda declarar que el cambio en la titularidad no tiene efecto en dicha Parte

---

<sup>10</sup> La cantidad de inscripciones de un cambio parcial en la titularidad respecto de algunos dibujos o modelos fue de cinco en 2008, una en 2009 y dos en 2010, respectivamente. Sin embargo, en vista de la expansión de la membresía, esta cifra puede verse incrementada en el futuro.

Contratante<sup>11</sup>. El efecto de esta declaración es que, con respecto a dicha Parte Contratante, el registro internacional en cuestión permanece a nombre del anterior titular. Este mecanismo se introdujo en el marco del sistema de Madrid para lidiar con situaciones en las que no puede aceptarse el cambio en la titularidad debido a que no se cumplen los requisitos previstos en la normativa nacional o regional. En algunas jurisdicciones, una marca registrada similar a otra marca registrada por el mismo propietario no puede transferirse independientemente de la otra marca. Esta situación es análoga a la descrita en el párrafo 11, *supra*, en relación con los dibujos o modelos industriales.

15. Habida cuenta del interés de los titulares y de terceros en reducir el grado de incertidumbre respecto de los derechos que se derivan de un registro internacional, se deberá establecer un plazo para el envío de la declaración. A este respecto, cabe recordar que el plazo estipulado en la Regla 27.4)c) del Reglamento de Madrid es de 18 meses a partir de la fecha de la notificación del cambio en la titularidad. Si se tiene en cuenta que en el Protocolo de Madrid se prevé la posibilidad de ampliar el plazo de denegación de un año a 18 meses (en virtud del Artículo 5.2)b)), esta circunstancia ayuda a evitar el inconveniente que de otro modo se produciría si el plazo previsto en la regla Artículo 27.4) expirase antes de que se hubiera dado inicio o incluso finalizado el examen del registro internacional en cuestión en una Parte Contratante designada. En el marco del sistema de Madrid, el riesgo de que ello ocurra no es improbable, dada la posibilidad de realizar “designaciones posteriores”, es decir, el hecho de añadir una nueva designación a un registro existente, abriéndose un nuevo periodo de denegación para la Parte Contratante así designada. Sin embargo, en el marco del sistema de La Haya, no se prevé esta posibilidad. Por lo tanto, un plazo de seis meses probablemente sería suficiente en la mayoría de los casos, puesto que sería poco probable que se produzca un cambio en la titularidad tan prontamente en la existencia de un registro internacional de manera que este último aún fuese objeto de examen en las oficinas de algunas Partes

---

<sup>11</sup> En la Regla 27.4) [*Declaración de que un cambio de titularidad no tiene efecto*] del Reglamento Común del Arreglo y Protocolo de Madrid se dispone lo siguiente:

- a) *La Oficina de una Parte Contratante designada a la que la Oficina Internacional notifique un cambio de titular que afecte a esa Parte Contratante puede declarar que el cambio de titularidad no tiene efecto en dicha Parte Contratante. Esa declaración dará lugar a que, respecto a dicha Parte Contratante, el registro internacional correspondiente seguirá a nombre del anterior titular.*
- b) *En la declaración mencionada en el apartado a) se indicarán*
  - i) *las razones por las que el cambio de titular no tiene efecto,*
  - ii) *las correspondientes disposiciones legislativas básicas, y*
  - iii) *el hecho de que esa declaración pueda ser objeto de revisión o de recurso.*
- c) *La declaración mencionada en el apartado a) se enviará a la Oficina Internacional antes de vencidos los 18 meses contados desde la fecha en que la notificación mencionada en el apartado a) haya sido enviada a la Oficina interesada.*
- d) *La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional toda declaración efectuada de conformidad con el apartado c) y, según el caso, inscribirá como registro internacional separado esa parte del registro internacional que haya sido objeto de dicha declaración, y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de un cambio de titularidad y al nuevo titular.*
- e) *Toda decisión definitiva respecto a una declaración efectuada de conformidad con el apartado c) se notificará a la Oficina Internacional, que la inscribirá en el Registro Internacional y, según el caso, modificará el Registro Internacional en consecuencia, y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de un cambio de titularidad y al nuevo titular.*

Contratantes. Aun así, para no pasar por alto completamente esta situación excepcional, en la propuesta de nueva Regla 21 *bis* se contempla una alternativa, a saber, que el plazo sea de seis meses, a partir de la fecha de la publicación del cambio en la titularidad o bien que se aplique el plazo de denegación correspondiente, el que expire con posterioridad.

16. Sin embargo, en el Artículo 16.2) del Acta de 1999, se crea una situación que es propia del sistema de La Haya<sup>12</sup>. Dado que en esta disposición no se establece ningún procedimiento, el supuesto que allí se prevé, es decir, que una inscripción de un cambio en la titularidad no surtirá efecto en la Parte Contratante en cuestión hasta que su Oficina no haya recibido la declaración o el documento requerido, es una cuestión aún no definida. Esa situación puede plantear problemas para todas las partes interesadas, a saber, el titular, la Oficina de la Parte Contratante designada y los terceros. Por otro lado, si se permitiera a la Oficina de la Parte Contratante designada enviar a la Oficina Internacional una declaración de denegación de los efectos del cambio en la titularidad, se dejaría constancia de dicha denegación en el Registro Internacional y se la publicaría en consecuencia. Asimismo, ello contribuiría a evitar que la Oficina Internacional inscriba un cambio posterior en la titularidad de un titular que, en realidad, no es considerado como tal respecto de la designación de esa Parte Contratante. Así pues, parece conveniente que la nueva norma propuesta también se aplique en este caso.
17. Según lo previsto en la propuesta de nueva Regla 21 *bis*, tal como se reproduce en el Anexo I, en una declaración de denegación se deberán indicar i) los motivos por los que el cambio en la titularidad no tiene efectos, ii) las correspondientes disposiciones legislativas básicas, iii) los números de los dibujos o modelos afectados por la declaración, si la misma no se refiere a todos los dibujos o modelos que son objeto del cambio en la titularidad, y iv) si dicha declaración puede ser objeto de revisión o apelación.
18. Tras su recepción, la Oficina Internacional inscribirá la declaración en el Registro Internacional y notificará, en consecuencia, al titular anterior (el cedente) y al nuevo titular (el cesionario). La Oficina Internacional también modificará el Registro Internacional, de modo que la parte del registro internacional que haya sido objeto de dicha declaración se inscriba como un registro internacional por separado a nombre del titular anterior (el cedente). La Oficina Internacional también notificará en consecuencia tanto al titular anterior (el cedente) como al nuevo titular (el cesionario).
19. Se propone además que el retiro de una declaración de denegación emitida en virtud de esta norma deberá notificarse a la Oficina Internacional que luego la inscribirá en el Registro Internacional, modificará el registro internacional en consecuencia y notificará al titular anterior (el cedente) y al nuevo propietario (el cesionario).
20. El siguiente ejemplo es ilustrativo de la manera en que funcionaría la nueva regla propuesta: en un registro internacional determinado se designa a las Partes Contratantes A y B en virtud del Acta de 1999, habiendo la Parte Contratante A formulado la declaración prevista en el Artículo 16.2) del Acta de 1999. En el Registro Internacional se inscribe un cambio total en la titularidad del registro internacional del titular X al nuevo titular Y. Transcurridos tres meses desde la fecha de publicación de la inscripción de dicho cambio en la titularidad, la Oficina Internacional recibe de la Oficina de la Parte Contratante A una declaración en el sentido de que ese cambio en la titularidad no surte efectos en dicha Parte Contratante. La Oficina Internacional inscribirá dicha declaración

---

<sup>12</sup> La posibilidad de exigir dichas declaraciones o documentos a fin de que a una inscripción de un cambio en la titularidad surta efecto no está prevista en el Arreglo o el Protocolo de Madrid.

en el Registro Internacional y notificará en consecuencia al titular anterior (el cedente) y al nuevo titular (el cesionario), de conformidad con el párrafo 4) de la regla propuesta. Según dicho párrafo, la Oficina Internacional reemplazará el cambio total en la titularidad por un cambio en la titularidad con respecto a la Parte Contratante B, dando lugar esta modificación a la creación de un nuevo registro internacional a nombre de X con respecto a la Parte Contratante A. De acuerdo con el principio general establecido en la Regla 21.7), relativa a la inscripción de un cambio parcial en la titularidad, el nuevo registro internacional llevará el número del registro internacional original, junto con una letra mayúscula. En el caso de una nueva decisión de retirar la declaración de denegación con respecto a la Parte Contratante A, se deberá notificar dicha decisión a la Oficina Internacional de conformidad con el párrafo 5) de la regla propuesta. Seguidamente, la Oficina Internacional modificará el nombre del titular del nuevo registro internacional de X (el titular anterior) a Y (el nuevo titular) y notificará, en consecuencia, tanto al anterior como al nuevo titular. Si luego Y pretendiera fusionar los dos registros internacionales, lo podría solicitar en cualquier momento, de conformidad con la Regla 21.8) del Reglamento Común.

*21. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre la propuesta de referencia, a indicar si recomendaría a la Asamblea de la Unión de La Haya la inserción en el Reglamento Común de la propuesta de nueva Regla 21bis, que figura en el Anexo I del presente documento y, en tal caso, a especificar también la fecha que recomendaría para su entrada en vigor.*

### **III. REFLEXIONES SOBRE LOS POSIBLES FORMULARIOS TIPO**

#### **Formularios Internacionales Tipo en virtud del PLT y del Tratado de Singapur**

22. De conformidad con el Artículo 14.1)c) del PLT, la Asamblea del PLT establecerá Formularios Internacionales tipo con la asistencia de la Oficina Internacional. Por otra parte, en el Artículo 8.3) del PLT se establece que una Parte Contratante aceptará la presentación del contenido de una comunicación en un formulario que corresponda a un Formulario Internacional Tipo relativo a dicha comunicación, establecido en el Reglamento del PLT, de haberlo.
23. En la Regla 16.2) del Reglamento del PLT, se enumeran varias razones de las que puede derivarse un cambio en la titularidad, como por ejemplo, un contrato, una fusión, la reorganización o división de una persona jurídica, o una decisión judicial. Por otra parte, en la Regla 20, se definen las diferentes clases de Formularios Internacionales tipo, incluido un formulario relativo a un certificado de transferencia (dicho formulario se reproduce en el Anexo II del presente documento). En el tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea del PLT celebrado en 2007, se establecieron tales formularios, que entraron en vigor el 1 de abril de 2008.
24. De conformidad con el Artículo 22.1)b) del Tratado de Singapur, los Formularios Internacionales tipo forman parte del Reglamento del Tratado de Singapur. Tanto el Formulario N.º 5 “Certificado de Transferencia” (que se reproduce en el Anexo III al presente documento) como el N.º 6 “Documento de Transferencia” (que se reproduce en Anexo IV del presente documento) están previstos en el TLT. Adicionalmente, de

conformidad con el Artículo 8.5), las Partes Contratantes aceptarán la presentación de toda comunicación cuyo contenido corresponda al del Formulario Internacional tipo correspondiente previsto en el Reglamento, de haberlo.

25. El formulario "Certificado de Transferencia", previsto en el marco del Tratado de Singapur corresponde al Formulario Internacional tipo con el mismo título en el marco del PLT, a través del cual el cedente y el cesionario certifican que se ha transferido la titularidad del registro identificado por medio de la celebración de un contrato. Sin embargo, en el formulario "Documento de transferencia" previsto en el marco del Tratado de Singapur, el cedente y el cesionario hacen efectivo el cambio de titularidad, con la firma del documento, que tiene valor de un contrato<sup>13</sup>.
26. Tanto en virtud del PLT como del Tratado de Singapur, no podrá exigirse la legalización o certificación de los Formularios Internacionales tipo por un notario público o por cualquier otra autoridad pública competente.
27. De conformidad con el Artículo 8.2) del PLT, una Parte Contratante podrá, salvo estipulación en contrario en dicho Tratado o en el Reglamento, exigir que una comunicación sea redactada en un idioma aceptado por la Oficina. En cuanto a los documentos mencionados en los párrafos anteriores, en la Regla 16.3) del Reglamento del PLT se establece que una Parte Contratante podrá exigir una traducción si el documento presentado no está redactado en un idioma aceptado por la Oficina. En el Tratado de Singapur figura una disposición de carácter general sobre el idioma de la comunicación que es aplicable a todo tipo de comunicaciones. De conformidad con el Artículo 8.2)a) del Tratado de Singapur, una Parte Contratante podrá exigir que las comunicaciones se redacten en un idioma admitido por la Oficina. Por otra parte, en el Artículo 8.2)c) se establece que, cuando una Parte Contratante no exija que las comunicaciones se redacten en un idioma admitido por su Oficina, ésta podrá exigir que un traductor oficial o un representante presente una traducción de esa comunicación a un idioma admitido por la Oficina<sup>14</sup>.

### **Introducción de los Formularios tipo en el marco del Acta de 1999**

28. Cabe recordar que los documentos exigidos en virtud del Artículo 16.2) del Acta de 1999, serán presentados directamente por el titular del registro internacional ante la Oficina de la Parte Contratante en cuestión<sup>15</sup>. Habida cuenta de los intereses y de la conveniencia, tanto para la Oficina como para el titular, parece aconsejable que el contenido y la forma de los documentos necesarios estén normalizados y aceptados por las Oficinas de las Partes Contratantes. Como se mencionó en el Capítulo I del presente documento, en la Conferencia Diplomática, la inserción de formularios normalizados acordes con los

---

<sup>13</sup> En el párrafo 10.05 del documento HM/CE/V/2 (Comité de Expertos sobre la armonización de las leyes para la protección de marcas) se establece lo siguiente: [...] *El reglamento prevé un certificado de transferencia normalizado y un documento de transferencia normalizado, este último puede calificarse de contrato breve normalizado [...]*.

<sup>14</sup> Los Formularios Internacionales tipo en virtud del PLT y del Tratado de Singapur figuran en, árabe, chino, español, francés, inglés, y ruso.

<sup>15</sup> En el caso de que, en el futuro, más Partes Contratantes formulen la declaración prevista en el Artículo 16.2) del Acta de 1999, tal vez sea factible estudiar la posibilidad de establecer un mecanismo que permita valerse de los avances tecnológicos para poner a disposición de las Oficinas de las Partes Contratantes en cuestión dichos documentos. En cualquier caso, incluso si la Oficina Internacional debiese ocuparse de tales documentos adicionales, ésta no examinaría ni su contenido ni su forma.



Formularios Internacionales tipo previstos en el TLT y el PLT fue sugerida por la Secretaría. Por lo tanto, como se describe en los párrafos anteriores, el formulario "Certificado de Transferencia", en virtud del PLT y del Tratado de Singapur y el formulario "Documento de Transferencia", previsto en el marco del Tratado de Singapur podrían servir como base para elaborar los formularios tipo que puedan ser aceptados por las Oficinas de las Partes Contratantes que hayan formulado la declaración prevista en el Artículo 16.2), cuando el cambio en la titularidad tiene como causa la celebración de un contrato.

29. Se invita al Grupo de Trabajo a analizar si se considera viable la creación de formularios tipo en relación con el Certificado de Transferencia o el Documento de Transferencia, según las deliberaciones celebradas en la Conferencia Diplomática. Con el objeto de que tales formularios tipo puedan surtir el efecto esperado, sería importante que las Oficinas de las Partes Contratantes que hayan formulado la declaración prevista en el Artículo 16.2) del Acta de 1999 o, las futuras Partes Contratantes que tengan previsto formular dicha declaración, acepten los formularios tipo creados por la Oficina Internacional.
30. Sin embargo, el alcance para las Partes Contratantes interesadas es más amplio, puesto que la creación de formularios tipo redundaría en beneficio de los titulares de registros internacionales, que provienen de todas las Partes Contratantes. Por lo tanto, todos los participantes en el Grupo de Trabajo deberían involucrarse en su elaboración.

*31. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre lo expuesto anteriormente y a indicar un camino a seguir para la elaboración de los formularios tipo a efectos del Artículo 16.2) del Acta de 1999.*

[Siguen los Anexos]

*Regla 21bis**Declaración de que un cambio en la titularidad no tiene efectos*

- 1) *[Declaración y sus efectos]* La Oficina de una Parte Contratante designada podrá declarar que un cambio en la titularidad inscrito en el Registro Internacional no tiene efecto en dicha Parte Contratante. Esa declaración dará lugar a que, respecto a dicha Parte Contratante, el registro internacional correspondiente seguirá a nombre del cedente.
- 2) *[Contenido de la declaración]* En la declaración mencionada en el párrafo 1) se indicará:
  - a) las razones por las que el cambio en la titularidad no tiene efecto,
  - b) las correspondientes disposiciones legislativas básicas, y,
  - c) si esa declaración no se relaciona con todos los dibujos o modelos industriales que constituyen el objeto del cambio en la titularidad; aquellos dibujos o modelos con los que sí se relacione, y
  - d) si la declaración puede ser objeto de revisión o de recurso y, en caso afirmativo, el plazo, razonable en función de las circunstancias, para presentar peticiones de revisión de la declaración o de recurso contra ella, y la autoridad a quien incumbe examinar tales peticiones de revisión o de recurso, con la indicación, cuando proceda, de que la petición de revisión o de recurso tiene que presentarse por mediación de un mandatario que tenga su dirección en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina haya pronunciado la declaración
- 3) *[Plazo para formular la Declaración]* La declaración mencionada en el párrafo 1) se enviará a la Oficina Internacional dentro de los **[seis meses]** a partir de la fecha de la publicación de dicho cambio en la titularidad o dentro del plazo de denegación aplicable, de conformidad con el Artículo 12.2) del Acta de 1999 o del Artículo 8.1) del Acta de 1960, el que expire con posterioridad.
- 4) *[Inscripción y notificación de la Declaración; consecuente modificación del registro internacional]* La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional toda declaración efectuada de conformidad con el párrafo 3) y modificará el Registro Internacional, por lo que la parte del registro internacional que haya sido objeto de dicha declaración se inscribirá en un registro internacional separado a nombre del titular anterior (el cedente). La Oficina Internacional notificará en consecuencia al titular anterior (el cedente) y al nuevo titular (el cesionario).
- 5) *[Retirada de la declaración]* Toda declaración formulada de conformidad con el párrafo 3) podrá ser retirada, en parte o en su totalidad. La retirada de la declaración se notificará a la Oficina Internacional, que la inscribirá en el Registro Internacional. La Oficina Internacional modificará el Registro Internacional en consecuencia y notificará al titular anterior (el cedente) y el nuevo titular (el cesionario).

[Sigue el Anexo II]

**Formulario Internacional Tipo  
con arreglo al  
Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)**

Para uso de la  
Oficina únicamente.

.....\*

**CERTIFICADO DE TRANSFERENCIA**

**El/los cedente(s) y el/los cesionario(s) abajo firmantes certifican que la titularidad de las solicitudes y/o patentes a que se hace referencia a continuación ha sido transferida por contrato.**

\* Indíquese el nombre de la Oficina nacional o regional de patentes ante la que se presenta el certificado.

**Recuadro N.º I SOLICITUDES Y/O PATENTES EN CUESTIÓN**

La presente petición se refiere a la(s) siguiente(s) solicitud(es) y/o patente(s):

Número(s) de la(s) solicitud(es)\*:

Número(s) de la(s) patente(s):

*\*Cuando el número de la solicitud aún no se haya publicado, o que el solicitante o su representante no lo conozcan, la solicitud podrá ser identificada presentando sea i) el número de solicitud provisional (si lo hubiere), asignado por la Oficina, sea ii) una copia de la parte de la solicitud correspondiente al petitorio, junto con la indicación de la fecha en la que se envió la solicitud a la Oficina, sea iii) el número de referencia asignado a la solicitud por el solicitante o su representante, junto con el nombre y la dirección del solicitante, el título de la invención y la fecha en que se envió la solicitud a la Oficina.*

Otras solicitudes y/o patentes figuran en la hoja complementaria N.º .....

**Recuadro N.º II GRADO Y ALCANCE DE LA TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD**

Transferencia total de la titularidad

Transferencia parcial de la titularidad

Se dispone de más información sobre la transferencia parcial de la titularidad en la hoja complementaria N.º .....

**Recuadro N.º III CEDENTE**

Nombre y dirección: *(los apellidos deberán preceder al nombre o a los nombres; si se trata de una persona jurídica, se escribirá la designación oficial completa de la entidad. En la dirección deberá indicarse el código postal y el nombre del país. El país de la dirección indicada en este recuadro será el país de domicilio.)*

N.º de teléfono:

N.º de fax:

Dirección de correo-e:

Los demás cedentes se indican en la hoja siguiente: Continuación del Recuadro N.º III

Hoja N.º .....

<b>Continuación del Recuadro N.º III OTROS CEDENTES</b>	
<i>Si no es necesario utilizar ninguno de los recuadros de esta hoja, no deberá adjuntarse a la petición.</i>	
Nombre y dirección:	N.º de teléfono:
	N.º de fax:
	Dirección de correo-e:
Nombre y dirección:	N.º de teléfono:
	N.º de fax:
	Dirección de correo-e:
Nombre y dirección:	N.º de teléfono:
	N.º de fax:
	Dirección de correo-e:
Nombre y dirección:	N.º de teléfono:
	N.º de fax:
	Dirección de correo-e:
Nombre y dirección:	N.º de teléfono:
	N.º de fax:
	Dirección de correo-e:
Nombre y dirección:	N.º de teléfono:
	N.º de fax:
	Dirección de correo-e:

Hoja N.º .....

<b>Recuadro N.º IV CESIONARIO</b>	
<b>Nombre y dirección:</b> <i>(los apellidos deberán preceder al nombre o a los nombres; si se trata de una persona jurídica, se escribirá la designación oficial completa de la entidad. En la dirección deberá indicarse el código postal y el nombre del país. El país de la dirección indicada en este recuadro será el país de domicilio.)</i>	N.º de teléfono:
	N.º de fax:
	Dirección de correo-e:
<input type="checkbox"/> Los demás cesionarios se indican en la hoja siguiente: Continuación del Recuadro N.º IV	
<b>Recuadro N.º V FIRMA O SELLO DE LOS CEDENTES; FECHA</b>	
<i>Junto a cada firma o sello indíquese el nombre del firmante o de la persona que estampa el sello, la calidad en la que la persona firma o estampa el sello (si esa calidad no es evidente), y la fecha de la firma o del estampado del sello.</i>	
<b>Recuadro N.º VI FIRMA O SELLO DE LOS CESIONARIOS; FECHA</b>	
<i>Junto a cada firma o sello indíquese el nombre del firmante o de la persona que estampa el sello, la calidad en la que la persona firma o estampa el sello (si esa calidad no es evidente), y la fecha de la firma o del estampado del sello.</i>	

Hoja N.º .....

<b>Continuación del Recuadro N.º IV OTROS CESIONARIOS</b>	
<i>Si no es necesario utilizar ninguno de los recuadros de esta hoja, no deberá adjuntarse a la petición.</i>	
Nombre y dirección:	N.º de teléfono:
	N.º de fax:
	Dirección de correo-e:
Nombre y dirección:	N.º de teléfono:
	N.º de fax:
	Dirección de correo-e:
Nombre y dirección:	N.º de teléfono:
	N.º de fax:
	Dirección de correo-e:
Nombre y dirección:	N.º de teléfono:
	N.º de fax:
	Dirección de correo-e:
Nombre y dirección:	N.º de teléfono:
	N.º de fax:
	Dirección de correo-e:
Nombre y dirección:	N.º de teléfono:
	N.º de fax:
	Dirección de correo-e:

**FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N.º 5****CERTIFICADO DE TRANSFERENCIA**

respecto de registros  
o solicitudes de registro de marcas

presentado en la Oficina de .....

PARA USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE

---

**1. Certificación**

Los cedentes y cesionarios abajo firmantes certifican que la titularidad de los registros o solicitudes identificados a continuación ha sido transferida por contrato.

---

**2. Registros o solicitudes en cuestión**

El presente certificado concierne la transferencia de los siguientes registros o solicitudes:

2.1 Números de registro:

2.2 Números de solicitud<sup>1</sup>:

2.3  Si el espacio disponible en los puntos 2.1 ó 2.2 no es suficiente, márchese este recuadro y proporciónese la información en una hoja adicional.

---

<sup>1</sup> Cuando el número de una solicitud no haya sido emitido todavía o el cedente o su representante no lo conozcan, esa solicitud podrá ser identificada si se suministra bien i) el número de solicitud provisional (en su caso) otorgado por la Oficina, bien ii) una copia de la solicitud, o bien iii) una representación de la marca, junto con una indicación de la fecha en que, a conocimiento del cedente o su representante, la Oficina haya recibido la solicitud y el cedente o su representante hayan otorgado un número de identificación a la solicitud.

[Formulario N.º 5, página 2]

---

**3. Productos o servicios afectados por la transferencia**

- 3.1  Márquese este recuadro si resultan afectados por la transferencia todos los productos y servicios relacionados en las solicitudes o los registros mencionados en el punto 2.
- 3.2  Márquese este recuadro si en el punto 2 se menciona sólo una solicitud o registro, y si sólo algunos de los productos o servicios relacionados en esa solicitud o registro resultan afectados por la transferencia, e indíquense los productos o servicios que resulten afectados por la transferencia:
- 3.3  Márquese este recuadro cuando en el punto 2 se mencione más de una solicitud o registro y si respecto de uno de ellos por lo menos la transferencia no ha afectado a la totalidad de los productos o servicios relacionados. En este caso, indíquese en una hoja adicional, separadamente respecto de cada solicitud o registro, si la transferencia afecta a todos los productos y servicios o sólo a algunos de ellos. Respecto de una solicitud o registro en que sólo resulten afectados por la transferencia algunos de los productos o servicios, háganse las indicaciones en la forma indicada en el punto 3.2.

---

**4. Cedente**

- 4.1 Si el cedente es una persona natural, indíquense
- a) los apellidos<sup>2</sup>:
- b) los nombres<sup>2</sup>:
- 

---

<sup>2</sup> Los nombres y apellidos que se han de indicar en a) y b) son los que figuran en las solicitudes o están inscritos en los registros a que se refiere el presente certificado.



[Formulario N.º 5, página 3]

---

4.2 Si el cedente es una persona jurídica, indíquese la designación oficial completa de la entidad:

4.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Números de teléfono:  
(con el indicativo de zona)

Números de fax:  
(con el indicativo de zona)

Dirección de correo-e:

4.4  Márquese este recuadro si hay más de un cedente, en cuyo caso, indíquense los cedentes adicionales en una hoja aparte junto con los datos mencionados en los puntos 4.1 ó 4.2 y 4.3 respecto de cada uno de ellos.

---

## 5. Cesionario

5.1 Si el cesionario es una persona natural, indíquense

a) los apellidos<sup>3</sup>:

b) los nombres:<sup>3</sup>

5.2 Si el cesionario es una persona jurídica, indíquese la designación oficial completa de la entidad:

5.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Números de teléfono:  
(con el indicativo de zona)

Números de fax:  
(con el indicativo de zona)

Dirección de correo-e:

---

<sup>3</sup> Los nombres y apellidos que se han de indicar en a) y b) son o bien los nombres y apellidos completos del cesionario, o bien los nombres que habitualmente utiliza.

[Formulario N.º 5, página 4]

- 
- 5.4  Márquese este recuadro si hay más de un cesionario, en cuyo caso, indíquense los cesionarios adicionales en una hoja aparte junto con los datos mencionados en los puntos 5.1 ó 5.2 y 5.3 respecto de cada uno de ellos.
- 

**6. Firmas o sellos**

6.1 Firma o sello del cedente:

6.1.1 Nombres y apellidos de la persona natural que firma o cuyo sello se utiliza:

6.1.2 Fecha de la firma o del estampado del sello:

6.1.3 Firma o sello:

6.2 Firma o sello del cesionario:

6.2.1 Nombres y apellidos de la persona natural que firma o cuyo sello se utiliza:

6.2.2 Fecha de la firma o del estampado del sello:

6.2.3 Firma o sello:

---

**7. Hojas adicionales y anexos**

- Márquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales o anexos, e indíquese el número total de esas hojas o anexos:
- 

[Sigue el Anexo IV]

**FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N.º 6****DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA**

respecto de registros  
o solicitudes de registro de marcas

presentado en la Oficina de .....

PARA USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE

---

**1. Declaración de transferencia**

El cedente abajo firmante transfiere al cesionario abajo firmante la titularidad de los registros o de las solicitudes que se identifican a continuación.

---

**2. Registros o solicitudes en cuestión**

El presente documento concierne la transferencia de los siguientes registros o solicitudes:

2.1 Números de registro:

2.2 Números de solicitud<sup>1</sup>:

2.3  Si el espacio disponible en los puntos 2.1 ó 2.2 no es suficiente, márchese este recuadro y proporciónese la información en una hoja adicional.

---

---

<sup>1</sup> Cuando el número de una solicitud no haya sido emitido todavía o el cedente o su representante no lo conozcan, esa solicitud podrá ser identificada si se suministra bien i) el número de solicitud provisional (en su caso) otorgado por la Oficina, bien ii) una copia de la solicitud, o bien iii) una representación de la marca, junto con una indicación de la fecha en que, a conocimiento del cedente o su representante, la Oficina haya recibido la solicitud y el cedente o su representante hayan otorgado un número de identificación o la solicitud.

[Formulario N.º 6, página 2]

---

**3. Productos o servicios afectados por la transferencia**

- 3.1  Márquese este recuadro si resultan afectados por la transferencia todos los productos y servicios relacionados en las solicitudes o los registros mencionados en el punto 2.
- 3.2  Márquese este recuadro si en el punto 2 se menciona sólo una solicitud o registro, y si sólo algunos de los productos o servicios relacionados en esa solicitud o registro resultan afectados por la transferencia, e indíquense los productos o servicios que resulten afectados por la transferencia:
- 3.3  Márquese este recuadro cuando en el punto 2 se mencione más de una solicitud o registro y si respecto de uno de ellos por lo menos la transferencia no afecta a la totalidad de los productos y servicios relacionados. En este caso, indíquese en una hoja adicional, separadamente respecto de cada solicitud o registro, si la transferencia afecta a todos los productos y servicios o sólo a algunos de ellos. Respecto de una solicitud o registro en que sólo resulten afectados por la transferencia algunos de los productos o servicios, hágase la indicación en la forma indicada en el punto 3.2.

---

**4. Cedente**

- 4.1 Si el cedente es una persona natural, indíquense
- a) los apellidos<sup>2</sup>:
- b) los nombres:<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Los nombres y apellidos que se han de indicar en a) y b) son los que figuran en las solicitudes, o están inscritos en los registros, a que se refiere el presente documento.

[Formulario N.º 6, página 3]

---

4.2 Si el cedente es una persona jurídica, indíquese la designación oficial completa de la entidad:

4.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Números de teléfono:                      Números de fax:                      Dirección de correo-e:  
(con el indicativo de zona)                      (con el indicativo de zona)

4.4  Márquese este recuadro si hay más de un cedente, en cuyo caso, indíquense los cedentes adicionales en una hoja aparte junto con los datos mencionados en los puntos 4.1 ó 4.2 y 4.3 respecto de cada uno de ellos.

---

## 5. Cesionario

5.1 Si el cesionario es una persona natural, indíquense

a) los apellidos<sup>3</sup>:

b) los nombres<sup>3</sup>:

5.2 Si el cesionario es una persona jurídica, indíquese la designación oficial completa de la entidad:

5.3 Dirección (incluidos el código postal y el país):

Números de teléfono:                      Números de fax:                      Dirección de correo-e:  
(con el indicativo de zona)                      (con el indicativo de zona)

---

---

<sup>3</sup> Los nombres y apellidos que se han de indicar en a) y b) son o bien los nombres y apellidos completos del cesionario, o bien los nombres que habitualmente utiliza.

[Formulario N.º 6, página 4]

---

- 5.4  Márquese este recuadro si hay más de un cesionario, en cuyo caso, indíquense los cesionarios adicionales en una hoja aparte junto con los datos mencionados en los puntos 5.1 ó 5.2 y 5.3 respecto de cada uno de ellos.
- 

**6. Indicaciones adicionales** (véase el Anexo al presente Formulario (adjunto))

(el suministro de una de estas indicaciones es facultativo a los fines de la inscripción del cambio en la titularidad)

- Márquese este recuadro si se utiliza el Anexo.
- 

**7. Firmas o sellos**

7.1 Firma o sello del cedente:

7.1.1 Nombres y apellidos de la persona natural que firma o cuyo sello se utiliza:

7.1.2 Fecha de la firma o del estampado del sello:

7.1.3 Firma o sello:

7.2 Firma o sello del cesionario:

7.2.1 Nombres y apellidos de la persona natural que firma o cuyo sello se utiliza:

7.2.2 Fecha de la firma o del estampado del sello:

7.2.3 Firma o sello:

---

[Formulario N.º 6, página 5]

---

**8. Hojas adicionales, documentos y anexos**

- Márquese este recuadro si se adjuntan hojas adicionales o documentos, e indíquese el número total de esas hojas o documentos:
  
  - Márquese este recuadro si se adjunta un anexo e indíquense el número de páginas del anexo y el número de hojas adicionales al mismo:
-

Anexo del Formulario N° 6

**Indicaciones adicionales relativas  
al documento de transferencia (punto 6)**

**A. Transferencia de activo intangible o negocios**

- a)  Márquese este recuadro cuando se haga la transferencia con el activo intangible o los negocios pertinentes respecto de todos los productos y servicios relacionados en las solicitudes o registros mencionados en el punto 2 del documento de transferencia.
- b)  Márquese este recuadro cuando el punto 2 del documento de transferencia mencione sólo una solicitud o registro y si la transferencia se hace con el activo intangible o los negocios pertinentes respecto de sólo algunos de los productos o servicios relacionados en esa solicitud o registro, e indíquense los productos y servicios respecto de los que se hace la transferencia con el activo intangible o los negocios pertinentes:
- c)  Márquese este recuadro cuando el punto 2 del documento de transferencia mencione más de una solicitud o registro y si respecto de uno de ellos por lo menos se hace la transferencia con el activo intangible o los negocios pertinentes respecto de menos de la totalidad de los productos y servicios relacionados. En tal caso, indíquese en una hoja adicional, separadamente respecto de cada solicitud o registro, si se hace la transferencia con el activo intangible o los negocios pertinentes respecto de todos los productos y servicios o sólo respecto de algunos de ellos. Por lo que se refiere a la solicitud o el registro que se transfiera con el activo intangible o los negocios pertinentes respecto de sólo algunos de los productos o servicios, hágase la indicación en la forma especificada en el punto b).



[Anexo del Formulario N.º 6, página 2]

**B. Transferencia de derechos resultantes del uso**

Los derechos derivados del uso de la marca, se transfieren respecto de

- a) todos los registros o solicitudes.
- b) sólo los registros o las solicitudes siguientes:

**C. Transferencia del derecho de demanda**

El cesionario tendrá derecho a entablar una demanda por infracciones anteriores.

**D. Remuneración**

- a) La transferencia se efectúa contra dinero recibido.
- b) La transferencia se efectúa contra dinero recibido y otros productos y valores.
- c) El cedente reconoce haber recibido la remuneración mencionada.

**E. Fecha efectiva de la transferencia**

- a) La transferencia es efectiva a partir de la fecha de la firma del presente documento de transferencia.
- b) La transferencia es efectiva a partir de la fecha siguiente: .....

[Fin del Anexo IV y del documento]