

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

Séptima reunión
Ginebra, 16 a 18 de julio de 2018

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 3 DEL REGLAMENTO COMÚN

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. ANTECEDENTES

PRESENTACIÓN DE UN PODER

1. De conformidad con lo dispuesto en la Regla 3.2.a) y b) del Reglamento Común del Acta de 1999 y del Acta de 1960 del Arreglo de La Haya (en lo sucesivo “Reglamento Común”), el nombramiento de un mandatario ante la Oficina Internacional podrá efectuarse en el formulario de solicitud internacional, siempre que la solicitud esté firmada por el solicitante, o en una comunicación aparte (“poder”)¹, que podrá referirse a una o más solicitudes internacionales determinadas, del mismo solicitante, y deberá estar firmada por el solicitante.

2. Cuando la solicitud internacional es presentada por un mandatario, el formulario de solicitud, en formato electrónico o en papel, suele estar firmado por el mandatario. En particular, la solicitud electrónica suele presentarse a través de la cuenta de usuario del mandatario y, por lo tanto, es más probable que lleve la firma de este. En 2017, se presentaron electrónicamente 4.809 solicitudes internacionales, de las cuales 4.087 (el 85%) fueron presentadas por mandatarios. De esas solicitudes, 370 no iban acompañadas de un poder.

¹ El formulario DM/7 puede utilizarse para nombrar a un mandatario ante la Oficina Internacional. No obstante, su uso no es obligatorio.

II. ANÁLISIS DE LOS OTROS SISTEMAS INTERNACIONALES FUNDAMENTALES

SISTEMA DEL PCT

Requisito básico

3. En virtud del Sistema del PCT, existen diferentes administraciones, como la Oficina receptora, la Administración encargada de la búsqueda internacional, la Administración designada para la búsqueda suplementaria, la Administración encargada del examen preliminar internacional y la Oficina Internacional. Una misma Oficina o Administración puede desempeñar varias de esas funciones en sus respectivos contextos. La Oficina Internacional puede actuar tanto en calidad de Oficina receptora como en su propia condición.
4. No obstante, a los efectos del presente documento, salvo que se indique lo contrario, solo es necesario examinar los procedimientos del PCT ante la Oficina Internacional, en particular la presentación de solicitudes internacionales ante la Oficina Internacional en su calidad de Oficina receptora.
5. En la Regla 90 del Reglamento del PCT se prevé la figura de un mandatario, cuyo nombramiento se especifica en la Regla 90.4, completada por la Regla 90.5². En lo esencial, la Regla 90.4.a) y b) del PCT es similar a la Regla 3.2.a) y b) del Reglamento Común de La Haya, ya que exige la firma del solicitante en la solicitud internacional (“petitorio”) o la presentación de un poder separado para el nombramiento de un mandatario.
6. Además, la Regla 90.5.a) del PCT prevé la posibilidad de presentar un “poder general”. Si se ha depositado un poder en la Oficina receptora (es decir, en la Oficina Internacional desempeñando esa función), podrá designarse al mismo mandatario para que presente una solicitud internacional posterior, haciendo referencia a dicho poder y adjuntando una copia del mismo sin la firma del solicitante. Esta regla entró en vigor el 1 de julio de 1992³.

Renuncia al requisito

7. En caso de que se haya depositado dicho “poder general”, la Regla 90.5.c) del PCT prevé la posibilidad de que cualquier administración competente renuncie al requisito de adjuntar una copia de ese poder.
8. Además, la Regla 90.4.d) del PCT prevé la posibilidad de renunciar al requisito de presentar un poder. Por consiguiente, si la Oficina receptora ha renunciado a ese requisito, el mandatario podrá presentar una solicitud internacional sin la firma del solicitante ni un poder adjunto firmado por el solicitante.

² En la Regla 90.1 del PCT se prevé el “*nombramiento de mandatario*”. En el mismo contexto, el Sistema de La Haya no impone ningún requisito en materia de cualificación profesional, nacionalidad o domicilio. La Regla 90.2 y 90.3 del PCT versan, respectivamente, sobre el “*Representante común*” y los “Efectos de los actos realizados por los mandatarios y los representantes comunes o para ellos”; las cuestiones similares se tratan en la Regla 3.1) y 4) del Reglamento Común de La Haya y en la Instrucción 302 de las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de La Haya.

³ Remítase al documento PCT/A/XVIII/9.

9. Las Reglas 90.4.d) y 90.5.c) del PCT entraron en vigor el 1 de enero de 2004, aunque no se aprobaron al mismo tiempo⁴. La Oficina Internacional renunció a los requisitos correspondientes, en su condición de Oficina receptora, con efecto a partir del 1 de enero de 2004, y en su propia condición (es decir, como Oficina Internacional), con efecto a partir del 1 de enero de 2005⁵.

10. En esas renunciaciones se pueden especificar casos particulares en los que se requiera un poder. Al igual que muchas otras Oficinas (o Administraciones), la Oficina Internacional sigue exigiendo la presentación de un poder para el nombramiento de un mandatario que no se haya indicado inicialmente en la solicitud internacional. En las páginas web del PCT figura una lista de las Oficinas (o Administraciones) que han notificado a la Oficina Internacional la renuncia a uno o ambos de esos requisitos. En marzo de 2017, esa lista incluía 36 Oficinas (o Administraciones)⁶.

11. En 2017, la Oficina Internacional recibió y tramitó 7.023 solicitudes internacionales presentadas por supuestos mandatarios, de las que solo 1.618 (el 23%) iban acompañadas de un poder o de una copia de un poder general, gracias a las renunciaciones efectuadas en virtud de las Reglas 90.4.d) y/o 90.5.c) del PCT.

SISTEMA DE MADRID

12. En la Regla 3 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en lo sucesivo “Reglamento Común de Madrid”) se prevé la representación ante la Oficina Internacional.

13. Cuando se trata del nombramiento de un mandatario en una solicitud internacional, la Regla 3.2)a) del Reglamento Común de Madrid dispone que dicho nombramiento podrá efectuarse en la solicitud internacional. A este respecto, se recuerda que, de conformidad con la Regla 9.1), la solicitud deberá ser presentada ante la Oficina Internacional por la Oficina de origen. La solicitud internacional estará firmada por la Oficina de origen y, cuando dicha Oficina así lo exija, también por el solicitante (Regla 9.2)b) del Reglamento Común de Madrid).

14. Por consiguiente, la Oficina Internacional no tramita poderes para el nombramiento de mandatarios en las solicitudes internacionales. No obstante, el nombramiento de un mandatario no indicado inicialmente como tal en el formulario de solicitud debe realizarse en una comunicación independiente (poder), de conformidad con la Regla 3.2)b) del Reglamento Común de Madrid.

III. CONSIDERACIONES

FLEXIBILIZACIÓN DEL REQUISITO EN EL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

15. El requisito de presentar un poder debidamente firmado por parte del solicitante en el momento de la presentación de la solicitud internacional suele ser un reto tanto para los mandatarios como para los solicitantes, sobre todo cuando tienen que cumplir plazos estrictos

⁴ Remítanse los documentos PCT/A/31/6 y PCT/A/32/4. Concretamente, la Oficina Internacional renunció a los requisitos previstos en la Regla 90.4.d) tanto en su condición de Oficina receptora como en su propia condición, y al requisito previsto en la Regla 90.5.c) en su condición de Oficina receptora.

⁵ Remítanse los boletines informativos del PCT (*PCT Newsletters*) N.º 1/2004 y N.º 12/2004. Remítase también a la Guía del solicitante del PCT – Fase Internacional – Anexo B2.

⁶ Remítase a la lista de Oficinas (o Administraciones) que han notificado a la OMPI la renuncia o renunciaciones al requisito de poder en virtud de la Regla 90.4.b) y/o 90.5.a)ii) del PCT.

para salvaguardar los derechos e intereses del solicitante. Cuando la solicitud internacional, firmada por un mandatario, no va acompañada de un poder, la Oficina Internacional envía una notificación de irregularidad.

16. La Oficina Internacional recibió 5.213 solicitudes internacionales en 2017. En el mismo año, envió 405 notificaciones de irregularidad a los mandatarios en las que les pedía que presentaran un poder, de las cuales 123 se enviaron por esa única razón. Todos esos casos de irregularidad terminaron por resolverse, lo que demuestra que el envío formal de notificaciones de irregularidad por la Oficina Internacional no cumple otro propósito que el de satisfacer el requisito formal de incluir un poder en el expediente.

17. Además, en la interfaz de presentación electrónica de solicitudes (*E-filing*), para proporcionar la firma basta con escribir el nombre completo del solicitante o mandatario, por lo que la forma de proporcionar una firma ya se ha simplificado de manera pragmática. Con todo, la posibilidad de que alguien presente una solicitud en nombre de otra persona se considera muy improbable, y hasta la fecha no se ha reportado ningún abuso de ese tipo al Registro de La Haya.

18. Habida cuenta de estas consideraciones, cabría ponderar la posibilidad de flexibilizar el requisito de que se presente un poder en el momento de la presentación de solicitudes a fin de aliviar la carga que pesa sobre los usuarios del Sistema de La Haya.

POSIBLES PLANTEAMIENTOS

Poder general

19. En virtud del Sistema del PCT, se puede depositar un poder general en una Oficina receptora (Regla 90.5.b) del PCT). En el Sistema de La Haya no existe el concepto de poder general, por lo que la Oficina Internacional no tiene la función de depositaria en el marco del Sistema de La Haya para almacenar esos documentos. Sin embargo, desde hace mucho tiempo la Oficina Internacional viene aceptando que un poder adjunto a una solicitud internacional no tiene por qué ser específico de esa solicitud en particular (es decir, acepta una copia de un poder general *de facto*).

20. Por consiguiente, la introducción del concepto de poder general no modificaría la práctica actual, siempre que la Oficina Internacional siguiera exigiendo la presentación de su copia.

Renuncia al requisito de presentar un poder para la presentación de solicitudes

21. Como se ha indicado anteriormente, en virtud del Sistema del PCT, la Oficina Internacional renunció al requisito de presentar un poder de conformidad con la Regla 90.4.d) del PCT. El valor de la renuncia reside en su carácter facultativo, ya que ofrece a cada una de las administraciones la posibilidad de elegir.

22. La Regla 3 del Reglamento Común de La Haya prevé únicamente la representación ante la Oficina Internacional y excluye la representación ante la Oficina de una Parte Contratante designada. A este respecto, la renuncia prevista en la Regla 90.4.d) del PCT no es una opción que deban considerar las Oficinas designadas.

23. En virtud del Sistema de La Haya, las solicitudes internacionales se presentan “en” la Oficina Internacional. Lo mismo ocurre con la presentación indirecta, ya que la Oficina de la Parte Contratante del solicitante⁷ no realiza un examen formal ni asigna una fecha de presentación, dejando todas esas funciones a la Oficina Internacional⁸. En cambio, una Parte Contratante puede prohibir la presentación de una solicitud internacional por conducto de su Oficina, de conformidad con el Artículo 4.1)b) del Acta de 1999⁹. En este contexto, en 2017 el 95% de las solicitudes internacionales se presentaron directamente ante la Oficina Internacional.

Modificación de la regla para que no se exija un poder para la presentación de solicitudes

24. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el requisito de nombrar un mandatario en las solicitudes internacionales puede reducirse, en la misma medida en que lo hace actualmente la Oficina Internacional en su condición de Oficina receptora en virtud del Sistema del PCT, mediante una renuncia formulada en virtud de la Regla 90.4.d) del PCT.

25. Además, puesto que esta enmienda solo afecta a la Oficina Internacional, puede lograrse simplemente modificando la Regla 3.2) del Reglamento Común de La Haya en el sentido de no exigir un poder para nombrar a un mandatario en las solicitudes internacionales.

IV. PROPUESTA

MODIFICACIÓN DE LA REGLA 3

26. Se propone modificar el texto del apartado 2.a) de la Regla 3, que se reproduce en el Anexo del presente documento, como se indica a continuación: “El nombramiento de un mandatario podrá efectuarse en la solicitud internacional. Se considerará que el mandatario designado en la solicitud internacional ha sido nombrado por el solicitante a todos los efectos relacionados con esa solicitud, incluida la firma de la solicitud a los efectos de la Regla 7.1)”.

27. La modificación propuesta permitirá que la Oficina Internacional, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3)a), inscriba al mandatario en el Registro Internacional si su nombre y dirección figuran en el formulario de solicitud de conformidad con la Instrucción 301 de las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de La Haya, aunque la solicitud no esté firmada por el solicitante. Concretamente, la frase “incluida la firma de la solicitud a los efectos de la Regla 7.1)” tiene por objeto aclarar que la solicitud puede ser firmada por el mandatario.

28. En consecuencia, la Oficina Internacional considerará que esa persona ha sido autorizada por el solicitante a presentar la solicitud y a ser inscrita como mandatario en los procedimientos ulteriores y en el registro internacional resultante.

⁷ Con arreglo al Artículo 1.xiv) del Acta de 1999, se entenderá por “Parte Contratante del solicitante” la Parte Contratante o una de las Partes Contratantes de la que el solicitante deriva su derecho a presentar una solicitud internacional por haber dado cumplimiento, en relación con esa Parte Contratante, a una de las condiciones especificadas en el Artículo 3 como mínimo.

⁸ Sin embargo, la legislación de la Federación de Rusia y de los Estados Unidos de América exige, según la información de que dispone la Oficina Internacional, un “control de seguridad”. Ese control lo realizan las Oficinas respectivas, a saber, el Servicio Federal de la Propiedad Intelectual (Rospatent) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO). Se entiende que el deber del control de seguridad se cumple normalmente mediante la presentación de la solicitud a través de la Oficina, pero no necesariamente.

⁹ En la fecha de publicación del presente documento, esas Partes Contratantes son: Croacia, Eslovenia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Francia, Letonia, Mónaco, Montenegro, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), el Reino Unido, Ucrania y la Unión Europea.

29. Sin embargo, el apartado 2)b) de la Regla 3 no se modificaría, de modo que, a pesar de la modificación indicada más arriba, la solicitud internacional pueda ir acompañada de un poder, si así se prefiere. Cabe destacar que el nombramiento de un mandatario no indicado inicialmente como tal en el momento de la presentación de la solicitud deberá efectuarse en una comunicación aparte (poder), de conformidad con esta Regla. Esta circunstancia se ajusta a los casos concretos en que la Oficina Internacional exige un poder o una copia de un poder general, según el caso, en el marco del Sistema del PCT (remítase al párrafo 10) y del Sistema de Madrid (Regla 3.2)b)) (remítase al párrafo 14).

30. Por último, la modificación propuesta solo se refiere al nombramiento de un mandatario en una solicitud internacional. El nombramiento de un mandatario también puede realizarse en el formulario oficial pertinente para solicitar la inscripción de un cambio (por ejemplo, un cambio de titularidad, un cambio en el nombre o la dirección del titular o una limitación) o solicitar una renovación. No obstante, en esos casos el formulario debe estar firmado por el titular o ir acompañado de un poder (o del formulario DM/7), y no se propone ningún cambio al respecto.

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

i) que examine la propuesta contenida en el presente documento y formule observaciones al respecto; y

ii) que indique si recomendaría a la Asamblea de la Unión de La Haya, para su aprobación, las modificaciones propuestas del Reglamento Común con respecto a la Regla 3, tal como figuran en el borrador que se adjunta en el Anexo del presente documento, y proponga una fecha para su entrada en vigor.

[Sigue el Anexo]

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

(en vigor a partir del [..... de 2019])

[...]

Regla 3

Representación ante la Oficina Internacional

[...]

2) [Nombramiento del mandatario] a) El nombramiento de un mandatario podrá efectuarse en la solicitud internacional, ~~siempre que dicha solicitud esté firmada por el solicitante~~. Se considerará que el mandatario designado en la solicitud internacional ha sido nombrado por el solicitante a todos los efectos relacionados con esa solicitud, incluida la firma de la solicitud a los efectos de la Regla 7.1).

b) El nombramiento de un mandatario podrá efectuarse también en una comunicación aparte relativa a una o más solicitudes o registros internacionales del mismo solicitante o titular. Dicha comunicación deberá estar firmada por el solicitante o el titular.

c) En caso de que la Oficina Internacional considere que el nombramiento del mandatario es irregular, se lo notificará al solicitante o titular, así como al presunto mandatario.

[...]

[Fin del Anexo y del documento]