

## **Unión Particular para el Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (Unión de La Haya)**

### **Asamblea**

**Trigésimo segundo período de sesiones (19° ordinario)**  
**Ginebra, 23 de septiembre a 2 de octubre de 2013**

### **ASUNTOS RELATIVOS AL DESARROLLO JURÍDICO DEL SISTEMA DE LA HAYA**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

#### **I. INTRODUCCIÓN**

1. La segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo Jurídico del Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (en adelante denominado “el Grupo de Trabajo”) se convocó del 5 al 7 de noviembre de 2012. En la reunión, el Grupo de Trabajo examinó, entre otros asuntos, las modificaciones que podían efectuarse en el Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya (en adelante denominado “Reglamento Común”) así como en las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de La Haya (denominadas en adelante “las Instrucciones Administrativas”)<sup>1</sup>. Como recomendó el Grupo de Trabajo, las modificaciones propuestas en el Reglamento Común se someten a la Asamblea en el presente documento para su adopción. Además, como recomendó igualmente el Grupo de Trabajo, las modificaciones propuestas en las Instrucciones Administrativas se someten asimismo a la Asamblea en el presente documento, con el fin de proceder a las consultas con las Oficinas de

---

<sup>1</sup> El proyecto de informe de la reunión del Grupo de Trabajo está disponible en el documento H/LD/WG/2/9 Prov. y el Resumen de la Presidencia está disponible en el documento H/LD/WG/2/8 en el sitio Web de la OMPI, en [www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=25018](http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=25018).

las Partes Contratantes previstas en la Regla 34.1)a) del Reglamento Común antes de que el Director General efectúe modificaciones en las Instrucciones Administrativas. En el Capítulo II del presente documento se exponen dichas modificaciones del Reglamento Común y las Instrucciones Administrativas.

2. Además, en el Capítulo III del presente documento se proponen modificaciones para actualizar la Regla 8 del Reglamento Común. Las modificaciones propuestas tienen en cuenta que determinadas circunstancias que fueron fundamentales en los debates de la Conferencia Diplomática para la Adopción de una Nueva Acta del Arreglo de La Haya Relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (en adelante denominada “la Conferencia Diplomática”) en 1999, han cambiado desde entonces.

3. Para facilitar la consulta, todas las propuestas de modificaciones se han incluido en los Anexos I y III con la función “control de cambios”, a saber, con el texto que se propone suprimir tachado y el texto propuesto subrayado. Para mayor claridad, en los Anexos II y IV se reproduce el texto final de las disposiciones en cuestión tal como aparecería si se adoptaran las modificaciones propuestas.

## **II. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO COMÚN Y DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS RECOMENDADAS POR EL GRUPO DE TRABAJO**

### **CUESTIONES RELATIVAS A LAS IMPLICACIONES LEGISLATIVAS DE LA INTRODUCCIÓN DE ALGUNAS INNOVACIONES BASADAS EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE LA HAYA**

#### **Nueva Interfaz para la Presentación Electrónica de Solicitudes Internacionales y Creación de un Servicio de *Portfolio Manager* (Administración de Cartera)**

4. Desde enero de 2008, ha sido posible presentar solicitudes de registro internacional de dibujos y modelos industriales por medio de una interfaz de presentación electrónica (en adelante denominada “*E-Filing*”) en el sitio Web de la OMPI. A partir del 3 de junio de 2013 se ha puesto a disposición de los usuarios una interfaz *E-filing* mejorada, dotada de nuevas funciones, con el fin de facilitar la presentación de solicitudes internacionales, en el sitio Web de la OMPI, en: <http://www.wipo.int/hague/es>. Una de esas funciones es la creación de cuentas de usuario.

5. Los usuarios que presenten solicitudes internacionales por medio de la nueva interfaz *E-filing* tienen el acceso por medio de sus cuentas de usuario a un entorno personalizado denominado “*E-Filing Portfolio Manager*” (servicio de administración de cartera), en el que se pueden guardar y editar las solicitudes, así como utilizar como plantilla los datos de una solicitud almacenada.

6. Sin embargo, la Oficina Internacional también tiene previsto introducir una nueva herramienta, el *Hague Portfolio Manager* (servicio de administración de cartera del sistema de La Haya) (en adelante denominado “HPM”), que ampliará las funciones del actual *E-Filing Portfolio Manager* y permitirá, concretamente, la presentación de peticiones de inscripción de modificaciones. Una vez introducido el HPM, dicho servicio abarcará todo el ciclo de vida de los registros internacionales desde la presentación de la solicitud hasta la expiración del registro.

7. Al basar los debates con respecto a las cuestiones relativas al HPM en el documento H/LD/WG/2/3, el Grupo de Trabajo acordó que era necesario revisar el marco jurídico del sistema de La Haya y, cuando proceda, armonizarlo con las novedades tecnológicas mencionadas anteriormente a fin de preparar el terreno para la introducción de esta herramienta.

Propuesta de Modificación de la Regla 1.1)vi)

8. De conformidad con la Regla 7.1) del Reglamento Común, la solicitud internacional se presentará en el formulario oficial. Con respecto a ello, se recuerda que de conformidad con la Instrucción 204.a)i) de las Instrucciones Administrativas, “las comunicaciones con la Oficina Internacional, incluida la presentación de solicitudes internacionales, podrán efectuarse por medios electrónicos en el momento, la manera y el formato que determine la Oficina Internacional y serán publicados en el sitio Web de la Organización”.

9. Con respecto a las modificaciones, la Regla 21.1)a) y b) estipula que las peticiones de inscripción se presentarán en el formulario oficial pertinente. Dado que con arreglo a la Regla 1.1)vi) del Reglamento Común por “formulario oficial” se entenderá el formulario establecido por la Oficina Internacional o cualquier otro formulario que tenga el mismo contenido y formato, el Grupo de Trabajo consideró aconsejable, habida cuenta de que está previsto introducir el servicio HPM, modificar esa regla incluyendo una referencia a una interfaz electrónica facilitada por la Oficina Internacional en el sitio Web de la OMPI.

10. La modificación propuesta que figura en el Anexo I del documento H/LD/WG/2/3 reza como sigue:

*Regla 1*  
*Definiciones*

1) [*Expresiones abreviadas*] A los fines del presente Reglamento,

[...]

vi) se entenderá por “formulario oficial” el formulario establecido por la Oficina Internacional o cualquier otro formulario que tenga el mismo contenido y formato o una interfaz electrónica facilitada por la Oficina Internacional en el sitio Web de la Organización;

11. Sin embargo, con el fin de no descartar la posibilidad de que una Parte Contratante, en concordancia con el Artículo 4.1) del Acta de 1999, autorice la presentación indirecta de solicitudes internacionales por medio de una interfaz electrónica facilitada en el sitio Web de su Oficina, se propone que la Asamblea de la Unión de La Haya adopte las modificaciones de la Regla 1.1)vi) con una redacción ligeramente distinta, como sigue:

*Regla 1*  
*Definiciones*

1) [*Expresiones abreviadas*] A los fines del presente Reglamento,

[...]

vi) se entenderá por “formulario oficial” el formulario establecido por la Oficina Internacional o una interfaz electrónica facilitada por la Oficina Internacional en el sitio Web de la Organización, o cualquier otro formulario o otra interfaz electrónica que tenga el mismo contenido y formato;

*12. Se invita a la Asamblea de la Unión de La Haya a adoptar las modificaciones del Reglamento Común con respecto a la Regla 1.1)vi), tal y como se indica en el Anexo II del presente documento, con el 1 de enero de 2014 como fecha de su entrada en vigor.*

Propuesta de Establecimiento de una Nueva Instrucción Administrativa 205 en las Instrucciones Administrativas y de Modificación de la Instrucción 202 de las Instrucciones Administrativas

13. A fin de conectarse a su cuenta de usuario y acceder al *E-filing Portfolio Manager*, el solicitante utiliza su nombre de usuario y contraseña. Tras la introducción del servicio HPM, la autenticación electrónica de las comunicaciones efectuadas por medio de la cuenta de usuario se llevará a cabo utilizando dicho nombre de usuario y contraseña. En ese sentido, se recuerda que de conformidad con la Instrucción 202 de las Instrucciones Administrativas, en lugar de la firma podrá utilizarse el medio de identificación que determine la Oficina Internacional, en lo concerniente a las comunicaciones electrónicas.

14. El Grupo de Trabajo consideró aconsejable añadir una nueva Instrucción 205 a las Instrucciones Administrativas para tener en cuenta la cuestión de las comunicaciones entre la Oficina Internacional y el solicitante/titular/representante por medio de una cuenta de usuario. La nueva Instrucción 205 propuesta hace referencia a la autenticación de las comunicaciones electrónicas mediante el uso del nombre de usuario y contraseña del titular de la cuenta. Además, la nueva Instrucción 205 propuesta hace obligatorio indicar una dirección de correo electrónico al presentar la solicitud internacional por medio de la interfaz *E-Filing*. Aunque una vez puesto en marcha el servicio HPM todas las comunicaciones entre la Oficina Internacional y el titular de la cuenta tendrán lugar por medio de la cuenta de usuario, podrá programarse un mensaje de alerta por correo electrónico que avise de las comunicaciones que se reciban en la cuenta.

15. Como consecuencia de la incorporación de la nueva Instrucción 205 propuesta en las Instrucciones Administrativas, el Grupo de Trabajo consideró aconsejable volver a modificar la Instrucción 202 relativa a la firma y al modo de identificación a fin de que se haga referencia asimismo a las comunicaciones por medio de la cuenta de usuario mencionadas en la Instrucción 205.

*16. Se invita a la Asamblea de la Unión de La Haya a formular comentarios sobre la propuesta de modificación de la Instrucción 202 de las Instrucciones Administrativas y de añadir la Instrucción 205 en las Instrucciones Administrativas, tal y como se indica en el Anexo IV del presente documento, con el 1 de enero de 2014 como fecha de su entrada en vigor.*

## MODIFICACIONES DIVERSAS AL REGLAMENTO COMÚN DEL ACTA DE 1999 Y EL ACTA DE 1960 DEL ARREGLO DE LA HAYA

17. El Grupo de Trabajo celebró debates sobre las cuestiones relativas a la publicación de información en relación con los registros internacionales y el pago de la tasa de publicación durante el período de aplazamiento sobre la base del documento H/LD/WG/2/4. El Grupo de Trabajo consideró favorablemente la idea de presentar a la Asamblea de la Unión de La Haya una propuesta de modificación de la Regla 16.3) a 5) y la Regla 26.1) del Reglamento Común a fin de que sea adoptada, como se describe a continuación.

### Propuesta de Modificación de la Regla 16.3) a 5)

18. La propuesta de modificación de la Regla 16.3)a) del Reglamento Común armoniza el pago tardío de la tasa de publicación en caso de aplazamiento de la publicación con el plazo de tres semanas contemplado en la Instrucción 601 revisada de las Instrucciones Administrativas, que entró en vigor el 1 de enero de 2012. Parece razonable autorizar al titular que abone la tasa de publicación en el mismo plazo que se establece con respecto a la petición de inscripción de una limitación o renuncia conforme a la Instrucción 601. En consecuencia, el plazo estipulado para que la Oficina Internacional envíe al titular del registro el aviso oficioso acerca del pago de la tasa de publicación, según establece la Regla 16.3)b), podría desplazarse a los tres meses previos al vencimiento del período de aplazamiento, ya que de ese modo se daría margen suficiente al titular para efectuar el pago exigido.

19. Además, la Regla 16.3)a) hace referencia igualmente al caso poco frecuente en que se hayan presentado muestras en lugar de reproducciones. Habida cuenta de que en la práctica nunca se da dicha posibilidad, se propone que este caso sea tratado separadamente en el párrafo 4), en el que ya se contempla la inscripción de reproducciones presentadas durante el período de aplazamiento. Se propone además que tales reproducciones se presenten a más tardar tres meses antes del vencimiento del plazo previsto para pagar la tasa de publicación.

20. Teniendo en cuenta que, con respecto a la inscripción y publicación de reproducciones de dibujos y modelos industriales, es condición previa que se cumplan los requisitos establecidos respecto de la calidad y el formato, se propone añadir a la Regla 16.4) una referencia a los párrafos 1) y 2) de la Regla 9.

21. Por último, la Regla 16.5) estipula que si no se cumplen los requisitos relativos al pago de la tasa de publicación y a la presentación de reproducciones, se cancelará el registro internacional. Como consecuencia de las propuestas de modificación de los párrafos 3) y 4) de esta regla, además de la referencia al párrafo 3), se debería añadir en el párrafo 5) una referencia al párrafo 4).

*22. Se invita a la Asamblea de la Unión de La Haya a adoptar las modificaciones del Reglamento Común con respecto a la Regla 16.3) a 5), tal y como se indica en el Anexo II del presente documento, con el 1 de enero de 2014 como fecha de su entrada en vigor.*

### Propuesta de Modificación de la Regla 26.1)

23. En la Regla 26.1) del Reglamento Común se enumeran los datos pertinentes relativos a los registros internacionales, que la Oficina Internacional publica en el *Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales*. Teniendo en cuenta el panorama general del marco jurídico del sistema de La Haya parece desprenderse que la citada lista no es exhaustiva. Teniendo en cuenta el interés de las terceras partes conocer la situación exacta de los registros internacionales que les interesan, la lista debería ser lo más completa posible.

#### *Fusiones*

24. Cuando la misma persona pase a ser titular de dos o más registros internacionales como resultado de un cambio parcial en la titularidad, podrá solicitar que se fusionen los registros. De conformidad con la Regla 21.8), el registro internacional resultante de la fusión llevará el número del registro internacional del que se haya transferido una parte, junto con una letra mayúscula, cuando proceda.

25. Si bien la fusión no produce cambios en lo que respecta a la identidad del titular de los derechos que se derivan de los registros internacionales en cuestión, redundaría en beneficio de otros usuarios disponer de información más precisa sobre la titularidad de tales derechos. Por lo tanto, se propone añadir las fusiones al apartado iv) de la Regla 26.1).

#### *Declaración de que todo cambio en la titularidad no tiene efecto y retirada de la declaración*

26. La Regla 21bis del Reglamento Común, relativa a la denegación de los efectos de la inscripción de un cambio en la titularidad en el Registro Internacional, entró en vigor el 1 de enero de 2012. Dicha regla establece un mecanismo que permite a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas denegar los efectos de la inscripción de un cambio en la titularidad en los casos en que las legislaciones nacionales o regionales no permitan dicha inscripción.

27. De conformidad con la Regla 21bis.4), la Oficina Internacional inscribe en el Registro Internacional toda declaración efectuada por la oficina de una Parte Contratante designada de que un cambio en la titularidad no tiene efecto en dicha Parte Contratante, y modifica el Registro Internacional en consecuencia. La Oficina Internacional notifica la inscripción tanto al titular anterior (cedente) como al nuevo titular (cesionario). Asimismo, de conformidad con la Regla 21bis.5), la declaración podrá retirarse, en parte o en su totalidad. En tal caso, la Oficina Internacional inscribe la retirada de la declaración en el Registro Internacional, modifica el Registro Internacional y notifica la inscripción tanto al titular anterior (cedente) como al nuevo titular (cesionario).

28. Redunda en beneficio de las terceras partes que se publiquen las declaraciones y su retirada en virtud de la Regla 21bis. Con tal fin, se propone añadir un nuevo apartado ix) a la Regla 26.1) referido a las declaraciones en virtud de la Regla 21bis y a su retirada.

#### *Cancelaciones inscritas en virtud de la Regla 12.3)d)*

29. La Regla 12.3) establece que cuando una Parte Contratante haya hecho una declaración en virtud del Artículo 7.2) del Acta de 1999 o de la Regla 36.1) del Reglamento Común, también podrá especificarse en esa declaración que la tasa de designación individual pagadera respecto de la Parte Contratante comprenderá dos partes, la primera parte pagadera en el momento de la presentación de la solicitud internacional y la segunda, pagadera en una fecha ulterior que se fijará de conformidad con la legislación de la Parte Contratante en cuestión.

30. En los casos en que se haya hecho una declaración en virtud de la Regla 12.3), la Regla 12.3)d) establece además que cuando no se haya abonado la segunda parte de la tasa de designación individual a la Oficina de la Parte Contratante designada interesada ni a la Oficina Internacional dentro del plazo aplicable, la Oficina internacional cancelará el registro internacional respecto de la Parte Contratante en cuestión en respuesta a la petición recibida a tal efecto por parte de la Oficina.

31. De conformidad con la Regla 12.3)d), dicha cancelación se notificará al titular del registro internacional. No obstante, al no haber sido publicada, las terceras partes no tendrán conocimiento de dicha cancelación. Así, se propone que, para facilitar la información en el interés de las terceras partes, las cancelaciones inscritas en virtud de la Regla 12.3)d) se añadan a la Regla 26.1), tras lo cual también se publicará este tipo particular de cancelación<sup>2</sup>.

32. Se propone añadir un nuevo apartado viii) a la Regla 26.1) referido a las cancelaciones inscritas en virtud de la Regla 12.3)d).

*33. Se invita a la Asamblea de la Unión de La Haya a adoptar las modificaciones del Reglamento Común con respecto a la Regla 26.1), tal y como se indica en el Anexo II del presente documento, con el 1 de enero de 2014 como su fecha de entrada en vigor.*

### III. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA REGLA 8 DEL REGLAMENTO COMÚN

#### MARCO JURÍDICO VIGENTE

34. El contenido obligatorio de una solicitud internacional efectuada con arreglo al Acta de 1999, es decir, los elementos o información que deben figurar en toda solicitud internacional o acompañar a la misma, se estipulan en el Artículo 5.1) del Acta y en la Regla 7.3) del Reglamento Común.

35. Además, el Artículo 5.2) del Acta de 1999 prevé contenido obligatorio adicional que corresponde a determinados elementos que puede notificar una Parte Contratante y que deben estar incluidos en la solicitud internacional en que dicha Parte Contratante haya sido designada. La declaración prevista en el Artículo 5.2) podrá ser efectuada únicamente por una Parte Contratante que sea una "Oficina de examen"<sup>3</sup> cuya legislación, en el momento en que pase a ser parte en el Acta de 1999, exija el elemento en cuestión (identidad del creador; una descripción; una reivindicación) como condición para otorgar una fecha de presentación. En la Regla 7.4) se indica otro contenido obligatorio adicional que puede exigirse bajo determinadas circunstancias. Concretamente, con arreglo al apartado c) de dicha regla es obligatorio que la solicitud internacional contenga los elementos previstos en la Regla 8 cuando se aplique esa

---

<sup>2</sup> Cabe observar que, aunque son de naturaleza distinta, de conformidad con la Regla 26.1) se publica cualquier otro tipo de hecho inscrito que afecte negativamente a un registro internacional de manera parcial o total, a saber, "las denegaciones", "las invalidaciones", "las renunciaciones", "las limitaciones" y "los registros internacionales que no hayan sido renovados".

<sup>3</sup> De conformidad con el Artículo 1.xvii), se entenderá por "Oficina de examen" una Oficina que examine de oficio solicitudes de protección para dibujos y modelos industriales presentadas ante ella, con el fin de determinar como mínimo si los dibujos y modelos industriales satisfacen la condición de novedad.

regla. La Regla 8 tiene en cuenta el requisito previsto en algunas legislaciones nacionales, mediante el cual la solicitud de registro de un dibujo o modelo industrial tiene que efectuarse en nombre del creador, y su funcionamiento se vuelve a describir en los párrafos 37 y 38 del presente documento.

36. Estas Reglas, tal y como figuran actualmente en el Reglamento Común se trasladaron simplemente de la propuesta básica de Reglamento de la nueva Acta del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales acordada en la Conferencia Diplomática de 1999. Sin embargo, desde la celebración de la Conferencia Diplomática, han cambiado algunas de las circunstancias que resultaron esenciales en los debates que dieron lugar a su adopción de manera que, a fin de que la Regla 8 siga sirviendo a los fines a los que estaba destinada, es necesario efectuar algunas modificaciones, junto con las modificaciones que proceda efectuar en la Regla 7.4)c).

#### REQUISITOS ESPECIALES RELATIVOS AL SOLICITANTE Y AL CREADOR

37. De conformidad con la Regla 8.1)a), cuando la legislación de una Parte Contratante vinculada por el Acta de 1999 exija que toda solicitud de protección para un dibujo o modelo industrial deba presentarse en nombre de su creador, esa Parte Contratante podrá notificar el hecho en una declaración dirigida al Director General. De conformidad con la Regla 8.1)b), en la declaración se especificarán la forma y el contenido obligatorio de la declaración o documento exigidos a los fines del párrafo 2) de dicha regla. Además, como se prevé en la Regla 7.4)c), cuando se aplique la Regla 8, es decir, cuando una Parte Contratante haya efectuado dicha declaración y una solicitud internacional contenga la designación de esa Parte Contratante, se incluirán en la solicitud internacional las indicaciones de que se hace mención en la Regla 8.2), es decir, la indicación del creador, y cuando proceda, la solicitud irá acompañada de la declaración o el documento mencionados en esa regla.

38. Con respecto a las declaraciones efectuadas en virtud de la Regla 8.1)a), en las notas sobre la propuesta básica de Reglamento de la nueva Acta del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales se declara que “[e]n dicha notificación se deberá especificar la forma y el contenido obligatorio de la declaración (exigida por el párrafo 2)i)) en la que se indique que la persona identificada de esta manera es de hecho el creador del dibujo o modelo industrial; por ejemplo, se podrá especificar que deberá realizarse por medio de una atestación bajo juramento o una declaración y asimismo qué otras informaciones deben figurar en ella y si debe firmarse. En la notificación se deberá indicar asimismo el contenido obligatorio de cualquier documento o declaración que pueda exigirse de conformidad con el párrafo 2)ii)”<sup>4</sup>.

39. En el momento de la Conferencia Diplomática, la redacción de la Regla 8 que autorizaba a las Partes Contratantes a exigir la atestación bajo juramento o la declaración con arreglo a su legislación nacional y que ésto estuviera respaldado además por la indicación del creador, correspondía particularmente a la situación vigente en la legislación de los Estados Unidos de América. En las notas sobre la propuesta básica de Reglamento de la nueva Acta del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales se indica que “la Regla 8 tiene en cuenta el requisito en virtud de determinadas legislaciones nacionales, particularmente la legislación de los Estados Unidos de América, por el que se exige que se presente la solicitud de registro de un dibujo o modelo industrial en nombre de su creador”<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> *Records of the Diplomatic Conference for the Adoption of the New Act of the Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs*, p. 273-274.

<sup>5</sup> *Records of the Diplomatic Conference for the Adoption of the New Act of the Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs*, p. 273.



40. Sin embargo, desde entonces, en virtud de la nueva legislación de los Estados Unidos de América, la ley *Leahy-Smith America Invents Act* (en adelante denominada “la AIA”), firmada el 16 de septiembre de 2011, los Estados Unidos de América pasaron del sistema del “primero en inventar” al sistema del “primer inventor en solicitar”, acercando su legislación de patentes a la de la mayoría del resto del mundo. Entre otros cambios efectuados en el sistema de patentes de los Estados Unidos de América que han tenido lugar como consecuencia de la introducción de la nueva legislación figuraba un enfoque menos restrictivo respecto de quién podía ser el solicitante en una solicitud de patente presentada en los Estados Unidos de América. Concretamente, antes de la AIA, se exigía por lo general que el inventor fuera el solicitante en las solicitudes de patente (incluidas las patentes de diseño). Sin embargo, como consecuencia de la AIA podrán figurar como solicitantes en las solicitudes de patente, los cesionarios u otras personas a las que el inventor esté obligado a ceder la invención o gocen de la titularidad sobre la materia.

41. Si bien los Estados Unidos de América han flexibilizado el requisito previsto en relación con quién puede ser el solicitante en las solicitudes de patente, han conservado la obligación legal prevista desde hace mucho tiempo de que en la solicitud de patente figure el nombre del inventor de la invención y de que el inventor efectúe una atestación bajo juramento o una declaración en relación con la solicitud en la que atestigüe que es de hecho el inventor de la invención reivindicada<sup>6</sup>.

42. Desde una perspectiva práctica, es necesario identificar al inventor para ejecutar adecuadamente el examen sustantivo de la invención, incluida la evaluación apropiada de lo que puede ser o no considerado estado anterior de la técnica. La atestación bajo juramento o declaración proporciona la validación de la calidad de inventor y asimismo puede servir para que los inventores no sean excluidos o dejados de lado a la hora de obtener derechos de patente.

43. Una consecuencia involuntaria de la liberalización del sistema de los Estados Unidos de América con respecto a los requisitos de presentación previstos en la AIA es que dicho país ya no puede efectuar las declaraciones que procede efectuar en virtud de la actual Regla 8 puesto que su legislación ya no exige que la solicitud sea “presentada en nombre del creador”. Sin embargo, la AIA sigue exigiendo la recepción de la atestación bajo juramento/declaración, junto con la necesaria identificación del inventor, antes de que se otorgue la patente (incluidas las patentes de diseño) y debe seguir haciéndolo puesto que la calidad de inventor es un elemento esencial del sistema de examen de los Estados Unidos de América.

44. Unos de los objetivos principales logrados en la Conferencia Diplomática consistió en permitir a las Partes Contratantes que tenían sistemas de examen y a las que tenían sistemas de depósito aprovechar el sistema de presentación y gestión centralizada de los registros internacionales en el marco del Arreglo de La Haya. La Regla 8 es un mecanismo importante a tal efecto. Por lo tanto, con el fin de mantener ese equilibrio, se propone añadir un nuevo apartado ii) a la Regla 8.1)a) que autorice a las Partes Contratantes vinculadas por el Acta de 1999 a formular una declaración en virtud de la cual su legislación nacional exige que se presente una atestación bajo juramento o una declaración del creador, y que esto se siga complementando con una disposición, en este caso un nuevo párrafo 3), a los efectos de que en dichas circunstancias la solicitud internacional contenga la indicación del creador.

---

<sup>6</sup> Véase la ley *Leahy-Smith America Invents Act* (“AIA”), *Pub. L. No. 112-29, § 4, 125 Stat. 284, 293-94 (Sep. 16, 2011); 35 U.S.C. § 115(a) (as amended on Sep. 15, 2012), “NAMING THE INVENTOR; INVENTOR’S OATH OR DECLARATION.* – En la solicitud de patente se incluirá el nombre del inventor de cualquier invención reivindicada en la solicitud, o se modificará esta última a fin de incluir dicho nombre. Salvo que se disponga lo contrario en el presente Artículo, cada particular que sea el inventor o un inventor conjunto de una invención reivindicada que figure en una solicitud de patente efectuará una atestación bajo juramento o una declaración en relación con la solicitud”.

45. Además, la Regla 8.1)b) prevé en su redacción actual que en la declaración efectuada en virtud de la Regla 8.1)a) se deberá especificar el contenido de la declaración o documento exigido. Se propone añadir a esta disposición un pequeño texto sin otro fin que el de crear un requisito equivalente respecto de la declaración efectuada conforme a la propuesta de Regla 8.1)a)ii). Por último, tras la incorporación del apartado ii) propuesto a la Regla 8.1)a), la actual Regla 8.1)a) se convertirá en la Regla 8.1)a)i) y, en la medida en que la Regla 7.4)c) refleja los requisitos especiales previstos en la Regla 8, se propone igualmente efectuar los cambios consiguientes en la Regla 7.4)c).

46. En el curso de la labor preparatoria para la futura adhesión de los Estados Unidos de América al Acta de 1999, este país ha indicado a la Oficina Internacional de la OMPI que tiene previsto formular una declaración en virtud de la nueva Regla 8.1)a)ii) propuesta, si es adoptada por la Asamblea de la Unión de La Haya. De ese modo, las nuevas Reglas 8.1)a)ii), 8.3) y 7.4)c) propuestas permitirán a los Estados Unidos de América adherirse rápidamente al Arreglo de La Haya.

*47. Se invita a la Asamblea de la Unión de La Haya a adoptar las modificaciones propuestas de la Regla 8 y las modificaciones consiguientes de la Regla 7.4)c), tal como se indica en el Anexo II del presente documento, con el 1 de enero de 2014 como su fecha de entrada en vigor.*

[Siguen los Anexos]

*Regla 1*  
*Definiciones*

1) [*Expresiones abreviadas*] A los fines del presente Reglamento,

[...]

vi) se entenderá por “formulario oficial” el formulario establecido por la Oficina Internacional o una interfaz electrónica facilitada por la Oficina Internacional en el sitio Web de la Organización, o cualquier otro formulario o otra interfaz electrónica que tenga el mismo contenido y formato;

[...]

*Regla 7*  
*Condiciones relativas a la solicitud internacional*

[...]

4) [*Contenido obligatorio adicional de una solicitud internacional*] a) Con respecto a las Partes Contratantes designadas en virtud del Acta de 1999 en una solicitud internacional, se incluirá en la solicitud, además de las indicaciones de que se hace mención en el párrafo 3)iii) precedente, una indicación de la Parte Contratante del solicitante.

b) Cuando una Parte Contratante designada en virtud del Acta de 1999 haya notificado al Director General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.2)a) del Acta de 1999, que su legislación exige uno o más de los elementos de que se hace mención en el Artículo 5.2)b) del Acta de 1999, dicho elemento o elementos deberán incluirse en la solicitud internacional, según se estipula en la Regla 11.

c) Cuando sea aplicable la Regla 8, se incluirán en la solicitud internacional, cuando proceda, las indicaciones de que se hace mención en ~~la Regla 8.2~~ los párrafos 2) o 3) de dicha Regla y, ~~si procede~~, se adjuntará la declaración, ~~o el~~ documento o atestación bajo juramento que sea pertinente de que se hace mención en dicha Regla.

[...]

*Regla 8*  
*Requisitos especiales relativos al solicitante y al creador*

1) [*Notificación de los requisitos especiales relativos al solicitante y al creador*] a) i) Cuando la legislación de una Parte Contratante vinculada por el Acta de 1999 exija que toda solicitud de protección para un dibujo o modelo industrial deba presentarse en nombre de su creador, esa Parte Contratante podrá notificar el hecho en una declaración dirigida al Director General.

ii) Cuando la legislación de una Parte Contratante vinculada por el Acta de 1999 exija la presentación de una atestación bajo juramento o una declaración del creador, esa Parte Contratante podrá notificar el hecho en una declaración dirigida al Director General.

b) En la declaración mencionada en el apartado a) i) se especificarán la forma y el contenido obligatorio de la declaración o documento exigidos a los fines del párrafo 2). En la declaración mencionada en el apartado a) ii) se especificarán la forma y el contenido obligatorio de la atestación bajo juramento o declaración exigidas.

2) *[Identidad del creador y cesión de la solicitud internacional]* Cuando en la solicitud internacional figure la designación de una Parte Contratante que haya efectuado la declaración mencionada en el párrafo 1)a)i),

i) en ella figurarán asimismo las indicaciones relativas a la identidad del creador del dibujo o modelo industrial, junto con una declaración, en cumplimiento de los requisitos especificados de conformidad con el párrafo 1)b), en la que se indique que la persona identificada se considera creador del dibujo o modelo industrial; la persona identificada de esta manera como el creador será considerada como el solicitante a los fines de la designación de la Parte Contratante, independientemente de la persona que haya sido nombrada como solicitante de conformidad con la Regla 7.3)i);

ii) cuando la persona identificada como creador sea distinta de la nombrada como solicitante de conformidad con la Regla 7.3)i), la solicitud internacional deberá ir acompañada de una declaración o un documento, en cumplimiento de los requisitos especificados de conformidad con el párrafo 1)b), en el que se manifieste que la persona identificada como creador ha cedido la solicitud internacional a la persona nombrada como solicitante. Se inscribirá a esta última persona como titular del registro internacional.

3) *[Identidad del creador y atestación bajo juramento o declaración del creador]* Cuando en la solicitud internacional figure la designación de una Parte Contratante que haya efectuado la declaración mencionada en el párrafo 1)a)ii), en ella figurarán asimismo las indicaciones relativas a la identidad del creador del dibujo o modelo industrial.

[...]

#### *Regla 16 Aplazamiento de la publicación*

[...]

3) *[Plazo para el pago de la tasa de publicación y la presentación de reproducciones]* a) Se abonará la tasa de publicación mencionada en la Regla 12.1)a)iv) ~~y, cuando se hayan presentado muestras en lugar de reproducciones de conformidad con la Regla 10, se presentarán esas reproducciones~~ dentro de un plazo máximo de tres ~~semanas~~ ~~meses~~ previas al vencimiento del período de aplazamiento aplicable en virtud del Artículo 11.2) del Acta de 1999 o del Artículo 6.4)a) del Acta de 1960, o dentro de un plazo máximo de tres ~~semanas~~ ~~meses~~ previas a la fecha en que se considere que ha vencido el período de aplazamiento de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11.4)a) del Acta de 1999 o de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6.4)b) del Acta de 1960.

b) ~~Tres~~ ~~Seis~~ meses antes de que venza el período de aplazamiento de la publicación mencionado en el apartado a) precedente, la Oficina Internacional enviará, con carácter oficioso, un aviso al titular del registro internacional, si procede, recordándole la fecha en que deberá abonar la tasa de publicación mencionada en el ~~apartado párrafo a3)~~ ~~y enviar las reproducciones de las que se hace mención en el párrafo 3).~~

4) *[Plazo para la presentación de reproducciones y el registro de reproducciones]* a) Cuando se hayan presentado muestras en lugar de reproducciones de conformidad con la Regla 10, esas reproducciones deberán ser presentadas dentro de un plazo máximo de tres meses previos al vencimiento del plazo para abonar la tasa de publicación previsto en el párrafo 3)a).

b) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional toda reproducción presentada de conformidad con el ~~párrafo apartado a3)~~, siempre que se cumplan los requisitos previstos en virtud de los párrafos 1) y 2) de la Regla 9.

5) *[Requisitos no satisfechos]* Si no se cumplen los requisitos establecidos en [ellos](#) párrafos 3) [y 4\)](#), se cancelará el registro internacional y no será publicado.

[...]

*Regla 26*  
*Publicación*

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

- i) los registros internacionales, de conformidad con la Regla 17;
- ii) las denegaciones, y otras comunicaciones inscritas en virtud de las Reglas 18.5) y 18*bis*.3), con una indicación de si hay o no posibilidad de revisión o recurso, pero sin especificar los motivos de la denegación;
- iii) las invalidaciones que se hayan inscrito en virtud de la Regla 20.2);
- iv) los cambios en la titularidad [y las fusiones](#), los cambios en el nombre o la dirección del titular, las renunciaciones y las limitaciones que se hayan inscrito en virtud de la Regla 21;
- v) las correcciones efectuadas en virtud de la Regla 22;
- vi) las renovaciones que se hayan inscrito en virtud de la Regla 25.1);
- vii) los registros internacionales que no hayan sido renovados;
- viii) [las cancelaciones inscritas en virtud de la Regla 12.3\)d\)](#);
- ix) [las declaraciones de que un cambio en la titularidad no tiene efecto y la retirada de tales declaraciones, inscritas en virtud de la Regla 21\*bis\*.](#)

[...]

[Sigue el Anexo II]

*Regla 1*  
*Definiciones*

1) [*Expresiones abreviadas*] A los fines del presente Reglamento,

[...]

vi) se entenderá por “formulario oficial” el formulario establecido por la Oficina Internacional o una interfaz electrónica facilitada por la Oficina Internacional en el sitio Web de la Organización, o cualquier otro formulario o otra interfaz electrónica que tenga el mismo contenido y formato;

[...]

*Regla 7*  
*Condiciones relativas a la solicitud internacional*

[...]

4) [*Contenido obligatorio adicional de una solicitud internacional*] a) Con respecto a las Partes Contratantes designadas en virtud del Acta de 1999 en una solicitud internacional, se incluirá en la solicitud, además de las indicaciones de que se hace mención en el párrafo 3)iii) precedente, una indicación de la Parte Contratante del solicitante.

b) Cuando una Parte Contratante designada en virtud del Acta de 1999 haya notificado al Director General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.2)a) del Acta de 1999, que su legislación exige uno o más de los elementos de que se hace mención en el Artículo 5.2)b) del Acta de 1999, dicho elemento o elementos deberán incluirse en la solicitud internacional, según se estipula en la Regla 11.

c) Cuando sea aplicable la Regla 8, se incluirán en la solicitud internacional, cuando proceda, las indicaciones de que se hace mención en los párrafos 2) o 3) de dicha Regla y se adjuntará la declaración, documento o atestación bajo juramento que sea pertinente de que se hace mención en dicha Regla.

[...]

*Regla 8*  
*Requisitos especiales relativos al solicitante y al creador*

1) [*Notificación de los requisitos especiales relativos al solicitante y al creador*] a)i) Cuando la legislación de una Parte Contratante vinculada por el Acta de 1999 exija que toda solicitud de protección para un dibujo o modelo industrial deba presentarse en nombre de su creador, esa Parte Contratante podrá notificar el hecho en una declaración dirigida al Director General.

ii) Cuando la legislación de una Parte Contratante vinculada por el Acta de 1999 exija la presentación de una atestación bajo juramento o una declaración del creador, esa Parte Contratante podrá notificar el hecho en una declaración dirigida al Director General.

b) En la declaración mencionada en el apartado a)i) se especificarán la forma y el contenido obligatorio de la declaración o documento exigidos a los fines del párrafo 2). En la declaración mencionada en el apartado a)ii) se especificarán la forma y el contenido obligatorio de la atestación bajo juramento o declaración exigidas.

2) [*Identidad del creador y cesión de la solicitud internacional*] Cuando en la solicitud internacional figure la designación de una Parte Contratante que haya efectuado la declaración mencionada en el párrafo 1)a)i),

i) en ella figurarán asimismo las indicaciones relativas a la identidad del creador del dibujo o modelo industrial, junto con una declaración, en cumplimiento de los requisitos especificados de conformidad con el párrafo 1)b), en la que se indique que la persona identificada se considera creador del dibujo o modelo industrial; la persona identificada de esta manera como el creador será considerada como el solicitante a los fines de la designación de la Parte Contratante, independientemente de la persona que haya sido nombrada como solicitante de conformidad con la Regla 7.3)i);

ii) cuando la persona identificada como creador sea distinta de la nombrada como solicitante de conformidad con la Regla 7.3)i), la solicitud internacional deberá ir acompañada de una declaración o un documento, en cumplimiento de los requisitos especificados de conformidad con el párrafo 1)b), en el que se manifieste que la persona identificada como creador ha cedido la solicitud internacional a la persona nombrada como solicitante. Se inscribirá a esta última persona como titular del registro internacional.

3) [*Identidad del creador y atestación bajo juramento o declaración del creador*] Cuando en la solicitud internacional figure la designación de una Parte Contratante que haya efectuado la declaración mencionada en el párrafo 1)a)ii), en ella figurarán asimismo las indicaciones relativas a la identidad del creador del dibujo o modelo industrial.

[...]

#### *Regla 16 Aplazamiento de la publicación*

[...]

3) [*Plazo para el pago de la tasa de publicación*] a) Se abonará la tasa de publicación mencionada en la Regla 12.1)a)iv) dentro de un plazo máximo de tres semanas previas al vencimiento del período de aplazamiento aplicable en virtud del Artículo 11.2) del Acta de 1999 o del Artículo 6.4)a) del Acta de 1960, o dentro de un plazo máximo de tres semanas previas a la fecha en que se considere que ha vencido el período de aplazamiento de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11.4)a) del Acta de 1999 o de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6.4)b) del Acta de 1960.

b) Tres meses antes de que venza el período de aplazamiento de la publicación mencionado en el apartado a) precedente, la Oficina Internacional enviará, con carácter oficioso, un aviso al titular del registro internacional, si procede, recordándole la fecha en que deberá abonar la tasa de publicación mencionada en el apartado a).

4) [*Plazo para la presentación de reproducciones y el registro de reproducciones*] a) Cuando se hayan presentado muestras en lugar de reproducciones de conformidad con la Regla 10, esas reproducciones deberán ser presentadas dentro de un plazo máximo de tres meses previos al vencimiento del plazo para abonar la tasa de publicación previsto en el párrafo 3)a).

b) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional toda reproducción presentada en virtud de lo dispuesto en el apartado a), siempre que se cumplan los requisitos previstos en virtud de los párrafos 1) y 2) de la Regla 9.

5) [*Requisitos no satisfechos*] Si no se cumplen los requisitos establecidos en los párrafos 3) y 4), se cancelará el registro internacional y no será publicado.

[...]

*Regla 26*  
*Publicación*

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

- i) los registros internacionales, de conformidad con la Regla 17;
- ii) las denegaciones, y otras comunicaciones inscritas en virtud de las Reglas 18.5) y 18*bis*.3), con una indicación de si hay o no posibilidad de revisión o recurso, pero sin especificar los motivos de la denegación;
- iii) las invalidaciones que se hayan inscrito en virtud de la Regla 20.2);
- iv) los cambios en la titularidad y las fusiones, los cambios en el nombre o la dirección del titular, las renunciaciones y las limitaciones que se hayan inscrito en virtud de la Regla 21;
- v) las correcciones efectuadas en virtud de la Regla 22;
- vi) las renovaciones que se hayan inscrito en virtud de la Regla 25.1);
- vii) los registros internacionales que no hayan sido renovados;
- viii) las cancelaciones inscritas en virtud de la Regla 12.3)d);
- ix) las declaraciones de que un cambio en la titularidad no tiene efecto y la retirada de tales declaraciones, inscritas en virtud de la Regla 21*bis*.

[...]

[Sigue el Anexo III]



Instrucción 202: Firma

La firma será manuscrita, impresa o estampada; en su lugar podrá utilizarse un sello o, en lo concerniente a las comunicaciones electrónicas mencionadas en la Instrucción 204.a)i) o ii) o a las comunicaciones por medio de una cuenta de usuario mencionadas en la Instrucción 205, el medio de identificación que determine la Oficina Internacional o el que hayan acordado la Oficina Internacional y la Oficina de que se trate, según corresponda.

[...]

Instrucción 205: Comunicaciones por medio de cuentas de usuario disponibles en el sitio Web de la Organización

- a) Una parte interesada que haya aceptado las “Cláusulas y condiciones de uso” emitidas por la Oficina Internacional podrá establecer una cuenta de usuario. Las comunicaciones por medio de la cuenta de usuario serán autenticadas mediante el uso del nombre de usuario y la contraseña del titular de la cuenta.
- b) La solicitud internacional u otra petición especificada en las “Cláusulas y condiciones de uso” podrá presentarse por medio de una interfaz electrónica facilitada por la Oficina Internacional en el sitio Web de la Organización y en ella se indicará una dirección de correo electrónico.
- c) La Oficina Internacional podrá transmitir comunicaciones al titular de la cuenta por medio de la cuenta de usuario.

[...]

[Sigue el Anexo IV]

#### Instrucción 202: Firma

La firma será manuscrita, impresa o estampada; en su lugar podrá utilizarse un sello o, en lo concerniente a las comunicaciones electrónicas mencionadas en la Instrucción 204.a)i) o ii) o a las comunicaciones por medio de una cuenta de usuario mencionadas en la Instrucción 205, el medio de identificación que determine la Oficina Internacional o el que hayan acordado la Oficina Internacional y la Oficina de que se trate, según corresponda.

[...]

#### Instrucción 205: Comunicaciones por medio de cuentas de usuario disponibles en el sitio Web de la Organización

- a) Una parte interesada que haya aceptado las “Cláusulas y condiciones de uso” emitidas por la Oficina Internacional podrá establecer una cuenta de usuario. Las comunicaciones por medio de la cuenta de usuario serán autenticadas mediante el uso del nombre de usuario y la contraseña del titular de la cuenta.
- b) La solicitud internacional u otra petición especificada en las “Cláusulas y condiciones de uso” podrá presentarse por medio de una interfaz electrónica facilitada por la Oficina Internacional en el sitio Web de la Organización y en ella se indicará una dirección de correo electrónico.
- c) La Oficina Internacional podrá transmitir comunicaciones al titular de la cuenta por medio de la cuenta de usuario.

[...]

[Fin del Anexo IV y del documento]