

Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)

Quinta Sesión

Ginebra, 29 de mayo a 2 de junio de 2017

INFORME SOBRE LA PREPARACIÓN DE UNA NUEVA NORMA TÉCNICA DE LA OMPI RELATIVA A LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LAS MARCAS ANIMADAS O MULTIMEDIA

Documento preparado por la Secretaría

1. Durante la reanudación de su cuarta sesión, celebrada del 21 al 24 de marzo de 2016, el Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) tomó nota de los resultados del debate del Equipo Técnico de Normas sobre Marcas, en particular, de la necesidad de realizar un seguimiento de los avances en el ámbito de la gestión electrónica de las marcas animadas y multimedia. El CWS pidió al Equipo Técnico que informara de los avances en la preparación de la recomendación en el marco de la Tarea N° 49 en su quinta sesión (véanse los párrafos 88 y 89 del documento CWS/4BIS/16).
2. En julio de 2016, el Equipo Técnico de Normas sobre Marcas realizó una encuesta entre sus miembros acerca de las prácticas relativas a las marcas animadas y multimedia. En el Anexo del presente documento figura un resumen de los resultados de la encuesta.
3. El Equipo Técnico también revisó la definición de “marca multimedia”, en particular, si esa denominación debería limitarse a la combinación de movimiento y sonido, o si podría incluir otros elementos.
4. Algunos miembros del Equipo Técnico propusieron aplazar la formulación de recomendaciones sobre la gestión electrónica de las marcas animadas y multimedia hasta que las oficinas de propiedad industrial interesadas apliquen la Directiva N° 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008. La aplicación de esta directiva está prevista en 2019 (véanse los párrafos 2 a 10.a) del Anexo del presente documento). Teniendo en cuenta la falta de experiencia en materia de marcas animadas y multimedia (véase el párrafo 3 del Anexo del presente documento), otros miembros del Equipo Técnico no se opusieron a la propuesta.

5. Se invita al CWS a:

a) tomar nota del contenido del presente documento y de su Anexo, en particular, de los comentarios y las propuestas del párrafo 10 del Anexo; y

b) examinar y aprobar la propuesta de aplazar hasta 2019 la formulación de recomendaciones sobre la gestión electrónica de las marcas animadas y multimedia (véase el párrafo 4 del presente documento) y de dejar en suspenso hasta entonces la Tarea Nº 49.

[Sigue el Anexo]

RESUMEN DE LA ENCUESTA SOBRE LAS PRÁCTICAS DE LAS OFICINAS DE P.I. RELATIVAS A LAS MARCAS ANIMADAS Y MULTIMEDIA

1. Las siguientes seis oficinas de propiedad intelectual (oficinas de P.I.) proporcionaron información sobre las prácticas que aplican en relación con las marcas animadas y multimedia:
 - Oficina Austríaca de Patentes (AT);
 - IP Australia (AU);
 - Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CA);
 - Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DE);
 - Oficina Japonesa de Patentes (JP); y
 - Servicio Estatal de Propiedad Intelectual de Ucrania (UA).
2. Tres de estas seis oficinas de P.I. (AT, DE y JP) aceptan marcas animadas, pero no marcas multimedia; una oficina de P.I. (AU) acepta ambos tipos de marcas, mientras que dos oficinas de P.I. (CA y UA) aún carecen de disposiciones al respecto en su legislación nacional, pero prevén incorporar estos tipos de marcas en el futuro. La aplicación de la Directiva 2008/95/CE posiblemente afectará las prácticas de las oficinas de P.I. en relación con las marcas multimedia.
3. Las oficinas consultadas no tienen experiencia en marcas multimedia (no se han presentado solicitudes de ese tipo) y la proporción de solicitudes de marcas animadas es muy baja.
4. Tres de las cinco oficinas de P.I. que aceptan marcas animadas (o tienen previsto aceptarlas a corto plazo), a saber: AU, CA y JP, exigen que en las solicitudes se incluya la indicación “marca animada”. En una oficina de P.I. (DE), este tipo de marca (animada) forma parte de la categoría más general “otras marcas”. En dos oficinas de P.I. (AU y, cuando entre en vigor la nueva legislación, CA) se pueden presentar solicitudes de registro de marcas multimedia como marcas compuestas (combinación de movimiento y sonido), teniendo que reivindicar (identificar) por separado cada tipo: movimiento y sonido.
5. Se observó que la descripción textual es un requisito obligatorio para presentar una solicitud de registro de marca de movimiento en las cinco oficinas de P.I. (AT, AU, CA, DE y JP) que aceptan este tipo de marca. En tres de ellas (AT, DE y JP) también es obligatorio presentar una representación gráfica de una marca de movimiento; en las otras dos oficinas de P.I. (AU y CA), la representación gráfica puede reemplazarse (o sustituirse) mediante la grabación del movimiento, en la medida en que se defina claramente el alcance de la protección solicitada. Las reivindicaciones de color y las muestras se consideran elementos opcionales de la solicitud de registro de marca animada.
6. En tres de las cinco oficinas de P.I. (AT, AU y CA) se debe presentar una sola imagen como descripción textual de una marca animada. En las otras dos oficinas de P.I. (DE y JP) se admiten varias imágenes.
7. Ambas oficinas de P.I. que aceptan el registro del movimiento utilizan el formato de archivo MPEG (AU y CA).

8. En las respuestas se mencionaron los siguientes requisitos relativos a las descripciones textuales de las marcas animadas:

- que sea coherente con la representación gráfica;
- que describa el objeto de la protección de manera clara y objetiva;
- que describa el cambio de forma, el orden de los cambios y la secuencia temporal;
- que describa los elementos auxiliares de la representación gráfica, de haberlos (leyenda); y
- que contenga únicamente texto, hasta 100 palabras.

9. La publicación de las marcas animadas debería contener (ya sea en forma obligatoria u opcional) elementos que se consideran partes fundamentales de la representación de la marca. En caso de que el registro del movimiento sea uno de ellos, una oficina de P.I. (CA), en lugar de publicar el fichero, incluye el enlace a la base de datos en línea en la publicación de la marca.

10. En sus respuestas a la encuesta, los miembros del Equipo Técnico realizaron los siguientes comentarios y propuestas:

- a. Las Oficinas de P.I. deberían comenzar a aplicar la Directiva Nº 2008/95/CE de la Comisión Europea a más tardar en 2019. Se ha propuesto aplazar hasta entonces la elaboración de la norma técnica;
- b. Las recomendaciones relativas a la gestión electrónica de las marcas animadas y multimedia no deberían ser obligatorias y las oficinas de P.I. deberían tener la posibilidad de adoptarlas parcialmente;
- c. Se ha propuesto que todos los formatos recomendados en la norma sean de uso general y que no se adopten los formatos menos utilizados;
- d. Se ha propuesto utilizar el formato MPEG-4 para el intercambio de datos a nivel internacional; y
- e. El Equipo Técnico también aclaró el uso de la categoría “Combinado” en la norma ST.96 de la OMPI, en particular, si abarcaba las marcas multimedia.

[Fin del Anexo y del documento]