

Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)

Octava sesión

Ginebra, 30 de noviembre a 4 de diciembre de 2020

PROPUESTA DE UNA NUEVA NORMA TÉCNICA SOBRE MARCAS MULTIMEDIA

Documento preparado por el responsable del Equipo Técnico sobre normas relativas a las marcas

INTRODUCCIÓN

1. En su séptima sesión, celebrada en 2019, el Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) acordó reanudar la labor sobre la Tarea N.º 49 con miras a “preparar una recomendación relativa a la gestión electrónica de las marcas animadas o multimedia para su adopción como norma técnica de la OMPI”. Dicha labor se suspendió en la quinta sesión del CWS en espera de la aplicación por los Estados miembros de la Unión Europea (UE) de la directiva 2008/95/CE. El CWS observó que muchos países de la UE ya están aplicando la Directiva 2008/95/CE de la UE para nuevos tipos de marcas, incluidas las marcas multimedia, considerando que es el momento adecuado para reanudar la labor. Es responsable del Equipo Técnico la Oficina Internacional (véanse los párrafos 111 y 112 del documento CWS/7/29).

NUEVA NORMA DE LA OMPI PROPUESTA

2. El Equipo Técnico preparó un proyecto final de nueva norma técnica de la OMPI sobre recomendaciones para la gestión electrónica de las marcas animadas o multimedia, para su examen y adopción por el CWS. La propuesta figura en el Anexo del presente documento. La Oficina Internacional propone que la nueva Norma se designe ST.69, en aras de la coherencia con las normas conexas ST.67, Gestión electrónica de los elementos figurativos de las marcas, y ST.68, Gestión electrónica de las marcas sonoras.

3. La Norma propuesta contiene recomendaciones sobre la presentación de solicitudes para la protección de las marcas animadas y multimedia, presentadas electrónicamente o en papel, su tramitación electrónica y su publicación. Tiene por objeto facilitar el tratamiento de los datos y el intercambio de información sobre las marcas animadas o multimedia entre las Oficinas de propiedad industrial, mediante indicaciones sobre la gestión electrónica de la grabación de la animación o los elementos multimedia que constituyen la marca, así como sobre su representación gráfica y descripción textual.

4. Actualmente, las oficinas aceptan las marcas animadas o multimedia en distintos formatos. Algunas aceptan series de imágenes bidimensionales que muestren el efecto de animación, de ser posible, con una descripción textual de la animación. Otras oficinas aceptan ficheros en video en varios formatos. La norma propuesta es compatible con las recomendaciones de la Red europea de Marcas y Diseños Industriales,¹ que recomienda el MP4 como formato por defecto para los ficheros presentados en video.

5. El Equipo Técnico propone dar por concluida la Tarea N.º 49 en caso de adoptarse la nueva Norma propuesta en la presente sesión del CWS.

CUESTIONES RELATIVAS AL FORMATO DE VIDEO

6. Al elaborar esta norma, la Oficina Internacional planteó una serie de cuestiones relativas a los formatos de ficheros multimedia. La concesión de licencias correspondiente a algunos de los formatos multimedia más utilizados está amparada por consorcios de patentes relativas a dispositivos de reproducción y *software*. El Equipo Técnico examinó esa problemática, así como las cuestiones de compatibilidad, usabilidad, facilidad de acceso y disponibilidad a largo plazo de distintos formatos. Por lo general, se han evitado en las normas de la OMPI las tecnologías sujetas a patentes. Sin embargo, en este caso, los formatos de utilización más generalizada y que reciben el apoyo más amplio en las plataformas se encuentran al amparo de consorcios de patentes, mientras que la utilización de los formatos alternativos no es generalizada entre las empresas y los solicitantes.

7. La Oficina Internacional investigó el uso de distintos formatos multimedia y los eventuales problemas que podrían plantearse en relación con la norma de la OMPI, y preparó un documento para examen de los Equipos Técnicos del CWS.² La problemática concierne no solo a la norma sobre marcas multimedia propuesta, sino también a la norma propuesta sobre representaciones de dibujos y modelos, y eventualmente a otras normas, en el futuro. La Oficina Internacional convocó una reunión de varios Equipos Técnicos del CWS pertinentes al tema, entre ellos, el Equipo Técnico sobre normas relativas a las marcas y el de la representación de dibujos y modelos, para examinar la situación y proponer recomendaciones.

8. Sobre la base de ese examen, se seleccionaron dos conjuntos de formatos de ficheros multimedia para recomendar su utilización. El primer conjunto contiene formatos normalizados por la Organización Internacional de Normalización (ISO), que son los más utilizados entre las empresas y reciben el mayor apoyo técnico para las plataformas y los dispositivos, pero la concesión de licencias correspondiente está amparada por consorcios de patentes, regidos por la Administración de Licencias MPEG (MPEG-LA). En lo que respecta a las plataformas comunes, por ejemplo, Microsoft Windows, Apple Mac, dispositivos Android y Apple iOS, son los proveedores quienes pagan las tasas de licencia. El primer conjunto recomienda ficheros MP4 con códecs de video MPEG-2 o H.264/AVC.

¹ Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas. Disponible en <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/3941045>.

² El documento puede consultarse en el sitio web de la OMPI: https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=57089

9. El segundo conjunto de formatos fue seleccionado para evitar las cuestiones relativas a las licencias sobre las patentes. Esos formatos han sido desarrollados por el sector del *software* y de Internet como especificaciones abiertas, y los utilizan muchas plataformas de video en Internet y, en términos generales, su utilización para reproducción de video es admitida por los navegadores de Internet más comunes, por ejemplo, Chrome, Firefox, Safari y Edge. Este conjunto recomienda ficheros WebM con códecs de video VP9 o AV1.

10. La norma recomienda que las oficinas acepten al menos uno de los formatos preferidos para la presentación de solicitudes, teniendo en cuenta elementos como la normativa nacional y las consultas con las partes interesadas. Las oficinas escogerán los formatos más útiles para ellas y sus partes interesadas, pero deberían aceptar todos esos formatos a los efectos del intercambio de datos con otras oficinas. No se recomienda convertir ficheros multimedia a un formato diferente, pues puede dar lugar a errores.

11. El Equipo Técnico examinó varios otros formatos, por ejemplo: contenedores de MKV y Ogg; y los códecs MPEG-1, WMV, H.263, Theora, H.265/HEVC y Dirac. Esos formatos no se recomendaron por distintos motivos, a saber: algunos de ellos son formatos protegidos por derechos de propiedad, son obsoletos, no son admitidos de forma generalizada o bien la concesión de licencias correspondiente está amparada por múltiples consorcios de patentes de entidades competidoras.

12. *Se invita al CWS a:*

a) *tomar nota del contenido del presente documento;*

b) *examinar y aprobar la denominación propuesta para la nueva Norma ST. 69 de la OMPI: "Recomendación relativa a la gestión electrónica de las marcas animadas y multimedia";*

c) *examinar y aprobar la nueva Norma ST.69 de la OMPI propuesta, que se reproduce en el Anexo del presente documento; y*

d) *examinar si debería darse por concluida la Tarea N.º 49.*

[Sigue el Anexo]

NORMA ST.XX

RECOMENDACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LAS MARCAS ANIMADAS Y MULTIMEDIA

Proyecto final

Propuesta presentada por el Equipo Técnico sobre normas relativas a las marcas para su examen en la octava sesión del CWS

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	2
DEFINICIONES	2
REFERENCIAS	2
RECOMENDACIONES GENERALES	3
RECOMENDACIONES PARA LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS MARCAS ANIMADAS	3
RECOMENDACIONES PARA LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS MARCAS MULTIMEDIA	3
RECOMENDACIONES PARA LA GRABACIÓN DE MARCAS ANIMADAS O MULTIMEDIA.....	3
RECOMENDACIONES PARA LA DESCRIPCIÓN TEXTUAL DE LAS MARCAS ANIMADAS O MULTIMEDIA.....	4
RECOMENDACIONES PARA LA PUBLICACIÓN DE MARCAS ANIMADAS O MULTIMEDIA.....	4

INTRODUCCIÓN

1. En la presente Norma se ofrecen recomendaciones sobre la presentación de solicitudes para la protección de las marcas animadas y multimedia, presentadas electrónicamente o en papel, su tramitación electrónica y su publicación.

2. La Norma tiene por objeto facilitar el procesamiento de datos y el intercambio de información sobre las marcas animadas o multimedia entre las Oficinas de propiedad industrial mediante indicaciones sobre la gestión electrónica de la grabación del movimiento o los elementos multimedia que constituyen la marca, así como sobre su representación gráfica y descripción textual.

DEFINICIONES

3. A los efectos de la presente Norma, la expresión:

- a) “marca” significa marca de fábrica o de comercio o marca de servicio definida en la legislación en cuestión;
- b) “marca animada” es un tipo de marca constituida por movimiento;
- c) “marca multimedia” es un tipo de marca que combina elementos de movimiento y sonido, denominados “elementos multimedia”;
- d) “boletín” significa la publicación oficial que contiene anuncios relativos a las marcas formulados de conformidad con los requisitos previstos en la legislación nacional de propiedad industrial o en los convenios o tratados internacionales de propiedad industrial;
- e) “entrada en el boletín” significa el anuncio completo, incluidos los datos bibliográficos, publicado en un boletín en relación con una solicitud de registro de marca o un registro de marca.
- f) “MPEG (*Moving Picture Experts Group*)” es un conjunto de normas para la compresión y transmisión de audio y vídeo elaboradas por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC);
- g) “códec” es un método informático para codificar y decodificar datos (por ejemplo, de vídeo o audio) a fin de comprimirlos para su almacenamiento. Códecs de vídeo incluidos en esta Norma:
 - MPEG-1, normalizado como ISO/IEC-11172-2;
 - MPEG-2 Parte 2, normalizado como ISO/IEC 13818-2 y como la Recomendación H.262 del UIT-T;
 - AVC (*Advanced Video Coding*), también conocido como H.264, normalizado como MPEG-4 Parte 10 en la norma ISO/IEC 14496-10 y como la Recomendación H.264 del UIT-T;
 - HEVC (*High Efficiency Video Coding*), también conocido como H.265, normalizado como MPEG-H Parte 2 en la norma ISO/IEC 23008-2 y como la Recomendación H.265 del UIT-T;
 - VP8, una especificación abierta y una aplicación de referencia publicada por Google;
 - VP9, una especificación abierta y aplicación de referencia publicada por Google y utilizada por Netflix y YouTube; y
 - AOM Video 1 (AV1), una especificación abierta publicada por el consorcio empresarial *Alliance for Open Media*. No debe confundirse con AVI (*Audio Video Interleave*), un formato propiedad de Microsoft.
 - “contenedor” es un formato para almacenar diversos elementos de datos y metadatos. En el caso de los ficheros multimedia, los contenedores suelen contener datos de vídeo en formato de códec de vídeo, datos de audio en formato de códec de audio y uno o varios elementos de metadatos. La presente Norma incluye los siguientes formatos de contenedor:
 - Contenedores MP4 (.mp4), normalizados como MPEG-4 Parte 14 en la norma ISO/IEC 14496-14; y
 - WebM, un contenedor de especificación abierta diseñado para el uso exento de regalías, en particular en páginas web.

REFERENCIAS

4. Son pertinentes para la presente Norma los siguientes documentos y Normas:

Norma ST.60 de la OMPI	Recomendación relativa a los datos bibliográficos sobre marcas
Norma ST.63 de la OMPI	Recomendación relativa al contenido y presentación de los boletines de marcas
Norma ST.64 de la OMPI	Ficheros de búsqueda recomendados para la búsqueda de marcas

Norma ST.66 de la OMPI	Recomendación relativa al tratamiento en XML de la información relativa a las marcas
Norma ST.67 de la OMPI	Recomendación relativa a la gestión electrónica de los elementos figurativos de las marcas
Norma ST.68 de la OMPI	Recomendación relativa a la gestión electrónica de las marcas sonoras
Norma ST.96 de la OMPI	Recomendación relativa al tratamiento en XML de la información sobre propiedad industrial (PI)

RECOMENDACIONES GENERALES

5. Se recomienda que las solicitudes de registro de una marca animada o multimedia contengan una representación gráfica del movimiento o los elementos multimedia que constituyan la marca, opcionalmente con una descripción textual o una grabación del movimiento o los elementos multimedia, de conformidad con los requisitos de la Oficina de propiedad industrial (OPI) que reciba la solicitud.

6. En la solicitud no debería presentarse un componente sonoro con una marca animada, a menos que se solicite la protección de la combinación de movimiento y sonido, en cuyo caso debería presentarse una solicitud de marca multimedia. De lo contrario, si se solicita la protección de los componentes animados y sonoros de forma independiente, deberían presentarse solicitudes separadas de una marca animada y una marca sonora (véase la [Norma ST.68 de la OMPI](#)).

7. Se recomienda incluir en las solicitudes la indicación “marca animada” o “marca multimedia”.

8. Cuando la marca animada o multimedia sea presentada en formato electrónico, las características del fichero aportado deberán ser conformes a las normas correspondientes establecidas por la OPI en cuestión, de acuerdo con la presente Norma.

9. Las OPI deberían anunciar, según proceda, los cambios en los requisitos relativos a las solicitudes de marcas animadas o multimedia. Asimismo, se recomienda que esos requisitos se publiquen en el sitio web de las OPI o se anuncien periódicamente en las publicaciones oficiales.

RECOMENDACIONES PARA LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS MARCAS ANIMADAS

10. La gestión electrónica de la representación gráfica del movimiento que constituya la marca debería seguir las recomendaciones pertinentes de la Norma ST.67 de la OMPI.

11. En función de los requisitos establecidos por la OPI, la representación gráfica de las marcas animadas puede consistir en:

- a) una sola imagen que represente distintas fases del movimiento que constituya la marca; o
- b) una serie de imágenes seleccionadas que representen el movimiento y que tengan el mismo formato y tamaño.

12. El formato y el tamaño de las imágenes en la representación gráfica de una marca animada deberían seguir las recomendaciones pertinentes de la Norma ST.67 de la OMPI (véanse sus párrafos 7 a 12).

13. Si la representación gráfica de una marca animada consiste en una serie de imágenes seleccionadas, como se indica en el párrafo 11.b), la OPI podrá limitar el número de imágenes presentadas.

RECOMENDACIONES PARA LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS MARCAS MULTIMEDIA

14. Se recomienda que la representación gráfica de las marcas multimedia consista en representaciones gráficas separadas de los elementos de movimiento y sonido que constituyan la marca.

15. Se recomienda que la representación gráfica de las marcas multimedia siga las recomendaciones pertinentes para la representación gráfica del sonido según lo dispuesto en la [Norma ST.68 de la OMPI](#) (véanse sus párrafos 9 y 10) y del movimiento (véanse los párrafos 10 a 13 del presente documento).

RECOMENDACIONES PARA LA GRABACIÓN DE MARCAS ANIMADAS O MULTIMEDIA

16. Se recomienda que la grabación del movimiento o los elementos multimedia que constituyan la marca se presenten y tramiten en formato electrónico. El fichero solo debería contener la marca animada o multimedia que se desee proteger.

17. Los ficheros que contienen marcas animadas o multimedia deberían tener uno de estos formatos preferidos¹: ficheros contenedores MP4 (.mp4) con uno de los siguientes códecs de vídeo: AVC/H.264 o MPEG-2/H.262².
18. Cuando la OPI lo permita, las marcas animadas o multimedia podrán utilizar uno de estos formatos alternativos: WebM³ o archivos contenedores MP4 con uno de los siguientes códecs de vídeo: VP9 o AV1⁴.
19. Para las marcas animadas o multimedia no deberían utilizarse formatos de contenedores de vídeo o códecs distintos de los que figuran en los párrafos 17 y 18, en particular MPEG-1⁵, VP8⁶ o HEVC/H.265⁷.
20. Las OPI deberían aceptar por lo menos uno de los formatos preferidos o alternativos para la presentación de solicitudes, y deberían aceptar todos los formatos preferidos y alternativos para el intercambio de datos con otras OPI. En cuanto a la presentación de solicitudes, las OPI pueden aceptar formatos distintos de los preferidos o alternativos, a su discreción, siempre y cuando conviertan los ficheros de vídeo a uno de los formatos preferidos o alternativos para el intercambio de datos y la publicación. No obstante, como se indica en el párrafo 22, siempre es preferible evitar las conversiones.
21. Las OPI deberían anunciar qué formatos de contenedores y códecs aceptan. También deberían comprobar que los ficheros multimedia presentados utilicen un formato de contenedor y un códec aceptados. Esas comprobaciones pueden efectuarse mediante un programa informático en el momento de la presentación. No basta con comprobar la extensión del fichero o el formato del contenedor, ya que algunos contenedores (en particular el MP4) pueden utilizar docenas de códecs diferentes. Si el fichero presentado no utiliza un formato aceptado debería ser rechazado⁸.
22. Se recomienda que las OPI no conviertan los ficheros multimedia a un formato diferente, ya que ello puede generar errores o elementos extraños o reducir la calidad. La conversión puede ser necesaria para la publicación o el intercambio de datos, por ejemplo, cuando una OPI acepta formatos no recomendados por la presente Norma. En esos casos, las OPI deberían comprobar que el formato convertido reproduzca fielmente las características pertinentes del formato original. Las OPI deberían conservar los ficheros multimedia presentados inicialmente durante la vigencia del derecho de PI. Si se realizan conversiones de formato para la publicación o el intercambio de datos, el formato original también debería estar disponible en línea o previa solicitud.
23. Los archivos multimedia no deberían superar los 20 MB de tamaño.

RECOMENDACIONES PARA LA DESCRIPCIÓN TEXTUAL DE LAS MARCAS ANIMADAS O MULTIMEDIA

24. La descripción textual del movimiento o los elementos multimedia que constituyan la marca no debería ser la única representación de la marca animada o multimedia; sin embargo, si la legislación nacional lo permite, puede complementar la otra forma de representación aceptada.
25. La descripción textual de la marca animada puede contener la descripción del orden cronológico de las imágenes (véase el párrafo 11.b) anterior), la duración, la dirección o direcciones y la frecuencia del movimiento, así como cualquier otra característica de la marca animada que el solicitante desee especificar.
26. La descripción textual del sonido debería atenerse a las recomendaciones pertinentes sobre las marcas sonoras que figuran en la [Norma ST.68 de la OMPI](#) (véanse sus párrafos 17 y 18).

RECOMENDACIONES PARA LA PUBLICACIÓN DE MARCAS ANIMADAS O MULTIMEDIA

27. Se recomienda que la publicación electrónica de una marca animada o multimedia contenga todas las representaciones de la marca aceptadas por la OPI.
28. Se recomienda que la publicación física (en papel) contenga una representación gráfica y/o una descripción textual del movimiento o los elementos multimedia, si son aceptados por la OPI, y, en caso de ser aceptada, una referencia de acceso público a la grabación del movimiento o los elementos multimedia.

¹ Los formatos recomendados pueden actualizarse en el futuro a medida que cambien las condiciones.

² Estos formatos son las normas ISO más utilizadas en los equipos y programas informáticos. Existen conocidos consorcios de patentes que amparan estos formatos de la Administración de Licencias MPEG, incluso para la reproducción de vídeo, si bien actualmente las plataformas comunes como Windows, Mac OS, Android e iOS incluyen licencias de reproducción.

³ WebM es compatible con la mayoría de navegadores web, aunque algunas plataformas pueden requerir la instalación de un programa para poder reproducir vídeo.

⁴ El uso de estos códecs, compatibles con la mayoría de navegadores web, está exento de regalías. Ambos códecs también son compatibles con los contenedores MP4. Actualmente el uso del sistema AV1 en el sector parece limitado, si bien las principales plataformas tienen previsto adoptarlo en un futuro próximo.

⁵ Superado por los nuevos formatos y no admitido en los contenedores MP4.

⁶ Superado por VP9 y no admitido en los contenedores MP4.

⁷ Actualmente no cuenta con un amplio apoyo y está incluido en varios consorcios de patentes que compiten entre sí.

⁸ Corresponde a la Oficina rechazar toda la solicitud o aceptarla y requerir al solicitante que reemplace los ficheros rechazados.

29. La publicación de los ficheros multimedia debería hacerse en uno de los formatos preferidos o alternativos indicados anteriormente. Se recomienda que las OPI no conviertan los ficheros multimedia a un formato diferente, ya que ello puede generar errores o elementos extraños o reducir la calidad. Si se realiza alguna conversión, el fichero original también debería estar disponible. Por ejemplo, las conversiones podrían ser necesarias si una OPI aceptase ficheros en formatos distintos de los formatos preferidos o alternativos que se recomiendan en la presente Norma.

[Fin de la Norma]

[Fin del Anexo y del documento]