

Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas

**Trigésima quinta sesión
Ginebra, 25 a 27 de abril de 2016**

**PROPUESTA DE LAS DELEGACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
ISRAEL Y EL JAPÓN**

Documento preparado por la Secretaría

En el Anexo del presente documento figura una propuesta de las Delegaciones de los Estados Unidos de América, Israel y el Japón.

[Sigue el Anexo]

Los diseños industriales y las tecnologías emergentes: similitudes y diferencias en la protección de nuevos diseños tecnológicos
Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT)
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Antecedentes:

Durante más de un siglo los diseños industriales se han centrado en la forma, configuración y ornamentación externa de los productos físicos, productos industriales y de consumo que van de los aparatos domésticos a las lámparas y muebles, y de los zapatos a los automóviles deportivos, las joyas y las fuentes. Los nuevos e innovadores diseños de esos productos constituyeron un factor que impulsó claramente las compras de los consumidores. Casi al final del siglo XX, nuevos avances tecnológicos en el ámbito de la electrónica comenzaron a impulsar la creación de diseños industriales en sectores y medios que no se habían contemplado anteriormente. En concreto, Internet, las redes sociales y la tecnología de las tabletas y los teléfonos inteligentes han fomentado el desarrollo de nuevos sectores económicos y la necesidad de diseños creativos de elementos tecnológicos, entre los que figuran los diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), fuentes e iconos.

En cierta medida, ya se ha generalizado la protección de los diseños industriales de IGU, fuentes e iconos, puesto que en muchas jurisdicciones del mundo se otorgan habitualmente registros/patentes de diseños industriales para las innovaciones de diseños de IGU, fuentes e iconos. En muchas de esas jurisdicciones ese tipo de diseños figuran entre los que crecen con mayor rapidez y los tipos de diseños industriales respecto de los que se solicita con más frecuencia la protección, tanto por los diseñadores locales como por los de todo el mundo. Sin embargo, debido a la naturaleza en cierto modo singular de esas innovaciones de diseños y al breve espacio de tiempo en el que las jurisdicciones han considerado las solicitudes de protección de esos tipos de diseños industriales, existen diferencias en la protección otorgada y en los requisitos concomitantes para poder solicitarla. Asimismo, no se dispone de información sobre la manera en que las jurisdicciones de todo el mundo otorgan protección a los diseños de IGU, fuentes e iconos, así como a la relación con otros diseños tecnológicos nuevos y emergentes. Disponer de más información y celebrar debates sobre estos temas sería beneficioso para los solicitantes, así como para los gobiernos y para las oficinas que tramitan las solicitudes de registro de diseños, al ocuparse de la protección de los derechos sobre los diseños industriales aplicables a estos nuevos diseños. Estos nuevos diseños tecnológicos constituyen importantes motores económicos y el SCT de la OMPI puede ser un foro útil para conocer más a fondo este tema.

Aunque quizá se esté comenzando a otorgar en los medios de comunicación la atención especial que merecen los IGU, fuentes e iconos¹, esas tecnologías se han venido desarrollando desde hace muchos años. Se piensa que los primeros iconos formaban parte de la interfaz de usuario SmallTalk creada por Xerox en la década de 1970. Poco después, en los años 1980, Apple Corporation fue la primera en poner en funcionamiento y comercializar iconos². En los Estados Unidos, los primeros iconos protegidos mediante una patente de diseño se otorgaron a Xerox Corporation el 10 de mayo de 1988, sobre la base de solicitudes presentadas en 1985, y contenían un perfil de usuario (patente No. D295.630

¹ http://www.nytimes.com/2016/03/22/technology/supreme-court-to-hear-samsung-appeal-on-apple-patent-award.html?_r=0

² <http://web.cecs.pdx.edu/~harry/musings/SmalltalkOverview.html>, asimismo Lees-Maffei, Iconic Designs: 50 Stories about 50 Things, 2014, page 90-91.

de los EE.UU.),) separadores (patente No. D295.631 de los EE.UU.), una “papelera” (patente No. D295.632 de los EE.UU.), un símbolo de computadora (patente No. D.295.633 de los EE.UU.) y un programa informático (patente No. D295.634 de los EE.UU.), entre otros iconos.

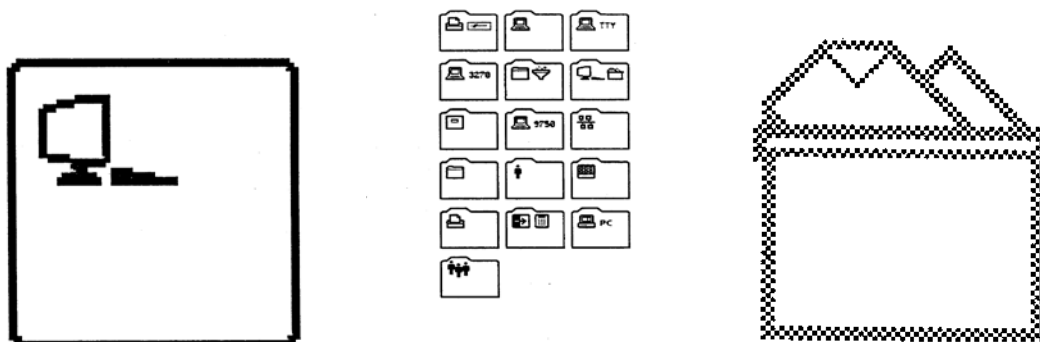
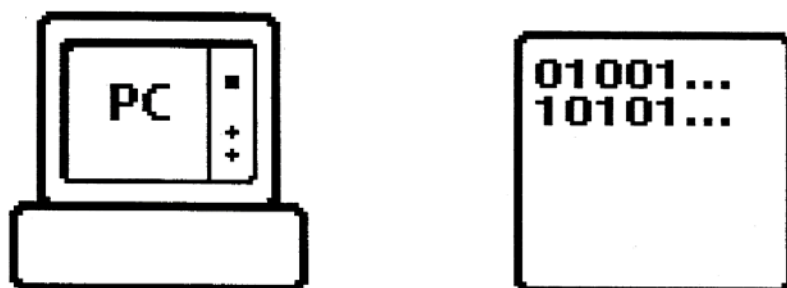


Figura 1: Iconos ilustrativos de las patentes de diseño de los EE.UU. de Xerox.



En los treinta años siguientes al momento en que se utilizaron por primera vez los iconos y los veinte años siguientes a su protección por vez primera en calidad de diseños industriales, se ha desarrollado una industria mundial de miles de millones de dólares, asentada en la expansión de la tecnología de dispositivos móviles³. Actualmente, los iconos están relacionados normalmente con las aplicaciones para dispositivos móviles (“aplis”), y existen mercados mundiales de aplicaciones en Internet, como Amazon.com, Google Play y la tienda de aplicaciones de Apple (iTunes). Para alimentar este mercado mundial, existen decenas de miles de creadores de aplicaciones, la mayoría de los cuales se hallan actualmente fuera de los Estados Unidos⁴.

El efecto en cadena de los empleos surgidos en los sectores de las telecomunicaciones, los medios de comunicación y la tecnología produce beneficios económicos que van más allá

³ <http://www.digitaltrends.com/mobile/smartphone-users-number-6-1-billion-by-2020/> (“...Ericsson también calcula que el 90% de la población del planeta gozará de cobertura de datos móviles de alta velocidad antes de 2020. Lo que resulta especialmente interesante son los lugares en que se venderán esos nuevos teléfonos. Ericsson afirma que el 80% de los nuevos propietarios de teléfonos inteligentes estarán ubicados en Asia y el Pacífico, Oriente Medio y África.”)

⁴ <http://www.boost.co.nz/blog/2013/09/research-the-majority-of-mobile-apps-are-being-developed-outside-the-u-s/>

de las empresas mismas, contribuyendo notablemente a las comunidades en las que están ubicados esos innovadores⁵ y a las comunidades en las que se usan esas aplicaciones⁶.

Ejemplos de nuevos diseños tecnológicos de hoy

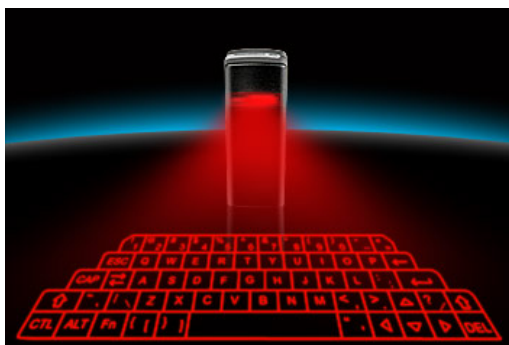


Figura 2: teclado virtual vkb⁷



Figura 3: Iconos de la interfaz de usuario Metro⁸

La rápida evolución tecnológica que ha tenido lugar recientemente no concluirá con las nuevas interfaces de teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos informáticos que se siguen creando en relación con los diseños de IGU, fuentes e iconos. Cada día estamos más cerca de invenciones revolucionarias que pueden abrir sectores completamente nuevos de tecnologías en las que los innovadores soliciten probablemente protección para sus diseños. Tecnologías que antes estaban orientadas al futuro están a punto de convertirse en herramientas de uso generalizado: automóviles sin conductor, tableros holográficos, dispositivos de realidad virtual y tecnologías similares hacen su entrada anualmente en el mercado. Se está ampliando la lista de economías en las que los diseños avanzan mucho más allá de las tecnologías de venta en tiendas tradicionales e incluso de aplicaciones y es el momento adecuado para que el SCT de la OMPI, un foro de expertos mundiales sobre los marcos jurídicos y de diseños industriales, comience a examinar la protección de los diseños industriales en relación con lo que podríamos caracterizar ampliamente como “nuevos diseños tecnológicos”.

⁵ Véase, por ejemplo, el párrafo 408 del Acta de la reunión del Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Acta de la reunión del Consejo de los ADPIC, IP/C/M/80/Add.1 (22 de febrero de 2016).

⁶ Párrafo 413 del Acta de la reunión del Consejo de los ADPIC, en el que se describe un servicio de plataforma bancaria por móvil que presta servicios bancarios a 19 millones de personas pobres a lo largo de un gran número de países.

⁷ <http://zeendo.com/info/projected-keyboard-examples/>

⁸ <http://dakirby309.deviantart.com/art/Metro-UI-Icon-Set-725-Icons-280724102>

Ejemplos de nuevos diseños tecnológicos de mañana⁹



Figuras 4 y 5: Prototipos de automóviles autodirigidos de Rinspeed¹⁰



Figura 6: Prototipo de automóvil de Bosch¹¹

El examen de la legislación de varias jurisdicciones¹² da a entender que existen diferencias en la protección de los nuevos diseños tecnológicos (por ejemplo, las interfaces gráficas de usuario, las fuentes y los iconos). En concreto, se aprecian diferencias en las jurisdicciones en las esferas de las condiciones necesarias, los requisitos de divulgación y el alcance de la protección. Esas diferencias aumentan el costo de los diseñadores a la hora de obtener protección a escala mundial para sus diseños industriales, lo que a su vez aumenta el riesgo de que un imitador se aproveche de los pocos obstáculos de acceso al mercado mundial y de las lagunas o la falta de protección de dicho mercado para sustraer al innovador los beneficios a los que tiene derecho¹³.

⁹ Se trata de unos pocos ejemplos de nuevos diseños tecnológicos contemplados en la industria del automóvil para los años venideros. Avances parecidos en los diseños tienen lugar en muchos sectores en los que diseños industriales innovadores plasmados en medios y tecnologías que no se habían contemplado anteriormente están avanzando a un ritmo sorprendente..

¹⁰ <http://www.dezeen.com/2014/02/21/driverless-car-concept-vehicle-xchange-by-rinspeed/>

¹¹ <http://www.techinsider.io/bosch-concept-car-driverless-car-plans-2016-1>

¹² Cabe mencionar la encuesta realizada por el Comité de Diseño de la Asociación Asiática de Abogados de Patente para su 62ª reunión del Consejo en octubre de 2013. Véase:

http://www.apaaonline.org/pdf/APAA_62nd_council_meeting/DesignsCommitteeReports2013/Designs-Committee-Report-2013.pdf, y las correspondientes respuestas a la encuesta.

¹³ Según Michael Wong, Director Ejecutivo de Touchpal, una empresa china creadora de aplicaciones y la primera empresa de ese país en ganar un concurso internacional, el Global Mobile Innovation Award, para el desarrollo de aplicaciones, “muchas de nuestras innovaciones no estaban protegidas; la competencia copiaba nuestros productos. Esta piratería pone freno a la motivación de los innovadores a la hora de crear mejores productos para los consumidores.” Párrafo 459 del Acta de la reunión del Consejo de los ADPIC.

¿De qué manera y en qué medida otorga su jurisdicción protección a los diseños industriales de iconos e interfaces gráficas de usuario? ¿Qué papel desempeña el productor del artículo fabricado (por ejemplo, teléfono, computadora, tableta) en el alcance de la protección del diseño, en caso de que se hayan violado los derechos sobre el diseño? ¿Estaría protegido un diseño de icono o interfaz gráfica de usuario obtenido en relación con un tipo de dispositivo (por ejemplo, un teléfono inteligente) frente al uso del diseño en un segundo dispositivo (por ejemplo, la pantalla de un automóvil)?

En la legislación de algunas jurisdicciones, se prohíbe expresamente la protección de las IGU y los iconos en calidad de diseños industriales. Las prácticas administrativas de diseños industriales¹⁴ de la Oficina de Propiedad Intelectual del Canadá, y el Artículo 1504.01.a) del Manual de procedimientos de examen de patentes¹⁵ de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos son dos ejemplos de directrices administrativas de jurisdicciones en las que se otorga la protección. En la legislación de otras jurisdicciones no se excluyen expresamente los iconos, pero queda entendido, o se ha decidido a ese respecto, que los iconos y las IGU **no** pueden estar protegidos en calidad de diseños industriales, puesto que se consideran “imágenes digitales”, las cuales no se consideran formas bidimensionales o tridimensionales en la jurisdicción, o por otras razones.

En algunas de las jurisdicciones que se considera que otorgan protección a los iconos y/o a las interfaces gráficas de usuario, se exige que el icono o la interfaz gráfica de usuario formen parte del dispositivo acabado para su registro. Por ejemplo, en algunas de las jurisdicciones en las que se exige el registro de un icono como parte de un dispositivo, se exige que el dispositivo y el icono se muestren en líneas continuas. Este requisito puede impedir que el diseñador independiente de una aplicación obtenga la protección de un diseño industrial para una aplicación innovadora (al menos el icono) en jurisdicciones en las que se exige que el icono esté registrado como parte de un dispositivo acabado y que se venda como parte de ese dispositivo.

Asimismo, en algunas jurisdicciones se protegen intrínsecamente los iconos incorporados a una computadora o descargables en general, pero quedan excluidos por lo demás los que aparecen temporalmente cuando se carga un programa¹⁶. Mediante dicha distinción se aparentemente se protege la interfaz gráfica de usuario de una aplicación descargable a la hora de recibir protección en calidad de diseño industrial, pero no la animación o un diseño transitorio.

¹⁴ Canadá, Diseños Industriales – Prácticas Administrativas, Iconos electrónicos, disponible en: <https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01218.html> (página consultada por última vez el 27 de marzo de 2016)

¹⁵ <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1504.html#d0e152415>

¹⁶ Véase, por ejemplo, *Apple Computer Inc., c. Design Registry* [2002] FSR 38, citado en Reeves y Mendis, *The Current Status and Impact of 3D Printing Within the Industrial Sector: An Analysis of Six Case Studies*, (2015) (disponible en https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/421550/The_Current_Status_and_Impact_of_3D_Printing_Within_the_Industrial_Sector_-_Study_II.pdf) “Por ejemplo, los diseños del interior de los huevos de chocolate o de los iconos de pantallas de computadora quizá sean visibles únicamente cuando se abra el huevo o cuando esté funcionando el programa informático conexo. Sin embargo, el hecho de que esos diseños no sean visibles al usuario en todo momento no los excluye del registro”. (se han omitido las notas a pie de página)

¿Qué requisitos se aplican en su jurisdicción a las aplicaciones para obtener protección para los diseños de iconos e interfaces gráficas de usuario, es decir, cómo deben divulgarse los diseños? ¿Existen requisitos especiales para los diseños animados?

En algunas jurisdicciones se otorga protección a las interfaces gráficas de usuario, pero únicamente como diseño parcial de un dispositivo físico como una pantalla o un teléfono. El dispositivo debe mostrarse en línea discontinua, y el icono o la interfaz gráfica de usuario en línea continua. En la figura que aparece a continuación se muestra una pantalla de computadora en línea discontinua y un icono en línea continua.¹⁷

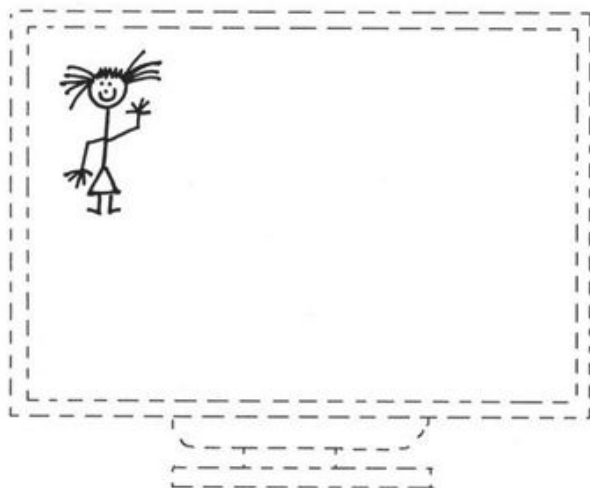


Figure 6: Ejemplo ilustrativo de un icono como parte de un monitor¹⁸

Además, los iconos/IGU de carácter más activo, ya sea porque se transforman, se modifican, cambian de color o están animados de otra manera, plantean nuevas cuestiones cuando los solicitantes tratan de evaluar qué exigen las oficinas que tramitan las solicitudes de registro de diseños industriales en cuanto a qué debe mostrarse en la solicitud. Cuando en una jurisdicción se protegen los “iconos animados”, generalmente se exige mostrar el icono en las distintas posturas, en caso de que se mueva. Esto puede lograrse en algunas jurisdicciones mediante una serie de imágenes estáticas contempladas en una secuencia que dan la impresión de una imagen que se transforma. En algunas jurisdicciones se han aprovechado las capacidades que ofrece la tecnología de la información (T.I.) para facilitar la presentación de diseños animados ante la oficina que tramita las solicitudes de registro, por ejemplo, autorizando a los solicitantes a presentar iconos animados por medio de archivos de video. La Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual ya viene aceptando esos archivos de video desde hace varios años¹⁹. Según parece, la KIPO publica

¹⁷ Véase Canadá: Diseños Industriales – Prácticas Administrativas, Iconos electrónicos, disponible en: <https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01218.html> (página consultada por última vez el 27 de marzo de 2016)

¹⁸ Véase id.

¹⁹ Véase el examen de la legislación de diseños industriales en el sitio web de la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual, http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=93001&catmenu=ek04_01_02 (“...2. Introducción de diseños de iconos animados (en vigor a partir de abril de 2011) El solicitante puede presentar un diseño de icono animado mediante archivos de video (swf, mpeg, wmv, gif animado) sin transformarlo en varias imágenes estables...”); véase asimismo <http://www.protectingdesigns.com/design-day-2014-recent-changes-in-gui-design-applications-at-the-korean-intellectual-property-office-kipo> ;

igualmente esos diseños en forma electrónica para poder conservar aspectos de las imágenes que podrían perderse al tratar de pasar a un proceso de publicación estática o impresa. En otras jurisdicciones quizá se exija una declaración de novedad u otras declaraciones sobre las características del diseño para determinar más concretamente si se ha de proteger el icono como parte del soporte físico del dispositivo subyacente o en calidad de icono de un dispositivo. Estas son solo algunas de las prácticas que se piensa que existen con respecto a los diseños animados, o de imágenes en movimiento o que se transforman.

¿Tiene que renunciarse a la protección de letras y símbolos?

Otra esfera en la que existe un trato desigual tiene que ver con las letras, símbolos, números o palabras: ¿pueden protegerse como icono o como parte del icono? En algunas jurisdicciones, tendrá que renunciarse a proteger dichos elementos cuando se solicite la protección. En un grupo más reducido de esas jurisdicciones se señalan los símbolos conocidos habitualmente respecto de los que ha de renunciarse a la protección, como los símbolos de sistemas de tratamiento de textos corrientes, entre los que figuran los símbolos representativos para la comunicación como los símbolos telefónicos y de correo.

¿Puede protegerse un diseño industrial en cuanto que diseño industrial si está protegido por el derecho de autor?

Otra esfera de incertidumbre corresponde a la determinación de si un icono o interfaz gráfica de usuario puede protegerse en virtud de la legislación de derecho de autor vigente en la jurisdicción, y de ser así, si la protección por derecho de autor impide la protección del diseño industrial de determinada materia o afecta de otra manera a dicha protección. En algunas jurisdicciones, se pueden obtener derechos sobre los diseños industriales y derechos de autor en relación con nuevos diseños tecnológicos como los iconos y las interfaces gráficas de usuario. En algunas jurisdicciones, si la materia puede ser protegida por derecho de autor, no podrá recibir protección en calidad de diseño industrial. En otras, si se pueden solicitar derechos de autor, pero si el diseño está registrado como diseño industrial, no podrá obtenerse la protección por derecho de autor habida cuenta de la protección del diseño registrado.

¿Está el alcance de la protección limitado por la clasificación del diseño industrial?

Otra esfera más en la que los resultados y el trato de los nuevos diseños tecnológicos como los iconos parecen variar considerablemente es la clasificación de esos diseños y las consecuencias de la clasificación. En algunas jurisdicciones, los iconos son clasificables como iconos o como elementos diversos, en otras, los iconos se clasifican con arreglo al dispositivo con el que se utilizan, se aplican o se integran. En algunas jurisdicciones, la clasificación parece limitar el alcance de la protección, pero en la Unión Europea, por ejemplo, el alcance de la protección no está relacionado con la clasificación del diseño.²⁰

²⁰ Véanse las Directrices relativas al examen en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) en relación con los dibujos y modelos, examen de las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios registrados, versión 1, 1 de julio de 2014, página 36 ("La indicación de los productos o la clasificación no afectan al alcance de la protección del dibujo o modelo comunitario como tal (artículo 36, apartado 6, del RDC). La clasificación servirá exclusivamente a efectos administrativos, en particular para permitir a terceros que realicen búsquedas en las bases de datos de dibujos y modelos comunitarios registrados (artículo 3, apartado 2, del REDC)", texto consultado en: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_2/23_examination_of_applications_for_registered_community_designs_en.pdf

Respecto de las fuentes

A los efectos del presente documento, el término “tipo” se entiende en el contexto del programa informático que genera una fuente digital concreta (por ejemplo, en pantalla o en papel), y por “fuente” se entiende el producto perceptible visualmente que se genera mediante los tipos digitales o mecánicamente mediante tipos de plomo.

En su país, ¿se protegen los tipos y las fuentes? En caso afirmativo, ¿se protegen a través de la legislación sobre diseños industriales, la legislación de derecho de autor o un sistema “sui generis”? ¿Pueden superponerse varias formas de protección (por ejemplo, el derecho de autor y la legislación relativa a los diseños)?

En la medida en que los tipos o las fuentes son materia admisible para el registro de diseños en su país, ¿de qué manera se representará el diseño en una solicitud? ¿Pueden registrarse a modo de conjunto? El tipo o la fuente, ¿estarán registrados en relación con un producto, artículo o clase de producto? De ser así, sírvase proporcionar ejemplos.

¿Cuál es la duración máxima de la protección que puede otorgarse en su país a los diseños de tipos y fuentes? ¿Es la misma que la duración de la protección de otras materias objeto de registro de diseños?

En la medida en que su oficina de P.I. lleva a cabo un examen de fondo anterior a la concesión de las solicitudes de registro de diseño industrial, ¿qué criterios de admisibilidad se examinan (por ejemplo: la “novedad”, el “carácter individual”, la “no evidencia”)?, y ¿cómo se lleva a cabo el examen?

Conclusiones

Teniendo en cuenta las diversas legislaciones y prácticas relativas a la protección de los nuevos diseños tecnológicos y la ausencia clara de información accesible fácilmente sobre ese mismo tema, es el momento adecuado de que se celebren debates informativos en el SCT de la OMPI sobre este tema concreto de los diseños industriales. Haciendo uso de los conocimientos técnicos y jurídicos especializados sobre diseños industriales y regímenes de propiedad intelectual conexos en relación con esos nuevos diseños tecnológicos y las cuestiones que plantean, creemos que puede haber y que habrá debates fructíferos del examen de esas cuestiones en esa instancia. Como se pone de manifiesto en el presente documento, existe un interés compartido a escala mundial por la protección de los diseños industriales de nuevas tecnologías y esperamos con gran interés que se celebren debates sobre esas cuestiones. Invitamos a otras delegaciones a que compartan experiencias en la protección de los diseños industriales de nuevas tecnologías.

[Fin del Anexo y del documento]