

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

Cuadragésima sesión
Ginebra, 12 a 16 de noviembre de 2018

DISEÑOS DE INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO (IGU), ICONOS Y FUENTES/TIPOS - PROYECTO DE CUESTIONARIO

Documento preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. Cabe recordar que, en el marco de la trigésima octava sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2017, tuvo lugar el 31 de octubre de 2017 una sesión de información sobre diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos y fuentes/tipos.
2. En su trigésima novena sesión, celebrada en Ginebra del 23 al 26 de abril de 2018, el SCT examinó dos documentos preparados por la Secretaría; a saber, el documento SCT/39/2 “Reseña de las principales conclusiones de la sesión de información sobre interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos, y fuentes/tipos” y el documento SCT/39/3 “Compilación de propuestas de los Estados miembros y las organizaciones no gubernamentales (ONG) acreditadas sobre aspectos relativos a los diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos y fuentes/tipos” sobre los que convendría proseguir la labor.
3. Al final de dicha sesión, el SCT decidió que “[era] conveniente proseguir la labor sobre determinadas cuestiones expuestas en los documentos SCT/39/2 y SCT/39/3, en particular, las propuestas 1, 3, 9 y 10 del documento SCT/39/3, y dejar para una fase ulterior el examen de las cuestiones que plantean los nuevos diseños tecnológicos”. Por ende, el SCT solicitó a la Secretaría que “invitara a los miembros, las organizaciones intergubernamentales del ámbito de

la propiedad intelectual que poseen la condición de observador¹ y las organizaciones no gubernamentales (ONG) acreditadas a que formulen observaciones adicionales, incluidas preguntas detalladas que les gustaría que se respondieran, en relación con 1) el requisito de que exista un vínculo entre las IGU, los iconos y las fuentes/tipos y el artículo o producto, y 2) los métodos que autorizan las oficinas para la representación de diseños animados” y que “prepar[e] un proyecto de cuestionario sobre la base de las observaciones y preguntas que reciba y lo somet[a] a examen del SCT en su próxima sesión” (véase el documento SCT/39/10, párrafo 9).

4. En consecuencia, en las cartas circulares C. 8775 y C. 8776, de 11 de junio de 2018, la Secretaría invitó a los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), las organizaciones intergubernamentales del ámbito de la propiedad intelectual que poseen la condición de observador y las ONG acreditadas a formular observaciones adicionales, incluidas preguntas detalladas, en relación con las dos cuestiones antedichas.

5. En la fecha límite para responder a dicha invitación (es decir, el 20 de agosto de 2018) la Secretaría había recibido observaciones y preguntas de los siguientes Estados miembros: Argelia, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Georgia, Hungría, Japón, Kazajstán y República Árabe Siria (11). Las siguientes organizaciones intergubernamentales del ámbito de la propiedad intelectual que poseen la condición de observador respondieron a la invitación: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) (1). Las siguientes ONG acreditadas también presentaron observaciones y preguntas: *Intellectual Property Owners Association* (IPO), Cámara de Comercio Internacional (ICC), Asociación Internacional de Marcas (INTA), *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA) y *Japan Trademark Association* (JTA) (5).

6. En el presente documento figura un proyecto de cuestionario elaborado con arreglo a las observaciones y preguntas recibidas². Según corresponda, las notas de las preguntas remiten a observaciones determinadas y tienen por fin ilustrar o brindar antecedentes de la pregunta en cuestión.

7. El texto íntegro de las observaciones figura publicado en el sitio web del foro electrónico del SCT: <http://www.wipo.int/sct/es/>.

8. *Se invita al SCT a examinar el proyecto de cuestionario que figura en el presente documento.*

[Sigue el Anexo]

¹ A saber, organizaciones que, con arreglo a su tratado constitutivo, se encargan de la protección de los derechos de propiedad industrial.

² No figuran en el presente proyecto de cuestionario las preguntas que ya se habían recogido en el *Cuestionario sobre diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos y fuentes/tipos*, que fue distribuido el 10 de junio de 2016 por medio de la carta circular C. 8553. Se llama la atención del Comité sobre el *Cuestionario sobre las representaciones de dibujos y modelos presentadas en formato electrónico*, que fue preparado por el Equipo Técnico de la Representación de Dibujos y Modelos creado por el Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) (véase el documento CWS/6/29). Las preguntas recogidas en dicho cuestionario pueden guardar relación con algunas de las preguntas que figuran en el presente proyecto de cuestionario.

PREGUNTAS RELATIVAS AL REQUISITO DE QUE EXISTA UN VÍNCULO ENTRE LOS DISEÑOS DE LAS IGU, LOS ICONOS Y LAS FUENTES/TIPOS Y EL ARTÍCULO O PRODUCTO³

1. En su jurisdicción: ¿es requisito para efectuar el registro la existencia de un vínculo entre el diseño de la IGU, el icono y la fuente/tipo y el artículo?

SÍ NO

Si la respuesta es negativa: pase a la pregunta 10 y las preguntas posteriores

a) Requisito de la existencia necesaria de un vínculo

2. En su jurisdicción: ¿para qué clase de diseños es preciso que exista un vínculo con el artículo?

- los diseños animados creados por ordenador
- los diseños de IGU
- los diseños de icono
- los diseños de fuente/tipo
- otro (indíquese)

3. ¿Por qué razón se requiere dicho vínculo en su jurisdicción?⁴

- para facilitar las búsquedas de las Oficinas examinadoras
- para facilitar las búsquedas que realizan los usuarios para determinar la libertad de explotación
- para facilitar las búsquedas de los solicitantes
- para limitar el alcance de los derechos sobre diseños
- otra (indíquese)

4. En su jurisdicción: ¿los aspectos funcionales del artículo que luce el diseño de la IGU, el icono y la fuente/tipo poseen relevancia a la hora de determinar el vínculo entre dicho diseño y el artículo?

SÍ NO

Si la respuesta es afirmativa: ¿qué relevancia poseen?

³ En aras de la simplicidad, en el presente cuestionario se empleará exclusivamente el término "artículo" en lo sucesivo, dando por entendido que comprende el término "producto", según corresponda.

⁴ Véanse las contribuciones de Chile, INTA (págs. 1 a 3), IPO (pág. 4) y JTA.

5. En su jurisdicción: si se requiere un vínculo entre el diseño de la IGU, el icono y la fuente/tipo y el artículo, pero no se define dicho vínculo en la solicitud de registro del diseño, ¿es posible definirlo durante la tramitación?

SÍ NO

Si la respuesta es afirmativa: ¿quién está facultado para definirlo?

el solicitante
 la Oficina

6. En su jurisdicción: si se requiere un vínculo entre el diseño de la IGU o del icono y el artículo, ¿cómo se puede o se debe representar el diseño de la IGU o del icono en la solicitud?

representación exclusivamente del diseño de la IGU o el icono + indicación en palabras del artículo
 representación del diseño de la IGU o el icono + el artículo en línea punteada o discontinua
 representación del diseño de la IGU o el icono + el artículo en línea punteada o discontinua + indicación en palabras del artículo
 representación del diseño de la IGU o el icono + el artículo en línea sólida
 representación del diseño de la IGU o el icono + el artículo en línea sólida + indicación en palabras del artículo
 otra (indíquese)

7. Si el diseño se representa dentro el artículo cuya protección no se reivindica (por ejemplo, línea discontinua), se entenderá que el alcance de la patente de diseño/registro de diseño queda limitado a:

exclusivamente el tipo determinado de artículo cuya protección no se reivindique
 los artículos que se encuentren comprendidos en la misma clasificación
 otro (indíquese)

¿Hay una excepción para los diseños de IGU o de icono?

SÍ NO

8. Si el diseño se representa dentro de un artículo que se reproduce en línea sólida, se entenderá que el alcance de la solicitud de patente de diseño/registro de diseño comprende:⁵

exclusivamente el diseño
 tanto el diseño como el artículo
 otro (indíquese)

⁵ Véanse las contribuciones de INTA (págs. 1 y 2) e IPO (págs. 3 y 4).

9. Si el diseño se representa dentro de un artículo cuya protección no se reivindica (por ejemplo, línea discontinua) y se requiere identificar el artículo, o artículos, en relación con los cuales se usará el diseño industrial, ¿cuál es el propósito de dicha identificación?

b) No se requiere un vínculo

10. En su jurisdicción: ¿por qué no se requiere un vínculo entre el diseño de la IGU, el icono y la fuente/tipo y el artículo?⁶

- en razón de la naturaleza de los nuevos diseños tecnológicos, que se pueden utilizar en distintos artículos o medios
 otra (indíquese)

11. Si en su jurisdicción no se requiere un vínculo y su Oficina es una Oficina examinadora, ¿busca su Oficina los diseños de IGU y de icono que correspondan a todas las clases de artículos?⁷

Sí NO

Bríndese una explicación

12. Si en su jurisdicción no se requiere un vínculo, ¿cómo hacen los usuarios las búsquedas necesarias para determinar la libertad de explotación?⁸

13. Si en su jurisdicción no se requiere un vínculo, la indicación del artículo es:

- ¿facultativa?
 ¿obligatoria?

¿Cuál es el efecto de dicha indicación? Indíquese

⁶ Véanse las contribuciones de Hungría, ICC (pág. 2), INTA (pág. 3) e IPO (pág. 4).

⁷ Véase la contribución de JTA (pág. 7).

⁸ Ídem.

14. ¿Se puede obtener una patente de diseño/registro de diseño para el diseño de una IGU o de un icono por sí mismo, si se representa solo (sin otro artículo, como una pantalla o un dispositivo)?

SÍ NO

Si la respuesta es afirmativa: ¿la patente de diseño/registro de diseño cubre el uso del diseño de la IGU o el icono reivindicados en cualquier artículo o medio?

SÍ NO

PREGUNTAS RELATIVAS A LOS MÉTODOS QUE AUTORIZAN LAS OFICINAS PARA LA REPRESENTACIÓN DE DISEÑOS ANIMADOS

15. En su jurisdicción: ¿qué métodos de representación pueden utilizar los solicitantes para reivindicar la protección de diseños animados?

Imágenes en movimiento⁹

Indique el formato de archivo (por ejemplo, avi, flv, wmv, wav, mov, mp4):
Indique el tamaño máximo del archivo, si corresponde:

Imágenes estáticas en formato electrónico

Indique el formato de archivo (por ejemplo, pdf):
Indique el tamaño máximo del archivo, si corresponde:

Imágenes estáticas en papel

Indíquese si existen otros requisitos:

16. Cuando en su jurisdicción se pueden elegir distintos métodos de representación: ¿qué método es el que más utilizan los solicitantes?

Imágenes en movimiento

Imágenes estáticas en formato electrónico

Imágenes estáticas en papel

17. ¿Rigen requisitos especiales o adicionales en lo que respecta al contenido de la solicitud de diseños animados?

SÍ NO

Si la respuesta es afirmativa, indíquelos

⁹ El término "imágenes" es sinónimo del término "vistas".

18. Cuando en su jurisdicción los solicitantes pueden utilizar archivos de video para representar los diseños animados:

- se aceptan *exclusivamente* los archivos de video
- son obligatorios los archivos de video + series de imágenes estáticas
- son obligatorios los archivos de video + las series de imágenes estáticas son facultativas
- son facultativos los archivos de video + las series de imágenes estáticas son obligatorias
- otros (indíquese)

19. Cuando una misma solicitud contiene tanto series de imágenes estáticas como archivos de video, ¿qué formato determina el alcance de protección?

- se reconoce idéntico valor a ambos formatos
- se da preferencia a los archivos de video y las imágenes estáticas sirven exclusivamente a fines de información de referencia (indíquese)
- se da preferencia a las imágenes estáticas y los archivos de video sirven exclusivamente a fines de información de referencia (indíquese)

20. Si los diseños animados se representan mediante series de imágenes estáticas o una secuencia de dibujos o fotografías: ¿rigen otros requisitos en lo que respecta a las imágenes?¹⁰

- SÍ NO

Si la respuesta es afirmativa: es obligatorio que:

- todas las imágenes guarden relación con la misma función del artículo
- todas las imágenes presenten similitudes a la vista
- todas las imágenes brinden una percepción clara del movimiento/cambio/progresión
- el número de imágenes no supere un número máximo (indíquese)
- otro (indíquese)

21. ¿En qué formato se conceden los diseños animados?

- registro o patente en papel
- documento electrónico
- otro

22. ¿En qué formato se publican los diseños animados?

- publicación impresa
- publicación electrónica
- otro

23. ¿Rige un procedimiento de publicación especial para los diseños animados?

¹⁰ Véanse las contribuciones de los Estados Unidos de América (págs. 3 y 4), EUIPO (págs. 3 a 5), ICC (págs. 3 y 4), INTA (pág. 4), JPAA (págs. 4 a 7) y JTA (pág. 9).

SÍ NO

OTRAS PREGUNTAS

24. En su jurisdicción: ¿hay imágenes gráficas que queden excluidas de la protección que confiere el derecho de diseños?¹¹

SÍ NO

Si la respuesta es afirmativa: ¿cuáles de los siguientes tipos de imágenes quedan excluidos de la protección?:

- las imágenes gráficas que representan “contenidos” que son independientes de la función del artículo (por ejemplo, la escena de una película o las imágenes de un juego de ordenador o de televisión)
- las imágenes gráficas que se presentan exclusivamente con fines decorativos (como un fondo de escritorio)
- las imágenes gráficas que se presentan exclusivamente para transmitir información
- otras (indíquelas)

Si la respuesta es afirmativa: ¿cómo se justifica la exclusión? Explíquese

Si la respuesta es afirmativa: ¿cómo se definen las imágenes gráficas que son objeto de protección? Explíquese

25. En su jurisdicción: ¿quedan excluidas de la protección determinados tipos de diseños de IGU y de icono?¹²

SÍ NO

Si la respuesta es afirmativa, indíquelas

¹¹ Véase la contribución de JTA (pág. 5).

¹² Véase la contribución de JTA (pág. 6).

26. En su jurisdicción: ¿se concede protección a los diseños que no están incorporados en artículos que son “permanentes”?¹³

SÍ NO

Si la respuesta es afirmativa: ¿se entiende que el diseño está incorporado en el artículo o unido a este?

SÍ NO

Si la respuesta es afirmativa: ¿qué es el artículo?

27. En su jurisdicción: ¿es obligatorio indicar la clase en la solicitud de registro del diseño?

SÍ NO

Si la respuesta es afirmativa: ¿qué sistema de clasificación se aplica en su Oficina?

la clasificación de Locarno

la clasificación nacional

Si la respuesta es afirmativa, la clase es:

indicada por el solicitante

asignada por la Oficina

Si la Oficina asigna la clase, ¿puede el solicitante impugnar o recurrir la clasificación?

SÍ NO

¿Hay una excepción en lo que respecta a los diseños de IGU y de icono?

SÍ NO

28. Cuando las IGU se aplican a un artículo, ¿cómo son examinadas en lo que respecta a la relevancia que se atribuye a las características visuales cuando:

la IGU es la misma o similar, pero se aplica a artículos que son distintos en el estado anterior del diseño

el artículo es el mismo, pero su estado activo/de reposo presenta diferencias en el estado anterior del diseño y en la solicitud

el artículo y la IGU, en el estado anterior del diseño, son los mismos o similares a una o a más, pero no a todas las representaciones presentadas en las cuales se reproducen las distintas etapas de la IGU

¹³ Véase la contribución de los Estados Unidos de América en la cual se menciona, por ejemplo, un diseño acuático en una fuente, un teclado láser y la proyección de un velocímetro o de la botonera de una radio en el parabrisas de un coche (pág. 6).

29. ¿Autoriza su legislación a examinar las IGU en su estado activo?

SÍ NO

Si la respuesta es negativa: ¿aplica la Oficina la práctica de examinarlas en su estado activo?

SÍ NO

30. En su jurisdicción: ¿rigen para los diseños de IGU y de icono los mismos criterios de infracción que para los demás tipos de diseños?

SÍ NO

Si la respuesta es negativa: ¿cuáles son las diferencias?

31. En su jurisdicción: ¿cuáles de los siguientes actos constituyen infracción de derechos sobre diseños?

- creación de software para visualizar una IGU protegida
- reproducción de software para visualizar una IGU protegida
- transferencia de software para visualizar una IGU protegida
- carga de software para visualizar una IGU protegida
- instalación o uso del diseño protegido de una IGU o de un icono¹⁴, en cuyo caso, ¿en qué circunstancias?

32. En su jurisdicción: ¿puede un *único registro de diseño* cubrir el uso del diseño tanto en un medio material como en un medio digital o informático?¹⁵

SÍ NO

33. En su jurisdicción: ¿rigen criterios de infracción distintos dependiendo del particular medio digital o electrónico¹⁶ en el cual se use el diseño?

SÍ NO

Si la respuesta es afirmativa: ¿cómo se delimitan los medios?

Si la respuesta es afirmativa: ¿basta un único registro de diseño para proteger el diseño en cada uno de dichos medios distintos?

SÍ NO

¹⁴ Véase la contribución de IPO en la cual se mencionan las doctrinas de la infracción indirecta, como la infracción inducida (pág. 3), y la contribución de JTA (pág. 8).

¹⁵ Véanse los ejemplos que se mencionan en la contribución de los Estados Unidos de América (pág. 6).

¹⁶ Por ejemplo, juego de ordenador, mundo de realidad digital, aplicación de Internet.

34. ¿En qué formato su Oficina entrega los documentos a los efectos de la reivindicación de prioridad?

- en papel
- en formato electrónico
- en ambos

¿Se pueden certificar los documentos?

- SÍ NO

Si la respuesta es afirmativa: ¿cómo se certifican?

¿Presentan peculiaridades las reivindicaciones de prioridad correspondientes a los diseños animados?

- SÍ NO

Indíquese

35. ¿Qué formato de documento acepta su Oficina a los efectos de la reivindicación de prioridad?

- en papel
- formato electrónico
- ambos

¿Exige su Oficina la certificación de los documentos de prioridad?

- SÍ NO

¿Presentan peculiaridades las reivindicaciones de prioridad correspondientes a los diseños animados?

- SÍ NO

Si la respuesta es afirmativa, indíquese

[Fin del Anexo y del documento]