

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

Trigésima séptima sesión
Ginebra, 27 a 31 de marzo de 2017

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE DISEÑOS DE INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO (IGU), ICONOS, Y FUENTES/TIPOS

Documento preparado por la Secretaría

I. INTRODUCCIÓN

1. En la trigésima quinta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra del 25 al 27 de abril de 2016, el presidente solicitó a la Secretaría la preparación de un cuestionario basado en la propuesta de las delegaciones de los Estados Unidos de América, Israel y Japón, que lleva por título “Los diseños industriales y las tecnologías emergentes: similitudes y diferencias en la protección de nuevos diseños tecnológicos” (documento SCT/35/6). Consiguientemente, la Secretaría elaboró y envió a todos los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el *Cuestionario sobre diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos, y fuentes/tipos* (en adelante “el cuestionario”).

2. En la trigésima sexta sesión del SCT, celebrada en Ginebra del 17 al 19 de octubre de 2016, la Secretaría presentó una *Recopilación de las respuestas al Cuestionario sobre diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos, y fuentes/tipos* (documento SCT/36/2). Tras los debates, el presidente pidió a la Secretaría que:

- invite a los Estados miembros a presentar respuestas adicionales o revisadas al *Cuestionario sobre diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos, y fuentes/tipos*;
- invite a las organizaciones no gubernamentales (ONG) acreditadas a presentar comentarios y observaciones sobre el tema, desde la perspectiva de su experiencia;
- compile todas las respuestas, comentarios y observaciones recibidos en una versión revisada del documento SCT/36/2, que habrá de presentarse en la siguiente sesión del SCT; y
- prepare un documento en el que se analicen las respuestas, comentarios y observaciones recibidos, a fin de que sea examinado en la siguiente sesión del SCT.

3. Consiguientemente, la Secretaría ha elaborado el presente documento en el que se analizan las respuestas al cuestionario¹ de Estados miembros y de organizaciones intergubernamentales (OIG) y asimismo se tienen en cuenta los comentarios y observaciones recibidos de organizaciones no gubernamentales (ONG). El documento se divide en cuatro capítulos que siguen la estructura del cuestionario, a saber, “sistemas de protección”, “solicitud de patente de diseño/registro de diseño industrial”, “examen de solicitud” y “alcance y duración de la protección”.

4. El documento está acompañado de un anexo titulado “*Análisis cuantitativo de las respuestas al cuestionario sobre diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos, y fuentes/tipos*” que contiene un cuadro con el número de respuestas a cada pregunta y una visión general de las mismas.

¹ En total, se recibieron respuestas de los siguientes Estados miembros: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Honduras, Hungría, Islandia, Israel, Italia, Japón, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Malasia, México, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, Rumania, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Uganda (59). También se recibieron respuestas de las OIG siguientes: Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Unión Europea Oficina(s) de propiedad intelectual (EUIPO) (2), y de las ONG siguientes: Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Intelectual (FICPI), *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA), MARQUES - Asociación de Titulares Europeos de Marcas (5).

II. SISTEMAS DE PROTECCIÓN

Pregunta 1 – ¿Contempla su jurisdicción la protección de estos elementos?: las IGU, los iconos y las fuentes/los tipos?

5. En casi todas las jurisdicciones que han respondido al cuestionario se ofrece protección a las interfaces gráficas de usuario (IGU), los iconos y las fuentes/tipos. En el 97% de las respuestas se señala que se ofrece protección a las **IGU** y los **iconos**; en el 90% de las mismas se indica que existe protección de **fuentes/tipos**.

Pregunta 2 – En su jurisdicción se contempla la protección de las IGU, los iconos y las fuentes/los tipos con arreglo a una o varias de las legislaciones siguientes: legislación sobre patentes de diseño, legislación sobre diseños industriales registrados, legislación sobre diseños industriales no registrados, legislación sobre derecho de autor, legislación sobre marcas, legislación sobre competencia desleal u otras legislaciones.

6. Un conjunto limitado de jurisdicciones protegen las IGU, los iconos y las fuentes/tipos en virtud de una única ley, mientras que la mayoría de las jurisdicciones brindan protección a las IGU, los iconos y las fuentes/tipos en el marco de varias leyes.

7. Sólo en el 21% de las respuestas se señala que la protección de las **IGU** se basa en una única ley, con la siguiente distribución:

- Legislación sobre diseños industriales registrados (14%),
- Legislación sobre patentes de diseño (3,5%) o
- Legislación sobre derecho de autor (3,5%).

8. Sólo en el 21% de las respuestas se señala que la protección de los **iconos** se basa en una única ley, con la siguiente distribución:

- Legislación sobre diseños industriales registrados (14%),
- Legislación sobre patentes de diseño (3,5%),
- Legislación sobre derecho de autor (1,75%) o
- Legislación sobre marcas (1,75%).

9. Finalmente, sólo en el 24% de las respuestas se indica que la protección de las **fuentes/tipos** se basa una única ley, con la siguiente distribución

- Legislación sobre diseños industriales registrados (11%),
- Legislación sobre patentes de diseño (6%) o
- Legislación sobre derecho de autor (7%).

10. Sin embargo, en la mayoría de las jurisdicciones la protección se brinda en el marco de dos o más leyes, con la siguiente distribución:

- en el 79% de las respuestas se indica que puede obtenerse protección de **IGU** y de **iconos** a través de dos o más leyes
- En el 76% de las respuestas se indica que puede obtenerse protección de **fuentes/tipos** a través de dos o más leyes.

11. Las respuestas al cuestionario también revelan 23 posibles combinaciones de diferentes leyes para la protección de IGU, iconos y fuentes/tipos. Entre ellas, la más frecuente es la que asocia la ley de diseños industriales registrados, la ley de derecho de autor y la ley de marcas. Esta combinación es aplicable a las **IGU** en el 11% de las respuestas y a los **iconos** en el 18% de las respuestas.

12. En relación a las **fuentes/tipos**, la combinación más frecuente de protección se basa en la ley de diseños industriales registrados, la ley de diseños industriales no registrados, la ley de derecho de autor y la ley de competencia desleal. Esta combinación se aplica en el 13% de las respuestas.

Pregunta 3 – En el caso de que en su jurisdicción pudieran superponerse varias formas de protección para las IGU, los iconos y las fuentes/los tipos mediante distintos derechos de propiedad intelectual como el derecho de autor y los derechos que protegen a los diseños (por ejemplo, las patentes de diseño, los derechos sobre los diseños registrados o los no registrados), ¿cuál es el alcance de esa superposición?

13. De las respuestas puede concluirse lo siguiente:

14. En primer lugar, en muchas jurisdicciones, sólo se ofrece protección por derecho de autor a diseños que poseen un cierto nivel de creatividad artística. Para las **IGU** ese es el caso en el 41% de las respuestas; para los **iconos** en el 38% de las respuestas; y para las **fuentes/tipos** en el 39% de las respuestas.

15. En segundo lugar, en aproximadamente un tercio de las jurisdicciones puede obtenerse una superposición plena de protección por derecho de autor y protección del diseño. Ese es el caso en el 35% de las respuestas para las **IGU**, los **iconos** y las **fuentes/tipos**.

16. Un número más reducido de respuestas indican que puede obtenerse superposición plena de protección por derecho de autor y del diseño, con un plazo reducido en el caso del derecho de autor. Ese es el caso en el 7% de las respuestas para las **IGU** y las **fuentes/tipos**; y en el 8% de las respuestas para los **iconos**.

17. Un número aún menor de jurisdicciones no permiten en absoluto la superposición de la protección con el derecho de autor cuando está prevista una producción de más de un número determinado de unidades del producto. Ese es el caso en el 4% de las respuestas con relación a las **IGU**, los **iconos** y las **fuentes/tipos**

III. SOLICITUD DE PATENTE DE DISEÑO/REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL

Pregunta 4 – ¿Cómo pueden representarse en su jurisdicción las IGU, los iconos o las fuentes/los tipos en una solicitud de patente de diseño/registro de diseño industrial?

18. Las IGU, los iconos y las fuentes/tipos pueden representarse en la inmensa mayoría de las jurisdicciones de la forma siguiente:
 - fotografías en blanco y negro, admitidas en el 97% de las respuestas para las **IGU**, en el 95% para los **iconos** y en el 92% para las **fuentes/tipos**;
 - fotografías en color, admitidas en el 97% de las respuestas para las **IGU**, en el 95% para los **iconos** y en el 92% para las **fuentes/tipos**
 - dibujos, incluyendo dibujos técnicos, admitidos en el 68% de las respuestas para las **IGU** y los **iconos** y en el 65% para las **fuentes/tipos**. Los dibujos técnicos son se admiten en 16 jurisdicciones.
19. Otras representaciones gráficas (por ejemplo, dibujos por computadora, dibujos CAD) se aceptan en el 37% de las respuestas para las **IGU** y los **iconos**, y en el 41% de las respuestas para las **fuentes/tipos**.
20. En tres jurisdicciones (el 5% de las respuestas) se admiten otros formatos que permiten una representación exacta del diseño (por ejemplo, ficheros de video y/o de audio y ficheros de modelos en 3D en formatos tales como 3DS, DWG, DWF, IGES, 3DM) para **IGU** e **iconos**.
21. La inmensa mayoría de las jurisdicciones admiten varias formas de representación (el 97% de las respuestas con respecto a **IGU** e **iconos**, y en el 94% de las respuestas con respecto a **fuentes/tipos**). Sin embargo, sólo una jurisdicción admite todas las formas de representación para los **iconos** y sólo dos jurisdicciones las admiten para las **IGU**.
22. El 3% de las jurisdicciones, con relación a **IGU** e **iconos**, y el 6% de las jurisdicciones con relación a **fuentes/tipos**, sólo admiten una forma de representación, a saber, los dibujos, incluidos los dibujos técnicos.
23. Una ONG aboga porque sean admisibles todas las formas de representación para IGU, iconos y fuentes/tipos, siempre que representen el diseño con precisión.

Pregunta 5 – ¿Se aplican otros requisitos o requisitos especiales a las IGU o a los iconos animados (diseños de imágenes en movimiento, transformaciones, transiciones, cambios de color u otro tipo de animación)?

24. Existe casi un equilibrio entre las jurisdicciones que tienen esos requisitos adicionales o especiales (34% de las respuestas con respecto a las **IGU** y el 33% de las respuestas con respecto a los **iconos**) y aquellas que no los tienen (38% de las respuestas con respecto a las **IGU** y el 39% de las respuestas con respecto a los **iconos**).
25. Una ONG aboga porque no existan requisitos adicionales para las IGU, iconos (o tipos) que sean animados.

Pregunta 6 – ¿Cuáles son los otros requisitos o requisitos especiales aplicables a las IGU o a los iconos animados?

26. Entre las jurisdicciones que exigen requisitos adicionales o especiales para IGU y/o iconos animados, es unánime la aceptación de series estáticas de imágenes que muestren una secuencia de la IGU y/o icono animado (100% de las respuestas). En un tercio de las respuestas, este es el único requisito adicional o especial para IGU y/o iconos animados (32% de las respuestas con respecto a las **IGU** y 33% de las respuestas con respecto a los **iconos**).

27. Otros requisitos adicionales o especiales para IGU y/o iconos animados son los siguientes:

- una descripción (en el 48% de las respuestas con respecto a las **IGU** y en el 47% de las respuestas con respecto a los **iconos**),
- una declaración sobre el carácter novedoso (en el 19% de las respuestas con respecto a las **IGU** y en el 20% de las respuestas con respecto a los **iconos**).

Pregunta 7 – ¿Pueden patentarse/registrarse las IGU o los iconos por sí mismos (es decir, independientemente del producto que los incorpora o en relación con el que se han de utilizar, por ejemplo, un teléfono inteligente, una tableta, una pantalla de computadora)?

28. Las **IGU** pueden ser patentadas/registradas *como tales* en el 70% de las jurisdicciones. Los **iconos** pueden ser patentados/registrados *como tales* en el 68% de las jurisdicciones.

29. Una ONG considera que la protección de una IGU, icono o tipo no debería depender del producto que lo incorpora.

Pregunta 8 – Si en su jurisdicción pueden patentarse/registrarse las IGU o los iconos por sí mismos, ¿cómo deben representarse en una solicitud de patente de diseño/registro de diseño industrial?

30. Las formas más extendidas de representar una IGU y/o un icono en jurisdicciones donde pueden ser patentados/registrados *como tales* son las siguientes:

- representación exclusivamente de la IGU o el icono, sin incluir el producto que lo incorpora o en relación con el cual está previsto utilizarlo (79% de las respuestas con respecto a las **IGU** y 82% de las respuestas con respecto a **iconos**),
- representación de la IGU o el icono con líneas continuas y del producto que lo incorpora o en relación con el cual está previsto utilizarlo con líneas discontinuas o de puntos (79% de las respuestas con respecto a las **IGU** y 80% de las respuestas con respecto a los **iconos**),

31. En más de la mitad de las jurisdicciones se permiten ambas opciones para IGU e iconos. En aproximadamente un tercio de las jurisdicciones sólo se permite una forma de representación.

32. Una ONG aboga por que el diseñador pueda elegir la forma que considere más adecuada de representación del diseño.

Pregunta 9 – ¿Debe renunciarse a la protección de las letras, números, palabras o símbolos contenidos en una IGU o en un icono?

33. La mayoría de las respuestas señalan que no existe obligación de renunciar a la reivindicación de letras, números, palabras o símbolos incluidos en una IGU y/o un icono (69% de las respuestas para **IGU** y 67% de las respuestas para **iconos**). Un 11% de las respuestas señalan la exigencia de renuncia con relación a las **IGU** y un 12% de las respuestas con relación a los **iconos**.

34. Una ONG defiende por que el diseñador que desee obtener protección pueda elegir la forma que considere más adecuada para la protección de su diseño

Pregunta 10 – ¿Quedan excluidos de la protección las IGU o los iconos que solo aparecen temporalmente cuando se carga un programa?

35. Más de dos tercios de las respuestas no excluyen de la protección a una IGU o un icono cuando sólo aparece temporalmente durante la carga de un programa (70% de las respuestas con respecto a las **IGU** y los **iconos**).

36. Dos ONG abogan por que no se excluya la protección de IGU e iconos si la IGU/icono aparece sólo temporalmente durante la carga del programa. Si la duración de la aparición de la IGU o el icono no es tan breve como para que el ojo no pueda percibirlo conscientemente, debería cumplirse el criterio de visibilidad.

Pregunta 11 – ¿Pueden registrarse las fuentes/los tipos a modo de conjunto?

37. La mayoría de las respuestas indican que las fuentes/tipos pueden registrarse como un conjunto (74,5% de las respuestas).

Pregunta 12 – En lo que respecta al registro de las fuentes/los tipos, ¿existe el requisito de suministrar una representación que muestre la serie entera de caracteres (por ejemplo, el alfabeto completo) o un grupo representativo de la serie de caracteres en la fuente/el tipo de que se trate?

38. Las respuestas al cuestionario indican que el 46% de quienes responden no tienen ese requisito, mientras que el 34% sí lo tienen.

39. Una ONG apoya la existencia de exigencias adicionales para los tipos (como la inclusión de todas las letras del alfabeto en cuestión utilizando el tipo) a fin de garantizar que el diseño se desvela completamente y que los usuarios puedan entender lo que está protegido y lo que no está. No obstante, dichos requisitos deberían ser claros y no resultar excesivamente onerosos.

IV. EXAMEN DE LA SOLICITUD

Pregunta 13 – Si en su oficina de P.I. se lleva a cabo un examen de fondo de las solicitudes de patente de diseño/registro de diseño industrial, ¿qué criterios de admisibilidad se examinan con respecto a las IGU, los iconos o las fuentes/los tipos?

40. De las respuestas se desprende que la inmensa mayoría de las oficinas de P.I. examinan las IGU, iconos y fuentes/tipos para verificar el cumplimiento de la moralidad y el orden público (88% de las respuestas para las **IGU**, el 91% de las repuestas para los **iconos** y el 89% de las respuestas para las **fuentes/tipos**). Este es el único criterio de admisibilidad examinado en el 35% de las respuestas, con respecto a las **IGU**, en el 34% de las respuestas con respecto a los **iconos** y en el 40% de las respuestas con relación a las **fuentes/tipos**.

41. Más de la mitad de quienes han respondido al cuestionario indican que realizan el examen del carácter novedoso (58% de las respuestas con relación a las **IGU**, 57% de las respuestas con relación a los **iconos** y 51% de las respuestas con relación a las **fuentes/tipos**).

42. Aproximadamente una cuarta parte de las respuestas manifiestan que realizan un examen que analiza:

- la originalidad (27% de las respuestas con relación a las **IGU**, 26% de las respuestas con relación a los **iconos** y 28% de las respuestas con relación a las **fuentes/tipos**);
- el carácter singular (21% de las respuestas con relación a las **IGU y los iconos** y 23% de las respuestas con relación a las **fuentes/tipos**).

43. Las respuestas también revelan que más de la mitad de quienes han respondido (63% de las respuestas con relación a las **IGU**, 64% de las respuestas con relación a los **iconos** y 57% de las respuestas con relación a las **fuentes/tipos**) examinan las IGU, los iconos y las fuentes/tipos para verificar el cumplimiento de dos o más criterios de admisibilidad. De las respuestas se desprende que son posibles 15 combinaciones de esos criterios. Las combinaciones más extendidas son las siguientes:

- novedad, carácter singular y orden público/moralidad (10% de las respuestas con relación a las **IGU**, 9% de las respuestas con relación a los **iconos** y 13% de las respuestas con relación a las **fuentes/tipos**);
- novedad, originalidad y orden público/moralidad (12% de las respuestas con relación a las **IGU**, 11% de las respuestas con relación a los **iconos** y a las **fuentes/tipos**);
- novedad y orden público/moralidad (8% de las respuestas con relación a las **IGU**, 9% de las respuestas con relación a los **iconos** y 6% de las respuestas con relación a las **fuentes/tipos**).

Pregunta 14 – Los criterios de admisibilidad para las IGU, los iconos, las fuentes/los tipos, ¿son distintos de los que se aplican a otros diseños industriales?

44. Casi todas las respuestas (97% de las respuestas con relación a las **IGU**, 98% de las respuestas con relación a los **iconos** y 89% de las respuestas con relación a las

fuentes/tipos) indican que los criterios de admisibilidad para IGU, iconos y fuentes/tipos no difieren de los que se aplican a otros diseños industriales.

Pregunta 15 – ¿Tiene otras observaciones que hacer acerca del examen de las IGU, los iconos, las fuentes/los tipos que lleva a cabo su oficina de P.I.?

45. Nueve respuestas incluyen observaciones adicionales que se reproducen en el documento SCT/36/2 Rev. en los comentarios a las pregunta 15.

46. Una ONG aboga por que los criterios de examen de las IGU e iconos no difiera de los aplicados a otros diseños industriales. La misma ONG acepta que en el caso de los tipos, también pueden examinarse los elementos adicionales a los que se hace referencia en el párrafo 39.

V. ALCANCE Y DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN

Pregunta 16 – El alcance de la protección de los diseños de IGU, iconos o fuentes/tipos, ¿queda limitado por la clasificación del diseño industrial?

47. La mayoría de las respuestas (79% de las respuestas con relación a las **IGU**, 78% de las respuestas con relación a los **iconos** y 73% de las respuestas con relación a las **fuentes/tipos**) indican que el alcance de la protección de los diseños de IGU, iconos y fuentes/tipos no está limitado por la clasificación del diseño industrial.

48. El 16% de las respuestas con relación a las **IGU**, el 17% con relación a los **iconos** y 14% con relación a las **fuentes/tipos** indican que el alcance de la protección está limitado por la clasificación del diseño industrial.

Pregunta 17 – Las IGU o los iconos protegidos en relación con un producto (por ejemplo, un teléfono inteligente), ¿también están protegidos contra su uso en relación con otro producto (por ejemplo, la pantalla de un automóvil)?

49. Más de la mitad de las respuestas (53% de las respuestas con relación a las **IGU** y 50% con relación a los **iconos**) indican que si una IGU o un icono obtiene protección en relación con un producto, también está protegido contra su uso asociado a otro producto.

50. Casi un tercio de quienes han respondido lo han hecho negativamente en relación con esta pregunta (29% de las respuestas con relación a las **IGU** y 31% de las respuestas con relación a los **iconos**)

Pregunta 18 – La duración de la protección de los diseños de IGU, iconos, o fuentes/tipos, ¿es la misma que la duración de la protección de otros diseños industriales?

51. La inmensa mayoría de las respuestas (93% de las respuestas con relación a las **IGU**, 95% con relación a los **iconos** y 84% con relación a las **fuentes/tipos**) indican que la duración de la protección de diseños de IGU, iconos o fuentes/tipos es la misma que la duración de la protección de otros diseños industriales.

52. Una ONG aboga porque la duración de la protección de los diseños de IGU, iconos y tipos debería ser la misma que para otros diseños industriales.

VI. CONCLUSIÓN

53. Las principales tendencias pueden resumirse de la forma siguiente:

- la protección de las IGU y los iconos es casi unánime; los diseños de fuentes/tipos también están ampliamente protegidos; en la gran mayoría de las jurisdicciones puede obtenerse protección en el marco de varias leyes;
- en casi todas las jurisdicciones el diseño de una IGU, un icono o una fuente/tipo puede representarse mediante fotografías en blanco y negro o en color; en muchas jurisdicciones también se admiten los dibujos, incluidos los dibujos técnicos;
- un tercio de las jurisdicciones tienen requisitos adicionales o especiales aplicables a las IGU y/o iconos animados. En dichas jurisdicciones se acepta unánimemente la presentación de imágenes estáticas que muestren una secuencia de la IGU o el icono animado;
- en más de dos tercios de las jurisdicciones, puede patentarse o registrarse una IGU/icono *como tal*;
- en la mayoría de las jurisdicciones no existe la obligación de renunciar al derecho sobre letras, números, palabras o símbolos contenidos en una IGU o un icono. Con respecto a las fuentes/tipos, en la mayoría de las jurisdicciones pueden registrarse como un conjunto;
- casi todas las respuestas indican que los criterios de admisibilidad de IGU, iconos o fuentes/tipos no difieren de los aplicados a otros diseños industriales;
- en la mayoría de las jurisdicciones, el alcance de la protección de los diseños de IGU, iconos y fuentes/tipos no está limitado por la clasificación del diseño industrial. En más de la mitad de las jurisdicciones si una IGU y/o un icono está protegido con relación a un producto, también está protegido contra su uso en relación con otro producto;
- La duración de la protección de los diseños de IGU, iconos, o fuentes/tipos es generalmente igual a la de la protección de otros diseños industriales.

54. Se invita al SCT a examinar el presente documento.

[Sigue el Anexo]