

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

**Cuadragésima segunda sesión
Ginebra, 4 a 7 de noviembre de 2019**

**PROPUESTA DE LAS DELEGACIONES DEL JAPÓN Y LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA**

Documento preparado por la Secretaría

En una comunicación con fecha 23 de septiembre de 2019, las delegaciones del Japón y los Estados Unidos de América transmitieron a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la propuesta que figura en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

PROPUESTA DEL JAPÓN Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PRESENTADA AL COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

RECOMENDACIÓN CONJUNTA:

PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS DE INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO (IGU) EN CALIDAD DE DISEÑOS INDUSTRIALES

I. INTRODUCCIÓN

Los diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), incluidos los de iconos, representan una industria mundial de miles de millones de dólares asentada en la rápida evolución del mercado de los dispositivos móviles. Por ejemplo, los iconos están habitualmente asociados con las aplicaciones para dispositivos móviles puestas a disposición en los sitios de comercio electrónico.¹

A menudo, las preferencias del consumidor con respecto al diseño de las interfaces electrónicas definen el éxito comercial e impulsan las ventas y, para obtener una ventaja competitiva en el mercado, los competidores dependen cada vez más de la protección de los diseños. Para las pymes, la protección eficaz de los diseños puede ser un aspecto crucial de su estrategia de propiedad intelectual, que les permita aguantar en el espacio “copia y pega” propio del entorno del comercio electrónico. Además, la creación de estas aplicaciones para dispositivos móviles destaca por su dispersión geográfica, ya que Internet hace que la ubicación física carezca de relevancia en lo atinente a la viabilidad del desarrollo y comercialización de esas aplicaciones. Dicho de manera más directa, los creadores de estos nuevos diseños están diseminados por todo el mundo: un diseñador de aplicaciones puede operar prácticamente en cualquier lugar donde haya una toma de corriente y una computadora portátil.

Sin embargo, los últimos avances tecnológicos no se limitan a interfaces e iconos para teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos informáticos. Cada día estamos más cerca de invenciones revolucionarias que tiene la capacidad de abrir sectores completamente nuevos en el ámbito de las tecnologías y en los que, con toda probabilidad, los diseñadores desearán y buscarán protección para sus diseños. Las IGU constituyen un componente fundamental de la experiencia que proporcionan al usuario productos que van desde electrodomésticos y televisores hasta automóviles y dispositivos relacionados con la salud y el estado físico. Tecnologías que antes se consideraban futuristas no tardarán en convertirse en herramientas de uso generalizado: automóviles sin conductor, tableros holográficos, dispositivos de realidad virtual y tecnologías similares se introducen en el mercado año tras año. Cada una de estas herramientas representa una plataforma para la creación de nuevos diseños tanto de IGU como de otros tipos.

Cabe destacar que las jurisdicciones de todo el orbe reconocen el valor y la importancia de estos diseños en las nuevas tecnologías al otorgarles protección de propiedad intelectual. Conforme demuestra el análisis que figura en el documento SCT/37/2, la protección de la propiedad intelectual para las IGU y los iconos se ha generalizado y, en la mayoría de las

¹ Algunos de los mercados de Internet que disponen de estas aplicaciones son Amazon.com, Google Play y Apple App Store (iTunes).

jurisdicciones de todo el mundo, se otorgan registros y patentes de diseños industriales para nuevos diseños de IGU y de iconos.² Sin embargo, es posible que existan diferencias en cuanto a la disponibilidad y la protección que se otorga en el plano internacional, debidas a la singular naturaleza de estas innovaciones de diseños y el poco tiempo que las jurisdicciones llevan planteándose la protección de diseños industriales de esta índole.

Tanto estas diferencias en la protección, como los requisitos y los trámites necesarios para recibirla, aumentan los costos que han de asumir los diseñadores a la hora de obtener protección a escala mundial para sus diseños, lo que a su vez incrementa el riesgo de perder esa protección en los mercados mundiales y, por consiguiente, socava la motivación para proseguir con la creación de diseños. En algunos casos, los diseñadores se dan cuenta de que ciertas jurisdicciones no brindan protección a los diseños en estos nuevos entornos tecnológicos, tal vez porque aún no han podido actualizar su legislación o sus prácticas o porque no tienen claro cuál es la mejor manera de actualizarlas.

La comunidad de los diseños industriales, consciente de estas lagunas y de la oportunidad de adelantarse al desarrollo de estas nuevas tecnologías, aborda esta cuestión con diligencia, a través de una amplia variedad de conversaciones y de organizaciones especializadas en temas jurídicos en el ámbito de los diseños. Entre los ejemplos de organizaciones que estudian activamente este tema cabe mencionar la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA), la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI),³ la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Intelectual (FICPI), la *Intellectual Property Owners Association* (IPO), la Cámara de Comercio Internacional (CCI),⁴ la Asociación Internacional de Marcas (INTA), la *Japan Patent Attorneys Association* (JPAA) y la Asociación de Titulares Europeos de Marcas (MARQUES), entre otras. Su activa participación en esta iniciativa a través de sus propias publicaciones, conferencias y resoluciones proporciona un impulso a escala mundial a la concesión de protecciones coherentes y previsibles que amparen estos diseños fundamentales para las tecnologías innovadoras.

El análisis, fruto de la labor y los estudios realizados por este Comité durante los últimos años, como el que figura en el documento SCT/37/2, revelan que existen actualmente diversas esferas aptas para la formulación de recomendaciones sobre prácticas eficaces, habida cuenta de que las jurisdicciones ya aplican enfoques similares en materia de protección.⁵

² Casi todas las jurisdicciones (más del 95%, concretamente, 63 de 66) que respondieron al cuestionario indicaron que se brinda protección a los diseños de IGU e iconos. Véase el documento SCT/37/2 Rev.

³ El 17 de octubre de 2017, la AIPPI aprobó una resolución que establece recomendaciones acordadas sobre la "Protección de interfaces gráficas de usuario" en el Congreso Mundial de la AIPPI de 2017, que se celebró en Sídney, https://aippi.org/wp-content/uploads/2017/10/Resolution-on-Graphical-user-interfaces_English.pdf (en inglés); véase también el documento del informe de síntesis sobre la protección de las interfaces gráficas de usuario, *AIPPI Summary Report – 2017 – Study Question – General, Protection of graphical user interfaces*: http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/08/SummarReport_General_GUIs_15August2017_final.pdf (en inglés).

⁴ Véase el documento sobre protección de diseños de interfaces gráficas de usuario (*Design Protection for Graphical User Interfaces*): <https://iccwbo.org/publication/design-protection-graphical-user-interfaces-quis/> (en inglés)

⁵ Resumen del examen del SCT de la OMPI sobre el tema de los diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU) e iconos y documentación que identifica la fusión de opiniones y experiencias.

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 Israel, el Japón y los Estados Unidos de América, 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).

A partir de estos temas comunes, de las experiencias regionales y nacionales existentes y de la utilización de la experiencia técnica y jurídica existente a nivel interno en relación con los diseños industriales y los nuevos diseños tecnológicos, el SCT de la OMPI está en condiciones de formular recomendaciones relativas a la protección de los diseños de IGU. La continua identificación de las prácticas demostradas y el constante respaldo a las mismas, ayudarán a las jurisdicciones interesadas a proporcionar protección a los diseños en el entorno de las nuevas tecnologías, fomentar las condiciones para la creación de diseños nuevos y creativos y brindar apoyo a los diseñadores de todo el mundo que trabajan en el desarrollo de este sector en rápida evolución.

Invitamos a los miembros y observadores del Comité Permanente a formular comentarios y a considerar el proyecto de recomendación conjunta propuesta sobre la protección de los diseños de interfaces gráficas de usuario en calidad de diseños industriales.

II. Proyecto de recomendaciones

A continuación, se presenta el texto de un proyecto inicial de recomendación conjunta para su examen por parte del Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas.

3. En la trigésima séptima sesión del SCT, celebrada en Ginebra del 27 al 30 de marzo de 2017, la Secretaría presentó el documento SCT/37/2, en el que se analizan los resultados del cuestionario en función de las respuestas proporcionadas por los Estados miembros y las organizaciones intergubernamentales (OIG), y en el que se tienen en cuenta los comentarios y observaciones presentados por las ONG. Además, el presidente solicitó a la Secretaría la organización de una sesión de información en la que se abordó lo siguiente: i) las prácticas de las oficinas; y ii) la experiencia de los usuarios con respecto a los diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos y fuentes/tipos.
4. La sesión de información sobre diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos y fuentes/tipos se celebró en la trigésima octava sesión del SCT, en Ginebra, del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2017. Representantes de organizaciones gubernamentales presentaron diversas prácticas de las oficinas relacionadas con IGU, iconos y fuentes/tipos y los usuarios expusieron con detalle sus experiencias relativas a los diseños de IGU, iconos y fuentes/tipos.
5. Al concluir la trigésima octava sesión, el presidente pidió a la Secretaría que invitase a los Estados miembros y a las ONG acreditadas a que propusieran los aspectos relativos a los diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos y fuentes/tipos sobre los que convendría proseguir la labor.
6. En la trigésima novena sesión, tras un intercambio de puntos de vista, el Comité decidió que era necesario proseguir la labor sobre determinadas cuestiones expuestas en los documentos SCT/39/2 y SCT/39/3, en particular, sobre 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. La Secretaría recibió y cumplió instrucciones de invitar a los miembros y a las organizaciones intergubernamentales del ámbito de la propiedad intelectual que poseen la condición de observador y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) acreditadas a que formularan 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. La Secretaría preparó un proyecto de cuestionario sobre la base de las observaciones y preguntas que recibió y lo sometió al examen del SCT en la cuadragésima sesión.
7. En la cuadragésima sesión, el Comité examinó los documentos SCT/40/2 y SCT/40/2 Rev., *Diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos y fuentes/tipos - proyecto de cuestionario*. A la Secretaría le fue encomendada la labor de distribuir el cuestionario contenido en el documento SCT/40/2 Rev. a los miembros del SCT y a las organizaciones intergubernamentales de propiedad intelectual que poseen la condición de observador. Asimismo, la Secretaría fue encargada de recopilar las respuestas del cuestionario para su posterior examen en la cuadragésima primera sesión del SCT.

ÍNDICE

Recomendación conjunta

Preámbulo

Parte I: Generalidades

Expresiones abreviadas

Parte II: Protección en calidad de diseño industrial

Recomendación 1: Diseños de IGU protegidos en calidad de diseños industriales

Recomendación 2: La protección de los diseños industriales es independiente de las limitaciones operativas y temporales

Parte III: Solicitud de derechos sobre un diseño industrial registrado

Recomendación 3: Discreción del solicitante con respecto a las representaciones;
Formato de la representación

Recomendación 4: No es necesario formular la solicitud para el producto en su totalidad; La protección en entornos de reproducción en varias pantallas

Recomendación 5: Permitir el registro preciso y eficaz de los diseños de IGU

Parte IV: Examen de la solicitud

Recomendación 6: Examen de forma y de fondo de los diseños de IGU

Recomendación 7: Intercambio de documentos de prioridad en formato electrónico

Parte V: Alcance y duración de la protección

Recomendación 8: Derechos que confiere el título de diseño industrial

Recomendación 9: Infracción

Recomendación 10: Duración de la protección

Recomendación conjunta

Preámbulo

Reconociendo la rápida evolución de la tecnología y de Internet y el igualmente rápido aumento de los entornos y las plataformas que permiten la creación de nuevos diseños industriales;

Reconociendo los beneficios que conlleva para los creadores la elaboración de principios comunes capaces de proporcionar un marco simplificado y fiable de protección de los diseños industriales que se han incorporado a las tecnologías de reciente desarrollo;

Las siguientes recomendaciones están destinadas a facilitar la protección de los diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU) y ayudar en la elaboración, modificación y aplicación de marcos jurídicos, reglamentarios y prácticos relacionados con la adquisición, el mantenimiento y la observancia de los derechos sobre los diseños industriales registrados, especialmente los relativos a los diseños de IGU.

GENERALIDADES

Expresiones abreviadas

A los efectos de las presentes disposiciones:

- i) Por “interfaz gráfica de usuario (IGU)” se hace referencia en sentido amplio a cualquier interfaz visual que permita a los usuarios interactuar con dispositivos electrónicos a través de elementos electrónicos/digitales;ⁱ
- ii) El “Arreglo de La Haya” es *el Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales*;
- iii) El “Acuerdo sobre los ADPIC” es *el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*;
- iv) El “Convenio de París” es *el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*.

PROTECCIÓN EN CALIDAD DE DISEÑO INDUSTRIAL

Recomendación 1

Diseños de IGU protegidos en calidad de diseños industriales

Las partes otorgarán protección a los diseños de las interfaces gráficas de usuario (IGU) nuevos u originales en calidad de diseños industriales, de conformidad con lo estipulado en los artículos 25 y 26 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Recomendación 2

La protección de los diseños industriales es independiente de las limitaciones operativas y temporales

El diseño de una IGU gozará de protección en calidad de diseño industrial en las partes independientemente del estado operativo del dispositivo electrónico en que se base, la cantidad de tiempo que el diseño esté disponible visualmente o la forma en que se haya instalado la IGU en un producto, o sin estar limitado a ellos.

SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

Recomendación 3

Discreción del solicitante con respecto a las representaciones; Formato de la representación

Siempre y cuando la información gráfica sobre el diseño industrial reivindicado sea suficiente, las partes permitirán que los diseños de IGU se representen mediante el uso de fotografías en blanco y negro, fotografías en color, dibujosⁱⁱ u otros medios electrónicos o digitales.

Recomendación 4

No es necesario solicitar protección para el producto en su totalidad; La protección en entornos de representación en varias pantallasⁱⁱⁱ

Las partes no exigirán como requisito previo a la presentación de una solicitud de registro de diseño industrial para una IGU que se reivindique en su totalidad el producto en que se basa o un producto que se pueda vender por separado. Las partes velarán por que un diseño de IGU reciba protección contra su uso en entornos de varias pantallas sin que el solicitante tenga que presentar una solicitud por separado para el mismo diseño en cada entorno.

Recomendación 5

Permitir el registro preciso y eficaz de los diseños de IGU

Las partes instituirán procedimientos para la presentación de solicitudes de registro de diseños industriales que faciliten el registro eficaz y preciso de los diseños de IGU, incluida la presentación de solicitudes de registro de diseños de IGU con elementos como imágenes en movimiento o en transición o que incorporen varias perspectivas relacionadas visualmente y numeradas para dar una idea clara de la progresión.

EXAMEN DE LA SOLICITUD

Recomendación 6

Examen de forma y de fondo de los diseños de IGU

Las solicitudes de registro de diseños industriales para diseños de IGU se evaluarán con arreglo a los mismos criterios de forma y, cuando proceda, de fondo, que los que se utilizan para otros tipos de solicitudes de registro de diseños industriales.

Recomendación 7

Intercambio de documentos de prioridad en formato electrónico

Las partes facilitarán el intercambio de documentos de prioridad en formato electrónico respecto de las solicitudes de registro de diseños industriales, incluidas las solicitudes de registro de diseños de IGU, por ejemplo, a través del Servicio de Acceso Digital (DAS) de la OMPI, en aras de una mayor eficacia en el cumplimiento de los requisitos necesarios para reivindicar el derecho de prioridad de una solicitud presentada en otro país en virtud del Convenio de París.

ALCANCE Y DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN

Recomendación 8

Derechos que confiere el título de diseño industrial

Los derechos sobre los diseños industriales concedidos por las partes a los diseños de IGU no diferirán de los derechos sobre los diseños industriales otorgados a los diseños de otros productos.

Recomendación 9
Infracción

Los actos que las partes consideren que infringen los derechos sobre los diseños industriales de las IGU serán los mismos^{iv} que aquellos que se considera que infringen los derechos sobre los diseños industriales de otros productos.

Recomendación 10
Duración de la protección

La duración de la protección del diseño industrial para los diseños de IGU de las partes será la misma que para los derechos sobre los diseños industriales de otros diseños, y no inferior al período de tiempo establecido en el Arreglo de La Haya.^v

NOTAS FINALES

ⁱ La definición de “interfaz gráfica de usuario (IGU)” está basada en la definición establecida en el informe de síntesis sobre la protección de las interfaces gráficas de usuario, el *AIPPI Summary Report, 2017 - Study Question – General, Protection of graphical user interface*, pág. 1. Pretende ser un término amplio que incluya, entre otros, iconos, menús, barras de desplazamiento, ventanas, animaciones de transición, cuadros de diálogo, etcétera.

ⁱⁱ Los “dibujos” en general incluyen los dibujos que se han creado o se han completado utilizando una computadora y/u otras herramientas.

ⁱⁱⁱ Si bien se puede considerar que los diseños industriales son diseños para un producto, se recomienda que el solicitante pueda reivindicar el diseño sin tener que reivindicar el producto como parte del diseño. En cuanto a los diseños de IGU, pueden surgir problemas cuando, para recibir la protección, se exige a los solicitantes el requisito previo de reivindicar el producto específico o completo. Por ejemplo, el alcance de la protección puede ser significativamente limitado y la verdadera identidad del creador/inventor puede convertirse en un problema si el solicitante no ha inventado/creado el dispositivo en cuestión con el que se reivindica la IGU. Además, los solicitantes también pueden verse obligados a presentar varias solicitudes para el mismo diseño de IGU con el fin de obtener una protección eficaz si el diseño de IGU se utiliza en diversos productos o entornos.

^{iv} Al considerar los mismos actos, deben tenerse en cuenta las características de los diseños de IGU mencionadas en la Recomendación 2.

^v Véase el artículo 17 del Arreglo de La Haya.

[Fin del Anexo y del documento]