La protección legal de las Invenciones implementadas en ordenadores *vis-a-vis* el software libre

Dr. Asunción Esteve
Investigadora del Max-Planck Insitut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht München
Prof. Dret Civil Universitat de Barcelona

Derechos Prop. Intel & Pr. O

- **Base legal para atribuir un monopolio a Pr.O.**

  Prog. Orde. son el resultado del talento, esfuerzo y trabajo de determinadas personas y por ello la ley les atribuye derechos exclusivos sobre ellos: dº propiedad

- **Los derechos de PI tienen efectos positivos: mercado, innovación y desarrollo tecnológico**

Open Source- Software Libre

- Facilitan el acceso libre al código fuente del programa para permitir el desarrollo de nuevos programas
- No una justificación legal clara; reacción frente a una restricción *
- Es también un negocio * en el mercado que funciona sobre la base de los derechos PI
- Inseguridad jurídica

Convenio Europeo P: Patentes se conceden:

- 1º, Invenciones, art.52 CEP
- 2º, si cumplen requisitos de patentabilidad:

deben ser nuevas, art.54 EPC

demostrar actividad inventiva art.56 EPC

ser susceptibles de aplicabilidad industrial

* carácter técnico

Art.52.2 CEP/art.4 LP, no considera invenciones:

(a) descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos

(b) creaciones estéticas

(c) planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, y los programas de ordenador

(d) Las formas de presentar información

EU Propuesta Invenciones implementadas en ordenador 2002

PROBLEMA FONDO:

Desarrollo y creciente uso de programas de ordenador para llevar a cabo invenciones técnicas

OBJETO/MATERIA

- **Sistemas contables**
- **Procesos vender/subastar**
- **Métodos de traducción**
- **Sistemas de seguridad informática, etc**

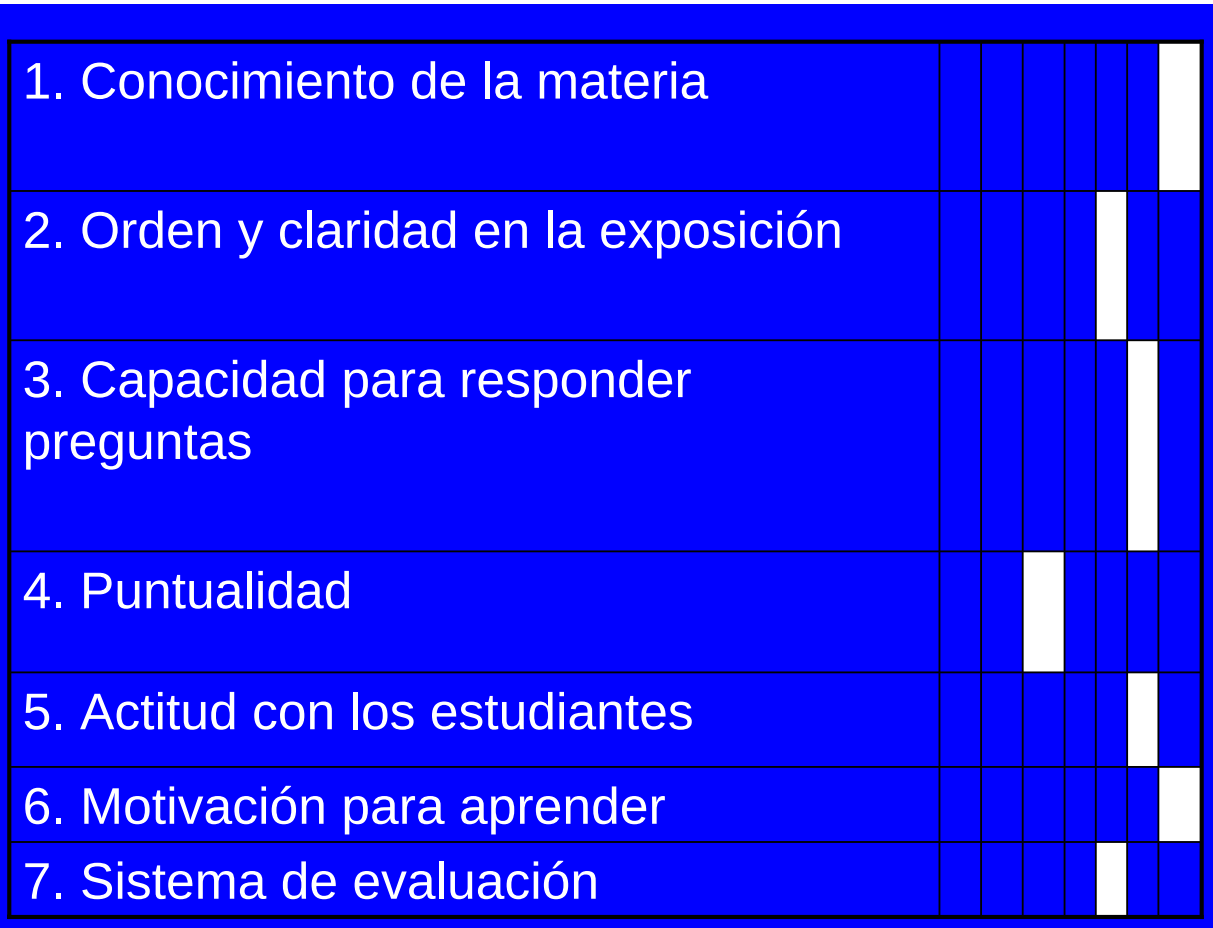
(excluidos de "invenciones", art.52.2 CEP)

IMPLEMENTADOS EN

- **Ordenadores**
- **Redes y sistemas**
- **Aparatos programables**

***carácter técnico?**

1. Conocimiento de la materia	7
2. Orden y claridad en la exposición	5
3. Capacidad para responder preguntas	6
4. Puntualidad	3
5. Actitud con los estudiantes	6
6. Motivación para aprender	7
7. Sistema de evaluación	5



Método de evaluación – Invención?

- Ejecuta desde la pagina web de la Univ.
- Se realiza mediante programa/s
- El programa permite almacenar o encriptar datos
- Evaluación más rápida, más precisa, comparación con resultados previos

Examinadores OEP y Of. Nacion. se enfrentan a reinvindicaciones:

"A system and a method in which the user can exchange secure data transmissions with other users in or outside of the secured system"

- Galiad Computer Limited (EP 1151573 A1)

Un programa de orde./Invención técnica???

Computer-Implemented Invention claims

"Computer method and system for ordering items over the Internet"

- Amazon.com Inc. (EP 0 927 945 B1)

Método comercial/Invención técnica??

Computer-Implemented Invention claims:

- *"Financial planning system comprising an economic group data entry device configured to enter an economic group specific data"*

American Express Financial Corporation

(EP 1105815 A1)

Sistema contable/invención tecnica???

Invenciones implementadas en ordenador

MÉTODOS O PROCESOS MENTALES presentan rasgos técnicos al ejecutarse por medio de programas implementados en ordenadores, redes de ordenadores u otros aparatos programables

MATERIA DEL ART.52.2 **PUEDE CONSTITUIR UNA INVENCION**

Confusión acerca de la finalidad de la Propuesta

- *Lobbies* contra la Propuesta: pretende patentar software, conceder patentes a programas de ordenador (“Software Directive”)
- Considerando 8: “*con la presente Directiva se pretende evitar que puedan existir interpretaciones divergentes en relación con los límites de la patentabilidad*”

Charlie McCreevy, European Commissioner for Internal Market and Services,Marzo 2005

- *"The current rules in the European Patent Convention **are out of date** and leave a very wide decision-making power in the hands of patent examiners. There can be different interpretations as to **whether an invention can be patented**. This leads to uncertainty for businesses, and small and medium-size companies in particularly are negatively affected by the lack clarity in the existing rules"*

Finalidad de la Propuesta:

- **Seguridad Jurídica**
- **Armonizar**
- **Distinguir posición Europea *versus* US**

Riesgos y Ventajas de la P.

- **<u>1er RIESGO: Superprotección de los programas de ordenador</u>**

  Idea extendida:

  "*la finalidad de la Propuesta es conceder patentes a los PO para fortalecer su protección y cubrir <u>copyright deficits</u>*"

Protección x Copyright Pr.O

- **Protección muy intensa *, pero limitada**
- **Dº autor sólo protege la <u>expresión</u> de las obras**
- **Dº autor NO se extiende sobre el resultado de instrucciones o de procesos; sólo impide la copia de las instrucciones. Problema**
- **Un Pr.O es más que su código fuente-objeto;**
- **La protección de la patente se extiende sobre la función**

Solución

- ¿Puede ser legalmente correcto atraer la protección de la patente a los Pr.O únicamente porque la protección dº autor es débil o incompleta?

  - extiende la protección sobre la función
  - instrumento contra la descompilación ilegal

Art.52.2 CEP

- Excluye del ámbito de las invenciones:

  procesos intelectuales, métodos comerciales y los programas de ordenador <u>"COMO TALES"</u>

EPO Board of Appeal Decision Computer program I/IBM (T1173/97)

- "***A computer program that <u>has a technical character</u> is not a computer program <u>as such</u>, and is thefore not excluded from patentability under 52.2 EPC***"

Computer program II/IBM (T 0935/97)

- **"*It is thus necessary to look elsewhere for technical character: it could be found in the <u>further effects</u> deriving from the execution of the instructions given by the CP.***
- ***"Where further effects cause the sofware to solve a technical problem, an invention which brings about such an effect may be the subject-matter of a patent"***
- ***Ejemplos: Adobe Photoshop* EP 0689 133 B1**
  ***Amazon Com.* EP 0689 133 B1**

Doble/Sobre protección

- Si se concede una patente a una invención implementada en un ordenador >>> *la protección de la patente se extiende* sobre el programa de ordenador
- Art.9.1 Directiva (91/250/CEE) sobre protección programas de ordenador admitía la doble protección

Art.9 Directiva 91/250/CEE

- *"La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones legales tales como las relativas a los derechos de patente, marcas, competencia desleal, secretos comerciales, protección de productos semiconductores o derechos de obligaciones"* * matiz, evol.tecnol.

Riesgos y Ventajas de la P.

- **2º RIESGO; *efectos negativos de la acumulación de la protección Copyright & Patent sobre las invenciones implementadas en ordenadores***

1. **Licencias obligatorias dº patentes sobre invenciones dependientes (derivative soft.) quedan bloquedas por el dº de autor, art.86 LP**
2. **La excepción de interoperabilidad del dº de autor queda bloqueada por patente**

Descripción de la patente

- **Elementos necesarios para desarrollar una invención dependiente**
- **La información debe facilitar la interoperabilidad y el desarrollo de software derivado**
- **No es necesario incluir el código fuente**

Art.6 de la Propuesta, claridad:

- *"Los derechos conferidos por patentes concedidas a invenciones pertenecientes al ámbito de la aplicación de la presente Directiva no afectarán a los actos permitidos en virtud de los arts. 5 y 6 de la Directiva 91/250/ CEE y en particular a sus preceptos relativos a la descompilación y la interoperabilidad".*

Riesgos y Ventajas de la P.

- **3er RIESGO:**

Los criterios de la Propuesta para evaluar la patentabilidad de las invenciones implementas en ordenadores <u>eran confusos</u> y podían haber abierto la puerta a la concesión masiva de patentes a programas de ordenador A FAVOR DE LAS EMPRESAS MEJOR POSICIONADAS

Datos

- **se han concedido 30.000 patentes a inv, imple. Ord. por la OEP + oficinas nacionales en 20 años**
- **No hay datos sobre nº programas de ordenador registrados en Copyright Offices**
- **No hay riesgo de expansión de patentes sobre *todos los programas de ordenador***

Estudios efectos de las “software patents” en USA

- **En el año 2000 se concedieron 25.000 software patents en USA (Sistema Internacional Clasificación Patentes)**
- **En USA NO hay datos que permitan afirmar de manera concluyente que las empresas con + patentes sobre invenciones implementadas en ordenadores hayan bloqueado la innovación**

Criterios de la Pr. para valorar la patentabilidad de las inven. Impl. ordenadores

- **Criterio restrictivo : no se ha ampliado el concepto de invención del CEP**

  - se ha introducido el requisito de contribución técnica para asegurar el carácter técnico de la invención
- **Influencia de la OEP (Guidelines, práctica, Cámaras de Apelación)**

Art. 54 EPC, Novedad

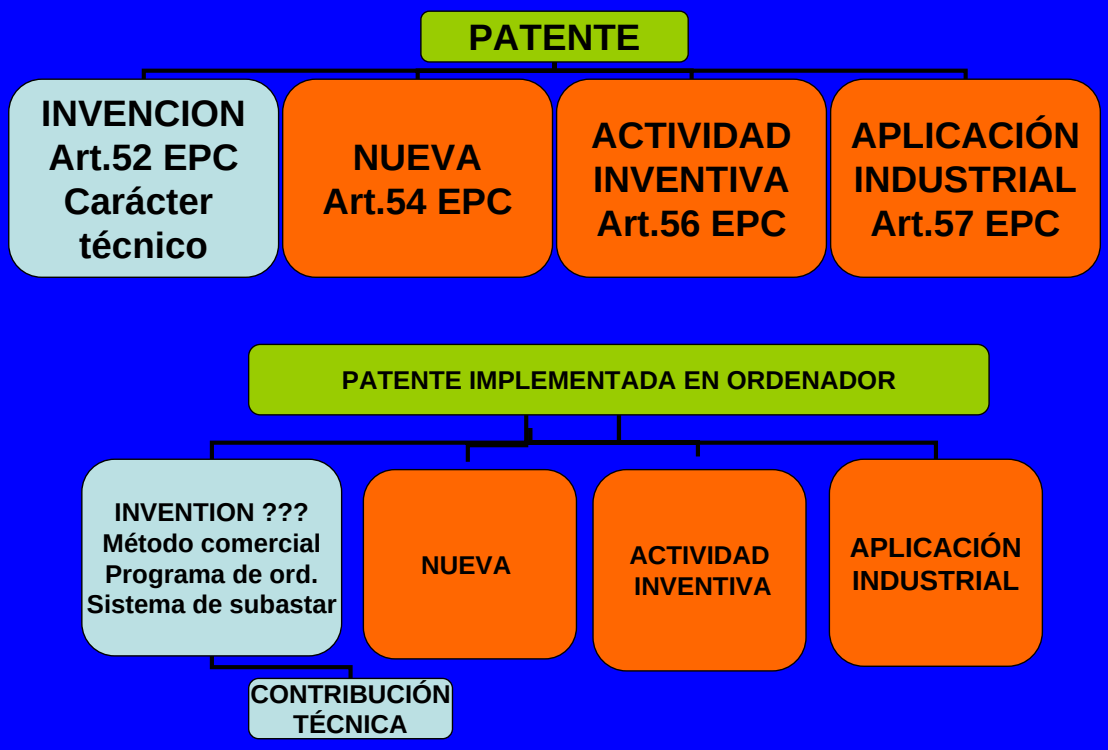
"***Se considera que una invención es nueva cuando <u>no está comprendida en el estado de la técnica</u>".***

Art. 56 EPC, Act. inventiva

"hay act.inventiva si la invención <u>no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia</u> "

Art.2 Propuesta: Contribución técnica

"Una contribución al estado de la técnica en un campo de la tecnología <u>que sea nueva y que no sea evidente para un experto en la materia</u>"



Conclusiones

- **Propuesta aportaba seguridad jurídica: definición, cuestiones de interoperabilidad/descompilación software dependiente**
- **No aportaba criterios claros de patentabilidad de las inv.imp. ord. : carácter técnico**
- **Es recomendable algún tipo de acción legal**