Posibles beneficios y perjuicios del rechazo del proyecto de Directiva europea sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador

Carles Comes

Lunes de Patentes – Noviembre de 2005

Breve historia de la problemática

Empieza durante los años 70:

- Propiedad industrial
- Se propone una protección *Sui Generis*
- Propiedad Intelectual

Situación jurídica (1)

Artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual:

"Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:

… i) los programas de ordenador…..".

Artículo 96.1. Concepto de programa de ordenador:

" toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación."

Situación jurídica (2)

– Ley 11/1986 de Patentes de 20 de marzo. Art. 4(2). Excluye los programas de ordenador de la patentabilidad:

"No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular:

…

c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como ***los programas de ordenadores****.*

…"

Situación jurídica (3)

– *European Patent Convention*. Artículo 52(2). Excluye los programas de ordenador de la patentabilidad.

"The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

…

(c) Schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and ***programs for computers****;*

…"

Situación jurídica (4)

Es posible proteger un programa de ordenador mediante:

– Propiedad Intelectual
– Depósito Notarial
– Secreto Empresarial o Industrial

Situación jurídica (5)

Caso VICOM (1986) – T208/84

Aunque se puede considerar que la idea fundamental de una invención reside en un procedimiento matemático, una reivindicación referente a un proceso técnico en el que se usa el procedimiento, no pretende la protección de un procedimiento matemático como tal.

Una reivindicación referente a un proceso técnico que se lleva a cabo bajo el control de un programa, no se puede contemplar con referencia a un programa de ordenador como tal.

Una reivindicación referente a un ordenador configurado para funcionar de acuerdo con un programa específico para controlar o llevar a cabo un proceso técnico no se puede contemplar con referencia a un programa de ordenador como tal.

Situación jurídica (6)

Artículo 52(3) de la European Patent Convention

"The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provisions only to the extent to which a European patent application or European Patent relates to such subject-matter or activities as such."

Artículo 4.3 de la Ley de Patentes

"Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas."

Situación jurídica (7)

Invención Implementada en Ordenador:

Invención cuya implementación supone el uso de un ordenador, una red de ordenadores o cualquier otro aparato programable, presentado la invención una o más características que se realizan total o parcialmente mediante un programa de ordenador.

Situación jurídica (8)

En Europa (y España) es posible proteger mediante patente una invención implementada en ordenador que cumpla los siguientes requisitos:

- Carácter técnico o efecto técnico
- Novedad
- Actividad Inventiva (*Problem and Solution Approach*)
  - » Contribución técnica
  - » Obvio
- Aplicación Industrial

Situación jurídica (9)

- *Carácter técnico*: la invención debe tener "*technicality*". La invención debe mostrar un segundo efecto técnico (*Further Technical Effect*), que tiene que ir más allá de la simple interacción entre el programa y el ordenador sobre el que se ejecuta.

- *Contribución técnica*: la invención soluciona un problema técnico mediante elementos técnicos.

Situación jurídica (10)

<table>
<tr><th>A priori</th><th colspan="3">Según el estado de la técnica</th><th>Objeción</th></tr>
<tr><td>No carácter técnico</td><td colspan="3"></td><td>Art. 52</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carácter técnico</td><td>No nuevo</td><td colspan="2"></td><td>Art. 54</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Nuevo</td><td>No contrib. técnica</td><td></td><td>Art. 56</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Contribución técnica</td><td>Obvio</td><td>Art. 56</td></tr>
<tr><td>No obvio</td><td>---</td></tr>
</table>

La “PELEA” (1)

A FAVOR DE LA PATENTABILIDAD

EN CONTRA DE LA PATENTABILIDAD

La “PELEA” (2) - Los “rivales”

Pymes, defensores del software libre, FSF (Free Software Fundation), FFII (Foundation for a Free Information Infrastructure), Hispalinux, Eurolinux Alliance, Comité de Regiones de la UE, ProInnova, ATI (Asociación de Técnicos en Informática), organizaciones de consumidores.

EN CONTRA

A FAVOR

Multinacionales de software (como Alcatel, Siemens, Thomson Multimedia, Dassault, Matra, Thales, Microsoft, e IBM), Unión de Industrias de la Unión Europea (UNICE), la Asociación Europea de la Industria de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (EICTA), la Oficina Europea de Patentes, los agentes de patentes, EEUU, y Japón.

La “PELEA” (3) - La fuente de la discordia (1)

Consta de 11 artículos y 19 considerandos:

Art. 1 - Ámbito de aplicación

La presente Directiva establece normas para la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador.

Art. 2 - Definiciones

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

(a) «invención implementada en ordenador», toda invención para cuya ejecución se requiera la utilización de un ordenador, una red informática u otro aparato programable y que tenga una o más características nuevas *prima facie* que se realicen total o parcialmente mediante un programa o programas de ordenador;

(b) «contribución técnica», una contribución al estado de la técnica en un campo tecnológico que no sea evidente para un experto en la materia.

La “PELEA” (4) - La fuente de la discordia (2)

Art. 3 - Invenciones implementadas en ordenador como campo de la tecnología

Los Estados miembros garantizarán que se considere que las invenciones implementadas en ordenador pertenecen a un campo de la tecnología.

Art. 4 - Condiciones de patentabilidad

1. Los Estados miembros garantizarán que las invenciones implementadas en ordenador sean patentables a condición de que sean nuevas, supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

2. Los Estados miembros garantizarán que, como condición para que impliquen una actividad inventiva, las invenciones implementadas en ordenador deban aportar una contribución técnica.

3. La contribución técnica deberá evaluarse considerando la diferencia entre el estado de la técnica y el ámbito de la reivindicación de la patente considerada en su conjunto, que puede incluir tanto características técnicas como no técnicas.

La “PELEA” (5) - La fuente de la discordia (3)

Art. 5 - Forma de las reivindicaciones

Los Estados miembros garantizarán que las invenciones implementadas en ordenador puedan reivindicarse como producto, es decir, como ordenador programado, red informática programada u otro aparato programado, o como procedimiento realizado por un ordenador, red informática o aparato mediante la ejecución de un programa.

Art. 6 - Relación con la Directiva 91/250/CEE

Los actos permitidos en el marco de la Directiva 91/250/CEE sobre la protección jurídica de programas de ordenador mediante derechos de autor, y en particular sus preceptos relativos a la descompilación y la interoperabilidad, o las disposiciones relativas a la topografía de los productos semiconductores o las marcas comerciales, no se verán afectados por la protección que las patentes otorgan a las invenciones pertenecientes al ámbito de aplicación de la presente Directiva.

La “PELEA” (6) - Argumentos “EN CONTRA”

1. **Europa necesita más innovación.**
2. **La patentes no son más que un obstáculo para el software libre.**
3. **Las empresas europeas perderían competitividad frente a USA y Japón.**
4. **Más monopolios y oligopolios en la informática.**
5. **Ineficiencia por desviación de esfuerzos/recursos de trabajo técnico a legal. Graves frenos e incertidumbre jurídica en el trabajo técnico.**
6. **Las patentes no protegen programas completos sino conceptos.**
7. **Perjuicio de las pequeñas y medianas empresas (Pymes).**
8. **La Propiedad Intelectual es suficiente.**
9. **Se legalizarían las patentes existentes sobre CIIs.**

La “PELEA” (7) - Argumentos “A FAVOR”

1. **Europa necesita más innovación – La patente tiene efectos positivos para la innovación.**
2. **Hay que hacer frente a la competencia americana y japonesa.**
3. **Es necesario armonizar las normas jurídicas, así como la legislación relativa a la patentabilidad de las CIIs.**
4. **Reducción de los costes de patentes para las Pymes.**
5. **Protección de los puestos de trabajo relacionados con las invenciones implementadas en ordenador.**
6. **La Propiedad Intelectual no da la suficiente protección.**
7. **No se desea la protección de los programas de ordenador ni de los métodos de negocio.**
8. **Estimula la transferencia de tecnología y el compartir conocimientos.**

La “PELEA” (8) – Round 1

<u>Conferencia diplomática para revisar el EPC</u>

A FAVOR

- Junio 1999: los Estados miembros de la *European Patent Organisation* se reúnen en París en una conferencia intergubernamental para hablar sobre la reforma del sistema de patentes en Europa.
- Se pretende eliminar cualquier ambigüedad sobre la protección de las invenciones que incorporen un programa de ordenador.
- Se solicita una conferencia de revisión del EPC a realizar durante el año 2000.
- Noviembre 2000: Se mantiene la exclusión de los Programas de ordenador en el artículo 52(2) EPC.

EN CONTRA

La “PELEA” (9) – Round 2

<u>*Consultation Paper* sobre la protección de las CIIs</u>

A FAVOR

EN CONTRA

- Octubre 2000: se inicia una consulta a través de internet.

- *Resultados de la Consulta*:

  A favor de la pat. de soft. (85 respuestas de 1447) **6%**
  En contra de las patentes sobre programas **94%**

La “PELEA” (10) – Round 3

<u>Propuesta de Directiva sobre la patentabilidad de las CIIs</u>

A FAVOR

EN CONTRA

- Febrero 2002: Sale a la luz la propuesta de Directiva (Comisión).
- Noviembre 2002: Enfoque Común (Consejo).
- Septiembre 2003: El Parlamento estudia la propuesta en primera lectura.

  * La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior presenta 28 enmiendas y los grupos políticos 101 enmiendas.

  * Se adoptan 64 de las 129 enmiendas presentadas.

  * El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada por las 64 enmiendas.

La “PELEA” (11) – Round 3

Propuesta de Directiva sobre la patentabilidad de las CIIs (2)

A FAVOR

- La posición de la Comisión:

  Enmiendas aceptables total o parcialmente o previa modificación de la redacción: 22

  Enmiendas inaceptables: 42

- Marzo 2005: El Consejo aprueba la propuesta de Directiva (Enfoque Común).

- Julio 2005: El Parlamento, en segunda lectura, rechaza la propuesta por 648 votos a favor, 14 en contra y 18 abstenciones.

EN CONTRA

A FAVOR

EN CONTRA

¡Vistos los resultados, parece que hay un ganador claro por KO!

La “PELEA” (12) – El resultado

Parece que la decisión del Parlamento Europeo dejó satisfechos a las Pymes y a los defensores del software libre, mientras que las grandes multinacionales se vieron decepcionadas al no contar con el apoyo europeo.

¿Pero quien fue el ganador REAL del combate?

Consecuencias

- **Inseguridad jurídica**: sigue siendo una interpretación de la Ley.
- **Sin enfoque común europeo:** no se consigue una armonización de los sistemas nacionales de patentes para las invenciones implementadas en ordenador, ni de los Tribunales.
- **Ambigüedad**: no queda claro cuál es la mejor disciplina jurídica para proteger los programas de ordenador (ambas modalidades tienen pegas).
- **Protección de las invenciones implementadas en ordenador**: se sigue manteniendo la protección de las CIIs. La EPO no modifica su interpretación del EPC.
- **No se legalizan** las patentes de CIIs existentes.

MUCHAS GRACIAS A:

- **Daniel Closa** (Principal Examiner Directorate 2.2.21 Computers – EPO).
- **Eduardo Martín** (Jefe de Área de Patentes Físicas y Eléctricas de la OEPM).
- **Jörg Machek** (Director Directorate 2.2.21 Physics & Computer – EPO).
- **Miguel Vidal-Quadras** (Abogado – Amat i Vidal-Quadras Advocats).
- **Anna Barlocci** (ZBM Patents).

… Y MUCHAS GRACIAS
A TODOS VOSOTROS