

LA PROTECCIÓN DEL SOFTWARE Y LA PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIÓNES IMPLEMENTADAS EN ORDENADOR

Prof. Dr. Ángel García Vidal



INSTITUTO DE DERECHO INDUSTRIAL



Jornada "Innovación y empresa"

Mesa Redonda: Retos actuales en la protección de las invenciones

Castellón, 24 de octubre de 2013

[Preliminar]

1.- La protección jurídica del software

2.- La protección por medio del Derecho de autor

3.- Los programas de ordenador y el Derecho de patentes

3.1.- La cuestión en el ámbito de la patente europea

3.2.- La cuestión en el Derecho español de patentes

4.- La Propuesta de Directiva

1.- La protección jurídica del software

- a) Necesidad de tutela
- b) Posibles cauces para la protección
 - Secreto industrial
 - Protección sui generis
 - Derecho de autor
 - Patentes

2.- La protección por medio del Derecho de autor

EE. UU

- *Computer Software Copyright Act* de 1980
- *Copyright Act* de 1976

Comunidad Europea

- Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador
- Directiva 2009/24/CE, de 23 de abril de 2009 (Versión consolidada)

España

- Ley 16/1993, de 23 de diciembre --- TRLPI 1/1996
- Art. 10 TRLPI: "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"
- Art. 96.1 TRLPI: "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".

REQUISITOS DE PROTECCIÓN

- Originalidad:
Directiva: “original en el sentido de que sea una creación intelectual propia de su autor. No se aplicará ningún otro criterio para conceder su protección” (Art. 1.3)
- No es necesario el registro

ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN

- Por derecho de autor no se protegen ideas, sino sólo la expresión
 - **No estarán protegidos** mediante los derechos de autor con arreglo a la presente Ley **las ideas y principios** en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces. (LPI, Art. 96.4)
 - Art. 9.2 ADPIC: *“La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí”*

Protección de la expresión (Código fuente y código objeto: ambos)



- **El código fuente:**

Programa escrito por el programador y legible por el hombre

- **El código objeto:**



Compilación

Resultado de traducir un programa fuente para obtener un lenguaje comprensible por la máquina. (“unos y ceros”)

3.- Los programas de ordenador y el Derecho de patentes

RASGOS BÁSICOS DE LAS PATENTES

- Requisitos de patentabilidad
- Ámbito de protección de la patente: *Derecho de patentes:*
La tutela se extiende a la función del programa

"Artículo 104 TRLPI . Salvaguardia de aplicación de otras disposiciones legales. Lo dispuesto en el presente Título 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 derecho de obligaciones".

3.1.- La cuestión en el ámbito de la patente europea

NORMATIVA

Convenio de la patente europea:

Artículo 52. Invenciones patentables

1. Las patentes europeas se concederán para cualquier invención en todos los ámbitos tecnológicos, a condición de que sea nueva, que suponga una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial.

2. No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1, en particular:

c) los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en materia de juegos o en el campo de las actividades económicas, así como los programas de ordenador;

3. Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la patentabilidad de los elementos enumerados en el mismo solamente en la medida de que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerado como tal.

(Artículo redactado de acuerdo con el Acta de Revisión de 29 de noviembre de 2000).

Propuesta de eliminación: Consejo de administración OEP. Rechazo Conferencia Intergubernamental noviembre 2000.

Fundamento de la prohibición

- Invención como “technical solution to a technical problem”
- Los programas son reglas para la realización de operaciones intelectuales
- El programas son instrucciones accesibles al ordenador que expresan la solución ya contenida en el algoritmo, que es un método matemático, una elaboración intelectual

¿Qué es un programa considerado como tal?

- **Court of Appeal (Civil Division) Decisions de 27 October 2006. Aerotel Ltd. v Telco Holdings Ltd & Ors Rev 1, apartado 24**
- Es evidente que en los últimos años se han adoptado distintos enfoques, tanto por la OEP como por los Tribunales nacionales, que a menudo llevan o llevarían al mismo resultado, pero con distinto razonamiento. Uno está tentado a decir que la exclusión del art. 52 (2) CPE es como un elefante: lo reconoces cuando lo ves, aunque no puedas describirlo con palabras. Pero en realidad hay diferencias y uno u otro enfoque puede determinar diferencia de miles de millones de euros, libras o dólares.
 - It is clear that a whole range of approaches have been adopted over the years both by the EPO and national courts. Often they lead or would lead to the same result, but the reasoning varies. One is tempted to say that an Art.52(2) exclusion is like an elephant: you know it when you see it, but you can't describe it in words. Actually we do not think that is right – there are likely to be real differences depending on what the right approach is. Billions (euros, pounds or dollars) turn on it.

La práctica de la Oficina Europea de Patentes


The contribution approach / The technical effect approach

- La reivindicación se valora en su conjunto, como un todo.
- La presencia en una reivindicación de un programa no determinar sin más la exclusión si en la reivindicación está presente la contribución técnica
- Decisión de 15 de julio de 1986 (VICOM) se reconoce que una invención patentable no puede ser excluida de la protección por el simple hecho de que para su ejecución se requiera un ordenador.
- Procedimiento para la elaboración de imágenes: contribución al estado de la técnica consistente en la mejora de la calidad técnica de las imágenes elaboradas digitalmente



Decisiones que admiten la patentabilidad cuando el programa constituye un paso o un elemento en el funcionamiento de la invención

- **Decisión Koch & Sterzel [T 26/86, de 21 de mayo de 1987]**
 - Aparato de rayos X para la realización de radiografías en el que la apertura de los conductos de los rayos era dirigida por un programa de ordenador, de modo que el tiempo de exposición a los rayos era el adecuado y realizado con seguridad



Decisiones que admiten la patentabilidad cuando el programa produce un efecto técnico, considerado el programa como producto y no en el marco de un procedimiento (No se requiere un efecto técnico en una entidad física del mundo real)

- T 6/83 October 6, 1988, T 6/83 (*Data processor network/IBM*)
 - Programa de que gestiona una sistema de coordinación y de control de la comunicación interna entre programas y datos colocados en diversas unidades del ordenadores vinculadas en red



- Programas que producen efectos en el funcionamiento del ordenador
 - Por ejemplo: un programa que organiza el tráfico entre dos memorias del ordenador, una rápida y pequeña, y otra lenta y de grandes dimensiones, de modo que se puede operar con la velocidad de la primera aunque se use la segunda

- T 59/93, *Method for interactive rotation of displayed graphics objects/IBM* (20 April 1994)
 - Método que mejora la gestión de las imágenes en un sistema de gráficos computerizables y que permite operaciones de rotación de los gráficos, facilitando la las operaciones rotación de los objetos gráficos representados en el monitor



T 1173/97 (Computer program product/IBM) July 1, 1998

La admisión de la patentabilidad de los programas de ordenador que presentan un carácter técnico **no significa que todo programa de ordenador, por el mero hecho de originar una serie de impulsos eléctricos en el ordenador, presente carácter técnico**

“El carácter técnico en el sentido en que es entendido aquí debe poder buscarse en otra parte: podría afectar a los otros efectos resultantes de la ejecución (por el hardware) de las instrucciones dadas por el programa de ordenador. Cuando esos otros efectos tengan un carácter técnico, o cuando llevan al software a resolver un problema técnico, se puede considerar que la invención que produzca este tipo de efectos puede, en principio, ser patentada”

La relación de la prohibición de patentar los programas de ordenador la prohibición de patentar los métodos comerciales o intelectuales

Posición inicial

- T 38/86, *Text processing/IBM*, 14 de febrero de 1989
- La contribución técnica tiene que producirse necesariamente en un sector no excluido de la protección por medio de patentes, de forma que si el ordenador se programa simplemente para desarrollar un método intelectual, el programa y el método no serían patentables

Apertura

T 769/92 (General-purpose management system/SOHEI) May 31, 1994,

Una actividad no patentable como el desarrollo de un método comercial, presenta carácter técnico, y se convierte en patentable cuando se lleva a cabo mediante un ordenador programado

- * La solicitud de patente que dio lugar a esta decisión consistía en un sistema de gestión financiera y de gestión de stocks.
- * Formulario en el que se ingresan datos y el programa los organiza de una determinada manera
- * Esta especial forma de organizar los datos es lo que reviste el carácter técnico, implementando consideraciones técnicas a un contenido no técnico

Del *technical effect approach* al *any hardware approach*

El “any hardware approach”

- Para analizar si las reivindicaciones presentan un efecto técnico, hay que preguntarse si se refieren al uso o a un pieza de un ordenador, incluso de menor importancia
- Facilidad para evitar la prohibición (bastaría con aludir al hardware)
- CD or floppy disk containing a computer program is not a "computer program" as such: Court of Appeal (Civil Division) Decisions de 27 October 2006. Aerotel Ltd. v Telco Holdings Ltd & Ors Rev 1, apartado 24

Del *technical effect approach* al *any hardware approach*

El “any hardware approach”

- T 931/95: *Pension Benefit Systems Partnership* (8 de septiembre de 2000)
- T 258/03, *Auction Method/Hitachi* (21 abril 2004)
 - Método automático de subastas ejecutado en un ordenador.
 - No es precisa una contribución técnica (eso implica atender a cuestiones más propias de la novedad o altura inventiva).
- *Microsoft/Data transfer with expanded clipboard formats* (2006) T 0424/03.
 - La reivindicación de un ordenador programas no es un "computer program" "as such."

Conclusiones

1.- Evolución hacia la admisión de la patentabilidad: no de los programas tal cual, sino de las invenciones implementadas por ordenador

- Equiparación a la práctica de los USA

La situación en los EE.UU de Norteamérica

1. Situación inicial: protección por la vía del derecho de autor.
2. No existe una prohibición legal expresa de patentabilidad
3. **Paulatina admisión por la jurisprudencia:**
 - a) Sentencia del Tribunal Supremo de EEUU de 3 de marzo de 1981
Caso Diamond v. Diehr
 - * Procedimiento de vulcanización de caucho sintético en el que intervenía un programa de ordenador por el que se regía la apertura de molde
 - b) En sentencias posteriores se reconoce la existencia de efecto técnico al software cuya función inmediata es hacer posible que el ordenador realice alguna actividad técnica: STS de EE.UU de 9 de marzo de 1981
Diamond vs Bradley, etc.
4. **Examination Guidelines de 1995** → No rechazo de las solicitudes de patentes que contengan un programa de ordenador, bastando la concurrencia de los requisitos de patentabilidad

Conclusiones

2.- Ciertas contradicciones y divergencias en la propia práctica de la EPO

Cuestión presentada ante la Alta Cámara de Recursos de la EPO, por parte de la Presidenta (Art. 112, 1 b CPE)

Opinion of the Enlarged Board of Appeal (G 3/08), de 12 de mayo de 2010

- Las divergencias obedecen a la evolución de las Cámaras de Recurso
- Confirma que no la patentabilidad es independiente del prior art
- Confirma el any hardware approach

10.13 The present position of the case law is thus that (phrasing the conclusion to match Question 2 of the referral) a claim in the area of computer programs can avoid exclusion under Articles 52(2)(c) and (3) EPC merely by explicitly mentioning the use of a computer or a computer-readable storage medium. But no

10.8.5

readable storage medium. In short, according to the logic of T 1173/97 the following claim is not excluded from patentability by Articles 52(2) and (3) EPC: "A computer-readable storage medium."

3.2.- La cuestión en el Derecho español de patentes

a) La LP

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

(...) los programas de ordenadores.

(...).

5. 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.

b) Las Directrices de examen de solicitudes de patentes de la OEPM



- 1) Inventiones implementadas por ordenador
- 2) Necesidad de comprobar si la materia reivindicada, considerada en su conjunto, tiene o no carácter técnico (Doctrina Koch & Sterzel).
- 3) No cabe patentar una invención en la que interviene un ordenador si dicho programa se utiliza para conseguir una finalidad que no es técnica. (En contra Doctrina SOHEI)
- 4) NO se da una definición de carácter técnico. Se dan ejemplos:
 - Sí: Dispositivo para la detección en tiempo real de objetos en movimiento, basado en la visión artificial mediante la captura de imágenes en escala de grises y su procesamiento en tiempo real para extraer características que permiten identificar objetos en movimiento.
 - No: Programa para comprobar y corregir la ortografía de un texto mediante la ejecución de un programa en un aparato programable, pues no se va más allá de la automatización de un actividad intelectual.

4.- La propuesta de Directiva

- Jurisprudencia de los Estados de la UE: Divergencias

Reino Unido sigue resistiéndose a la patentabilidad de determinados programas informáticos, como los que se limitan a ejecutar un método para el ejercicio de actividades económicas o intelectuales, aunque supongan una contribución técnica.
Court of Appeal, 21 abril 1989, Merrill Lynch

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador de 20 de febrero de 2002

- a) Pretendía armonizar las legislaciones nacionales
- b) Mantenía la prohibición de patentar los programas aisladamente en cuanto tales y sólo regulaba la patentabilidad de las invenciones implementadas por ordenador.
- c) Se solucionaban algunos de los problemas que genera la interacción entre el Derecho de autor y el Derecho de patentes (Interoperabilidad, licencias obligatorias, ...)