

4. Propiedad industrial: invenciones implementadas en ordenador

¿Qué es una patente?

Hablando informalmente, es un acuerdo entre un inventor y un Estado, mediante el cual

—El inventor describe su invención de forma que cualquier experto pueda ponerla en práctica y deposita esta descripción en una oficina pública, de forma que pueda ser consultada por terceros.

—El Estado concede al inventor el derecho exclusivo a producir y explotar su invención durante un tiempo determinado.

¿Qué normas regulan el derecho de patentes?

En España rigen la Ley de Patentes⁴² y diversos Tratados Internacionales, como el Convenio de la Patente Europea⁴³.

¿Cuánto dura una patente?

La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida⁴⁴.

¿Y si presento la misma solicitud en diversos países?

Los países que son parte en el Convenio de París⁴⁵, que son prácticamente todos, aplican el principio de la llamada “fecha de prioridad”. Si se ha presentado una solicitud en un país A, y dentro de un plazo de 12 meses se presenta la misma solicitud en un país B, la fecha que se considera para el país B es aquella en la que se produjo la presentación en el país A. Ello es muy importante a la hora de reivindicar la prioridad en B, pues la patente se concede a quien primero la pidió.

¿En qué países tiene efecto una patente?

En principio, en el país donde se presentó la solicitud. Pero si se presentó en la Oficina Europea de Patentes, la patente tiene efectos en los 40 países que han suscrito el Convenio de la Patente Europea.

Desde que presento la solicitud hasta que se concede la patente puede pasar mucho tiempo. ¿Qué protección tengo durante ese periodo?

La solicitud de patente confiere a su titular una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre la publicación de la solicitud y la publicación de la concesión hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese período estaría prohibida en virtud de la patente⁴⁶.

¿Quién puede ser titular de una patente?

⁴²Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

⁴³Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973, revisado por última vez el 29 de noviembre de 2000.

⁴⁴Art. 58 de la Ley de Patentes.

⁴⁵Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883.

⁴⁶Art. 67 de la Ley de Patentes.

El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus herederos y es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce⁴⁷.

¿Y si el inventor trabaja para una empresa?

Las invenciones, realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario.

El autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo⁴⁸.

¿Y si no se dan estas circunstancias?

Entonces las invenciones pertenecen al empleado⁴⁹. No obstante, cuando el empleado realizase una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma, compensando adecuadamente al trabajador⁵⁰.

¿Cuál es el procedimiento para solicitar las patentes?

Las patentes nacionales se tramitan ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Hay que presentar una solicitud en la que figure una descripción del invento para el que se solicita la patente, una o varias reivindicaciones, los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones, y un resumen de la invención⁵¹. Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción⁵².

Las patentes europeas se tramitan ante la Oficina Europea de Patentes. La documentación que debe presentarse es similar a la descrita.

En todo caso es muy conveniente contar con asesoramiento profesional especializado.

¿Qué invenciones se pueden patentar?

Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

No se considerarán invenciones:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- 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.

⁴⁷ Art. 10 de la Ley de Patentes.

⁴⁸ Art. 15 de la Ley de Patentes.

⁴⁹ Art. 16 de la Ley de Patentes.

⁵⁰ Art. 17 de la Ley de Patentes.

⁵¹ Arts. 22 y 23 de la Ley de Patentes.

⁵² Art. 28 de la Ley de Patentes.

d) Las formas de presentar informaciones⁵³.

O sea, que solo el hardware se puede patentar, ¿no?

Espere un poco. Ya hablaremos de eso.

¿Qué se entiende por invención nueva?

Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio⁵⁴.

Puede haber sido el mismo inventor quien haya hecho su invención accesible al público antes de solicitar la patente; en ese caso, rige exactamente la misma norma y, puesto que la invención está ya comprendida en el estado de la técnica, no es patentable .

¿Cuándo se considera que una invención implica actividad inventiva?

Se considera que una invención implica actividad inventiva cuando no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia⁵⁵. Dicho de otra forma, hay actividad inventiva cuando no estamos ante una mera aplicación práctica de los conocimientos que se le suponen a cualquier experto en la materia. Para determinar esto se suele seguir el llamado método “problema-solución”.

¿Cuándo se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial?

Cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola⁵⁶.

¿Qué puedo hacer para defender los derechos que me concede una patente?

El titular de una patente podrá ejercitar ante los órganos de la Jurisdicción ordinaria las acciones que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia. Podrá, en especial, solicitar:

—La cesación de los actos que violen su derecho.

—La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

—El embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.

—La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados.

— La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente.

—La publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente⁵⁷.

⁵³Art. 4 de la Ley de Patentes

⁵⁴Art. 6 de la Ley de Patentes.

⁵⁵Art. 8 de la Ley de Patentes. .

⁵⁶Art. 9 de la Ley de Patentes.

⁵⁷Arts. 70–71 de la Ley de Patentes.

¿Y si soy titular de una patente europea?

Lo mismo. Es necesario demandar a los infractores ante los Tribunales de cada país, conforme a sus correspondientes legislaciones.

¿Y puedo acudir a la Jurisdicción penal?

Sí. El Código Penal tipifica como delito fabricar, importar, poseer, utilizar u ofrecer con fines industriales o comerciales objetos o procedimientos amparados por una patente⁵⁸.

Vaya... ¿Cómo es que la Unión Europea no ha establecido un procedimiento de ámbito comunitario para proteger las patentes?

De hecho, lo ha establecido, aunque aún no ha entrado en vigor. En cualquier caso, España, por razones lingüísticas, ha decidido quedar fuera de la aplicación de este procedimiento.

¿Qué puedo hacer si considero que una patente no debería haberse concedido?

Acudir a la Jurisdicción ordinaria y solicitar que se declare su nulidad.

Se declarará la nulidad de la patente, entre otros casos, cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad antes mencionados⁵⁹.

¿Hablamos ya de los programas de ordenador? ¿Son o no son patentables?

Hay casos algunos casos en que claramente sí que lo son, por ejemplo cuando son parte integrante de una invención mayor. En este sentido, dice la LPI que cuando los programas de ordenador formen parte de una patente gozarán además de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial⁶⁰.

¿Y en los demás casos?

Como hemos visto, la Ley de Patentes (y el Convenio de la Patente Europea) excluye expresamente los programas de ordenador. Aún más, en 2005 el Parlamento Europeo rechazó un proyecto de Directiva que hubiera permitido la concesión de patentes de software.

Pero en realidad la abortada Directiva no pretendía más que codificar las prácticas de la Oficina Europea de Patentes, que había acuñado el concepto de “invención implementada en ordenador” (IIO) y, acogiéndose a él, había concedido numerosas patentes (y lo sigue haciendo).

¿Qué se entiende por invención implementada en ordenador (IIO)?

Es una invención tal que para su puesta en práctica

—Se requiere el uso de un ordenador o dispositivo programable.

—La ejecución en estos dispositivos de un programa produce un *efecto técnico*.

—El efecto técnico forma parte de la solución a un *problema técnico*.

¿Qué significa en esas definiciones la palabra técnico?

⁵⁸Art. 273 del Código Penal.

⁵⁹Art. 102 de la Ley de Patentes.

⁶⁰Art. 96 LPI.

4 PROPIEDAD INDUSTRIAL: INVENCIONES IMPLEMENTADAS EN ORDENADOR

Técnico significa aquí que no se trata de un efecto o problema meramente financiero, comercial o matemático. Indicios del carácter técnico pueden ser el hecho de procesar datos que representan magnitudes físicas, la influencia en el funcionamiento de un aparato programable. . .

¡Eso parece muy ambiguo!

Y realmente lo es. Solo la práctica de la Oficina de Patentes va aclarando caso por caso lo que considera o no considera patentable.

Cuando se solicita la patente de una IIO, ¿es necesario presentar el código fuente?

No. La Oficina de Patentes estima que el código fuente no es suficiente ni necesario para describir la invención de forma que un experto en la materia pueda ejecutarla.

Se debe presentar una descripción en lenguaje natural, complementada con diagramas de flujo, breves extractos de programas, etc.

¿Dónde se puede encontrar más información práctica acerca del Derecho de propiedad industrial?

En los sitios web de la Oficina Española de Patentes y Marcas⁶¹ y de la Oficina Europea de Patentes⁶².

¿Rigen en los EE.UU. los mismos principios sobre patentabilidad del software?

No. En los EE.UU. son patentables invenciones que según las prácticas europeas no lo son.

⁶¹<http://www.oepm.es/>

⁶²<http://www.epo.org/>