

Propiedad Intelectual e Industrial

Tema 3

1 - Conceptos generales	3
¿Qué conflictos regula esta rama del Derecho?	3
¿Por qué tiene derecho el creador a lucrarse de su creación?	3
Diferencia entre propiedad «intelectual» e «industrial».	3
¿Puede aplicarse la «propiedad intelectual» al software?	3
Secreto empresarial	3
¿Protege la ley los «secretos empresariales»?	4
¿Divulgar o emplear una información / procedimiento porque otra empresa lo esté empleando, es ilícito?	4
¿Qué puedo hacer si mi secretos empresariales son obtenidos y/o tratados de forma ilícita?	4
2 - Propiedad intelectual	5
¿Qué es la propiedad intelectual o derecho de autor?	5
¿Qué leyes regulan el derecho de autor?	5
¿Qué es el derecho moral del autor?	5
¿Qué facultades comprende el derecho moral del autor?	5
¿Qué es el derecho de explotación?	6
¿Soy titular del derecho de autor sobre una obra aunque no la inscriba en el Registro de Propiedad Intelectual?	6
¿Qué es el símbolo ©?	6
¿Son transmisibles los derechos de explotación?	7
¿Qué puedo hacer si mis derechos de autor no se respetan?	7
¿Qué comprende la indemnización por daños y perjuicios?	7
¿Cómo se calcula dicha indemnización?	7
¿Puedo acudir a la Jurisdicción penal?	8
¿Qué penas se les impondrá a los infractores?	8
¿Qué son las entidades de gestión?	8
¿Qué entidades de gestión existen en España?	9
3 - Propiedad intelectual de programas y BDs	10
¿Regula la LPI la protección jurídica de los programas?	10
¿A qué se extiende la protección de los programas?	10
¿A qué no se extiende la protección de los programas?	10
¿Y las interfaces gráficas de usuario (GUI)?	10
¿Cuándo se considera original un programa? ¿Necesita implementar una funcionalidad que nadie haya implementado antes?	10
¿Quién es el titular de un programa que he hecho si trabajo para una empresa?	10
¿Cuánto dura la protección jurídica de los derechos de autor de los programas?	11
¿Qué comprenden los derechos de explotación de un programa?	11
¿Qué derechos tiene quien usa una copia de un programa?	11
¿Existe el derecho moral de autor sobre los programas?	11

¿Qué es una licencia de software?	11
¿Puedo hacer lo que quiera con un programa sobre el que tengo una licencia de software?	12
¿Puedo ceder una copia obtenida legalmente?	12
El software casi nunca se vende, sino que se licencia.	12
¿Cuándo se infringen los derechos de explotación sobre un programa?	12
¿Puede inscribirse un programa en el Registro de Propiedad Intelectual?	13
¿El autor pierde sus derechos si no inscribe el programa?	13
¿Qué son la FAP y la BSA?	13
5 - Software libre	14
¿Qué se entiende por software libre?	14
Libertad para ejecutar el programa	14
Libertad de estudiar y modificar el programa	14
Libertad de distribuir el programa	14
¿«Software libre» y «Software gratuito» es lo mismo?	14
¿«Software libre» y «Software open source» es lo mismo?	15
¿Qué se entiende por «copyleft»?	15
¿Un programa debe distribuirse bajo «copyleft» para que sea de software libre?	15
¿Cómo expreso jurídicamente un software libre?	15
¿Cómo hago que mi programa sea software libre?	15
¿Las licencias GPLv3 y análogas son compatibles con las normas imperativas de la LPI?	15
4 - Invenciones implementadas en ordenador	16
¿Qué es una patente?	16
¿Qué normas regulan el derecho de patentes?	16
¿Cuánto dura una patente?	16
¿Y si presento la misma solicitud en varios países?	16
¿Dónde tiene efecto una patente?	16
¿Qué protección tengo entre que presente la solicitud de la patente y se conceda?	16
¿Quién puede ser titular de una patente?	17
¿Y si el inventor trabaja para una empresa?	17
¿Y si no se dan esas circunstancias?	17
¿Cuál es el procedimiento para solicitar una patente?	17
¿Qué invenciones se pueden patentar?	17
¿Qué se entiende por invención nueva?	18
¿Qué se entiende por una invención que implica actividad inventiva?	18
¿Qué se entiende por una invención de aplicación industrial?	18
¿Qué puedo hacer para defender los derechos que me concede una patente?	18
¿Y si soy titular de una patente europea?	19
¿Puedo acudir a la jurisdicción penal?	19
¿Qué puedo hacer si considero que una patente no debería haberse concedido?	19
¿Son patentables los programas de ordenador?	19
¿Y en los demás casos?	19
¿Qué se entiende por invención implementada en ordenador?	19
¿Debe presentarse el código fuente de una ILO al solicitar su patente?	20
¿EEUU cuenta con los mismos principios de patentabilidad del software?	20

1 - Conceptos generales

¿Qué conflictos regula esta rama del Derecho?

Los que surgen entre el derecho de un creador a disponer de las producciones de su ingenio y lucrarse de ellas; frente al interés de la sociedad en conocerlas y utilizarlas.

¿Por qué tiene derecho el creador a lucrarse de su creación?

- Se considera **justo** que el creador posea los frutos de su esfuerzo.
- Es un **incentivo para la innovación** y la **mejora de la sociedad** (bien común).

Diferencia entre propiedad «intelectual» e «industrial».

- La **propiedad intelectual** da protección jurídica a los intereses de escritores y compositores fundamentalmente.
 - Se concretan en los **«derechos de autor»**.
- La **propiedad industrial** da protección jurídica a los intereses de los inversores de máquinas y procesos industriales.
 - Se concretan en las **«patentes»**.

¿Puede aplicarse la «propiedad intelectual» al software?

Sí, la legislación internacional, europea y española reconoce ese derecho sobre **programas y bases de datos**.

Secreto empresarial

Cualquier información o conocimiento tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que cumpla:

- Ser secreto**; no es generalmente conocido por personas pertenecientes a los círculos que en los que normalmente se use el tipo de información en cuestión, ni tampoco es fácilmente accesible para ellas.
- Tener valor empresarial**; ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto.
- Haber sido objeto de medidas** razonables para mantenerlo en secreto.

¿Protege la ley los «secretos empresariales»?

Sí. La **obtención de secretos** empresariales -sin consentimiento de su titular- se considera ilícita cuando se lleva a cabo mediante:

- El acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos (impreso o digital), objetos (materiales o sustancias) u otros soportes, que contengan el secreto o a partir de los que se pueda deducir.
- Cualquier actuación que se considere contraria a las prácticas comerciales leales.

La **utilización o revelación de un secreto** empresarial -sin consentimiento de su titular- se considera ilícita cuando las realice:

- Quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita.
- Quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad u otra obligación similar.
- Quien haya incumplido una obligación contractual que limite la utilización del secreto empresarial.

¿Divulgar o emplear una información / procedimiento porque otra empresa lo esté empleando, es ilícito?

No. Aunque una empresa quiera mantener el secreto, su divulgación y explotación pueden ser lícitas si se logra a través de:

- El descubrimiento o la creación independientes.
- La observación, el estudio, el desmontaje o el ensayo de un producto / objeto
 - puesto a disposición del público.
 - lícitamente en posesión de quien obtiene la información.
 - no sujeto a ninguna obligación jurídica de limitar la obtención del secreto.

Esto es muy diferente para las invenciones protegidas por patentes.

¿Qué puedo hacer si mi secretos empresariales son obtenidos y/o tratados de forma ilícita?

Se aplicará lo indicado más abajo sobre la infracción de derechos de autor y patentes.

2 - Propiedad intelectual

¿Qué es la *propiedad intelectual* o *derecho de autor*?

Los **derechos que ostenta un autor original sobre una obra**.

Este derecho existe en el mismo momento en el que el autor crea la obra.

- Parecido al **copyright**, que alude fundamentalmente al contenido patrimonial del derecho de autor; es decir, los «derechos de explotación».

¿Qué leyes regulan el *derecho de autor*?

La **LPI (Ley de Propiedad Intelectual)**, en España.

¿Qué es el *derecho moral* del autor?

El **control que el autor (o sus herederos) tiene derecho a ejercer sobre su obra**, con el fin de que no sea alterada o modificada sin su consentimiento.

¿Qué facultades comprende el *derecho moral* del autor?

- Decidir si su obra debe ser **divulgada** y **cómo**.
- Decidir si se divulga con su **nombre**, un **seudónimo** o **anónimamente**.
- Exigir el **reconocimiento de su condición de autor** de la obra.
- Exigir el **respeto a la integridad de la obra**, impidiendo cualquier modificación contra ella que suponga un perjuicio a sus intereses o su reputación.
- **Modificar la obra** respetando:
 - Los derechos adquiridos por terceros.
 - Las exigencias de protección de bienes de interés cultural.
- **Retirar la obra del comercio**, indemnizando previamente de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación.

Estos derechos son irrenunciables e inalienables.

¿Qué es el *derecho de explotación*?

Los **derechos asociados a un aprovechamiento económico de una obra**.

Aunque pueden haber más, la ley cita concretamente:

- **Reproducción:** fijación directa / indirecta, provisional / permanente, por cualquier medio / forma, de parte / toda la obra, que permita su comunicación o la obtención de copias.
- **Distribución:** puesta a disposición del público el original o copias de la obra en un soporte tangible, a través de su venta, alquiler, préstamo o similar.
- **Comunicación pública:** cualquier acto que ponga la obra a disposición de una pluralidad de personas sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas.
- **Transformación:** traducción, adaptación o cualquier modificación en su forma de la que se derive una obra diferente.

Estos derechos corresponden al autor, **de forma exclusiva**; y tienen la misma duración que la **vida del autor y 60 años** tras su muerte.

¿Soy titular del *derecho de autor* sobre una obra aunque no la inscriba en el Registro de Propiedad Intelectual?

Sí. La ventaja de inscribir la obra es que se presumirá, salvo que se demuestre lo contrario, que **los derechos inscritos existen** y pertenecen a su titular.

¿Qué es el símbolo ©?

Una marca que sirve para manifestar públicamente y sin ambigüedad que el autor de una obra se reserva el ejercicio de los derechos de explotación sobre la misma; *es decir, que una obra está sujeta al derecho de autor*.

Se utiliza anteponiéndolo al nombre de la obra, indicando el lugar y año de divulgación.

¿Son transmisibles los *derechos de explotación*?

Sí. Un autor puede transmitir los derechos de explotación de la obra por actos «inter vivos», limitando la cesión al derecho / derechos cedidos a:

- Las modalidades de explotación expresamente previstas.
- El tiempo y el ámbito territorial que se determinen.

La falta de mención del:

- Tiempo, limita la transmisión a 5 años.
- Ámbito territorial, limita la transmisión al país en el que se realice la cesión.

¿Qué puedo hacer si mis *derechos de autor* no se respetan?

El titular puede acudir a la Jurisdicción ordinaria para:

- Cesar de la actividad ilícita del infractor.
- Exigir una indemnización de daños materiales y morales.
- Difundir la resolución judicial en medios de comunicación a costa del infractor.
- Solicitar la adopción de medidas cautelares de protección urgente.

¿Qué comprende la indemnización por daños y perjuicios?

- *Solicitar el valor que ha perdido con la infracción: «daño emergente».*
- *Solicitar el valor que no ha ganado debido a la infracción: «lucro cesante».*

La cuantía indemnizatoria podría incluir los gastos de la investigación y obtención de pruebas razonables de la comisión de infracción.

¿Cómo se calcula dicha indemnización?

Se fijará a elección del perjudicado conforme a alguno de estos criterios:

- a. Las consecuencias económicas negativas, entre ellas:
 - La pérdida de beneficios del perjudicado.
 - La ganancia de beneficios del infractor.
- b. La cantidad que hubiera percibido el perjudicado como remuneración si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión: **«regalía hipotética».**

¿Puedo acudir a la Jurisdicción penal?

Sí, en muchos casos. El Código Penal sanciona diversas conductas que infringen el derecho de autor, estableciendo que será castigado:

- Quien con ánimo de obtener un beneficio económico directo / indirecto, y en perjuicio de tercero haya violado los derechos de explotación de un autor.
- Quien importe, exporte o almacene intencionalmente cualquier tipo de ejemplares de una obra sin autorización, cuando estuvieran destinados a ser reproducidos, distribuidos o comunicados públicamente.
- Quien favorezca la realización de las conductas anteriores.
- Quien con ánimo de obtener un beneficio económico directo / indirecto, con la facilidad de facilitar a terceros el acceso a un ejemplar de la obra, eluda o facilite la elusión de las medidas tecnológicas eficaces dispuestas para evitarlo.
- Quien fabrique, importe, ponga en circulación o posea con una finalidad comercial un medio principalmente concebido para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos anteriormente mencionados.

¿Qué penas se les impondrá a los infractores?

Depende de las circunstancias, pero en los casos más graves, pueden imponerse penas de hasta 6 años de prisión y 36 meses de multa.

Por otra parte, el Tribunal Penal también puede:

- Determinar la extensión de la responsabilidad civil.
- Fijar la indemnización de daños y perjuicios al perjudicado.
- Ordenar medidas relativas al cese de la actividad ilícita.

Todo eso según lo dispuesto en la LPI.

¿Qué son las *entidades de gestión*?

Aquellas que se dedican a la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores o titulares de derechos de propiedad intelectual.

- No pueden tener ánimo de lucro.
- Deben ser autorizados por el Ministerio de Cultura para actuar.

¿Qué entidades de gestión existen en España?

Actualmente, existen:

- De **autores**:
 - SGAE (Sociedad General de Autores y Editores).
 - CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos).
 - VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos).
 - DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales).
- De **artistas intérpretes o ejecutantes**:
 - AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutantes), sociedad de gestión de España.
 - AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión).
- De **productores**:
 - AGEDI (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales).
 - EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los productores Audiovisuales).

No hay ninguna entidad sobre titulares de derechos de autor sobre programas.

3 - Propiedad intelectual de programas y BDs

¿Regula la LPI la protección jurídica de los programas?

Sí. Concretamente, el Título VII del Libro I (artículos 95 - 104) es sobre eso.

¿A qué se extiende la protección de los programas?

- Al programa en sí.
- A su documentación preparatoria, técnica y manuales de uso.
- Al programa en todas sus formas de expresión, versiones y derivados.

¿A qué no se extiende la protección de los programas?

- A los programas no originales.
- A las ideas y principios en los que se basan (en especial, sus interfaces).
- A la funcionalidad del programa ni el lenguaje de programación o el formato de archivos usados.

¿Y las interfaces gráficas de usuario (GUI)?

Las GUIs no están protegidas. No obstante, puede ampararse como una obra original, por lo que cuenta con los derechos de autor.

¿Cuándo se considera original un programa? ¿Necesita implementar una funcionalidad que nadie haya implementado antes?

Se considera original si es una creación intelectual propia de su autor y no se aplicará ningún criterio para conceder la protección; por lo que no necesita ser novedoso.

¿Quién es el titular de un programa que he hecho si trabajo para una empresa?

Si se crea en el **ejercicio de las funciones que han sido confiadas** al trabajador o **bajo las instrucciones de su empresario**, el titular es el empresario, salvo pacto en contrario.

¿Cuánto dura la protección jurídica de los derechos de autor de los programas?

Si el titular es una persona...

- **física:** igual que como cualquier otra obra.
- **jurídica:** 70 años a partir del **1 de enero del año siguiente** al de la fecha de...
 - ...divulgación lícita del programa.
 - ...su creación -si no se divulgó-.

¿Qué comprenden los derechos de explotación de un programa?

En particular, comprenden derechos a:

- La reproducción total / parcial -incluso para uso personal- por cualquier medio y bajo cualquier forma, de forma permanente / transitoria.
- La traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación y la reproducción de los resultados.
- Cualquier forma de distribución pública, incluyendo el alquiler, del programa original o de sus copias.

¿Qué derechos tiene quien usa una copia de un programa?

Un usuario legítimo tiene, entre otros, derecho a:

- Realizar una copia de seguridad cuando sea necesaria.
- Reproducir / transformar el programa -incluyendo corrección de errores- cuando sea necesario, salvo en pacto contrario.
- Observar / estudiar / verificar el funcionamiento del programa con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquiera de sus elementos, siempre y cuando se realice mediante operaciones que tenga derecho a hacer.

¿Existe el derecho moral de autor sobre los programas?

Ya que la LPI no indica lo contrario, se supone que sí.

¿Qué es una *licencia de software*?

La cesión de los derechos de uso de un programa que se realiza por medio de un contrato, también llamado *contrato de licencia*.

- El que cede los derechos es el *licenciante*.
- El que recibe los derechos es el *licenciataria*, un claro ejemplo de *usuario legítimo*.

¿Puedo hacer lo que quiera con un programa sobre el que tengo una licencia de software?

No. El licenciatario no tiene más derechos sobre el software cedido que:

- Los expresamente concedidos en la licencia.
- Los que la ley reconoce como usuario legítimo.

¿Puedo ceder una copia obtenida legalmente?

No. La primera adquisición en la UE de la copia de un programa agotará el derecho de distribución de la misma, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia.

Es decir: el comprador de una copia de un programa vendido en la UE tiene derecho a revenderla, pero no a alquilarla ni a vender copias adicionales (copias, de la copia).

El software casi nunca se vende, sino que se licencia.

En este ámbito, la palabra *venta* engloba todas las modalidades de comercialización de un producto que se caractericen por la entrega de un derecho de uso de una copia de un programa por tiempo indefinido a cambio del pago de un precio que permita al titular de los derechos de autor obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia.

Por tanto, es indiferente que la copia haya sido puesta a disposición del cliente mediante una descarga en una web o mediante un soporte físico.

¿Cuándo se infringen los derechos de explotación sobre un programa?

Cuando no se cumpla todo lo citado anteriormente. Además, se consideran infractores quienes incurran en alguna de estas conductas:

- Poner en circulación copias de un programa conociendo o pudiendo conocer su naturaleza ilegítima.
- Tener con fines comerciales copias de un programa conociendo o pudiendo conocer su naturaleza ilegítima.
- Poner en circulación o tener con fines comerciales cualquier instrumento cuyo único uso sea suprimir o neutralizar cualquier dispositivo técnico para proteger un programa.

¿Puede inscribirse un programa en el Registro de Propiedad Intelectual?

Sí, presentando:

- **El código fuente completo** como ejemplar de la obra, que no será público.
- **Un ejecutable** del programa.
- Opcionalmente, **una memoria** sobre el programa.

Si la extensión o las condiciones de archivo lo hicieran necesario, podría solicitarse su presentación en un soporte físico.

¿El autor pierde sus derechos si no inscribe el programa?

No, este puede preconstituir pruebas de su autoría de cualquier otra forma, como:

- Depositando el código fuente ante un tercero, como un notario.
- Empleando servicios de e-mensajería que certifican su contenido y la fecha.

¿Qué son la FAP y la BSA?

- **FAP (Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual)** es una entidad privada constituida por las principales productoras de obras audiovisuales y videojuegos.
- **BSA (Software Alliance)** es una entidad constituida en EEUU que agrupa a muchas grandes empresas de software.

La finalidad de ambas es luchar contra el uso ilícito de obras audiovisuales y programas, es decir, contra *la piratería*. No son entidades de gestión, por lo que no tienen más autoridad / facultades que cualquier otra persona privada.

5 - Software libre

¿Qué se entiende por software libre?

Todo aquel que se cede al usuario con plena libertad para emplearlo, estudiarlo, modificarlo y compartirlo.

Según la FSF (*Free Software Foundation*), es todo software que ofrezca estas 4 libertades.

Libertad para **ejecutar** el programa

El usuario (persona física / organización) debe poder usarlo en cualquier sistema de computación, para cualquier tipo de trabajo y finalidad sin necesidad de comunicárselo a su autor o alguna entidad específica. El usuario puede usarlo para cumplir sus propósitos y si lo distribuye a un tercero, este también puede.

Libertad de **estudiar y modificar** el programa

El usuario debe tener absoluta libertad para hacer modificaciones y usarlas en privado sin siquiera mencionar que existen. Si publica dichos cambios, tampoco estará obligado a notificarlo a ninguna entidad particular.

Libertad de **distribuir** el programa

El usuario debe poder redistribuir copias con o sin modificaciones del programa, ya sea gratuitamente o cobrando una tarifa por la distribución, a cualquiera y en cualquier parte. Esto implica, entre otras cosas, no tener que pedir ni pagar por un permiso. Esta libertad requiere que se incluyan formas binarias o ejecutables del programa, así como su código fuente, para versiones con modificaciones y versiones sin ellas.

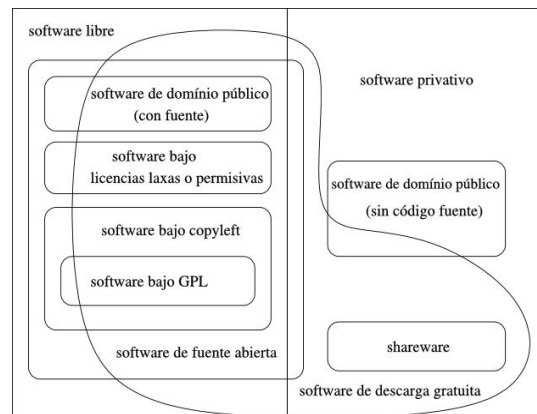
¿«Software libre» y «Software gratuito» es lo mismo?

No, un programa libre debe estar disponible para el uso, la programación y la distribución comercial; además, el usuario siempre tiene la libertad de copiar y modificar el software, incluso de vender copias.

¿«Software libre» y «Software *open source*» es lo mismo?

Depende, de forma vulgar un programa de código abierto (*open source*) es aquel que se distribuye de forma que su código fuente se pueda inspeccionar; de modo que en este sentido, no cumple con las 4 libertades que definen al software libre.

Categorías del software según la FSF:



¿Qué se entiende por «copyleft»?

Exigencia de que todas las versiones modificadas y extendidas de un programa libre también sean libres.

¿Un programa debe distribuirse bajo «copyleft» para que sea de software libre?

No, el software libre puede dar lugar a software propietario.

¿Cómo expreso jurídicamente un software libre?

La FSF ha redactado licencias estándar que cumplen las libertades mencionadas:

- Licencia **GPLv3**, con *copyleft*, recomendada por la FSF y la más usada.
- Licencia **LGPLv3**, con *copyleft*, permite el enlazado con módulos propietarios.
- Licencia **Apache 2.0**, sin *copyleft*.

¿Cómo hago que mi programa sea software libre?

La opción más sencilla es distribuirlo bajo la licencia GPLv3 u otra similar.

¿Las licencias GPLv3 y análogas son compatibles con las normas imperativas de la LPI?

En principio sí. La LPI pretende proteger al autor pero le da una amplia autonomía para disponer de su obra. Por tanto, diversas Audiencias Provinciales han reconocido en sus sentencias la validez del *copyleft* relativo a obras musicales.

4 - Invenciones implementadas en ordenador

¿Qué es una *patente*?

Un **acuerdo mediante un inventor y un Estado** mediante el que:

- Una invención es descrita de forma que cualquier experto pueda ponerla en práctica y dicha descripción es depositada en una oficina pública para que pueda ser consultada por terceros.
- El Estado concede al inventor el derecho exclusivo de producir y explotar su invención durante un tiempo determinado.

¿Qué normas regulan el *derecho de patentes*?

En España, la **Ley de Patentes** y diversos **tratados internacionales**, como el *Convenio de la Patente Europea*.

¿Cuánto dura una patente?

20 años improrrogables desde el día en el que se presenta su solicitud.

Produce sus efectos desde el día en el que se publica la mención al concederse.

¿Y si presento la misma solicitud en varios países?

Los países que son parte del *Convenio de París* (prácticamente todos) aplican que la patente tome la **primera fecha de solicitud**. Esto es muy importante a la hora de reivindicar una patente, pues se otorgará al primero que la pidió, sea cual sea el país.

¿Dónde tiene efecto una patente?

En el país en el que se presentó la solicitud, y si esta fue presentada en la Oficina Europea de Patentes, también en los países suscritos al *Convenio de la Patente Europea*.

¿Qué protección tengo entre que presente la solicitud de la patente y se conceda?

El derecho de exigir una **indemnización** adecuada a las circunstancias contra cualquier tercero que emplee la invención durante ese periodo.

¿Quién puede ser titular de una patente?

El derecho de la patente pertenece al **inventor** o sus **herederos**, y también es **transmisible** por todos los medios reconocidos por el Derecho.

¿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 empleo.

¿Y si no se dan esas circunstancias?

Entonces las invenciones **pertenecen al empleado**. No obstante, cuando el empleado realizase una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran 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 trabajador.

¿Cuál es el procedimiento para solicitar una patente?

Las patentes nacionales se tramitan en la *Oficina Española de Patentes y Marcas*.
Las patentes europeas se tramitan en la *Oficina Europea de Patentes*.

Debe presentarse -en ambos casos- una solicitud que contenga:

- Descripción del invento.
- Una o varias reivindicaciones.
- Dibujos relacionados con lo anterior.
- Resumen de la invención.

¿Qué invenciones se pueden patentar?

Aquellas invenciones nuevas, que **impliquen actividad inventiva** y sean **susceptibles a una aplicación industrial**.

No se considerarán invenciones:

- Los descubrimientos, las teorías científicas ni los métodos matemáticos.
- Las obras literarias, artísticas, científicas o cualquier creación estética.
- Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales, así como programas de ordenador.
- Las formas de presentar informaciones.

¿Qué se entiende por *invención nueva*?

Aquella que no está comprendida en el *estado de la técnica*, constituido por todo lo que antes de la fecha de la presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita / oral, una utilización o cualquier otro medio.

Si es **el inventor** quien ha hecho su invención accesible al público antes de solicitar la patente, esta **no será patentable**, ya que está comprendida en el *estado de la técnica*.

¿Qué se entiende por una invención que implica *actividad inventiva*?

Aquella que no resulta del *estado de la técnica* de manera evidente para un experto en la materia; o dicho de otra forma, cuando **no es una aplicación práctica** de los conocimientos que pueda poseer un experto en la materia.

Esto suele determinarse siguiendo el método llamado *Problema-Solución*.

¿Qué se entiende por una invención *de aplicación industrial*?

Aquella que puede **fabricarse o utilizarse en cualquier industria** (incluida la agrícola).

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

El titular de una patente puede ejercitar ante los órganos de la Jurisdicción ordinaria las **acciones necesarias** contra quienes lesionen su derecho, especialmente:

- El cese de los actos que violen su derecho.
- Una indemnización por daños y perjuicios.
- El embargo de objetos producidos / importados con violación de su derecho y de los medios destinados a la producción / realización del procedimiento.
- Atribuirse lo embargado en el punto anterior.
- Adoptar las medidas necesarias para que evitar que prosiga la violación.
- La publicación de la sentencia condenatoria del infractor.

¿Y si soy titular de una patente europea?

Pasa lo mismo, solo que se demandará a los infractores ante los Tribunales de cada país y conforme a sus correspondientes legislaciones.

¿Puedo acudir a la jurisdicción penal?

Sí, el Código Penal tipifica como delito: Fabricar, importar, poseer, utilizar, ofrecer fines industriales / comerciales o procedimientos amparados por una patente.

La Unión Europea ha establecido un procedimiento de ámbito comunitario para proteger las patentes, pero aún no ha entrado en vigor. Igualmente, España ha decidido quedar fuera de este por razones lingüísticas.

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

Solicitar su nulidad en la Jurisdicción ordinaria. Se declarará nulidad de la patente cuando se justifique que no concurre (respecto del objeto de la patente) alguno de los requisitos de patentabilidad mencionados anteriormente, entre otros.

¿Son patentables los programas de ordenador?

Hay casos en los que sí, como cuando forman parte integrante de una invención mayor. En este sentido, la LPI otorga la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de propiedad industrial.

¿Y en los demás casos?

Como se ha visto anteriormente, **los programas de ordenador no son patentables**. No obstante, en 2005, se acuñó el concepto *invención implementada en ordenador (IIO)* y acogiéndose a él, se concedieron numerosas patentes (a veces se sigue haciendo).

¿Qué se entiende por *invención implementada en ordenador*?

Aquella que para su puesta en práctica:

- Requiere el uso de un **ordenador / dispositivo programable**.
- La ejecución de los programas en el dispositivo produce un **efecto técnico**.
- El *efecto técnico* forma parte de la solución a un **problema técnico**.

La palabra *técnico* en este contexto significa que no se trata de un efecto / problema meramente financiero, comercial o matemático. Indicios del carácter técnico pueden ser el procesamiento de datos que representen magnitudes físicas, la influencia en el funcionamiento de un aparato programable...

¿Debe presentarse el código fuente de una IIO al solicitar su patente?

No, la Oficina de Patentes lo considera insuficiente e innecesario para describir la invención de forma que un experto en la materia pueda ejecutarla.

Lo que debe presentarse es una descripción complementada con diagramas de flujos, breves extractos del programa...

¿EEUU cuenta con los mismos principios de patentabilidad del software?

No, allí son patentables invenciones que según las prácticas europeas no lo son.