



COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Bruselas, 20.02.2002  
COM(2002) 92 final

2002/0047 (COD)

Propuesta de

**DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO**  
**sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador**

(presentada por la Comisión)

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

### OBJETIVO DE LA INICIATIVA COMUNITARIA

La creación de programas informáticos ha registrado un crecimiento constante en los últimos años. Ha influido significativamente en el conjunto de la industria europea y contribuye de forma sustancial al PIB y al empleo. En 1998, el valor del mercado de los programas de ordenador en Europa ascendía a 39 000 millones de euros<sup>1</sup>. En un estudio reciente de Datamonitor<sup>2</sup>, se calcula que el número de trabajadores del sector en los países de Europa Occidental crecerá entre un 24 % y un 71 % en el período comprendido entre 1999 y 2003, con un crecimiento medio del 47 %. Otra conclusión es que cada puesto de trabajo en dicho ámbito crea del orden de 2 a 4 puestos de trabajo en las fases posteriores de la economía y un puesto de trabajo en las fases anteriores.

Su potencial de crecimiento y, por tanto, su impacto en la economía son aún mayores debido a la creciente importancia del comercio electrónico en la sociedad de la información basada en Internet. Debido a la madurez que ha alcanzado el sector de los programas informáticos, cada vez es más difícil y costoso conseguir mejoras, al tiempo que los programas pueden copiarse fácilmente.

Las patentes desempeñan un importante papel a la hora de garantizar la protección de las invenciones técnicas. El principio fundamental en que se basa el sistema de patentes ha demostrado su eficacia respecto de todos los tipos de invenciones protegidas en los Estados miembros de la Comunidad Europea. Las patentes actúan como incentivo para invertir el tiempo y el capital necesarios y estimulan el empleo. La sociedad también recoge los frutos de la divulgación de una invención, que se refleja en avances tecnológicos que pueden aprovechar otros inventores.

La situación jurídica actual en relación con la protección que otorgan las patentes a las invenciones implementadas en ordenador<sup>3</sup> es ambigua y no ofrece, por tanto, seguridad jurídica. De hecho, los programas informáticos propiamente dichos no se consideran patentables en las legislaciones sobre patentes de los Estados miembros ni en el Convenio sobre la Patente Europea (CPE)<sup>4</sup>, aunque la Oficina Europea de Patentes (OEP) y las oficinas nacionales de patentes han concedido miles de patentes a las invenciones implementadas en ordenador. Solo la OEP ha concedido más de 20 000. Muchas de estas patentes pertenecen a sectores esenciales de la informática: por ejemplo, el tratamiento de datos digitales o el reconocimiento, la representación y el almacenamiento de datos. Otras se conceden en ámbitos técnicos como el de la automoción o la ingeniería mecánica, por ejemplo, para procesadores controlados por programas.

Si bien las disposiciones legislativas que establecen las condiciones para la concesión de estas patentes son similares, su aplicación en la jurisprudencia y las prácticas administrativas de los Estados miembros es divergente. Existen diferencias, en particular, entre la jurisprudencia de

---

<sup>1</sup> Véase el estudio de Booz Allen & Hamilton para el Ministerio neerlandés de Economía, *The Competitiveness of Europe's ICT Markets*, marzo 2000, p. 10.

<sup>2</sup> *Packaged software in Western Europe: The economic impact of the packaged software industry on the combined economies of sixteen European countries*, septiembre de 2000, Datamonitor, Londres.

<sup>3</sup> Para una definición de este término, véase el artículo 1.

<sup>4</sup> El «Convenio de Múnich». Entró en vigor el 7 de octubre de 1977. Los 15 Estados miembros de la UE, así como Chipre, Liechtenstein, Mónaco, Suiza y Turquía son Estados contratantes.

las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes y los tribunales de los Estados miembros. Así, una invención implementada en ordenador puede estar protegida en un Estado miembro, pero no en otro, lo que tiene repercusiones directas y negativas en el correcto funcionamiento del mercado interior<sup>5</sup>.

La presente Directiva aborda esta situación al armonizar las legislaciones nacionales sobre patentes, en lo que respecta a la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, y aumentar la transparencia de las condiciones de patentabilidad.

#### **CONTEXTO DE LA INICIATIVA: CONSULTAS DE LA COMISIÓN**

Tras la consulta efectuada en torno al Libro Verde de 1997 sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa<sup>6</sup>, la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador fue uno de los temas declarados prioritarios a principios de 1999 para que la Comisión Europea adoptase medidas rápidamente<sup>7</sup>. Se consideró que una directiva que armonizara las legislaciones de los Estados miembros sobre esta cuestión eliminaría la ambigüedad y la falta de seguridad jurídica que existen en la actualidad. Por otro lado, se estableció que, simultáneamente con esta acción a nivel comunitario, los Estados contratantes del CPE deberían adoptar las medidas necesarias para modificar la letra c) del apartado 2 del artículo 52 del Convenio, para suprimir la referencia a los programas de ordenadores en la lista de invenciones no patentables.

A partir de 1999, se intensificó el debate público sobre esta cuestión. Algunos sectores de la industria europea solicitaron repetidamente que se actuara con prontitud para eliminar la ambigüedad e inseguridad jurídica existentes en torno a la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, mientras que, por su parte, los fabricantes y usuarios de software de fuente abierta y un número importante de pequeñas y medianas empresas que les respaldan manifestaron su creciente inquietud respecto a las patentes de programas informáticos.

El 19 de octubre de 2000 la Comisión Europea inició una ronda final de consultas en la que se invitó al público en general y a los Estados miembros a formular comentarios sobre la base de un documento que se publicó en Internet<sup>8</sup>.

La consulta adoptó un enfoque dual. En primer lugar, se formuló la pregunta básica de si era necesario adoptar medidas de armonización a escala comunitaria y, en caso de respuesta afirmativa, cuál sería el nivel adecuado en términos generales. A continuación se expuso detalladamente la situación actual de la jurisprudencia de la OEP, y se propuso una serie de elementos muy específicos que podrían figurar en cualquier ejercicio de armonización basado más o menos en la situación actual.

---

<sup>5</sup> Para mas detalles sobre las divergencias, véase más abajo.

<sup>6</sup> Fomentar la innovación mediante la patente: Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa, COM(1997) 314 final, de 24 de junio de 1997.

<sup>7</sup> Fomento de la innovación mediante la patente. El seguimiento que debe darse al Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa, COM(1999) 42 final, de 5 de febrero de 1999.

<sup>8</sup> La patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador: Documento de consulta de los servicios de la Dirección General de Mercado Interior (19 de octubre de 2000). Este documento puede descargarse en la siguiente dirección:

[http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/indprop/softpaten.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/softpaten.htm)

La consulta suscitó alrededor de 1 450 respuestas, que fueron analizadas por un contratista. Este análisis puede consultarse en el informe correspondiente<sup>9</sup>.

Puede extraerse de las respuestas una conclusión indiscutible: existe una demanda clara para que se actúe. La falta de claridad sobre los límites de lo que es patentable ejerce una influencia negativa importante en la industria. No obstante, no hay unanimidad sobre las medidas que deberían tomarse. Las opiniones se dividen claramente entre quienes desean que se impongan límites estrictos a las patentes relacionadas con los programas informáticos (o incluso una prohibición completa) y quienes apoyan una armonización que mantenga más o menos la situación actual de acuerdo con la práctica y la jurisprudencia de la OEP.

En las respuestas de particulares predominaban los partidarios del software de fuente abierta, cuyas opiniones iban desde los que desean que no existan en absoluto patentes para los programas informáticos hasta la posición «oficial» de la Alianza EuroLinux, que se opone a las patentes para los programas que se utilizan en ordenadores de uso general. Por otro lado, las contribuciones que apoyaban claramente el enfoque del documento de consulta procedían normalmente de organizaciones regionales o sectoriales representativas de numerosas empresas de todos los tamaños, como la Unión de Industrias de la Unión Europea (UNICE), la Asociación Europea de la Industria de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (EICTA), y la *European IT Services Association*. Asimismo, se recibieron respuestas de grandes organizaciones y de otras asociaciones industriales y profesionales de la propiedad intelectual. Así, aunque las respuestas de esta categoría fueron cuantitativamente menos numerosas que las que respaldaban el enfoque de fuente abierta, no hay duda de que las posturas en favor de la armonización conforme a las directrices que se proponen en el documento tienen un mayor peso económico, si se tiene en cuenta el total de puestos de trabajo y las inversiones que representan dichas posturas.

La Dirección General de Empresa de la Comisión encargó también un estudio relacionado específicamente con las pequeñas y medianas empresas (PYME)<sup>10</sup>. Este estudio tenía por objeto analizar cómo gestionan su propiedad intelectual las PYME que se dedican al desarrollo de programas informáticos. El objetivo principal era ofrecerles un folleto que les explicara los diversos métodos de protección de la propiedad intelectual y les informara sobre estas formas de protección. La investigación, básicamente de gabinete, se completó con un cuestionario dirigido a PYME europeas de programas informáticos, seleccionadas a partir de diversas fuentes. Se recibieron doce respuestas. También se consultó a un pequeño número de grandes empresas europeas de programas informáticos y a un grupo de organizaciones de investigación pública.

Entre las PYME que respondieron, existía en general cierto desconocimiento de las patentes como medio de proteger sus productos. Las patentes se consideran complejas, caras y difíciles de aplicar para las pequeñas empresas y, por tanto, menos valiosas que los derechos de autor u otros medios informales de protección. Las empresas tampoco son conscientes de la posibilidad de utilizar las patentes como fuente de información técnica. Estos resultados

---

<sup>9</sup> [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/indprop/softpatanalyse.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/softpatanalyse.htm)

<sup>10</sup> «Patent protection of computer programmes» (Contrato nº INNO-99-04). El informe correspondiente puede descargarse en la siguiente dirección <ftp://ftp.ipr-helpdesk.org/softstudy.pdf>. También puede descargarse una guía complementaria sobre la protección de los programas informáticos para las pequeñas y medianas empresas en el vínculo siguiente: <ftp://ftp.ipr-helpdesk.org/software.pdf>

ponen de manifiesto la necesidad de sensibilizar a las PYME sobre esta cuestión y representan un reto para los profesionales y los responsables de la gestión de los diversos sistemas.

La Comisión ha estudiado el grado de armonización de las legislaciones nacionales sobre patentes que es necesario en relación con las invenciones implementadas en ordenador, teniendo en cuenta el posible impacto de la propuesta sobre la innovación y la competitividad, tanto dentro de Europa como a escala internacional, y sobre las empresas europeas, incluido el comercio electrónico. Además, ha examinado las repercusiones para las pequeñas y medianas empresas y para la creación y difusión de software de fuente abierta/libre. Para ello, se han tenido en cuenta en particular las conclusiones de un estudio sobre el impacto económico de la patentabilidad de los programas informáticos, así como otros estudios económicos pertinentes<sup>11</sup>. Para determinar las condiciones de patentabilidad, la Comisión se ha fijado en especial en la práctica de sus principales socios comerciales, en particular los Estados Unidos y Japón. En este contexto, se han tenido en cuenta los sistemas de concesión de patentes a métodos comerciales implementados en ordenador existentes en los Estados Unidos y, entre éstas, aquellas patentes que tienen aplicaciones en el comercio electrónico. Las patentes de métodos comerciales han suscitado numerosos debates en los países industrializados.

#### **COMPETENCIA INTERNACIONAL: LA SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN**

Para crear unas condiciones equitativas entre Europa y los Estados Unidos en relación con los requisitos de protección de las invenciones implementadas en ordenador, podría haberse considerado deseable la ampliación del ámbito de la protección y la aproximación de la legislación europea sobre patentes a la estadounidense. En particular, podríamos habernos planteado la patentabilidad de los métodos comerciales implementados en ordenador.

La diferencia entre los Estados Unidos y Europa y entre los Estados Unidos y Japón es que en Europa la invención debe aportar una *contribución técnica*. En Japón, existe una doctrina que se ha interpretado tradicionalmente de forma similar: la invención debe consistir en una creación muy avanzada de conceptos técnicos mediante la cual se aplique una ley natural. En los Estados Unidos, la invención debe situarse simplemente en un ámbito tecnológico y no es necesaria una contribución técnica. El mero hecho de que la invención utilice un ordenador o un programa informático la convierte en parte de la tecnología si proporciona también un «resultado tangible, útil y concreto». El hecho de que en los Estados Unidos no se exija que la invención aporte una contribución técnica significa que apenas existen restricciones a la

---

<sup>11</sup> «The Economic Impact of Patentability of Computer Programs» (texto que puede descargarse en [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/indprop/studyintro.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/studyintro.htm)). El estudio fue dirigido por el Intellectual Property Institute, Londres, en nombre de la Comisión y se concluyó en marzo de 2000. Entre otros estudios económicos pertinentes que se han tenido en cuenta y tienen relación con la situación divergente de los Estados Unidos cabe citar Cohen, Wesley M., Nelson, Richard R., and Walsh, John P., Protecting their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and why U.S. Manufacturing Firms Patent (or not), Working Paper 7552, National Bureau of Economic Research, febrero de 2000; Bessen, James and Maskin, Eric, Sequential Innovation, Patents, and Imitation, Working Paper, Department of Economics, Massachusetts Institute of Technology, enero de 2000; Jaffe, Adam B., The U.S. Patent System in Transition: Policy Innovation and the Innovation Process, Working Paper 7280, National Bureau of Economic Research, agosto de 1999.

solicitud de una patente de métodos comerciales (aparte de las exigencias de novedad y de actividad inventiva)<sup>12</sup>.

## **REPERCUSIONES DE LA PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS SOBRE LA INNOVACIÓN, LA COMPETENCIA Y LAS EMPRESAS**

El estudio mencionado anteriormente (véase la nota 11) considera los Estados Unidos como caso de prueba. Llega a la conclusión de que «la patentabilidad de las invenciones relacionadas con programas informáticos ha contribuido al crecimiento de las industrias relacionadas con este ámbito en los Estados Unidos, y en particular al crecimiento de las PYME y los creadores de programas informáticos independientes, que se han convertido en empresas importantes»<sup>13</sup>. También en Europa los creadores de programas informáticos independientes utilizan cada vez más, aunque a niveles relativamente bajos, las patentes para obtener financiación o conceder licencias<sup>14</sup>. La legislación sobre derechos de autor ha sido la fuente principal de protección que ha permitido el desarrollo de la industria del software.

No obstante, el estudio refleja también claramente los temores que suscita en los Estados Unidos la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador. Estos temores se refieren, en primer lugar, a la concesión de patentes que se consideran «claramente nulas» (en particular en el comercio electrónico), es decir, aquellas que se conceden por invenciones que no son nuevas o en las que aparentemente no existe la actividad inventiva. En segundo lugar, las patentes concedidas a invenciones implementadas en ordenador pueden reforzar la posición en el mercado de los grandes operadores. Y, en tercer lugar, las patentes de innovación incremental, que es típica del sector de los programas informáticos, implican costes económicos ligados a la identificación de los titulares de las patentes y a la negociación de las licencias necesarias. De todas formas, el estudio reconoce que no se ha demostrado que estas reservas lleguen a contrarrestar los efectos positivos de la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador en los Estados Unidos. Para mostrar cómo Europa podría estar mejor situada que los Estados Unidos a fin de evitar estos efectos negativos, el estudio hace hincapié en que «nuestra ventaja consiste en disponer de procedimientos de oposición además de la posibilidad de presentar observaciones sobre la patentabilidad de las invenciones a la OEP sin la necesidad de recurrir a los procedimientos de oposición». Se trata de importantes medios jurídicos para garantizar la calidad de las patentes que no existen en los Estados Unidos.

Por otro lado, el estudio señala que en Europa debemos velar por la aplicación de normas de examen adecuadas, en particular, de la actividad inventiva, para evitar la concesión de patentes nulas<sup>15</sup>. Cabe añadir el amplio reconocimiento de la calidad del examen efectuado en particular por la OEP. Por último, según el estudio «no existen pruebas de que los creadores de programas informáticos independientes en Europa se hayan visto afectados por las posiciones que ocupan respecto de las patentes las grandes empresas u otros creadores de programas»<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup> A raíz de la resolución del Tribunal Federal estadounidense de Apelación, de 23 de julio de 1998, en *State Street State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368, las solicitudes de patentes para métodos destinados al ejercicio de actividades económicas han aumentado vertiginosamente.

<sup>13</sup> Véase estudio, p. 5.

<sup>14</sup> Ibid., p. 3.

<sup>15</sup> Ibid., p. 5 y siguientes.

<sup>16</sup> Ibid., p. 3.

El estudio señala como posible opción para la armonización «el mantenimiento de la situación actual (tal como se define en la jurisprudencia de la OEP), siempre que se elimine la exclusión de los programas de ordenador como tales. Los autores consideran que la única consecuencia importante sería que las PYME y otras empresas de creación de programas informáticos independientes serían menos propensas a considerar no patentables las invenciones relacionadas con los programas informáticos»<sup>17</sup>. Por otro lado, «cualquier medida tendente a reforzar la protección de los derechos de autor en el sector de los programas informáticos no puede pretender basarse en pruebas económicas irrefutables»<sup>18</sup>.

## **SITUACIÓN JURÍDICA VIGENTE EN RELACIÓN CON LOS APARTADOS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 52 DEL CONVENIO SOBRE LA PATENTE EUROPEA (CPE)**

### **El requisito fundamental del «carácter técnico»**

Con arreglo a los requisitos generales (véanse los apartados 1 a 3 del artículo 52 del CPE), que reproducen básicamente las legislaciones sobre patentes de los Estados miembros, todas las invenciones patentables deben ser nuevas, entrañar una actividad inventiva y ser susceptibles de aplicación industrial (véase el apartado 1 del artículo 52).

De conformidad con el apartado 2 del artículo 52 del CPE, los *programas de ordenador* propiamente dichos no son patentables porque no se consideran invenciones.

Las Cámaras de Recursos de la OEP han sostenido que es fundamental que todas las invenciones tengan un *carácter técnico*. Asimismo, el apartado 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC confirma que podrán obtenerse patentes por todas las invenciones en todos los campos de la *tecnología*. En consecuencia, las Cámaras de Recursos de la OEP y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros han estimado que las invenciones implementadas en ordenador pueden considerarse patentables cuando revisten carácter técnico, es decir, cuando pertenecen a un ámbito de la tecnología. Se considera que la exclusión prevista en el apartado 2 del artículo 52 no afecta a las invenciones implementadas en ordenador que satisfacen esta condición, ya que no tienen relación con los programas informáticos propiamente dichos. De hecho, las Cámaras de Recursos de la OEP han interpretado que la exclusión afecta a aquellas invenciones implementadas en ordenador que no revisten carácter técnico<sup>19</sup>.

Respecto a qué invenciones implementadas en ordenador puede considerarse que revisten «carácter técnico», la conclusión que puede extraerse del reciente asunto *Controlling pension benefits system*<sup>20</sup> es que todos los programas que se ejecutan en un ordenador son técnicos por definición (porque un ordenador es una máquina), por lo que cumplen este requisito básico de ser una «invención».

Las Cámaras de Recursos de la OEP han aplicado consideraciones similares a otros elementos del apartado 2 del artículo 52 que se excluyen «como tales», por ejemplo, a «métodos para el ejercicio de actividades económicas», «formas de presentar informaciones», o «creaciones

---

<sup>17</sup> Ibid., p. 8.

<sup>18</sup> Ibid., p. 36.

<sup>19</sup> *Computer program product I y II*, T1173/97 de 1.7.1998, 1999 DO OEP [609] y T0935/97 de 4.2.1999, [1999] R.P.C. 861. Los motivos de los dos asuntos son muy similares.

<sup>20</sup> *Controlling pension benefits system/PBS*, Decisión T-0931/1995 de 8.9.2000.

estéticas». Ello significa que las invenciones relacionadas con estos puntos deben considerarse igualmente patentables cuando revisten carácter técnico.

Respecto a la representación de la invención en las reivindicaciones de patentes, la Cámara sostuvo, en *Computer program product I & II*<sup>21</sup>, que si un programa en un soporte *puede* producir un efecto técnico al cargarse y ejecutarse en un ordenador, no deberá excluirse de la patentabilidad, lo que ha dado pie a interpretar que debe ser posible reivindicarlo como programa o como registro en un soporte o como señal (es decir, almacenado como fichero en un disco o transmitido a través de Internet).

### **La función de los algoritmos**

El término «algoritmo» puede entenderse en su sentido más amplio como cualquier secuencia detallada de acciones destinada a realizar una tarea específica. En este contexto, puede englobar tanto procesos técnicos como no técnicos.

La mera existencia de un algoritmo no constituye un criterio factible para distinguir entre elementos patentables y no patentables. Un algoritmo puede sustentar una invención implementada en ordenador o una invención relacionada con una máquina convencional (mecánica, eléctrica, etc.) o el proceso realizado por dicha máquina. La única diferencia es que un programa informático se ejecuta mediante instrucciones dirigidas directamente al ordenador y una máquina convencional funciona al activar sus componentes (mecánicos, eléctricos, etc.).

Un algoritmo abstracto puede definirse en términos de lógica pura, sin puntos de referencia físicos. Es posible que dicho algoritmo pueda aplicarse en la práctica en muchas funciones diferentes y en ámbitos aparentemente no relacionados entre sí, y ser capaz de conseguir efectos diferentes. Así, un algoritmo que se considere entidad teórica, aislada de un entorno físico y respecto del cual no sea posible por tanto inferir sus efectos, revestirá un carácter esencialmente no técnico y no podrá considerarse invención patentable.

Como consecuencia de lo anterior, un algoritmo abstracto como tal no puede ser objeto de monopolio. Según las reglas habituales de patentabilidad, una reivindicación de patente para una invención que se basa en un algoritmo determinado no podría extenderse a otras aplicaciones de dicho algoritmo.

### **La protección mediante patente y mediante derechos de autor son complementarias**

Una *patente* protege una invención, dentro de los límites de las reivindicaciones, que determinan el alcance de la protección concedida<sup>22</sup>. De esta forma, el titular de una patente por una invención implementada en ordenador tiene derecho a impedir la utilización por terceros de cualquier programa informático que aplique su invención (tal como se defina en las reivindicaciones). Este principio es aplicable a pesar de que pueden encontrarse diversas vías para conseguirlo, utilizando programas cuyos códigos fuente o códigos objeto sean

---

<sup>21</sup> *Supra* nota 19. Véase también el asunto T1002/92, en el que la Cámara de Recursos de la OEP formuló esta crítica por primera vez.

<sup>22</sup> La reivindicaciones deben interpretarse de acuerdo con la descripción y los dibujos que se refieren a la invención. Véase, por ejemplo, el apartado 1 del artículo 69 del CPE.

diferentes, y de que puedan protegerse a la vez mediante derechos de autor independientes que no se infrinjan mutuamente<sup>23</sup>.

Por otro lado, de conformidad con la Directiva 91/250/CEE sobre la protección jurídica de programas de ordenador<sup>24</sup>, sólo se protege mediante *derechos de autor* la expresión del programa de ordenador, mientras que las ideas y principios implícitos en los elementos del programa, incluidos los de sus interfaces, no pueden acogerse a aquellos. El programa de ordenador estará protegido si es original en el sentido de que sea una creación intelectual de su autor. En la práctica, esto significa que los derechos de autor seguirán existiendo en cualquier expresión del código fuente o del código objeto de un programa, pero no en las ideas y principios implícitos del código fuente o del código objeto del dicho programa. Los derechos de autor prohíben la copia sustancial del código fuente o del código objeto, pero no impiden las múltiples vías alternativas para expresar las mismas ideas y principios en diferentes códigos fuente o códigos objeto. Asimismo, tampoco protegen contra el desarrollo de un programa idéntico o básicamente idéntico sin el conocimiento de unos derechos de autor existentes.

En consecuencia, la protección jurídica puede existir de forma complementaria respecto del mismo programa a través de la legislación tanto sobre patentes como sobre derechos autor. La protección puede ser acumulativa en el sentido de que un acto que implica la explotación de un programa determinado puede vulnerar a la vez los derechos de autor del código del programa y una patente cuyas reivindicaciones incluyan las ideas y principios implícitos.

En la Directiva 91/250/CEE se incluyen preceptos específicos (artículos 5 y 6) que establecen que no se violan los derechos de autor en un programa informático si se realizan actos en determinadas circunstancias que, de otra forma, supondrían de hecho una vulneración de los mismos. Estas excepciones incluyen los actos realizados para estudiar las ideas y principios implícitos en el programa y la reproducción o traducción del código siempre que sea indispensable para obtener la información necesaria para la interoperabilidad de un programa creado de forma independiente. Asimismo se especifica que no podrá impedirse la realización de una copia de seguridad por parte de una persona con derecho a utilizar el programa.

Estos preceptos se justifican y son necesarios en el contexto de la legislación sobre derechos de autor, ya que éstos confieren el derecho exclusivo a impedir la realización de copias de una obra protegida. Todos los actos mencionados anteriormente implican la realización de copias y, por tanto, violarían los derechos de autor de la obra si no existieran excepciones. Por otro lado, las legislaciones sobre patentes de los Estados miembros, aunque no están totalmente armonizadas, no se aplican en general a los actos realizados de forma privada y con fines no comerciales, o a los actos efectuados con fines experimentales en relación con el objeto de la invención. Es probable que la realización de una copia de seguridad en el contexto de una explotación autorizada de una patente relativa a un programa de ordenador o a la ejecución de un programa tampoco pueda interpretarse como una vulneración de los derechos de autor.

---

<sup>23</sup> Esta expresión por sí sola no puede servir para la divulgación de una invención; véanse, por ejemplo, las directrices de la OEP para el examen de fondo, C-II, 4.14a.

<sup>24</sup> La legislación relativa a los derechos de autor aplicable a los programas informáticos se armonizó a nivel comunitario con la introducción de esta Directiva: Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, DO L 122 de 17.5.1991, p. 42. Véase el informe de la Comisión sobre la transposición y los efectos de la Directiva 91/250/CEE, COM(2000) 199 final de 10.4.2000.

Así pues, ante las diferencias existentes entre el objeto de la protección en las legislaciones sobre patentes y sobre derechos de autor, y la naturaleza de las excepciones aceptadas, la práctica de una patente aplicada a una invención implementada en ordenador no debería interferir con las libertades que concede la legislación sobre derechos de autor a los creadores de programas informáticos mediante la Directiva 91/250/CEE. Además, en lo que respecta al desarrollo de programas interoperables, el requisito de que cada patente incluya una divulgación de la invención debería facilitar la tarea de las personas que deseen adaptar un programa a otro ya existente que incorpore características patentadas (en la legislación sobre derechos de autor no existe equivalente al requisito de divulgación). Por último, cabe señalar que en caso de que los derechos de patente se ejerzan de forma abusiva, podría recurrirse a las licencias obligatorias, así como a la legislación en materia de competencia. En el considerando 18 y en el artículo 6 se mencionan específicamente, entre otras cosas, las disposiciones sobre descompilación e interoperabilidad de la Directiva 91/250/CEE.

#### **NECESIDAD DE UNA MEDIDA COMUNITARIA QUE ARMONICE LAS LEGISLACIONES NACIONALES Y FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA MEDIDA**

Las patentes europeas son concedidas por la Oficina Europea de Patentes, de forma que existe un conjunto uniforme de normas en un procedimiento centralizado según el cual, tras la concesión de una patente comunitaria, ésta se somete a las legislaciones sobre patentes de cada país en el que entra en vigor. Además, las legislaciones nacionales básicas en este ámbito son en principio uniformes entre sí y con lo dispuesto en el Convenio sobre la Patente Europea. Sin embargo, su interpretación detallada, en lo que respecta al efecto de una patente europea, así como de una patente nacional, es competencia exclusiva de los tribunales. Aunque los órganos jurisdiccionales nacionales pueden considerar precedentes convincentes las decisiones de las Cámaras de Recursos de la OEP (y las decisiones de los tribunales de otros Estados miembros), éstas no son vinculantes y en caso de conflicto directo puede que no les quede más remedio que respetar los precedentes vinculantes de acuerdo con sus propias tradiciones jurídicas. Ello puede conducir, y de hecho conduce en la práctica, a divergencias en la interpretación del CPE y, en consecuencia, en el alcance de la protección otorgada a determinados tipos de invención.

La jurisprudencia nacional existente hasta la fecha en el ámbito de las invenciones implementadas en ordenador se ha desarrollado principalmente en los tribunales de dos Estados miembros: Alemania y el Reino Unido. Curiosamente, sin embargo, han llegado a adoptar decisiones divergentes sobre cuestiones importantes relacionadas con los requisitos de obtención de una patente (definición de materia patentable). Esto indica sin lugar a dudas que, en ausencia de medidas de armonización, los tribunales de los demás Estados miembros podrían llegar a adoptar posiciones totalmente discrepantes cuando deban pronunciarse sobre estas cuestiones. Los licenciarios y el público en general, usuarios potenciales de objetos patentables, no tienen en la actualidad la certeza de que, en caso de litigio, vayan a confirmarse las patentes concedidas en este ámbito.

Además, la existencia de esta inseguridad y de divergencias en la protección jurídica puede influir de forma negativa en las decisiones sobre inversión y en la libre circulación de mercancías en el mercado interior. Un ejemplo muy claro de esta situación es el caso de un producto que se considere patentable en la jurisdicción de un Estado miembro, pero no en la de otro. En esta situación, el entorno competitivo de los productos innovadores será radicalmente diferente en función de que dispongan o no de protección, mientras que copias no autorizadas no podrán cruzar las fronteras interiores de la Comunidad, desde Estados

miembros en los que se les haya denegado la protección a otros en los que exista. Las empresas que se planteen la implantación de establecimientos de desarrollo o la entrada en nuevos mercados también pueden verse influidas en su decisión por el grado de seguridad sobre la protección otorgada en los tribunales locales a las invenciones implementadas en ordenador.

Asimismo, cabe recordar que las patentes pueden obtenerse a través de canales únicamente nacionales, sin la participación de la Oficina Europea de Patentes. Los argumentos anteriormente expuestos respecto a las divergencias existentes entre las legislaciones nacionales se pueden aplicar también a estas situaciones, aunque existe un factor adicional: las solicitudes se tramitarán y se concederán exclusivamente con arreglo a las legislaciones nacionales. Así, no existirá el factor de unificación que representa la OEP, como autoridad única para la concesión de patentes, lo que implica que podrían concederse desde el principio patentes a miembros de la misma «familia» en diferentes países (es decir, todas las patentes relacionadas con la misma invención y derivadas de una única solicitud original), con ámbitos de protección muy diferentes.

La jurisprudencia de los tribunales británicos y la de las Cámaras de Recursos de la OEP se diferencian concretamente en la forma de interpretar la legislación respecto a la materia no patentable en general. Conforme a la jurisprudencia del Reino Unido (que difiere de la de la OEP), una invención relacionada con un programa de ordenador que se limite, por ejemplo, a un método para el ejercicio de actividades económicas o intelectuales no es patentable aunque suponga una contribución técnica (de acuerdo con la definición de la presente Directiva). Ilustran lo anterior los asuntos *Merrill Lynch*<sup>25</sup>, en cuanto a los métodos para el ejercicio de actividades económicas (o métodos comerciales), y *Raytheon Co's Application*<sup>26</sup>, para las actividades intelectuales.

Por otro lado, se consideró que la jurisprudencia alemana no excluye la posibilidad de que los métodos comerciales con un contenido técnico sean patentables, aunque la única contribución de la invención sea de carácter no técnico<sup>27</sup>. Esta interpretación abriría la puerta a una ampliación importante del concepto de patentabilidad en este ámbito. Entre los asuntos pertinentes cabe citar el *Automatic Sales Control*<sup>28</sup> y *Speech Analysis Apparatus*<sup>29</sup>. Si bien el *Bundesgerichtshof* ha aclarado recientemente su posición<sup>30</sup> al afirmar que el enfoque correcto es el adoptado por la Cámara de Recursos de la OEP y la presente Directiva, en el sentido de que una contribución técnica inventiva constituye un requisito previo esencial para la actividad inventiva, este ejemplo ilustra claramente el hecho de que la interpretación judicial puede llegar a transformar la legislación, introduciendo cambios importantes en el ámbito de la patentabilidad a nivel nacional.

---

<sup>25</sup> [1989] RPC 569.

<sup>26</sup> [1993] RPC 427, que confirma *Wang Laboratories Inc's Application* [1991] RPC 463.

<sup>27</sup> Véase en este sentido Nack, Ralph, *Sind jetzt computerimplementierte Geschäftsmethoden patentfähig? – Analyse der Bundesgerichtshof-Entscheidung “Sprachanalyseeinrichtung”*, [2000] GRUR Int. 853.

<sup>28</sup> [1999] GRUR 1078.

<sup>29</sup> [2000] GRUR 930.

<sup>30</sup> Asunto X ZB 16/00 (Decisión del Tribunal Supremo alemán (*Bundesgerichtshof* (BGH)), de 17 de octubre de 2001)

Además de las diferencias a la hora de valorar los criterios de patentabilidad, existe incertidumbre respecto a la forma de las reivindicaciones admisibles. Mientras que el Reino Unido anunció rápidamente<sup>31</sup> que su Oficina de Patentes autorizaría las reivindicaciones sobre programas de la forma aprobada en las dos decisiones de la Cámara de Recursos de la OEP *Computer program product I & II*, y este enfoque fue también respaldado recientemente por los tribunales alemanes<sup>32</sup>, los demás Estados miembros todavía no han seguido claramente esta vía.

## ENFOQUE ADOPTADO

A la luz de las conclusiones de la Comisión acerca de la repercusión de las patentes de las invenciones implementadas en ordenador sobre la innovación y la competencia y las empresas europeas, la Comisión considera que la Directiva debería armonizar la protección de estas invenciones, evitando a la vez cualquier modificación súbita de la situación jurídica y, en particular, una ampliación de la patentabilidad a los programas de ordenador propiamente dichos. El artículo 5 proporciona una importante salvaguardia, ya que establece que la Comisión deberá informar al Parlamento Europeo y al Consejo, en el plazo de tres años tras la entrada en vigor de la Directiva, acerca de las repercusiones de las invenciones implementadas en ordenador sobre la innovación. Habida cuenta de la experiencia adquirida tras la aplicación de la Directiva y los informes del panel especial, la Comisión podría plantearse la introducción de cambios en la Directiva.

Aunque el sistema de patentes debe adaptarse en caso necesario para responder a la necesidad de protección de las invenciones en los nuevos campos de la tecnología, esta adaptación deberá basarse en los principios generales de la legislación europea de patentes tal como han ido evolucionando históricamente. Estos se expresan, en particular, en la norma según la cual una invención, para ser patentable, debe aportar una contribución técnica al estado de la técnica.

Una vez en esta fase, la Comisión considera que la Comunidad, al menos por ahora, debería abstenerse de ampliar la protección que confieren las patentes a las invenciones implementadas en ordenador, prescindiendo, por ejemplo, del requisito de la contribución técnica. Si se actuara de esta forma, se podrían patentar los métodos comerciales implementados en ordenador. La experiencia estadounidense en este ámbito es muy reciente y todavía no puede valorarse el impacto de las patentes de este tipo de métodos en la economía en general y en el comercio electrónico en particular. Por otro lado, existe un intenso debate en los Estados Unidos sobre este tema, y algunos sostienen que estas patentes podrían frenar el desarrollo del comercio electrónico. Se considera además que una armonización en este sentido supondría básicamente la creación de un conjunto de normas para las invenciones implementadas en ordenador independientes de los principios más generales de la legislación europea sobre patentes, que siempre han exigido la existencia de una contribución técnica.

---

<sup>31</sup> Véase la nota de la Oficina británica de Patentes de 19.4.1999 (disponible en el sitio <http://www.patent.gov.uk/patent/notices/practice/computer.htm>).

<sup>32</sup> Asunto X ZB 16/00 (supra). El BGH expresó su disconformidad con una sentencia anterior del Tribunal Federal de Patentes (Bundespatentgericht), que sostenía que no era admisible una reivindicación de un soporte que sólo contuviera un programa informático. De esta forma, el tribunal parece haber manifestado de forma indirecta su apoyo a la práctica de la OEP, que permite reivindicaciones de programas informáticos propiamente dichos si cuando van asociados a un aparato informático se consigue una contribución técnica.

Al codificar el requisito de una contribución técnica, la Directiva debería garantizar que no se concedan patentes por métodos comerciales «puros» o, más generalmente, procesos sociales, puesto que no cumplen los criterios estrictos, incluida la necesidad de una contribución técnica.

Todo lo anterior debería garantizar que las patentes otorgadas por invenciones relacionadas con los ordenadores en la Comunidad tengan una repercusión positiva en la innovación y las empresas europeas y no obstaculicen injustamente la competencia.

La patentes por invenciones implementadas en ordenador revisten importancia para todas las empresas del ámbito de los programas informáticos, incluidas las PYME. No obstante, éstas últimas carecen con frecuencia de la experiencia necesaria con el sistema de patentes. Por ello, muchas veces prefieren recurrir únicamente a los derechos de autor, que brindan protección a la expresión de los programas informáticos como obras literarias. Para que las PYME puedan aprovechar las diferentes posibilidades que ofrece el sistema de patentes, deben acceder fácilmente a la información sobre los medios de obtener protección mediante patentes, las ventajas de dicha protección y las condiciones de obtención de patentes para sus propias invenciones, concesión de licencias y protección de las licencias de otros titulares de patentes. Los Estados miembros deben decidir si la situación específica de las patentes en el ámbito de las invenciones implementadas en ordenador requiere llevar a cabo iniciativas concretas de formación, en particular por parte de sus oficinas de patentes.

La acción comunitaria propuesta satisface los criterios de subsidiariedad, puesto que sus objetivos no pueden conseguirse a nivel nacional. De hecho, la jurisprudencia y las prácticas administrativas de los Estados miembros en relación con las invenciones implementadas en ordenador han sido divergentes durante muchos años y no hay indicios de que estas prácticas tiendan a converger si no se adoptan medidas legislativas. Habida cuenta del impacto transfronterizo de estas prácticas, los objetivos solamente podrán conseguirse mediante una acción comunitaria.

Los medios de la acción comunitaria también son proporcionales a sus objetivos. La Directiva se limita estrictamente al establecimiento de normas básicas sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador. Siempre que sea posible, la legislación general sobre patentes, en lo que se refiere al procedimiento y al fondo, así como a la interpretación de los órganos jurisdiccionales nacionales, seguirá aplicándose y complementará a la Directiva siempre que no entre en contradicción con la misma.

La armonización y una mayor transparencia deberían animar a las empresas europeas y en particular a las PYME a utilizar las patentes para explotar plenamente sus invenciones implementadas en ordenador.

#### **FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA ARMONIZACIÓN**

Dado que la medida tiene por objeto la realización del mercado interior mediante la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en relación con la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, la Comisión propone el artículo 95 del Tratado CE como fundamento jurídico de la armonización. Así se hizo en otras directivas relativas a la aproximación de las legislaciones

nacionales sobre propiedad intelectual<sup>33</sup> y, sobre todo, en la reciente Directiva 98/44/CE relativa a la armonización de la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas. La elección de este fundamento jurídico ha sido reconocida en circunstancias similares respecto a la patentabilidad por el Tribunal de Justicia en diversas ocasiones<sup>34</sup> y, concretamente en el ámbito de la Directiva 98/44/CE, en una sentencia reciente<sup>35</sup>, en la que se examinó en profundidad el fundamento jurídico.

## EXPLICACIÓN DEL ARTICULADO DE LA DIRECTIVA

### Artículo 1

En él se define claramente el ámbito de aplicación de la Directiva, que establece normas relativas a la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador. El término «invención implementada en ordenador» se define en el artículo 2.

### Artículo 2

En este artículo se definen algunos términos utilizados en la Directiva. Se entenderá por «invención implementada en ordenador» toda invención implementada en un ordenador o aparato similar que se realice mediante un programa informático. Como consecuencia de esta definición, no es necesario que la «novedad» de cualquier invención dentro del ámbito de aplicación de la Directiva resida en un rasgo técnico. El empleo de la expresión «*prima facie*» para calificar a las «características nuevas» significa que no es necesario establecer la novedad real (por ejemplo, mediante una búsqueda) para determinar si una presunta invención entra en el ámbito de esta definición. Tal como figura en el considerando 11 y el artículo 4, la presencia de una «contribución técnica» deberá evaluarse no en relación con la novedad, sino

---

<sup>33</sup> Véase, por ejemplo, la Directiva 89/104/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40 de 11.2.1989, p. 1); la Directiva 91/250/CEE sobre la protección jurídica de programas de ordenador (DO L 122 de 17.5.1991, p. 42); la Directiva 93/98/CEE relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (DO L 290 de 24.11.1993, p. 9); y la Directiva 96/9/CE sobre la protección jurídica de las bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, p. 20).

<sup>34</sup> Véase el dictamen 1/94, Competencia de la Comunidad para celebrar acuerdos internacionales en materia de servicios y de protección de la propiedad intelectual, de 15.11.1994, REC I-5267, y el asunto C-350/92 *España contra Consejo*, de 13.7.1995, REC I-1985.

<sup>35</sup> C-377/98. Países Bajos contra Parlamento y Consejo (apartados 18-20):

*«Al obligar a los Estados miembros a proteger las invenciones biotecnológicas mediante su Derecho nacional de patentes, la Directiva pretende efectivamente evitar que se quiebre la unidad del mercado interior por el hecho de que los Estados miembros decidan de modo unilateral conceder o denegar dicha protección.*

*No obstante, el demandante sostiene, en segundo lugar, que la incertidumbre jurídica que podía derivarse de la aplicación por los Estados miembros de las disposiciones pertinentes de Derecho internacional no debería haberse despejado mediante una medida comunitaria de armonización, sino a través de una renegociación de los instrumentos jurídicos internacionales como el CPE para clarificar sus normas.*

*Esta alegación carece de fundamento. En efecto, el objeto de una medida de armonización consiste en reducir los obstáculos al funcionamiento del mercado interior que constituyen a los Estados miembros en situaciones dispares, sea cual fuere el origen de dicha disparidad. Si las divergencias resultan del hecho de que los conceptos recogidos en instrumentos jurídicos internacionales de los que sean partes los Estados miembros reciben una interpretación que bien es discordante o bien puede llegar a serlo, nada impide, en principio, que se adopte una Directiva para garantizar que la interpretación de tales conceptos sea común a los Estados miembros.»*

en el marco de la actividad inventiva. La experiencia ha demostrado que este enfoque es más sencillo de aplicar en la práctica.

Se entenderá por «contribución técnica» una contribución en un campo tecnológico que no sea evidente para un experto en la materia.

### **Artículo 3**

En el contexto del considerando 6, el artículo 3 refleja el apartado 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, según el cual serán patentables las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Una invención implementada en ordenador se considera que pertenece al campo de la tecnología. Sin embargo, un algoritmo definido sin referencia a un entorno físico no se ajusta a la definición de «invención implementada en ordenador», por lo que no pertenece al campo de la tecnología.

### **Artículo 4**

El apartado 1 del artículo 4 obliga a los Estados miembros a proteger las invenciones implementadas en ordenador como cualquier otra invención, sobre la base de los requisitos esenciales de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 52 del Convenio sobre la Patente Europea.

El apartado 2 establece que para que exista actividad inventiva es imprescindible que una invención implementada en ordenador aporte una contribución técnica, es decir, una contribución al estado de la técnica que no sea evidente para un experto en la materia (artículo 2). Esto debe considerarse una matización y no una sustitución de la definición de actividad inventiva que figura en el artículo 56 del CPE, en virtud del cual se considera que una invención entraña una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. En efecto, se trata ya de un requisito general para todas las invenciones patentables, aunque, naturalmente, durante la evaluación de la actividad inventiva de las invenciones en los campos que normalmente no se contemplan en las excepciones (por ejemplo, cuando se trata de cuestiones mecánicas), normalmente no es necesario determinar si una contribución al estado de la técnica reviste o no carácter técnico.

De esta forma, una invención implementada en ordenador en la que la contribución al estado de la técnica no revista carácter técnico se considerará que no implica actividad inventiva *aunque la contribución (no técnica) al estado de la técnica no sea evidente*. Al evaluar la actividad inventiva, deberá determinarse lo que hay que incluir en el estado de la técnica y los conocimientos del experto en la materia, según los criterios aplicados al evaluar los aspectos de la actividad inventiva en general (véase, por ejemplo, la segunda frase del artículo 56 del CPE).

El apartado 3 del artículo 4 dispone que para determinar la contribución técnica, la invención deberá evaluarse en su totalidad. Ello es coherente con las resoluciones de las Cámaras de Recursos de la OEP en los asuntos *Controlling Pension Benefits*<sup>36</sup> y *Koch & Sterzel*<sup>37</sup>, según las cuales no deberá realizarse la «ponderación» entre las características técnicas y las no técnicas

---

<sup>36</sup> Véase la nota a pie de página 20.

<sup>37</sup> T26/86 (21.5.87) [1988] DO OEP 19.

o viceversa, en un intento de determinar qué aspecto contribuye en mayor medida al éxito de la invención.

De todo lo anterior se desprende que una invención que presente aspectos que se excluyan en virtud del apartado 2 del artículo 52 (por ejemplo, un método comercial) podrá ser patentable de todas formas **si aporta una contribución técnica no evidente**. Sin embargo, si no existe contribución técnica, por ejemplo, si la contribución al estado de la técnica se basa exclusivamente en aspectos no técnicos, como sucedería si la contribución al estado de la técnica comprendiera únicamente un método comercial, la invención no podrá ser patentable. Otra consecuencia lógica de este enfoque es que, aunque una reivindicación válida pueda incluir tanto aspectos técnicos como no técnicos, no es posible que las características básicamente no técnicas sean objeto de monopolio de forma aislada de las técnicas.

La expresión «contribución técnica» se ha utilizado en la jurisprudencia de las Cámaras de Recursos de la OEP durante muchos años<sup>38</sup>. De conformidad con la jurisprudencia de la OEP, una contribución técnica puede radicar

- en el problema correspondiente, que resuelve la invención reivindicada;
- en los medios, es decir las características técnicas, que constituyen la solución al problema correspondiente;
- en los efectos obtenidos en la resolución del problema correspondiente;
- en la necesidad de consideraciones técnicas para llegar a la invención implementada en ordenador tal como se reivindica.

## Artículo 5

De conformidad con el apartado 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos. El artículo 5 establece que una invención implementada en ordenador podrá reivindicarse como ordenador programado o aparato similar (es decir, como producto) o como procedimiento llevado a cabo por dicho aparato.

Cabe señalar que la propuesta no ha seguido la práctica de la OEP de permitir reivindicaciones de programas informáticos solos o en un soporte, ya que ello podría interpretarse como una autorización de las patentes por programas informáticos propiamente dichos.

## Artículo 6

El artículo 6 mantiene los preceptos sobre descompilación e interoperabilidad de la Directiva 91/250/CEE.

---

<sup>38</sup> Véase el asunto *Vicom* T208/84 (15.7.1986) [1987] DO OEP 14.

## **Artículo 7**

El artículo 7 obliga a la Comisión a supervisar el impacto de las invenciones implementadas en ordenador sobre la innovación y la competencia, tanto a escala europea como internacional, y sobre las empresas europeas, incluido el comercio electrónico.

## **Artículo 8**

Con arreglo a este artículo, la Comisión elaborará un informe, que se enviará al Parlamento y al Consejo, sobre la aplicación de la Directiva en el plazo de tres años a partir de la fecha en que los Estados miembros deban transponerla a sus legislaciones nacionales. Este marco ofrece una importante salvaguardia que deberá permitir detectar y comunicar cualquier efecto negativo de la Directiva.

## **Artículos 9, 10 y 11**

Se trata de artículos tipo que rigen la entrada en vigor de la Directiva y su transposición por parte de los Estado miembros.

Con el fin de aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deberán introducir nuevas disposiciones en sus legislaciones sobre patentes, en particular, para aclarar que los criterios de patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador se establecen en los artículos 1 a 5 de la Directiva. Esta no exige la adopción de medida alguna respecto a las demás excepciones a la patentabilidad previstas en las legislaciones sobre patentes de los Estados miembros correspondientes a las del apartado 2 del artículo 52 del CPE.

Además de lo dispuesto en la presente Directiva, las normas jurídicas de forma y de fondo de las legislaciones europeas sobre patentes, así como los acuerdos internacionales vinculantes, seguirán constituyendo la base de la protección jurídica de las invenciones implementadas en ordenador.

Propuesta de

**DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO**  
**sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador**

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión<sup>39</sup>,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social<sup>40</sup>,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado<sup>41</sup>,

Considerando lo siguiente:

- (1) La realización del mercado interior implica la eliminación de las restricciones a la libre circulación y de las distorsiones de la competencia, así como la creación de un entorno que sea favorable a la innovación y a las inversiones. En este contexto, la protección de las invenciones mediante patentes constituye un elemento esencial para el éxito del mercado interior. Una protección efectiva y armonizada de las invenciones implementadas en ordenador en todos los Estados miembros es esencial para mantener y fomentar las inversiones en este ámbito.
- (2) Existen diferencias en la protección de las invenciones implementadas en ordenador que otorgan las prácticas administrativas y la jurisprudencia de los Estados miembros. Estas diferencias podrían crear obstáculos al comercio e impedir así el correcto funcionamiento del mercado interior.
- (3) Estas disparidades se han desarrollado y podrían incrementarse a medida que los Estados miembros adopten nuevas leyes y prácticas administrativas diferentes y que sus interpretaciones jurisprudenciales nacionales se desarrollen de manera diversa.
- (4) El incremento constante de la difusión y utilización de programas de ordenador en todos los ámbitos de la tecnología y de su difusión mundial a través de Internet constituye un factor crucial de la innovación tecnológica. Así pues, es necesario garantizar la existencia de un entorno óptimo para los creadores y usuarios de programas informáticos en la Comunidad.

---

<sup>39</sup> DO C, , p.

<sup>40</sup> DO C, , p.

<sup>41</sup> DO C, , p.

- (5) Por consiguiente, las normas jurídicas, según se interpretan en los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, deberían armonizarse y la legislación relativa a la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador debería hacerse más transparente. La seguridad jurídica resultante permitirá a las empresas obtener el máximo beneficio de las patentes para las invenciones implementadas en ordenador e impulsará la inversión y la innovación.
- (6) La Comunidad y sus Estados miembros son signatarios del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994)<sup>42</sup>. El apartado 1 del artículo 27 del acuerdo ADPIC establece que las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Además, según este mismo Acuerdo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el campo de la tecnología. En consecuencia, estos principios deben aplicarse a las invenciones implementadas en ordenador.
- (7) Con arreglo al Convenio sobre la concesión de patentes europeas, firmado en Munich el 5 de octubre de 1973, y las legislaciones sobre patentes de los Estados miembros, no se consideran invenciones, y quedan por tanto excluidos de la patentabilidad, los programas de ordenadores, así como los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las creaciones estéticas, los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas, y las formas de presentar informaciones. No obstante, esta excepción se aplica y se justifica únicamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera a uno de esos elementos o actividades considerados como tales, porque dichos elementos y actividades como tales no pertenecen al campo de la tecnología.
- (8) La protección que otorgan las patentes permite a los innovadores beneficiarse de su creatividad. Habida cuenta de que los derechos de patente protegen la innovación en interés de toda la sociedad, no deberían utilizarse de forma anticompetitiva.
- (9) De conformidad con la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador<sup>43</sup>, cualquier forma de expresión de un programa de ordenador original estará protegido por los derechos de autor como obra literaria. No obstante, las ideas y principios en los que se basa cualquiera de los elementos de un programa de ordenador no están protegidos por los derechos de autor.
- (10) Para que una invención se considere patentable, deberá tener carácter técnico y pertenecer, por tanto, a un campo de la tecnología.

---

<sup>42</sup> DO L 336 de 23.12.1994, p. 1.

<sup>43</sup> DO L 122 de 17.5.1991, p. 42. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 93/98/CEE (DO L 290 de 24.11.1993, p. 9).

- (11) Aunque se considera que las invenciones implementadas en ordenador pertenecen a un campo de la tecnología, para que entrañen una actividad inventiva, como las invenciones en general, deberán aportar una contribución técnica al estado de la técnica.
- (12) En consecuencia, si una invención no aporta una contribución técnica al estado de la técnica, como sería el caso, por ejemplo, si su contribución específica careciera de carácter técnico, la invención no implicará actividad inventiva y no podrá ser patentable.
- (13) Un procedimiento determinado o una secuencia de acciones podrán aportar una contribución técnica al estado de la técnica y constituir así una invención patentable cuando se ejecuten en el contexto de un aparato, como por ejemplo un ordenador. Sin embargo, un algoritmo definido sin referencia a un entorno físico es esencialmente no técnico y no puede constituir por tanto una invención patentable.
- (14) La protección jurídica de las invenciones implementadas en ordenador no debería precisar la creación de una disposición jurídica independiente que sustituya a las normas de la legislación nacional sobre patentes. Las normas de la legislación nacional sobre patentes deben seguir siendo la referencia básica para la protección jurídica de las invenciones implementadas en ordenador, con las adaptaciones o añadidos que sean necesarios en algunos casos específicos de acuerdo con la Directiva.
- (15) La presente Directiva deberá limitarse al establecimiento de determinados principios aplicables a la patentabilidad de este tipo de invenciones. Dichos principios pretenden garantizar que las invenciones que pertenezcan a un campo de la tecnología y aporten una contribución técnica puedan ser objeto de protección y que, por el contrario, aquellas invenciones que no aporten una contribución técnica no lo sean.
- (16) La posición competitiva de la industria europea respecto a sus principales socios comerciales mejorará si se eliminan las diferencias existentes en la protección jurídica de las invenciones implementadas en ordenador y se garantiza la transparencia de la situación jurídica.
- (17) La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre competencia, en particular los artículos 81 y 82 del Tratado.
- (18) 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.
- (19) Puesto que los objetivos de la acción propuesta, a saber, la armonización de las normas nacionales relativas a las invenciones implementadas en ordenador, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario, la Comunidad podrá adoptar medidas, con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado. Con arreglo al principio de

proporcionalidad, establecido en ese mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos mencionados.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

#### *Artículo 1*

### **Ámbito de aplicación**

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

#### *Artículo 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.

#### *Artículo 3*

### **Inventiones 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.

#### *Artículo 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.

## *Artículo 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.

## *Artículo 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.

## *Artículo 7*

### **Seguimiento**

La Comisión seguirá de cerca el impacto de las invenciones implementadas en ordenador sobre la innovación y la competencia, tanto a escala europea como internacional, y sobre las empresas europeas, incluido el comercio electrónico.

## *Artículo 8*

### **Informe sobre los efectos de la Directiva**

La Comisión enviará al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el [FECHA (*tres años a partir de la fecha que se especifica en el apartado 1 del artículo 9*)], un informe sobre

- a) el impacto de las patentes concedidas a invenciones implementadas en ordenador sobre los factores mencionados en el artículo 7;
- b) si las normas que rigen la determinación de los requisitos de patentabilidad, y más concretamente la novedad, la actividad inventiva y el ámbito concreto de las reivindicaciones, son adecuadas; y
- c) si los Estados miembros han tenido dificultades cuando los requisitos de novedad y actividad inventiva no se han examinado antes de la concesión de una patente, y en caso afirmativo, si conviene introducir otras medidas para resolver estas dificultades.

## *Artículo 9*

### **Aplicación**

1. Los Estados miembros adoptarán, a más tardar el [FECHA (*último día de un mes*)], las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

## *Artículo 10*

### **Entrada en vigor**

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente a su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

## *Artículo 11*

### **Destinatarios**

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas,

*Por el Parlamento Europeo*  
*El Presidente*

*Por el Consejo*  
*El Presidente*