

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior

PROVISIONAL
2002/0047(COD)

13 de febrero de 2003

*****I**

PROYECTO DE INFORME

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador
(COM(2002) 92 – C5-0082/2002 – 2002/0047(COD))

Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior

Ponente: Arlene McCarthy

Explicación de los signos utilizados

- * Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos
- **I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos
- **II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
*mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para
rechazar o modificar la posición común*
- *** Dictamen conforme
*mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE
y en el art. 7 del Tratado UE*
- ***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos
- ***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
*mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para
rechazar o modificar la posición común*
- ***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

ÍNDICE

	Página
PÁGINA REGLAMENTARIA.....	4
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA	5
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.....	17
OPINIÓN MINORITARIA	
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA	
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA, JUVENTUD, EDUCACIÓN, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DEPORTE.....	

PÁGINA REGLAMENTARIA

Mediante carta de 20 de febrero de 2002, la Comisión presentó al Parlamento, de conformidad con el artículo 95 del Tratado CE, la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador (COM(2002) 92 – 2002/0047 (COD)).

En la sesión del 27 de febrero de 2002, el Presidente del Parlamento anunció que había remitido dicha propuesta, para examen del fondo, a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, y, para opinión, a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía así como a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte (C5-0082/2002).

En la reunión del 27 de marzo de 2002, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior designó ponente a Arlene McCarthy.

En la(s) reunión(es) del/de los días ..., la comisión examinó la propuesta de la Comisión y el proyecto de informe.

En esta última reunión/En la última de estas reuniones, la comisión aprobó el proyecto de resolución legislativa por ... votos a favor, ... voto(s) en contra y ... abstención(es)/por unanimidad.

Estuvieron presentes en la votación: ... (presidente(a)/presidente(a) en funciones), ... (vicepresidente(a)), Arlene McCarthy (ponente), ... (suplente de ...), ... (suplente de ..., de conformidad con el apartado 2 del artículo 153 del Reglamento), ... y

Las opiniones de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte se adjuntan al presente informe.

El informe se presentó el

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador (COM(2002) 92 – C5-0082/2002 – 2002/0047(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

- Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2002) 92¹),
 - Visto el artículo 95 del Tratado CE, conforme al cual la Comisión le presentó su propuesta (C5-0082/2002),
 - Visto el artículo 67 de su Reglamento,
 - Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y las opiniones de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte (A5-0000/2002),
 - Vista la opinión del Comité Económico y Social,
1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;
 2. Pide que la Comisión le presente de nuevo la propuesta, en caso de que se proponga modificarla sustancialmente o sustituirla por otro texto;
 3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Texto de la Comisión

Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1 Considerando 5

(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

(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

¹ DO C 151 de 25.6.2002, p. 129.

implementadas en ordenador e impulsará la inversión y la innovación.

implementadas en ordenador e impulsará la inversión y la innovación.

La seguridad jurídica estará garantizada asimismo por el hecho de que, en caso de que se planteen dudas en cuanto a la interpretación de la presente Directiva, los tribunales nacionales podrán remitir el asunto al Tribunal de Justicia para que resuelva, y los tribunales nacionales de última instancia deberán hacerlo.

Justificación

Es importante subrayar que el propósito subyacente de la presente Directiva es garantizar la seguridad jurídica y la interpretación y aplicación uniformes de la ley por los tribunales nacionales. La posibilidad de agregar al Tribunal de Primera Instancia salas jurisdiccionales especializadas contemplada por el artículo 220 del Tratado CE modificado por el Tratado de Niza también es de interés en este contexto.

Enmienda 2 Considerando 11

(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.

(11) Para ser patentables, las invenciones en general y las invenciones implementadas en ordenador en particular deberán ser susceptibles de aplicación industrial, nuevas y suponer una actividad inventiva. Para que entrañen una actividad inventiva, ***las invenciones implementadas en ordenador*** deberán aportar una contribución técnica al estado de la técnica.

Justificación

Este considerando restablece la ley tal y como está recogida en el apartado 1 del artículo 52 del Convenio sobre la Patente Europea.

Enmienda 3
Considerando 12

(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.

(12) En consecuencia, ***aunque una invención implementada en ordenador pertenece por su propia naturaleza al ámbito de la tecnología, es importante dejar claro que*** 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.

Para evaluar si ha habido o no actividad inventiva, lo habitual es aplicar el enfoque de problema y solución para determinar si existe un problema técnico por resolver. Si no hay ningún problema técnico, no puede considerarse que la invención aporte una contribución técnica al estado de la técnica.

Justificación

Es importante aclarar que no todas las invenciones implementadas en ordenador son necesariamente patentables. No obstante, las invenciones implementadas en ordenador no deben excluirse de la patentabilidad por la mera razón de que especifiquen el uso de un programa informático. Insistiendo en el hecho de que, aunque sí pertenece a un ámbito de la tecnología, una invención patentable implementada en ordenador debe aportar una contribución técnica al estado de la técnica y llamando la atención sobre el enfoque de problema aplicado por los examinadores de la Oficina Europea de Patentes para evaluar la actividad inventiva, se pretende evitar que pueda considerarse que, simplemente por implementarse en ordenador, métodos inventivos, pero no técnicos (incluyendo métodos comerciales), hacen una aportación técnica y son, por consiguiente, patentables.

Enmienda 4
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) No obstante, la mera implementación en un aparato, como un ordenador, de un método considerado por otras razones no patentable no es suficiente por sí misma para justificar la

conclusión de que existe una aportación técnica. Por consiguiente, un método comercial u otro método cuya única aportación al estado de la técnica sea de carácter no técnico no podrá constituir una invención patentable.

Justificación

Este considerando deja claro que no basta con especificar que debe usarse un ordenador (u otros medios técnicos) para que una invención implementada en ordenador sea patentable. La invención en su conjunto debe hacer una aportación técnica, no basta con el mero tratamiento de datos.

Enmienda 5

Considerando 13 ter (nuevo)

(13 ter) Si la contribución al estado de la técnica reside exclusivamente en elementos no patentables, no puede considerarse que la invención sea patentable, independientemente de cómo se presente el elemento en las reivindicaciones. Por ejemplo, el requisito de la aportación técnica no podrá eludirse con una mera especificación de medios técnicos en las reivindicaciones de patente.

Justificación

Este considerando tiene el propósito de garantizar que el requisito de la actividad inventiva y, por tanto, de la aportación técnica, no puede eludirse con una redacción ingeniosa de las reivindicaciones de patente.

Enmienda 6

Considerando 13 quáter (nuevo)

(13 quáter) Además, un algoritmo es esencialmente no técnico, por lo que no puede constituir una invención técnica.

No obstante, un método que comprenda el uso de un algoritmo podrá ser patentable siempre que dicho método se utilice para resolver un problema técnico. Sin embargo, una patente concedida por un método de estas características no permitirá que se monopolice el propio algoritmo o su uso en contextos no previstos en la patente.

Justificación

Las letras a) y c) del artículo 52 del Convenio sobre la Patente Europea excluyen la patentabilidad de "métodos matemáticos" y "planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas, así como los programas de ordenadores". Dado que un algoritmo puede ser un programa informático o un elemento de un programa aislado de su entorno de ejecución o una fórmula o método matemático, está excluido en cuanto tal de la patentabilidad. Sin embargo, el mero uso de un algoritmo no excluye la patentabilidad.

Enmienda 7 Considerando 14

(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.**

(14) La protección jurídica de las invenciones implementadas en ordenador no **precisa** 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 **siguen** siendo la referencia básica para la protección jurídica de las invenciones implementadas en ordenador. **La presente Directiva simplemente clarifica la posición jurídica vigente teniendo en cuenta las prácticas de la Oficina Europea de Patentes con miras a garantizar la seguridad jurídica, la transparencia y la claridad de la ley y a evitar toda desviación hacia la patentabilidad de métodos no patentables, como los métodos comerciales.**

Justificación

Es esencial dejar claro que la presente Directiva no es revolucionaria y no cambiará el status quo en lo que se refiere a la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador. En cambio, contribuye a la seguridad jurídica y delimita con claridad lo que es patentable en este sector.

Enmienda 8 Considerando 16

(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.

(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. ***Con la tendencia actual de la industria manufacturera tradicional a trasladar sus operaciones a economías de bajo coste fuera de la Unión Europea, resulta evidente por sí misma la importancia de la protección de la propiedad intelectual y, en particular, de la protección mediante patentes.***

Justificación

No debería subestimarse la importancia económica de la presente Directiva. Además, hay estudios que muestran la relación entre el gasto en I+D, las solicitudes de patente y la productividad. La protección de la propiedad intelectual crea y asegura puestos de trabajo en Europa y produce ingresos.

Enmienda 9 Considerando 17

(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.

(17) La presente Directiva ***debería entenderse*** sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre competencia, en particular los artículos 81 y 82 del Tratado.

Justificación

Denota mala técnica redactar los considerandos como disposiciones normativas.

Enmienda 10
Considerando 18

(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.

(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, no ***deberían verse*** afectados por la protección que las patentes otorgan a las invenciones pertenecientes al ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Justificación

Las palabras suprimidas no parecen relevantes para la presente Directiva.

Enmienda 11
Artículo 2, letra –a) (nueva)

(-a) "invención", una invención patentable y asimismo un elemento cuya patentabilidad no se ha determinado o se ha puesto en cuestión;

Justificación

Debe aclararse que el término "invención" se usa en la Directiva con estos dos sentidos.

Enmienda 12
Artículo 2, letra a)

(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;

(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 que se realicen total o parcialmente mediante un programa o programas de ordenador;

Justificación

La expresión "nuevas prima facie" no es clara y podría añadir un requisito más para evaluar la novedad al comienzo del proceso de examen.

Enmienda 13
Artículo 3

Inventiones implementadas en ordenador como campo de la tecnología

suprimido

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

Justificación

Este artículo es innecesario y su alcance, poco claro. Resultaría difícil de aplicar y podría llevar a resultados impredecibles. Podría interpretarse que amplía el ámbito de protección de la patente.

Enmienda 14
Artículo 4

1. Los Estados miembros garantizarán que las invenciones implementadas en ordenador sean patentables a condición de que sean nuevas, supongan una

Para ser patentable, una invención implementada en ordenador deberá ser susceptible de aplicación industrial, nueva y suponer una actividad inventiva. Para

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.

entrañar una actividad inventiva, la invención implementada en ordenador deberá aportar una contribución técnica.

La contribución técnica se evaluará considerando el estado de la técnica y el ámbito de la reivindicación de la patente considerada en su conjunto, que deberá incluir características técnicas, con independencia de que estas estén acompañadas por características no técnicas.

Justificación

En aras de una mayor claridad

Enmienda 15 Artículo 4 bis (nuevo)

Artículo 4 bis

Causas de exclusión de la patentabilidad

No se considerará que una invención implementada en ordenador aporta una contribución técnica meramente porque implique el uso de un ordenador, red u otro aparato programable. En consecuencia, no serán patentables las invenciones que utilizan programas informáticos que aplican métodos comerciales, matemáticos o de otro tipo y no producen efectos técnicos, aparte de la normal interacción física entre un programa y el ordenador, red o aparato programable de otro tipo en que se ejecute.

Justificación

Esta adición, junto con el considerando correspondiente, aporta la clarificación de que para la patentabilidad no basta con la mera especificación de medios técnicos, debe existir asimismo una contribución técnica. También aclara que simplemente no es patentable la implementación de un método comercial en ordenador.

Enmienda 16 Artículo 6

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.

Los actos permitidos **con carácter excepcional** en el marco **de los artículos 5 y 6** 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, no se verán afectados por la protección que las patentes otorgan a las invenciones pertenecientes al ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Justificación

Especifica con claridad qué se entiende por "actos permitidos".

Enmienda 17 Artículo 7

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.

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, **en particular las PYME** y el comercio electrónico.

Justificación

Es esencial observar el impacto de la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador en las PYME.

Enmienda 18

Artículo 8, letra d) (nueva)

d) si se han encontrado dificultades respecto de la relación entre la protección mediante patente de las invenciones implementadas en ordenador y la protección mediante derechos de autor de los programas informáticos contemplada en la Directiva 91/250/CE y si se ha producido algún abuso del sistema de patentes en relación con las invenciones implementadas en ordenador.

Justificación

Se ha expresado cierta preocupación ante el impacto de la presente Directiva en la protección de programas informáticos mediante derechos de autor y las excepciones relativas a interoperabilidad que contempla la Directiva 91/250/CE. Esta disposición permitirá asimismo que la Comisión vigile cualquier abuso del sistema de patentes en este ámbito.

Enmienda 19

Artículo 8, letra e) (nueva)

e) si resultaría conveniente y posible jurídicamente, en vista de las obligaciones internacionales de la Comunidad, introducir un "periodo de gracia" respecto de los elementos de una solicitud de patente para cualquier tipo de invención divulgada antes de la fecha de la solicitud.

Justificación

Se ha defendido con firmeza la necesidad de un periodo de gracia para evitar que un inventor se vea privado de su invención cuando esta se hace pública antes de solicitar una patente, por ejemplo, con el fin de probar su atractivo en el mercado. Se afirma que ello sería particularmente útil para las PYME innovadoras y para la cooperación entre la universidad y la industria. Sin embargo, esta novedad no podría introducirse solamente para las patentes de las invenciones implementadas en ordenador sin un estudio previo de su impacto y su compatibilidad con las obligaciones internacionales contraídas por la Comunidad, en el marco, por ejemplo, de los ADPIC.

Enmienda 20

Artículo 9, apartado 1, párrafo 1

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.

1. Los Estados miembros adoptarán, a más tardar ***dieciocho meses después de su entrada en vigor***, las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Justificación

Es necesario especificar una fecha de entrada en vigor de la Directiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Necesidad de una directiva

La propuesta que se está estudiando no es revolucionaria. Patentar invenciones implementadas en ordenador no es algo nuevo. De hecho, se solicitan y conceden patentes que incluyen el uso de programas informáticos desde los primeros momentos de andadura del sistema europeo de patentes y se calcula que actualmente el 15% de las solicitudes de patente recibidas por la OEP se refieren a invenciones implementadas en ordenador¹. Esto significa que de las más de 110 000 solicitudes recibidas por la OEP en 2001, más de 16 000 se refieren a innovación en tecnologías relacionadas con la informática. Además, esta actividad ha aumentado significativamente en los últimos años: las solicitudes presentadas en el sector específico de "informática" se incrementaron en un 25%, de 5 057 en 2000, a 6 816 en 2002 (datos provisionales de la OEP), frente a solamente 2 220 en 1995. Se observan incrementos similares en telecomunicaciones y otros sectores dependientes de programas informáticos. Las oficinas nacionales de patentes ofrecen una imagen similar. En Francia, las telecomunicaciones y la informática representan cerca del 12% del total de las solicitudes de patente y en el Reino Unido, 810 solicitudes del total de 12 517 publicadas trataban de operaciones de cálculo, recuento, comprobación, señalización y tratamiento de la información, y probablemente una proporción elevada de las mismas estará relacionada con invenciones implementadas en ordenador.

El objeto de la propuesta de Directiva es ofrecer una nueva formulación restrictiva de la legislación aplicada por las Salas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes, para garantizar que las patentes de las invenciones relacionadas con programas informáticos se concedan sobre la misma base en todo el territorio de la Unión Europea y que los tribunales nacionales examinen los casos de impugnación de patentes de acuerdo con unos principios uniformes. Asimismo, tras la aprobación de la Directiva comunitaria, el Tribunal de Justicia estará facultado para dictar resoluciones preliminares. El aspecto del que se ocupa principalmente esta Directiva es una cuestión constantemente planteada en esta comisión: la seguridad jurídica. Lo que pretende evitar, en particular, es que las pequeñas empresas de *software* tengan que hacer frente a la concesión inadecuada de patentes en el caso de patentes poco claras y obvias.

Al elaborar su informe, la ponente ha hecho suyas ideas expuestas por las comisiones consultadas, con miras a garantizar que el texto final sea compatible con las obligaciones asumidas por la Comunidad en virtud del Derecho internacional. La ponente asimismo ha sopesado cuidadosamente los argumentos presentados por la industria y la comunidad partidaria del código fuente abierto, algunos de cuyos integrantes han declarado expresamente su apoyo a este proyecto destinado a aportar claridad y una explicación de cuándo se concederán patentes en este ámbito.

La ponente considera que las enmiendas que presenta conforman una idea equilibrada que refleja el *status quo* y establece una línea divisoria entre lo que puede y lo que no puede ser

¹ 17 030 de las 110 025 solicitudes de patente recibidas por la OEP en 2001 se clasificaron en los dos sectores más dependientes de programas informáticos, concretamente, 10 719 en comunicación eléctrica y 6 311 en informática. La mayoría de estas solicitudes, así como muchas otras clasificadas en otros sectores, serán para invenciones implementadas en ordenador.

patentado. En su opinión, representan una opinión moderada y coherente con las obligaciones internacionales de la Unión Europea.

2. Necesidad de protección mediante patente

En primer lugar, cabe señalar que las invenciones implementadas en ordenador cubren aparatos como teléfonos móviles, electrodomésticos inteligentes, dispositivos de control de motores, máquinas herramienta e invenciones relacionadas con programas informáticos.

En segundo lugar, no hay desacuerdo, ni siquiera en la comunidad partidaria del código fuente abierto, en que la legislación en materia de propiedad intelectual debe proteger los programas informáticos. La controversia está en el modo en que deben protegerse: solamente mediante derechos de autor o también mediante patente. Una solución viable es que la patente protege la aplicación práctica de saberes, ideas o conocimientos aplicados, mientras que los derechos de autor no se aplican a las consecuencias prácticas, sino que protegen la expresión de obras (en el caso de los programas informáticos, el código, independientemente de la forma que adopte) contra la reproducción o la explotación comercial no autorizadas. Pero se percibe cierta impresión de que "los derechos de autor protegen muy poco y las patentes pueden proteger demasiado"¹. Se considera que la protección ofrecida por los derechos de autor es limitada para proteger algo más que el código propiamente dicho de un programa informático, y se teme que la protección mediante patentes dé lugar a que se concedan patentes a invenciones que no satisfacen los criterios tradicionales. La propuesta de Directiva, en la versión modificada por la ponente, resuelve este dilema de manera razonable y sutil.

Simplemente no es verdad que actualmente no se soliciten y concedan patentes en Europa por invenciones relacionadas con programas informáticos, como testimonian las cifras recogidas en el punto 1. Este malentendido tiene su origen en la excepción explícita de los programas informáticos como tales en el Convenio sobre la Patente Europea y la legislación nacional. De hecho, lo dispuesto en el CPE es que los programas informáticos "como tales" no son patentables, lo cual es razonable y está justificado, ya que un programa informático "como tal" está protegido por los derechos de autor.

Lo que protegen los derechos de autor es la expresión, las propias líneas de código escritas por el programador. Lo que ofrece es el derecho a prohibir la copia o la comercialización de tal código. Es una protección fácil de obtener y duradera frente a la piratería (reproducción y distribución no autorizadas).

Pero los derechos de autor no protegen las ideas en que se basa el programa informático, lo que el programa hace dentro de la máquina, o el modo en que una máquina controlada por el programa interactúa con el entorno. Si este proceso incluye la solución de un problema técnico de un modo inventivo (es decir, de una manera nueva y que no sea obvia para una persona cualificada), entonces estamos ante una invención patentable. Esto es lo que significa "invención patentable implementada en ordenador". La concesión de una patente por tal invención es completamente coherente con los principios usuales del Derecho de patentes europeo. Sería un error discriminar a los informáticos dedicados al desarrollo de programas negándoles la protección mediante patente a que pueden acogerse otros inventores si se

¹ Trevor Cook, Partner, Bird & Bird, BSC, Review 2003, Computing in the 21st Century.

cumplen todas las condiciones de la patentabilidad.

3. Bases de la Directiva y necesidad de una definición estricta de patentabilidad

La práctica seguida hasta ahora por la OEP ha ido evolucionando a través de una serie de casos resueltos en una dirección que, para algunos, representa una liberalización de los criterios de patentabilidad, de resultas de lo cual, ahora se concederán patentes por invenciones implementadas en ordenador siempre que aporten una "contribución técnica". Sin embargo, ello ha dado lugar a quejas por el número excesivo de solicitudes de patentes de programas informáticos para invenciones nimias o que hacen una aportación insuficiente en relación con el estado de la técnica, y por el hecho de que el examen de estas cuestiones tiende a quedar relegado por "la cuestión, bastante estéril y filosófica, de si la presunta invención aporta un "efecto técnico" o no"¹.

Lejos de ser radical, la propuesta de la Comisión, que la ponente apoya, a la vez que trata de hacerla más estricta, tiene el propósito de contrarrestar toda ampliación del alcance de la protección de patentes para los programas informáticos y de resistir al mismo tiempo ante las peticiones de excluirlos por completo de la protección mediante patente.

De hecho, la propuesta de Directiva trata de evitar un conflicto irreconciliable con la práctica establecida en la OEP, pero, al mismo tiempo, "cambiando sutilmente la naturaleza de la investigación, de la estéril sobre las excepciones a una investigación sobre la obviedad", respondiendo así a "una de las críticas más importantes de las invenciones implementadas en ordenador"², pero conservando el criterio de la "contribución técnica". En resumen, se centra en si las reivindicaciones se refieren a invenciones de buena fe. Las enmiendas de la ponente tienden también a excluir claramente la concesión de patentes por métodos comerciales no inventivos. Como consecuencia, la Directiva no dará lugar a que se concedan patentes por métodos comerciales que, de otro modo, no serían patentables, simplemente porque en la reivindicación se especifica el uso de un ordenador.

4. Impacto en las pequeñas y medianas empresas de desarrollo de software

Las empresas europeas no operan en el vacío. Las invenciones implementadas en ordenador tienen una importancia creciente, pero muchas de las 20 000 patentes relacionadas con programas informáticos ya concedidas en Europa están en manos no europeas. De hecho, haríamos un flaco servicio a las pequeñas y medianas empresas europeas de desarrollo de programas informáticos si dejásemos las cosas como están o si cediéramos a la tentación de prohibir la patente de tales invenciones, poniendo así a nuestros desarrolladores de programas informáticos en desventaja a la hora de competir con los Estados Unidos. Además, un estudio elaborado por el Intellectual Property Institute de Londres ha llegado a la conclusión de que "la patentabilidad de las invenciones relacionadas con ordenadores ha contribuido al crecimiento de los sectores relacionados con los programas informáticos en los EE.UU., en particular, al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y los desarrolladores independientes de programas informáticos hasta convertirse en compañías grandes e incluso

¹ Ibidem.

² Ibidem.

líderes"¹.

No hay nadie en Europa que pueda tener interés en la destrucción de los pequeños desarrolladores europeos de programas informáticos. Al contrario, las grandes empresas dependen a menudo de la capacidad de innovación de las pequeñas y las patentes les permiten sacar partido a su creatividad, como atestigua la licencia mundial no exclusiva concedida recientemente a una multinacional estadounidense por una sociedad de diez personas, con sede en una zona de mucho paro del sudoeste de Inglaterra, respecto de todas sus patentes de programas de reconocimiento vocal.

Además de permitir que estas sociedades aprovechen su capacidad inventiva, la Directiva, en la versión modificada por la ponente, impondrá a la Comisión el requisito de mantener el sector bajo observación y de informar al Parlamento, en particular, por lo que se refiere al impacto en las pequeñas y medianas empresas, los problemas de cualquier tipo respecto de la relación entre protección mediante patentes de invenciones implementadas en ordenador y protección mediante derechos de autor y la conveniencia y viabilidad jurídica de la introducción de un periodo de gracia. En consecuencia, la Directiva no solo mejorará la situación actual por lo que se refiere a la patentabilidad de invenciones implementadas en ordenador por aportar mayor seguridad jurídica y uniformidad de la legislación en toda Europa, sino que además encomendará a la Comisión la responsabilidad de observar el sector, dedicando una atención especial a las pequeñas y medianas empresas.

En este contexto, la ponente insta a la Comisión a que considere la creación de una red de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, con el fin de prestarles asistencia para que se beneficien de la protección de la propiedad intelectual

5. Importancia económica de la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador

Aunque no parece haber datos consolidados relativos a las regalías pagadas en Europa por patentes, lo importante de las patentes por lo que se refiere a las empresas es la protección de sus inversiones en I+D. Ericsson presenta más de mil patentes al año y casi todas tienen que ver con invenciones implementadas en ordenador. Nokia calcula que entre el 60% y el 95% de sus solicitudes de patente se refieren a este tipo de invenciones, mientras que Alcatel estima que el 60% de sus invenciones se implementan en ordenador y aprecia una tendencia ascendente. Con el fin de evaluar la importancia que tiene para las empresas la protección mediante patentes, no es infrecuente que las empresas con programas importantes de I+D dediquen hasta un 10% de su I+D a patentes. Esto significa que puede calcularse que las empresas con una I+D importante sobre programas informáticos gastan en patentes hasta un 10% del presupuesto total de I+D. Asimismo, hay estudios universitarios que han puesto de manifiesto un nexo entre el gasto en I+D, las solicitudes de patente y la productividad.

6. Observaciones específicas y conclusiones

En cuanto a una serie de enmiendas específicas presentadas en otras comisiones, la ponente

¹ http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/studyintro.htm

considera que debería hacer dos observaciones. En primer lugar, la prueba establecida en el asunto *Rote Taube* es anterior al Convenio sobre la Patente Europea, pero es significativo que los redactores del Convenio decidieran no incluirla en la definición de elemento patentable. Es preciso rechazar la imposición de una interpretación específica de dicha prueba, dado que no sería relevante para todas las invenciones ni adecuada en todas las situaciones. En segundo lugar, la propuesta sobre la concesión de periodos de gracia es válida, pero una propuesta así no debería hacerse explícitamente en relación con invenciones implementadas en ordenador, pues debe examinarse a la luz de las obligaciones internacionales de la Unión Europea en virtud del Acuerdo ADPIC. Por consiguiente, la ponente ha incluido en su proyecto de informe una enmienda específica sobre esta preocupación.

En la opinión de la ponente, sólo hay dos opciones: aprobar las propuestas de la Comisión, posiblemente con enmiendas (como las suyas) conformes con el Convenio sobre la Patente Europea y el Acuerdo ADPIC, o rechazarlas. De ser rechazadas, la Oficina Europea de Patentes y sus Salas de Recursos seguirían siendo los principales árbitros de la legislación y nadie podría impedir que se produjese una desviación gradual hacia la patentabilidad de métodos comerciales y similares, como ha ocurrido en los Estados Unidos. Por tanto, la inseguridad y la falta de transparencia seguirían existiendo y la Comunidad Europea no tendría competencia en este ámbito. Además, el único recurso de los desarrolladores de programas informáticos sería iniciar un procedimiento ante los tribunales nacionales y todo indica que los tribunales nacionales tenderían a basarse en la jurisprudencia de las Salas de Recurso de Múnich. Por último, los desarrolladores de software no podrían beneficiarse de las excepciones en materia de interoperabilidad previstas en el artículo 6 de la propuesta de Directiva, con el riesgo consiguiente de procedimientos por infracción.

La ponente recomienda vivamente la aprobación de las enmiendas contenidas en su proyecto de informe.