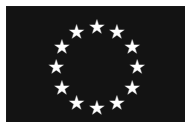


PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía

2002/0047(COD)

21 de febrero de 2003

OPINIÓN

de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía
para la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior

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))

Ponente de opinión: Elly Plooij-van Gorsel

PROCEDIMIENTO

En la reunión del 27 de marzo de 2002, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía designó ponente de opinión a Elly Plooij-van Gorsel.

En las reuniones de los días 3 de junio, 25 y 26 de noviembre de 2002, 23 de enero y 20 de febrero de 2003, la comisión examinó el proyecto de opinión.

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó las enmiendas por 30 votos a favor y 21 votos en contra.

Estuvieron presentes en la votación los diputados: Peter Michael Mombaur (presidente en funciones), Yves Piétrasanta (vicepresidente), Jaime Valdivielso de Cué (vicepresidente), Elly Plooij-van Gorsel (ponente de opinión), Gordon J. Adam (suplente de Massimo Carraro), Konstantinos Alyssandrakis, Niall Andrews (suplente de Seán Ó Neachtain, de conformidad con el apartado 2 del artículo 153 del Reglamento), Per-Arne Arvidsson (suplente de Guido Bodrato), Sir Robert Atkins, María del Pilar Ayuso González (suplente de Godelieve Quisthoudt-Rowohl), Luis Berenguer Fuster, Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Dorette Corbey (suplente de Erika Mann), Willy C.E.H. De Clercq, Marie-Hélène Descamps (suplente de Dominique Vlasto), Harlem Désir, Concepció Ferrer, Francesco Fiori (suplente de Angelika Niebler), Per Gahrton (suplente de Nuala Ahern), Norbert Glante, Alfred Gomolka (suplente de Konrad K. Schwaiger), Michel Hansenne, Hans Karlsson, Bashir Khanbhai, Efstratios Korakas (suplente de Fausto Bertinotti, de conformidad con el apartado 2 del artículo 153 del Reglamento), Dimitrios Koulourianos (suplente de Marianne Eriksson), Bernd Lange (suplente de Gary Titley), Werner Langen, Rolf Linkohr, Eryl Margaret McNally, Elizabeth Montfort, Bill Newton Dunn (suplente de Colette Flesch), Reino Paasilinna, Paolo Pastorelli, John Purvis, Bernhard Rapkay (suplente de Carlos Westendorp y Cabeza), Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Christian Foldberg Rovsing, Paul Rübig, Umberto Scapagnini, Ilka Schröder (suplente de Roseline Vachetta), Esko Olavi Seppänen, Maurizio Turco (suplente de ..., de conformidad con el apartado 2 del artículo 153 del Reglamento), Claude Turmes, W.G. van Velzen, Alejo Vidal-Quadras Roca, Myrsini Zorba y Olga Zrihen Zaari.

BREVE JUSTIFICACIÓN

La protección mediante patente y la protección mediante derechos de autor son complementarias y pueden superponerse.

En términos de ordenadores, el código (tanto si es legible por máquina como si se presenta en una forma inteligible para el lector humano) estaría casi siempre sujeto a la protección de derechos de autor, mientras que cualesquiera ideas tecnológicas subyacentes podrían ser objeto de una protección por patente. Una patente que proteja las ideas tecnológicas subyacentes protege también todas las materializaciones de esas ideas técnicas, incluidas las materializaciones implementadas mediante programas informáticos. De este modo, si los programas informáticos están basados en una idea técnica subyacente y esa idea técnica está protegida por medio de una patente, los programas informáticos están entonces cubiertos tanto por la protección mediante derechos de autor como por la protección mediante patente.

La legislación sobre patentes confiere al titular de una patente de una invención implementada en ordenador el derecho a impedir la utilización por terceros de programas informáticos que apliquen cualquier nueva tecnología que él haya inventado (tal y como se defina en las reivindicaciones de patente).

En el marco jurídico comunitario, así como en las legislaciones nacionales, la protección jurídica de los programas informáticos está garantizada como una cuestión de propiedad intelectual (“droit d’auteur”, “Urheberrecht”) similar a la de la obra literaria, y normalmente no mediante una patente, aunque el artículo 9 de la Directiva 91/250/CEE permite explícitamente que exista una protección mediante patente además de la protección mediante derechos de autor.

El principal texto aplicable es la Directiva 91/250/CEE sobre la protección jurídica de programas de ordenador. No obstante, la legislación europea sobre patentes no deja de lado los programas informáticos. El Convenio sobre la Patente Europea sólo excluye de la patentabilidad los programas informáticos (así como los métodos comerciales y ciertas otras entidades) "propriadamente dichos".

Sin embargo, muchas patentes relacionadas con programas informáticos e invenciones relacionadas con éstos han sido concedidas para aparatos y procesos en sectores técnicos que no pueden funcionar independientemente de los componentes de programas informáticos que implementan. La mayoría de ellos están hoy relacionados con el tratamiento de datos digitales, el reconocimiento y la representación de datos y el manejo de información.

Ello ha propiciado el debate sobre la cuestión de si los límites de lo que es patentable están aún suficientemente claros y se aplican adecuadamente, especialmente a la vista de que las diversas legislaciones nacionales y la OEP (Oficina Europea de Patentes) no siempre toman en consideración los mismos criterios.

Algunos argumentan que la inexistencia de una protección jurídica de las patentes, en contraste con la situación en los Estados Unidos, va en detrimento de la expansión y la competitividad de la industria europea. Pero muchos observadores y dirigentes del sector en los Estados Unidos ponen de relieve los inconvenientes que plantean las patentes de programas informáticos en su mercado interior.

Por otra parte, los que se oponen a cualquier mención de los programas informáticos en la legislación sobre patentes temen que las patentes de programas informáticos puedan convertirse en regla general, creando así una inseguridad jurídica permanente en lo que respecta al uso de los algoritmos y las soluciones técnicas que circulan libremente en la actualidad o dando lugar a cuellos de botella que limiten la innovación.

La Directiva propuesta no hará posible patentar programas informáticos "propriadamente dichos". En términos generales, no habrá nada patentable que no lo sea ya. El objetivo es simplemente clarificar la legislación y resolver algunas incongruencias de enfoque en las legislaciones nacionales.

No obstante, está claro que, a pesar de lo alegado por la Comisión, la Directiva propuesta abre la vía hacia un uso más difundido de las patentes como modelo de protección de los programas informáticos para ordenador. Siguen abiertos dos tipos de cuestiones: la conveniencia política de tal actuación y, en caso de que se contemple la patentabilidad como algo políticamente deseable, los criterios para definir los límites de la patentabilidad de tal forma que se eviten los abusos y los efectos negativos.

Desde nuestro punto de vista, por tanto, el ámbito de la Directiva -en caso de que ésta se apruebe finalmente- debería ceñirse estrictamente a casos inequívocos en que los eventuales efectos negativos no pusieran en peligro la utilidad de la protección.

Finalmente, hay que señalar que las patentes y los derechos de autor no son los únicos instrumentos de protección existentes. Los diseños, los modelos y las marcas registradas son objeto de planes específicos de protección e incluso en el campo de las invenciones técnicas existe, además de las patentes, el sistema más flexible de los modelos de utilidad. No hay, por tanto, ningún impedimento conceptual para el desarrollo de planes de protección ad hoc adecuados a las especificidades de los programas informáticos para ordenador: con frecuencia puede prescindirse de las patentes.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión¹

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*

(5) Por consiguiente, las normas jurídicas *relativas* a la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador *deberían armonizarse, de modo que se*

¹ DO C 151 E de 25.6.2002, p. 129-131.

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.

garantizara que la seguridad jurídica resultante **y el nivel de los requisitos exigidos para la patentabilidad permitieran** a las empresas **innovadoras** obtener el máximo beneficio de **su proceso de** invenciones e **impulsaran** la inversión y la innovación.

Justificación

El objeto de cualquier ley relativa a la patente no es garantizar que los titulares de la patente tengan una ventaja: la ventaja concedida al titular de la patente es sólo un medio de fomentar el proceso de invenciones en beneficio del conjunto de la sociedad. Las ventajas concedidas al titular de una patente no deben volverse contra este objetivo último del principio de las patentes.

Enmienda 2

Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) El Parlamento Europeo ha solicitado varias veces que la Oficina Europea de Patentes revise sus normas de funcionamiento y que este organismo sea sometido a control público en el ejercicio de sus funciones. A este respecto, sería especialmente oportuno reexaminar la práctica de la Oficina Europea de Patentes de imponer un canon sobre las patentes que expide, ya que dicha práctica vulnera el carácter público de la Institución.

En su Resolución⁽¹⁾ sobre la decisión de la Oficina Europea de Patentes con respecto a la patente EP 695 351, expedida el 8 de diciembre de 1999, el Parlamento Europeo solicitó la revisión de las normas de funcionamiento de la Oficina de forma que se garantizara que este organismo pueda rendir cuentas públicamente sobre el ejercicio de sus funciones.

⁽¹⁾DO C 378 de 29.12.2000, p. 95.

Justificación

El Parlamento Europeo ha señalado varias veces y en diversas resoluciones la necesidad de revisar las prácticas de la Oficina Europea de Patentes. La Oficina Europea de Patentes no es una institución de la Unión Europea y el Parlamento Europeo ya ha suscitado en el pasado la cuestión de su responsabilidad.

Enmienda 3
Considerando 7 ter (nuevo)

(7 ter) El software desempeña, por una parte, un importante papel en numerosos sectores y representa, por otra, una forma básica de expresión y creación. Asimismo, el software constituye un área especializada de la ingeniería y una actividad humana fundamental a la que contribuyen más de diez millones de creadores profesionales en todo el mundo y varias decenas de millones de personas que crean software de una u otra forma. Los desarrolladores autónomos y las pequeñas sociedades desempeñan un papel fundamental en la innovación en este sector. De ello se desprende que los medios empleados para estimular las inversiones en las áreas con gran densidad de software no deben poner en peligro la capacidad general para convertirse en creador activo y en usuario innovador de software y, especialmente, que ha de evitarse que las patentes constituyan un medio de monopolizar las herramientas de expresión, creación, difusión e intercambio del conocimiento y la información.

Justificación

Esta enmienda se explica por sí sola.

Enmienda 4
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. **suprimido**

Justificación

Esta enmienda se presenta por razones de coherencia con la enmienda 9 de la ponente. Debe probarse, y no darse por supuesto, el carácter técnico de las invenciones implementadas en ordenador.

Enmienda 5
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 *susceptible de aplicación industrial* 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 que *constituyan una contribución técnica, así como otras características, nuevas o no, y que deban realizarse* total o parcialmente mediante un programa o programas de ordenador;

Justificación

La definición inicial de patentabilidad es demasiado amplia. Una invención implementable en ordenador no debería considerarse patentable por el solo hecho de que se utilice un ordenador, o de que sea nuevo el programa que se ejecuta en un aparato programable que no tenga el carácter de novedad. Para ello es necesario aportar una contribución técnica. Es el aspecto técnico el que caracteriza una invención como algo opuesto a una idea. Esta distinción es de la máxima importancia, no sólo desde un punto de vista jurídico teórico sino, sobre todo, para garantizar que la competencia en un sector económico no se ve menoscabada por la monopolización de un determinado método comercial o industrial o de unos determinados conocimientos prácticos por parte de un solo operador en un mercado determinado.

Enmienda 6
Artículo 2, letra b)

b) «contribución técnica», una contribución *al estado de la técnica en* un campo tecnológico que *no sea evidente* para un experto en la materia.

b) «contribución técnica», una contribución *a* un campo tecnológico *que implique una medida inventiva que solucione un problema técnico existente o que amplíe el estado de la técnica de un modo significativo* para un experto en la materia.

Justificación

Las condiciones de la actividad inventiva y el avance de la técnica son fundamentales para evitar las patentes de "invenciones" triviales.

Enmienda 7
Artículo 3

Artículo 3

suprimido

***Invencciones 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.***

Justificación

*La redacción de la propuesta hace sencillamente imposible discutir el carácter técnico de una
supuesta invención. Hay que demostrar esta condición, y no darla por supuesta.*

Enmienda 8

Artículo 4, apartado 1

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.***

1. Los Estados miembros garantizarán que las invenciones implementadas en ordenador sean patentables ***únicamente*** a condición de que ***constituyan una contribución técnica con arreglo a la definición de la letra b) del artículo 2.***

Justificación

Esta redacción hace que el artículo sea coherente con las enmiendas anteriores.

Enmienda 9

Artículo 4, apartado 2

2. Los Estados miembros garantizarán que, como condición para que impliquen una actividad inventiva, las invenciones implementadas en ordenador deban aportar una contribución técnica.

suprimido

Justificación

Las enmiendas anteriores hacen que este apartado sea redundante.

Enmienda 10

Artículo 4, apartado 3

3. La contribución técnica deberá evaluarse

3. El alcance significativo de la

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.

contribución técnica deberá evaluarse considerando la diferencia entre el estado de la técnica y **los elementos técnicos incluidos en** el ámbito de la reivindicación de la patente considerada en su conjunto. **Para la evaluación de esa particular reivindicación no se considerará que formen parte del estado de la técnica los elementos que el solicitante de la patente haya revelado durante los seis meses anteriores a la fecha de la solicitud.**

Justificación

En un sector de gran dinamismo como el de las industrias de programas informáticos y las relacionadas con ellos, en el que la mayoría de los inventos procede de PYME, a veces muy pequeñas y jóvenes, que confían más en la fertilización cruzada que en el asesoramiento de empresas jurídicas, es necesario un llamado "período de gracia" para evitar que un inventor se vea desposeído de su invención cuando la haya hecho pública pocas semanas antes de solicitar una patente, normalmente para poner a prueba la atracción que la invención puede tener en el mercado. La referencia a un período de gracia se solapa con un debate en curso en el Derecho general sobre patentes, dado que existe un concepto similar en algunos sistemas jurídicos (en particular en los Estados Unidos) pero no en la legislación de la Unión Europea ni en las normas de la Oficina Europea de Patentes. La introducción de la patentabilidad de invenciones de programas informáticos en Europa, al tiempo que privaría a los inventores de la flexibilidad de la comunicación en una fase temprana, crearía un innecesario embotellamiento a expensas de las PYME innovadoras y de la cooperación universidad-empresa.

Enmienda 11

Artículo 4, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Exclusiones de la patentabilidad

No se considerará que una invención implementada en ordenador constituya una contribución técnica simplemente porque implique la utilización de un ordenador u otro aparato. En consecuencia, no serán patentables las invenciones que supongan programas de ordenador que implementen métodos comerciales, matemáticos o de otro tipo, cuyas invenciones no den lugar a efectos técnicos distintos de la manipulación y representación de información dentro del sistema o de la red de ordenadores.

Justificación

La norma de que una invención, sea cual fuere su alcance, sólo se contempla como tal a efectos de la legislación sobre patentes cuando tiene consecuencias reales para el mundo real es un principio fundamental de la legislación sobre patentes, tal como han confirmado constantemente a lo largo de décadas tanto la legislación como las decisiones judiciales.

Enmienda 12 Artículo 5, letra a)

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.**

(a) Los Estados miembros garantizarán que las invenciones implementadas en ordenador **sólo** puedan reivindicarse como producto, es decir, como **aparato programado**, o como procedimiento **técnico de producción.**

Justificación

El efecto de las patentes es garantizar un monopolio económico. No debería ir en detrimento del desarrollo y de la búsqueda de innovación por parte de la competencia.

Enmienda 13 Artículo 5, letra b) (nueva)

(b) Los Estados miembros velarán por que la producción, la manipulación, el tratamiento, la distribución y la publicación de información, en cualquier forma, no pueda constituir en ningún caso, directa o indirectamente, una falsificación de patente, incluso cuando se utilicen dispositivos técnicos con este fin.

Justificación

Los términos “producción”, “manipulación”, “tratamiento”, “distribución” y “publicación” tienen en cuenta los casos de reivindicaciones de patentes de métodos comerciales (es decir, en realidad, de tratamiento de información) que existen en los Estados Unidos y no deberían darse en la Unión Europea. Asimismo, se ha añadido “incluso cuando se usan dispositivos técnicos con este fin”, con objeto de garantizar que no pueda considerarse patentable la ejecución de un programa cualquiera en un aparato cuando no contribuya a un proceso técnico. Si no fuera así, podría considerarse patentable cualquier software genérico ejecutado en un aparato programable que presentara características nuevas, lo cual se prohíbe explícitamente en el Convenio sobre la concesión de patentes europeas de 1973, tal

como señala, por lo demás, el considerando 7 de la propuesta de la Comisión Europea.

Enmienda 14

Artículo 5, letras c) y d) (nuevas)

c) Los Estados miembros garantizarán que la utilización de un programa de ordenador para fines no incluidos en el ámbito de la patente no pueda constituir una violación directa o indirecta de la patente.

d) Los Estados miembros garantizarán que siempre que una reivindicación de patente mencione características que impliquen la utilización de un programa de ordenador, se publique una implementación de referencia de tal programa, de funcionamiento correcto y bien documentada, como parte de la descripción y sin ningún tipo de condiciones de autorización restrictivas.

Justificación

El efecto de las patentes es garantizar un monopolio económico. No debería ir en detrimento del desarrollo y de la búsqueda de innovación por parte de la competencia.

Enmienda 15

Artículo 6 bis (nuevo)

Artículo 6 bis

Los Estados miembros garantizarán que, en cualquier caso en que sea necesaria la utilización de una técnica patentada con el único objetivo de asegurar la conversión de las convenciones utilizadas en dos sistemas de ordenadores o redes diferentes a fin de hacer posible la comunicación y el intercambio recíproco del contenido de datos, esta utilización no se considere una violación de la patente.

Justificación

La posibilidad de conectar equipos de modo que sean interoperables es una manera de garantizar redes abiertas y de evitar el abuso de posiciones dominantes. Esta cuestión la ha

regulado específicamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La legislación sobre patentes no debería ofrecer la posibilidad de conculcar este principio a expensas de la libre competencia y de los usuarios.

Enmienda 16
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 **la protección otorgada por las patentes respecto 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.

Justificación

No será la concesión de la patente en sí misma, sino el recurso a la protección de la patente por el titular de la misma, lo que mostrará los efectos de las patentes de invenciones implementadas en ordenador sobre la actividad de innovación y la competencia.

Enmienda 17
Artículo 8, letra c bis) (nueva)

(c bis) si los poderes delegados a la Oficina Europea de Patentes son compatibles con las exigencias vinculadas a la armonización de la legislación de la Unión Europea y con los principios de transparencia y responsabilidad.

Justificación

Esta enmienda se explica por sí sola.

Enmienda 18
Artículo 8, letras b) y c)

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

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;
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.

medidas para resolver estas dificultades, y

Justificación

El informe de la Comisión debería examinar también las eventuales dificultades surgidas en la relación entre la protección otorgada por patentes de invenciones implementadas en ordenador y la protección de programas de ordenador derivada de derechos de autor con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador.

Enmienda 19

Artículo 8, letra c bis) (nueva)

(c bis) si han surgido dificultades en la relación entre la protección otorgada por patentes de invenciones implementadas en ordenador y la protección de programas de ordenador derivada de derechos de autor con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 91/250/CEE.

Justificación

El informe de la Comisión debería examinar también las eventuales dificultades surgidas en la relación entre la protección otorgada por patentes de invenciones implementadas en ordenador y la protección de programas de ordenador derivada de derechos de autor con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador.