



HACIA LA PATENTABILIDAD DEL SOFTWARE

A lo largo del mes de septiembre de 2002, el Parlamento Europeo tiene previsto proceder a la votación de la Propuesta de Directiva sobre la patentabilidad de las invenciones implantadas en ordenador, lo que ha dado lugar a numerosas campañas de oposición lideradas por los partidarios del denominado “software libre o de código abierto”.

La Propuesta de Directiva, presentada por la Comisión Europea en febrero de 2002, surge en respuesta a la situación de ambigüedad e inseguridad jurídica existente en torno a la patentabilidad del software, derivada de la discordancia entre la normativa europea de patentes y la práctica habitual de las Oficinas de Patentes. Así, mientras el Convenio Europeo de Patentes, ratificado por veinte países europeos, señala claramente en su artículo 52.2 que los programas de ordenador no podrán ser patentados, la Oficina Europea de Patentes (OEP) y las oficinas nacionales, obviando la normativa existente en la materia, ya han otorgado más de 30.000 patentes de software, atendiendo bien a los beneficios económicos que reporta su concesión, bien a las presiones de EEUU y Japón donde los programas de ordenador son patentables.

Esto explica que la Propuesta de Directiva se haya marcado como objetivo armonizar las legislaciones nacionales sobre patentes, en lo que respecta a la patentabilidad del software, y aumentar la transparencia de las condiciones de dicha patentabilidad.

En principio, la Directiva únicamente se aplica a las “invenciones implantadas en ordenador”, entendiéndose por tales, como señala su artículo 2, “las invenciones 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”, siempre que éstas reúnan las condiciones establecidas en el artículo 4, esto es, “sean nuevas, impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”.

El primer problema interpretativo surge a la hora de determinar cuándo una invención implementada en un ordenador puede ser considerada como resultado de una actividad inventiva. Esta cuestión la resuelve la propia Directiva, matizando la definición de actividad inventiva que figura en el artículo 56 del Convenio Europeo de Patentes, al señalar que debe evaluarse si dicha invención da lugar a una “contribución técnica”, es decir, “una contribución al estado de la técnica en un campo tecnológico que no sea evidente para un experto en la materia”, teniendo en cuenta para ello “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”.



LEGALIA ABOGADOS

De lo anterior se desprende que una invención no susceptible de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Convenio Europeo de Patentes (por ejemplo, un programa de ordenador), si aporta una contribución técnica que no sea evidente para un experto en la materia, siempre que cumpla las restantes condiciones de patentabilidad, podrá ser patentada.

Otro problema básico se plantea entorno a la exigencia de que las invenciones implantadas en ordenador sean susceptibles de aplicación industrial para poder ser patentadas. Siguiendo la doctrina tradicional, esta exigencia significa que sólo podrán patentarse las invenciones implantadas en ordenador que se incorporen a máquinas o aparatos destinados a la producción de bienes o servicios objeto de comercialización en el mercado.

Las personas interesadas en la concesión de patentes sobre invenciones implantadas en ordenador, deberán reivindicarlas como producto (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.

En cualquier caso, el hecho de que se persiga la protección jurídica del software a través de la legislación sobre patentes es perfectamente compatible con el sistema vigente en la actualidad, en virtud del cual la protección jurídica del software está reconocida en la normativa de los derechos de autor, habiéndose incorporado algunas especialidades, entre ellas, una definición específica de originalidad, la implantación de reglas distintas para la atribución de la titularidad o el establecimiento de una prohibición totalmente ajena al derecho de autor, como son las restricciones a la descompilación. El sistema actual parte de la Directiva 91/250 CEE sobre protección jurídica de los programas de ordenador que considera dichos programas creaciones intelectuales, prohibiendo la copia sustancial del código fuente o del código objeto pero no la utilización de otras vías para expresar las mismas ideas a través de códigos fuente u objeto distintos.

Este doble régimen de protección jurídica del software mediante la normativa de los derechos de autor y la normativa de patentes, que trata de implantar la Propuesta de Directiva, ha motivado la reacción de los partidarios del “software libre” y de algunas asociaciones de informáticos e internautas, que han iniciado una serie de campañas de oposición por considerar que la patentabilidad del software acarrea más desventajas que ventajas. Los principales temores se centran en la posibilidad de que, dada la indeterminación de los términos empleados por la Directiva, se concedan patentes claramente nulas a invenciones implantadas en ordenador que no sean nuevas o no impliquen actividad inventiva; que las patentes de software contribuyan a reforzar la posición de los grandes operadores en el mercado, perjudicando claramente a los impulsores del “software libre”; y que la creación de programas basados en la innovación incremental, típica en el sector informático, se limite considerablemente por los costes económicos derivados de la identificación de los titulares de las patentes y de la adquisición de las licencias necesarias.



LEGALIA ABOGADOS

Frente a estas argumentaciones, la Comisión Europea, apoyándose en el “Estudio sobre el Impacto de la Patentabilidad de los Programas de Ordenador”, encargado al Intellectual Property Institute de Londres, 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 EEUU y, en particular, al crecimiento de las PYME y los creadores de programas informáticos independientes, que se han convertido en empresas importantes”.

Así las cosas, a pesar del interés social que ha suscitado la Propuesta de Directiva y de las reacciones de los activistas del “software libre” contrarios a ella, parece que aún deberá transcurrir algún tiempo hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor pues, en caso de que el Parlamento Europeo dé luz verde a la misma, han de pasar algunos años hasta la aprobación de la versión definitiva y su transposición a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.

Nelly Sánchez Mouriz

Abogado del Departamento de Tecnologías de la Información, Legalia Abogados

nellysanchez@legalia.com

© Legalia Abogados 2003