

**PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE LA PATENTABILIDAD
DEL SOFTWARE**

Con fecha de 20 de febrero de 2002, se ha materializado en Bruselas la Propuesta de Directiva del Consejo y del Parlamento Europeo relativa a la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, con fundamento jurídico en el artículo 95 del Tratado CE.

En la actualidad, de acuerdo con el artículo 52 del Convenio sobre la Patente Europea, los requisitos generales para obtener la protección de una Patente consisten en que todas las invenciones patentables deben ser nuevas, entrañar una actividad inventiva y ser susceptibles de aplicación industrial; de esta forma, los programas de ordenador propiamente dichos no son patentables hoy en día.

Asimismo, conforme a la Directiva 91/250/CEE sobre la protección jurídica de programas de ordenador, sólo se protege mediante los derechos de autor la expresión externa de programa de ordenador, mientras que las ideas y principios implícitos en los elementos del programa no quedan incluidos en tal protección.

En contra de esta línea de actuación, y al objeto de cubrir las necesidades de protección inherentes al desarrollo tecnológico, la OEP (Oficina Europea de Patentes) ha venido concediendo estos años numerosas patentes para invenciones implementadas en ordenador, que estaban dotadas de un relevante "efecto técnico". Esta política ha sido seguida en países como Alemania y Reino Unido.

Analizando la competencia internacional en la materia, debemos señalar que en la Unión Europea se requerirá, si se aprueba este texto de la Directiva, que la invención aporte una contribución técnica, mientras que en Estados Unidos la invención tan sólo ha de situarse en un ámbito tecnológico sin necesidad de una contribución técnica, existiendo así escasas restricciones a la solicitud de una patente de métodos comerciales, con las controversias inherentes que subyacen en este sentido. Frente a este sistema, el caso de Japón es el que más se acerca al europeo, dado que se establece que la invención debe consistir en una creación muy avanzada de conceptos técnicos mediante la cual se aplique una ley natural.

En cualquier caso, la situación europea proyectada de tutela jurídica es menor que la existente en Estados Unidos e incluso inferior a la política seguida por la OEP, dado que se pretende conseguir una aproximación prudente al sistema norteamericano, prescindiendo de la absoluta libertad y mínima restricción del referido sistema.

La Directiva tiene como objetivo primordial armonizar las legislaciones nacionales de los Estados miembros sobre patentes, profundizar en la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador; así como aumentar la transparencia de las condiciones de patentabilidad.

Con ello se pretende permitir a las empresas y, en particular, a las PYME de toda Europa recurrir con más frecuencia a la posibilidad de obtener patentes para dichas invenciones. La acción se justifica en la solicitud, con insistencia, de los círculos interesados consultados, de la armonización de la legislación y las prácticas en este ámbito, para eliminar de esta forma la ambigüedad y la inseguridad jurídica existentes, e igualar las condiciones de protección como las que tienen las compañías norteamericanas.

La Directiva se compone de un articulado, cuyos rasgos básicos procedemos a señalar:

- Se entiende por “invención implementada en ordenador” toda invención para cuya ejecución se requiera la utilización de un ordenador, red informática o aparato programable. Ha de tener una o más características *prima facie* que se realicen de forma total o parcial mediante un programa de ordenador. La invención ha de ser una “*contribución técnica*”, entendiéndose como tal una contribución en un campo tecnológico que no sea evidente para un experto en la materia.
- Los Estados miembros deberán proteger las invenciones implementadas en ordenador como cualquier otra invención, siempre que cumplan los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. La contribución técnica deberá evaluarse en su totalidad, observando la diferencia entre el estado de la técnica y el ámbito de la reivindicación de la patente considerada en su conjunto. Así se podrá patentar una invención que, aunque quede excluida en virtud del apartado 2 del artículo 52 (Convenio sobre la Patente Europea), aporte una contribución técnica no evidente.
- La invención implementada en ordenador podrá reivindicarse como ordenador programado o aparato similar, o como procedimiento llevado a cabo por dicho aparato.
- La protección que las patentes otorgan a las invenciones pertenecientes al ámbito de aplicación de la Directiva no afectarán, en modo alguno, a los actos permitidos en la Directiva 91/250/CEE sobre la protección jurídica de programas de ordenador mediante derechos de autor, en concreto, a los preceptos relativos a la descompilación, la interoperabilidad y las disposiciones relativas a la topografía de los productos semiconductores o las marcas comerciales.
- Se espera que, aproximadamente en el plazo de tres años, se apruebe la Directiva y se proceda a transponerla a las respectivas legislaciones nacionales.

En consecuencia, se consolida de esta forma la posibilidad de ampliar el ámbito de protección jurídica de los programas de software, dado que no sólo se podrán proteger los programas a través de la legislación sobre derechos de autor, sino también mediante el sistema de patentes, aunque por el momento muy restrictivo. Esta protección puede ser acumulativa, es decir, que la explotación de un determinado programa de ordenador puede vulnerar simultáneamente los derechos de autor del código del programa, así como la patente cuyas reivindicaciones incluyan las ideas o principios implícitos.

Abril Abogados © 2002