

VIEIRA DE ALMEIDA
— & ASSOCIADOS —
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

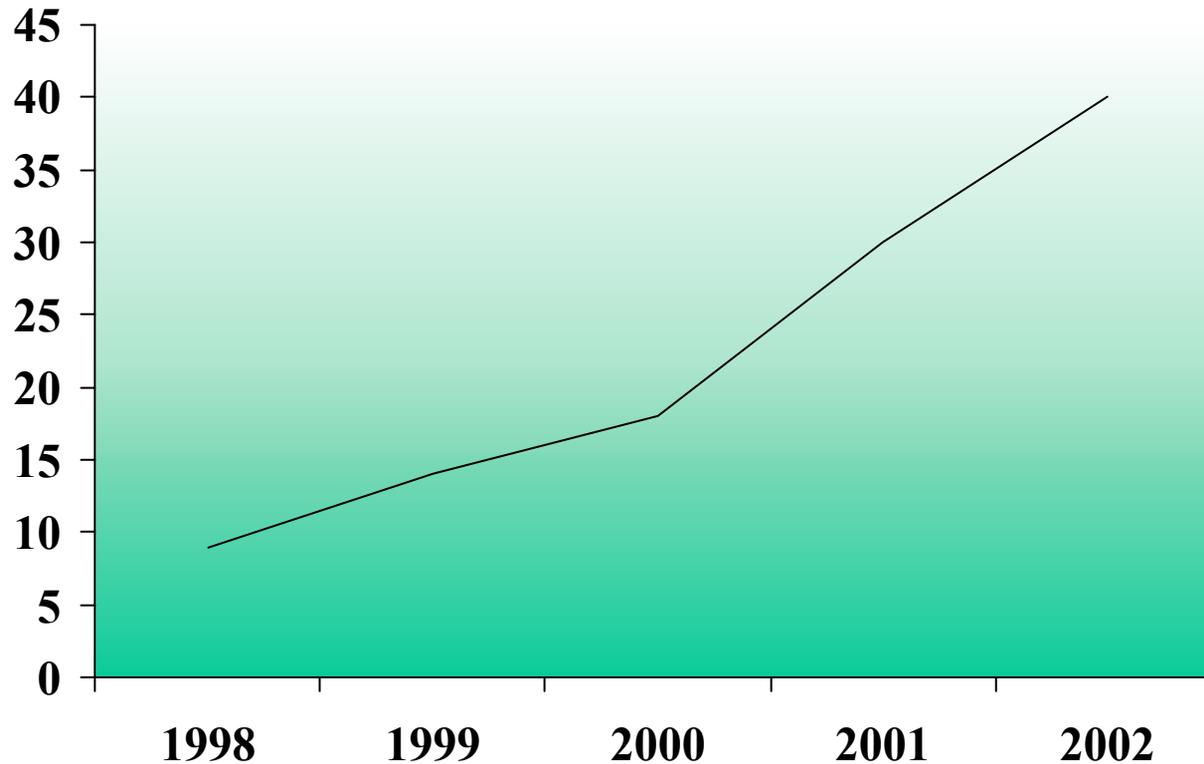
Estrategias empresariales
de protección de nuevas tecnologías

Madrid, 6th May 2002

Puntos a tratar

- Internet y comercio electrónico. Algunos datos de interés.
- La patente como medio de protección de las invenciones implementadas en ordenador?
- Propuesta de Directiva sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador;
- Protección de nuevas tecnologías;
- Estrategias empresariales de protección de nuevas tecnologías.

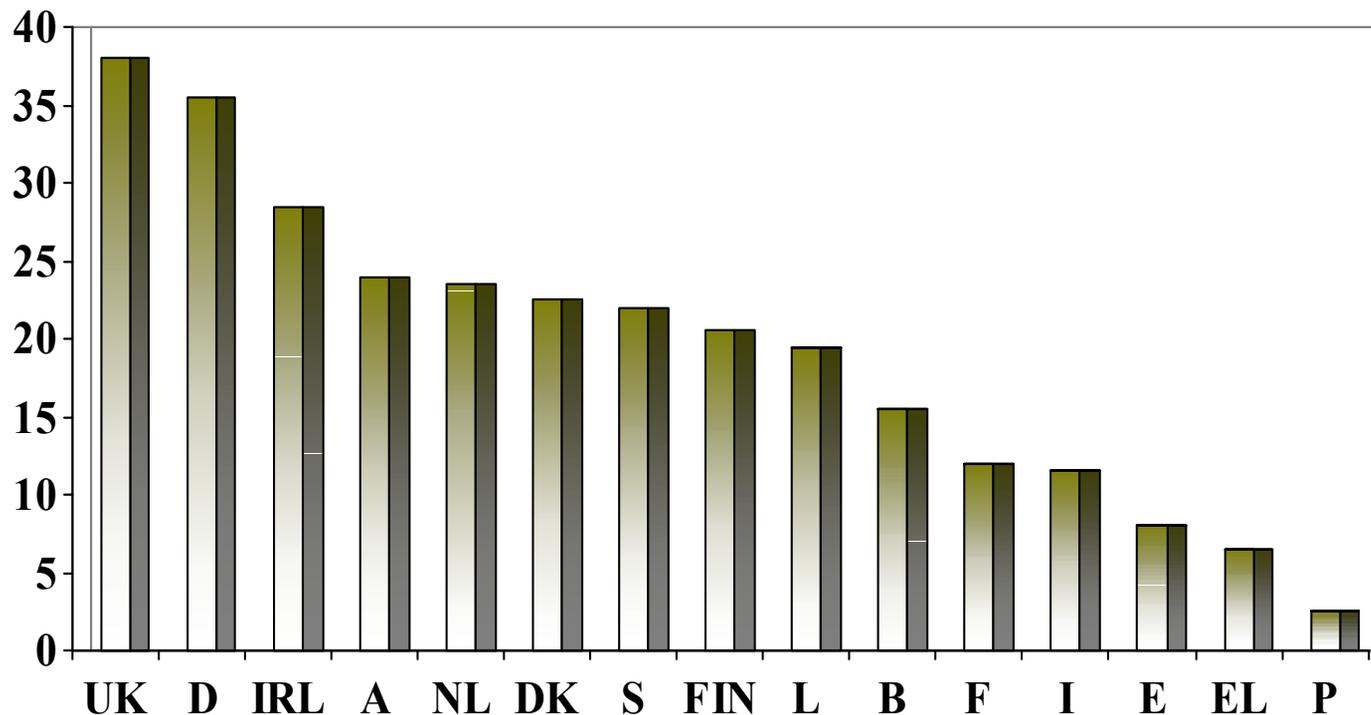
Crecimiento de Internet



Source: European Commission

Notable crecimiento de Internet en la UE en el transcurso de los últimos años.

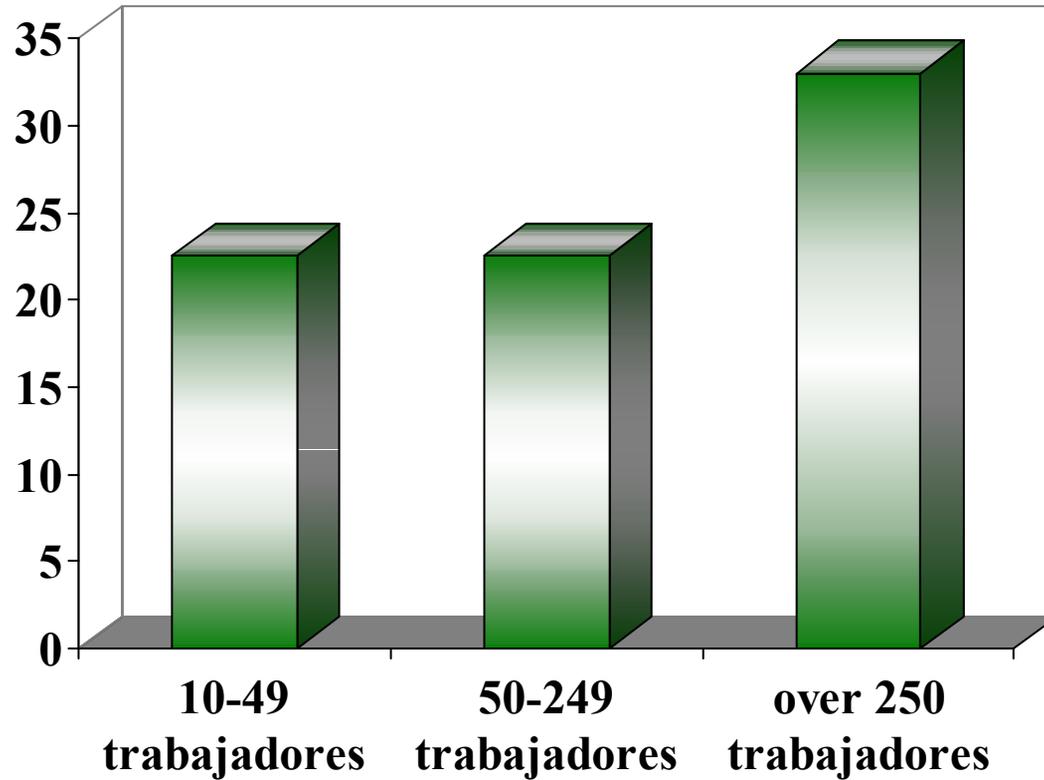
Compras online



Source: european Commission

El 22,9% de las compañías en la UE compran online.

Ventas online



Source: European Commission

Compañías que venden online por tamaño.

Nuevas Tecnologías

Crece la preocupación en el sector de las nuevas tecnologías por la protección de la Propiedad Intelectual e Industrial:

 Ejemplo: un reciente estudio de Beep Science alerta a la industria mundial de la telefonía móvil del riesgo de perder 4 billones de euros por año si no fueran concedidos derechos de propiedad intelectual al MMS.

La patente como medio de protección de nuevas tecnologías?

 El artículo 52 (2) del Convenio sobre la Patente Europea (“CPE”) dispone que “No se considerarán invenciones, en particular: (c) ...los programas de ordenadores”.

 Igualmente, las legislaciones nacionales en general excluyen los programas de ordenadores como invenciones patentables.

La patente como medio de protección de nuevas tecnologías?

Requisitos básicos de las invenciones patentables:
Deben ser nuevas, entrañar una actividad inventiva y ser susceptibles de aplicación industrial

- Los *programas de ordenador* propiamente dichos no se consideran invenciones y por tanto no son patentables;
- Son generalmente considerados como no susceptibles de aplicación industrial;
- No revisten “carácter técnico”.

La patente como medio de protección de nuevas tecnologías?

 Sin embargo, miles de patentes han sido concedidas a las invenciones implementadas en ordenador por la Oficina Europea de Patentes (“OEP”) y las oficinas nacionales de patentes.



La patente como medio de protección de nuevas tecnologías?

La Comisión Europea presentó la Propuesta de Directiva sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador.

Objetivos Principales

- Armonizar la normativa aplicable sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador en la UE;
- Otorgar protección bajo la normativa de patentes a las invenciones implementadas en ordenador.

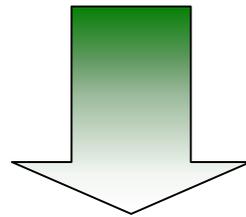
La Propuesta de Directiva prevé:

Cualquier invención implementada en ordenador es patentable siempre y cuando sea susceptible de aplicación industrial, sea nueva y entrañe una actividad inventiva.

La patente como medio de protección de nuevas tecnologías?

📄 Artículo 3 de la Propuesta de Directiva:

Una invención implementada en ordenador se considera que pertenece al campo de la tecnología.



📄 Concede el “carácter técnico” a las invenciones implementadas en ordenador, que es uno de los requisitos para su patentabilidad;

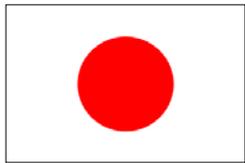
📄 Reconocimiento de que el software es un nuevo campo de la tecnología.

Protección de nuevas tecnologías

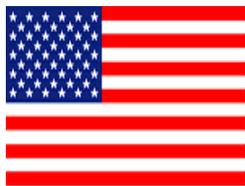
Protección de las invenciones según la legislación de patentes en la UE, Japón y Estados Unidos.



La invención debe aportar una “contribución técnica”;

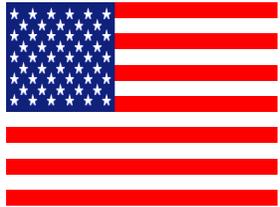


La invención debe consistir en una creación muy avanzada de conceptos técnicos mediante la cual se aplique una ley natural;



La invención debe situarse simplemente en un ámbito tecnológico y no es necesaria una contribución técnica.

Protección de nuevas tecnologías

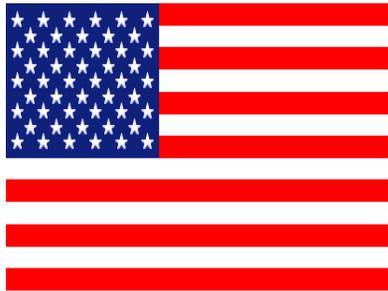


El mero hecho de que la invención utilice un ordenador o un programa informático la convierte en parte de la tecnología si proporciona también un “resultado tangible, útil y concreto”.

 La patente “One-click” concedida a Amazon.com está cuestionando los requisitos exigidos por la legislación sobre patentes en Estados Unidos.



Protección de nuevas tecnologías



El ámbito global de Internet y la flexibilidad en la legislación sobre patentes en los Estados Unidos implica una desventaja competitiva de las compañías europeas frente a las norteamericanas.

Protección de nuevas tecnologías

Ventajas de la patentabilidad de nuevas tecnologías

“La patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador ha ayudado al crecimiento de la industria del software en los Estados Unidos, en particular al crecimiento de las PYME y de las compañías independientes de desarrollo de software alcanzado de hecho el tamaño de las grandes.”

Protección de nuevas tecnologías - PYME

Protección de la propiedad industrial. Ventajas para las PYME, sus productos o servicios:

-  Impedir que los competidores copien o imiten las invenciones de una empresa;
-  Evitar inversiones antieconómicas en I+D.
-  Exclusividad en la explotación de la invención.

Uso de las bases de datos sobre patentes

 La consulta de las bases de datos sobre patentes es una fuente de información tecnológica y comercial. Permite conocer los últimos adelantos tecnológicos, posibles socios futuros y las innovaciones de los competidores.

Protección de nuevas tecnologías

Estrategias de protección de nuevas tecnologías

- 📄 Evaluar la patentabilidad de la invención;
- 📄 Registrar la patente en un país miembro de la Convención de Paris;
- 📄 Publicar determinados aspectos de la idea sin registrar la patente;
- 📄 Mantener la idea en secreto;
- 📄 Registrarla como derecho de autor (copyright).

Protección de nuevas tecnologías - Patente

Estrategias de protección de nuevas tecnologías

Evaluar la patentabilidad de la invención (idea)

- Las compañías deben evaluar la oportunidad de patentar o no una invención o una idea;
- Los requisitos generales de patentabilidad deben estudiarse con detenimiento, e.g. novedad o no-obviedad.

Protección de nuevas tecnologías - Patentes

Estrategias de protección de nuevas tecnologías
Registro de la patente en un país miembro de la
Convención de París

- El registro de la patente se solicita en un país miembro de la Convención de París;
- La elección del país se realizará de conformidad con la estrategia comercial de las compañías;

Protección de nuevas tecnologías - Patentes

- ❏ Evitar los riesgos del proceso de registro de la patente, e.g., denegación de la patente en algunos países dada la falta de armonización de las legislaciones.
- ❏ El solicitante deberá vigilar en los países miembros durante 12 meses a fin de evitar imitaciones de la idea original. Durante este período de tiempo el derecho de prioridad concedido por el artículo 87 del CPE puede ser invocado.

Protección de nuevas tecnologías - Patentes

Estrategias de protección de nuevas tecnologías

Publicar determinados aspectos de la idea

- 📄 No se presenta solicitud de patente;
- 📄 La idea no se divulga en su totalidad;
- 📄 En consecuencia, la idea no es nueva y no puede ser patentada por terceros;
- 📄 Ahorro en los costes de registro de la patente.

Protección de nuevas tecnologías - Patentes

Estrategias de protección de nuevas tecnologías

Mantener la idea en secreto

- ❏ No se presenta ninguna solicitud de patente y por tanto no se devengan sus costes;
- ❏ La protección puede ser indefinida, sin límite temporal;
- ❏ Existe el riesgo de que ex-empleados divulguen la invención y de que los competidores lleguen al conocimiento de la misma.

Protección de nuevas tecnologías - Patentes

Estrategias de protección de nuevas tecnologías

Registro como derecho de autor (copyright)

- 📄 El copyright no protege conceptos o ideas, sólo la forma en que éstos están expresados;
- 📄 El grado de protección es similar al conferido por la patente en lo relativo al derecho exclusivo de explotación;
- 📄 Menor coste de registro;
- 📄 La protección es automática por el mero hecho de la creación, no por su registro.