



Programas de ordenador y métodos de negocio:

Criterios de patentabilidad perspectiva europea

Closa Daniel

European Patent Office

Munich, 11/10/2005





Contenido

- qué es un programa y qué es un método de negocio
- contexto legal relativo a la EPC
- ejemplos
- práctica en la EPO





¿Qué es un programa?

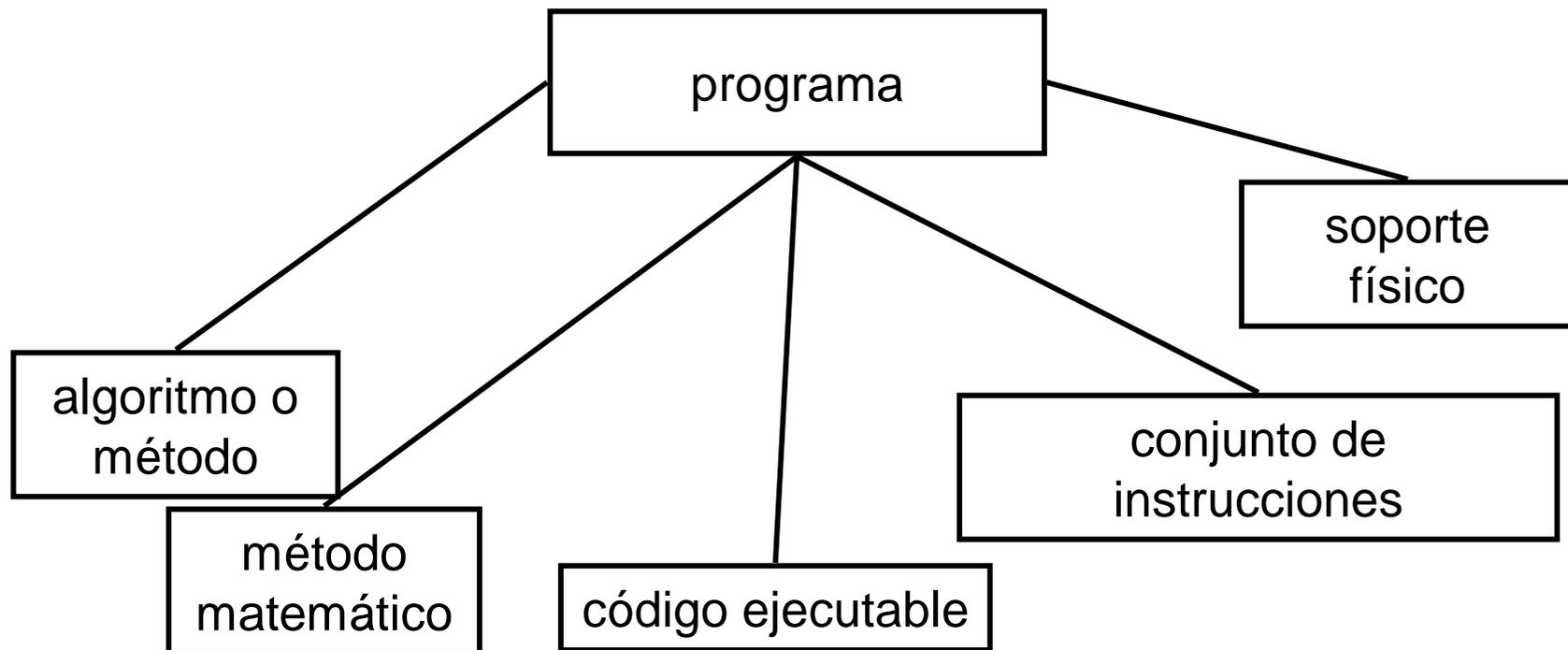
- Definiciones
 - ✓ “combinación de instrucciones y datos que permiten al hardware ejecutar alguna función”
 - ✓ “conjunto de instrucciones que pueden ser interpretadas por un ordenador con el fin de ejecutar un procesamiento de datos”
 - ✓ “conjunto de instrucciones usado en un ordenador con el fin de obtener un cierto resultado”





¿Qué es un programa?

- Interpretaciones





Programa de ordenador: ejemplo

Método de tratamiento de correo electrónico caracterizado por

- ✓ detectar el recibo de un correo electrónico
- ✓ si un indicador de "ausente" está activado
 1. identificar el remitente del correo
 2. enviar al remitente de forma automática un mensaje avisando de la ausencia del destinatario





¿Qué es un método de negocio?

- no hay definición clara
- denota
 - ∨ actividades económicas
 - ∅ compra / venta, subastas
 - ∨ técnicas de marketing
 - ∨ estrategias financieras
 - ∨ apuestas (deportes, juegos)
 - ∨ juegos de azar





Método de negocio: ejemplo

Método para promocionar la venta de juguetes caracterizado por:
colocación de los juguetes en estantes más cerca del suelo para facilitar su acceso a los niños





¿ Programa o método para negocio?

Método para hacer un pedido de un producto caracterizado por :

- ✓ mostrar información identificando el producto
- ✓ en respuesta a una sola acción, enviar el pedido incluyendo identificación del comprador
- ✓ recibir el pedido
- ✓ recuperar información adicional sobre el cliente guardada previamente
- ✓ satisfacer el pedido efectuando la venta





Patentes para software: perspectiva EPO

- contexto legal
 - ✓ EPC (European Patent Convention)
 - ✓ Decisiones de las juntas de apelaciones (Boards of Appeal)
 - ✓ pautas para el examen de fondo
 - ✓ cada estado miembro debe ratificar patentes concedidas





Artículo 52 (1)

- Patentes europeas serán otorgadas a cualquier invención susceptible de aplicación industrial, que sea innovativa o denote actividad inventiva





Art. 52(2)(a)-(d) Exclusiones

- no serán consideradas como invenciones
 - ✓ descubiertas, teorías científicas o métodos matemáticos (a)
 - ✓ creaciones estéticas (b)
 - ✓ esquemas, reglas o métodos para realizar actos mentales, jugar juegos o **hacer negocio** y **programas para ordenadores** (c)
 - ✓ presentación de información (d)





Artículo 52(3) exclusiones a las exclusiones

- las provisiones del párrafo 2 serán aplicables solamente en el caso que el contenido de la patente (solicitud) se relacione con los temas o actividades referidas tal **como tales**





Artículo 52 (3)

- ¿cuál el significado de como tales ?
 - ∨ ¿ qué es un programa de ordenador como tal?
 - ∨ ¿ qué es un método de negocio como tal?





Artículo 52

- lista de exclusiones no exhaustiva
- exclusión es relativa
 - ∨ hay circunstancias en que la exclusión no se aplica
- de las decisiones y pautas de examen

necesidad de carácter técnico





¿Porqué el requisito de "carácter técnico"?

- Regla 27(1) EPC requiere que la descripción de la solicitud especifique el dominio técnico dónde esta se encuadra permitiendo asimismo la definición del problema técnico cuya resolución se propone
- Regla 29(1) EPC requiere que las reivindicaciones definan la invención en términos técnicos
- requisito implícito del EPC (T1173/97, T935/97, T931/95, T641/00, T258/03)





Carácter técnico: evaluación

- ¿cuándo?
 - ✓ al iniciar la búsqueda o examen
- sin recorrer a arte anterior
 - ✓ T1173/97, T931/95, T258/03
- reivindicación considerada como un todo
 - ✓ T26/86, T208/84
- ¿categoría de la reivindicación relevante?
 - ✓ Sí en T931/95
 - ✓ No en T769/92, T1173/97, T258/03, pautas C.IV.2.2





Carácter técnico: evaluación

- hay carácter técnico
 - ✓ búsqueda y examen de fondo
- no hay carácter técnico
 - ✓ Regla 45 EPC, pautas de examen B, VIII
 - ∅ no hay búsqueda pero si examen de fondo

examen de fondo se puede realizar sin documentos de arte anterior





Regla 45 EPC

- si la división de examen considera que la solicitud no cumple los requisitos de la Convención por forma a permitir una búsqueda significativa de todas o algunas de las reivindicaciones, emitirá una declaración de “búsqueda imposible” o efectuará una búsqueda parcial. Tal declaración será considerada como el informe europeo en futuros procedimientos





Regla 45 EPC

- solicitante no pierde derechos
 - ✓ durante el procedimiento de examen la división puede efectuar una búsqueda si hubiera alteración a la materia reivindicada





Práctica de Examen de programas de ordenador

- basada en decisiones de la junta de apelaciones
 - ∨ un programa representando la realización de un proceso técnico no es un programa como tal T208/84





Práctica de Examen de programas de ordenador: ejemplo

- método para el control automático del corte de una pieza de cuero caracterizado por
 - ✓ detectar el contorno de la pieza en la posición corriente
 - ✓ re-calcular el plan de corte óptimo de acuerdo con la actual posición de la pieza
 - ✓ proyectar el plan en la pieza para su corte





Práctica de Examen de programas de ordenador

- si existen consideraciones técnicas particulares y no obvias en la implementación de la invención como un programa este no puede ser considerado un programa como tal





Práctica de Examen de programas de ordenador

- un programa puede ser patentado si al ser ejecutado en un ordenador produce un efecto técnico más allá de la interacción normal entre software y hardware
 - ✓ control de procedimientos industriales
 - ✓ control del hardware o del funcionamiento interno del ordenador
 - ✓ interface de usuario más eficiente





Carácter técnico de programa

un programa tiene carácter técnico si el método o procedimiento que representa tiene carácter técnico





Práctica de Examen de métodos de negocio

- reivindicaciones concerniendo solamente conceptos económicos o prácticas para hacer negocio son excluidas en virtud del Artículo 52(2) y (3)
- también basada en decisiones de la junta de apelaciones
 - ✓ si existen consideraciones técnicas particulares y no obvias en la implementación de la invención esta no puede ser considerada un método de negocio como tal





Práctica de Examen de métodos de negocio

- características relativas al uso de medios técnicos
 - ✓ con objetivos puramente no técnicos
 - ✓ para el procesamiento de datos no técnicos

no distingue necesariamente las reivindicaciones del arte anterior





Práctica de Examen

- una vez determinado positivamente el carácter técnico prosigue el examen de fondo
- Artículo 54 EPC
 - ∨ novedad
- Artículo 56 EPC
 - ∨ actividad inventiva





Artículo 54 EPC

1. una invención será considerada nueva si no forma parte del arte anterior
2. arte anterior
 - todo lo publicado por escrito, oralmente o conocido por uso a la fecha de solicitud
3. arte anterior
 - contenido de solicitudes europeas con fecha de solicitud anterior y públicas a la fecha de 2
4. restricción de 3 a los estados designados
5. 1-4 no excluye la patentabilidad de ciertos usos de métodos referidos en 52 (4)





Artículo 56 EPC

- una invención será considerada como poseyendo actividad inventiva (paso inventivo) si considerando el arte anterior dicha invención no es obvia para la persona experta en el arte





Examen

- si una solicitud es conforme a los Artículos
 - ✓ 52
 - ∅ ultrapasa las exclusiones de patentabilidad
 - ✓ 54 novedad o 56 actividad inventiva
 - ✓ otros requisitos del EPC
- se le concede una patente europea





Decisiones relevantes de la junta de apelaciones

T1173/97
T935/97
T1194/97
T769/92
T208/84

T931/95

T258/03





Decisiones divergentes

programa de ordenador guardado en memoria
realizando un método abstracto de negocio puro

T1173/97



exclusión de
patentabilidad
Artículo 52(2)(3)
EPC

T258/03



No excluído según
Artículo 52(2)(3)
EPC





Decisiones divergentes

programa de ordenador guardado en memoria realizando un método abstracto de negocio puro

T1173/97

T258/03

exclusión de patentabilidad
Art.52(2)(3) EPC

No excluído según
Art. 52(2)(3) EPC

T258/03

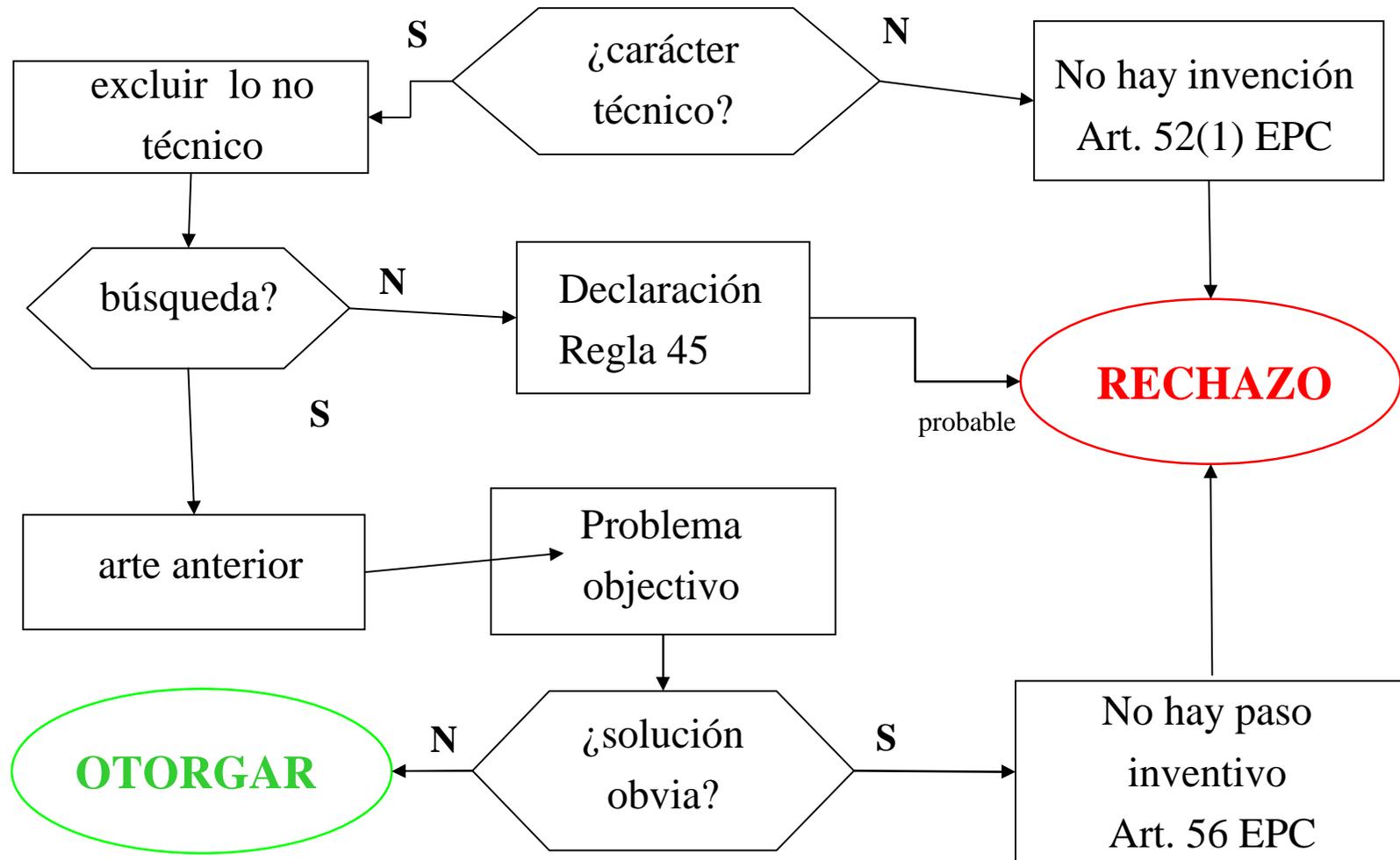
Rechazada

No es inventivo en el sentido del Art. 56 EPC





En la práctica





EJEMPLOS

Sistema de incentivo de patrocinio formado por

1. un sistema informático para la comunicación interactiva entre un cliente y un vendedor con una página web, el cliente comprando un producto ofrecido por el vendedor en la página web a un cierto precio, y
2. un software de ahorro interactuando con el cliente a través de dicha página web
3. el software de ahorro redondeando hacia lo alto el dicho precio, estableciendo una cuenta de ahorro asociada con el cliente y transfiriendo la diferencia entre el precio y el precio arredondeado a dicha cuenta





EJEMPLOS

Método para la comercialización de una innovación en una comunidad objetivo caracterizado por

1. determinar la red de influencias de los miembros de la comunidad objetivo
2. identificar líderes de opinión de entre los miembros de la red de influencias
3. presentar la innovación a los líderes de opinión y
4. ayudar a la dispersión de la evaluación de la innovación por los líderes de opinión entre los miembros de la comunidad objetivo, utilizando la red de influencias

