



PATENTES Y SOFTWARE

FORO DE INNOVACIÓN Y PATENTES

EDUARDO MARTÍN PÉREZ

Jefe de Área de Patentes

Físicas y Eléctricas

OEPM

MADRID, 8 DE NOVIEMBRE DE 2006



TEXTOS LEGALES

- ✓ Ley 11/1986, de 20 de marzo, de régimen jurídico de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. (LP)
- ✓ Convenio sobre concesión de Patentes Europeas hecho en Munich el 5 de octubre de 1973. (CPE)
- ✓ Tratado de Cooperación en materia de Patentes. (PCT)



PATENTABILIDAD

Son patentables

1. las **invenciones**
2. **nuevas**
3. que impliquen una **actividad inventiva** y
4. sean susceptibles de **aplicación industrial.**



OTROS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

- La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa.
 - La invención debe tener carácter técnico.
-
- ✓ NO HAY DEFINICIÓN DE INVENCION.
 - ✓ EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD.



EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD

No se considerarán INVENCIÓNES, en particular:

- a) los descubrimientos
las teorías científicas
los métodos matemáticos

- b) las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética
las obras científicas

- c) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de:
 - actividades intelectuales
 - juegos
 - actividades económico-comercialeslos programas de ordenadores

- d) las formas de presentar informaciones



- LISTA NO EXHAUSTIVA
- EXCLUSIÓN NO ABSOLUTA
- CARÁCTER RESTRICTIVO



LIMITACIÓN DE LA EXCLUSIÓN.

Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las **invenciones** mencionadas en el mismo **SOLAMENTE** en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas. **(Art. 4.5 LP)**

No se distingue entre categorías de reivindicaciones.



- ❖ **INTERPRETACIÓN LITERAL.**
 - Siempre que un objeto incluya un elemento de la lista, este objeto no es patentable.
 - Limitación absoluta.

- ✓ **INTERPRETACIÓN CONFORME AL PRESENTE DESARROLLO TECNOLÓGICO.**
 - **Carácter técnico.**



LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (LPI, Art. 96.3)

- Los programas de ordenador que formen parte de **una patente** o de un modelo de utilidad **gozarán**, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, **de la protección** que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial.



¿QUÉ ESTÁ PROTEGIDO POR EL DERECHO DE AUTOR?

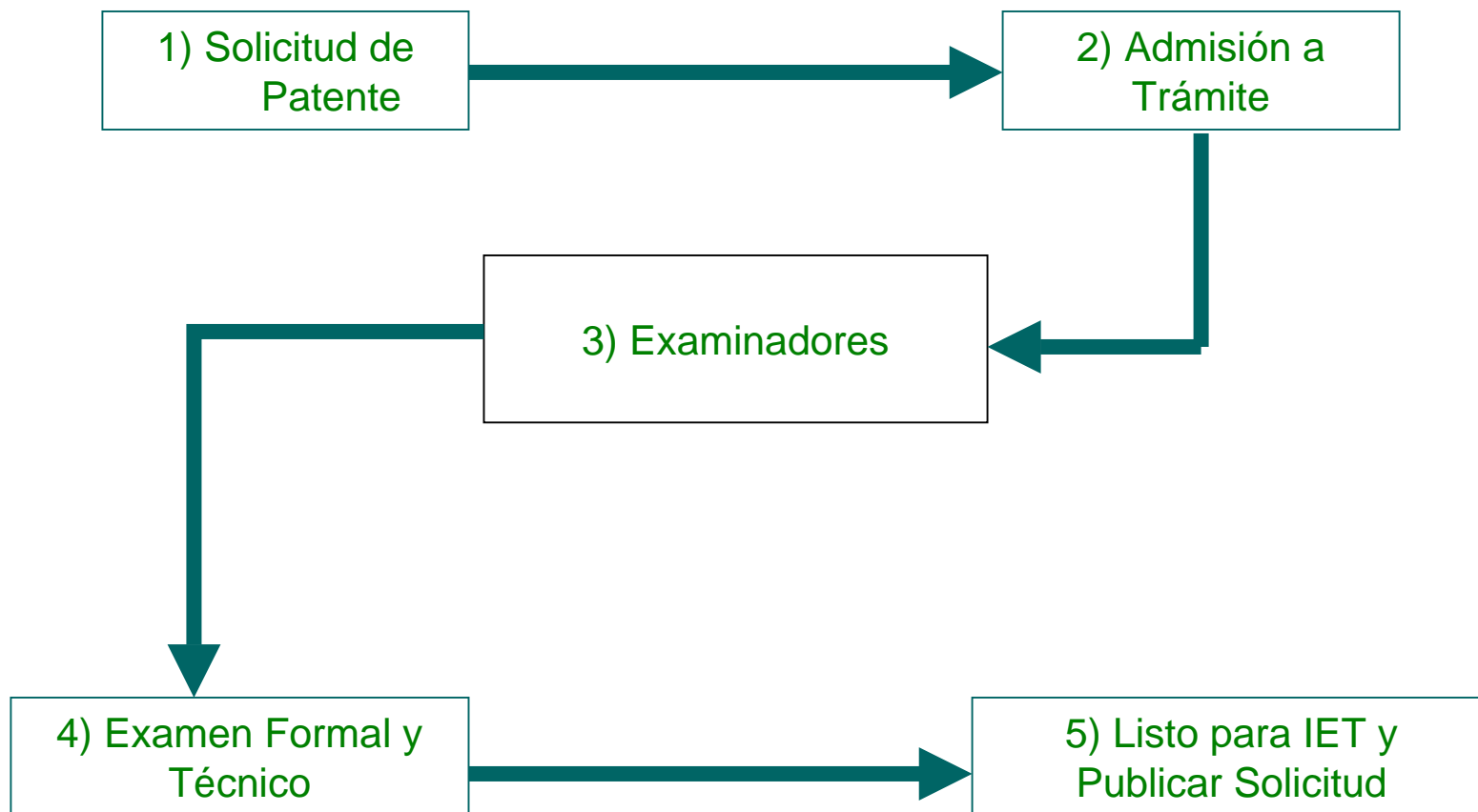
La protección prevista en la presente Ley se aplicará a **cualquier forma de expresión** de un programa de ordenador.

¿QUÉ NO ESTÁ PROTEGIDO POR EL DERECHO DE AUTOR?

- ✓ No estarán protegidos mediante los derechos de autor con arreglo a la presente Ley las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces. (LPI, Art. 96.4)
- ✓ La protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. (ADPIC, Art. 9.2)



TRÁMITE DE UNA SOLICITUD DE PATENTE





EXAMEN FORMAL Y TÉCNICO

✓ Requisitos formales

- No será objeto de examen la suficiencia de la descripción.

✓ Requisitos de patentabilidad

- **Carácter técnico** y aplicación industrial.
- No se examinará la novedad y la actividad inventiva.
- Falta de novedad manifiesta.

CARÁCTER TÉCNICO

- ✓ El carácter técnico es un requisito **implícito** que debe reunir una invención para que sea considerada una invención en el sentido del artículo 4.1 LEP.
- ✓ El carácter técnico se evalúa sin tener en cuenta el estado de la técnica anterior, es decir, **no es una medida** de la contribución de la invención a dicho estado de la técnica anterior.



CARÁCTER TÉCNICO

- ❖ En la descripción se indicará:
 - el sector de la **técnica** al que se refiera la invención.
 - una explicación de la invención, tal como se reivindica, que permita la comprensión del **problema técnico** planteado y su solución.

- Las reivindicaciones definen el objeto cuya protección se solicita y deberán contener las **características técnicas** de la invención.



FORMA Y CONTENIDO DE LAS REIVINDICACIONES

Las reivindicaciones numeradas correlativamente **deberán** contener:

- a) Un preámbulo indicando la designación del objeto de la invención y **las características técnicas** necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica.

- b) Una parte caracterizadora que exponga **las características técnicas** que en combinación con las mencionadas en el apartado a) se desea proteger.



INVENCIÓN NO PATENTABLE

- ✓ La vinculación del carácter técnico de la invención a la categoría o forma de las reivindicaciones se considera excesivamente formalista.
- ✓ Un aparato definido por una función **no técnica** no implica que dicho aparato sea técnico.



NO PATENTABLE

Dispositivo para la entrada de datos en un sistema informático del tipo de los que están conformados por un conjunto de teclas caracterizado porque las teclas correspondientes a las letras vocales son de **color rojo**.

Un sistema informático para aprender a jugar al ajedrez caracterizado porque comprende:

- ✓ **Medios para almacenar** posibles jugadas con distintos grados de dificultad.
- ✓ **Medios para almacenar** jugadas de grandes maestros.
- ✓ **Medios para introducir** una posible solución a una situación concreta propuesta por el sistema.
- ✓ **Medios para comparar y evaluar** la solución introducida con las jugadas almacenadas de grandes maestros que solucionan la situación propuesta por el sistema.
- ✓ **Medios para visualizar** los resultados obtenidos.



NO PATENTABLE

Procedimiento de gestión y promoción de ventas de un negocio al por menor caracterizado por:

- ✓ **Asignar** a cada producto en venta un **N_ID_PRODUCTO**.
- ✓ **Asignar** a cada cliente un **N_ID_CLIENTE**.
- ✓ **Almacenar** en una primera base de datos las compras de cada cliente indexadas por el **N_ID_CLIENTE**.
- ✓ **Almacenar** en una segunda base de datos las ventas de un periodo determinado T indexadas por el **N_ID_PRODUCTO** y por el **N_ID_CLIENTE**.
- ✓ **Establecer** para cada producto un NUM_MAX y un NUM_MIN de unidades a vender.
- ✓ **Recuperar** de la segunda base de datos los **N_ID_PRODUCTO** correspondientes a los productos cuyas ventas superen NUM_MAX.
- ✓ **Recuperar** de la primera base de datos los **N_ID_CLIENTE** de los N clientes que mayor número acumulado de unidades de cada producto hayan adquirido.
- ✓ **Enviar** un correo electrónico a cada uno de estos N clientes agradeciéndoles la confianza depositada e informarles de que durante el próximo periodo T tendrán un descuento del $(11-N)\%$ en las compras del producto **N_ID_PRODUCTO**.

AUSENCIA DE CARÁCTER TÉCNICO

- ❖ La mera especificación de funciones o medios técnicos no implica automáticamente que el objeto de la solicitud de patente, sea método o aparato, cumpla el requisito básico de ser de carácter técnico.

INVENCIÓN PATENTABLE

- Una reivindicación delimitada en términos de características técnicas que constituyen la solución a un problema técnico define una invención en el sentido exigido por la LEP.

INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE CARÁCTER TÉCNICO

- ✓ Procesamiento de datos que representan magnitudes físicas.
- ✓ El objeto reivindicado influye en el funcionamiento del aparato programable.
 - Control de la congestión en redes de comunicaciones.
 - Determinación de una ruta en una red.
 - Gestión de redes de telefonía móvil.
- ✓ La necesidad de realizar consideraciones técnicas.
(deben incluirse en la reivindicación principal)



ACTIVIDAD INVENTIVA

- ✓ Se considera que una invención implica una **actividad inventiva** si aquélla no resulta del **estado de la técnica** de una manera **evidente** para un **experto en la materia**.
- ✓ **Sólo** se tienen en consideración las características que **contribuyen a la solución del problema técnico objetivo**.



Muchas gracias por su atención.
eduardo.martin@oepm.es