

La patentabilidad de los programas de ordenador en España y USA

Carles Comes

27 de Noviembre de 2012

CETIB (Barcelona)

La patentabilidad del “software” en España (1)

Artículo 4.4

No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular:

- Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como **los programas de ordenadores**.
- Las formas de presentar informaciones.

La patentabilidad del “software” en España (2)

Artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual:

“**Son objeto de propiedad intelectual** todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:

... i) **los programas de ordenador**.....”.

Artículo 96.1. Concepto de programa de ordenador:

“ toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación.”

La patentabilidad del “software” en España (3)

Artículo 4.5

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.

La patentabilidad del “software” en España (4)

Artículo 4.5

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.

Interpretación literal del artículo:

Siempre que el objeto para el que la patente se solicite comprenda un programa de ordenador, la “invención” queda excluida de patentabilidad.

La patentabilidad del “software” en España (5)

Artículo 96. Objeto de la protección (Ley Propiedad Intelectual)

...

3. La protección prevista en la presente Ley se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador. Asimismo, esta protección se extiende a cualesquiera versiones sucesivas del programa así como a los programas derivados, salvo aquellas creadas con el fin de ocasionar efectos nocivos a un sistema informático.

Cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o 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.

...

La patentabilidad del “software” en España (6)

Invención Implementada en Ordenador:

Invención cuya implementación supone el uso de un ordenador, una red de ordenadores o cualquier otro aparato programable, presentando la invención una o más características que se realizan total o parcialmente mediante un programa de ordenador.

La patentabilidad del “software” en España (7)

Carácter técnico

- Es un requisito implícito que debe cumplir un desarrollo tecnológico para que sea considerado una invención en el sentido del artículo 4.1 de la Ley 11/86 de Patentes (nueva, inventiva y aplicable industrialmente).
- El carácter técnico o la tecnicidad debe evaluarse sin tener en cuenta el estado de la técnica conocido.

La patentabilidad del “software” en España (8)

- La OEPM tiene un criterio diferente a la hora de valorar el carácter técnico de una reivindicación: **por el simple hecho de que una reivindicación describa un elemento técnico o haga referencia a él (una red, un ordenador, un soporte de almacenamiento, etc.) no le da carácter técnico a la reivindicación** (a diferencia de lo que sucede en la EPO).
- Debe existir un problema técnico solucionado por medios técnicos (hay que tener en cuenta el estado de la técnica!!!). Es necesario explicar el problema técnico de manera inequívoca.

La patentabilidad del “software” en España (9)

PATENTABLE (ES2242499):

Un método para acceso anónimo, desde un teléfono móvil (400), a un servicio ofrecido en una dirección de Internet (URL) determinada, para un usuario identificado por un identificador fijo (MSISDN), caracterizado porque comprende los pasos de:

- obtener una dirección IP temporal (IP) para el usuario;
- obtener un identificador temporal (ID) asociado al identificador fijo (MSISDN) y a la dirección de Internet determinada (URL);
- establecer una conexión con la dirección de Internet (URL) determinada, sin transmitir el identificador fijo (MSISDN) a Internet, de manera que el usuario se identifique, ante la dirección de Internet (URL) determinada, con la dirección IP temporal (IP) y con su identificador temporal (ID).

La patentabilidad del “software” en España (10)

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.

La patentabilidad del “software” en USA (1)

The US patent laws state what is patentable subject matter:

35 U.S.C. 101 Inventions patentable.

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

La patentabilidad del “software” en USA (2)

Aplicación práctica: se define como aquella aplicación que da un *useful, concrete and tangible result*.

Pero que es un *useful, concrete and tangible result*???? De momento no existe ninguna respuesta satisfactoria y hay que estudiar muchas cosas (*court decisions, ...*) para defender la patentabilidad de una invención.

Diamond v. Chakrabarty establece que “*anything under the sun that is made by man*” es materia patentable (control humano).

La patentabilidad del “software” en USA (3)

Una vez establecido que se trata de materia patentable, hay que verificar si la invención es nueva e inventiva.

La patentabilidad del “software” en USA (4)

Novedad

35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

– First-to-invent

–35 U.S.C. 102 (b) A person shall be entitled to a patent unless the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States,

La patentabilidad del “software” en USA (5)

Actividad Inventiva

35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; Non-Obvious Subject Matter.

–35 U.S.C. 103 a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

La patentabilidad del “software” en USA (6)

Entre otras (por ejemplo, *Gottschalk v. Benson*), existen dos *US Court Decisions* que han marcado un antes y un después con respecto a la patentabilidad del software en USA:

- *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group*

- *In re Bilski*

La patentabilidad del “software” en USA (7)

State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group

(19) **United States**

(12) **Patent Application Publication**
Knauer, III

(10) **Pub. No.: US 2004/0005535 A1**
(43) **Pub. Date: Jan. 8, 2004**

(54) **PROCESS OF REINCARNATION**

(22) Filed: **Jul. 8, 2002**

(76) Inventor: **George Knauer III, Naples, FL (US)**

Publication Classification

Correspondence Address:
Merrill N. Johnson
800 Harbour Drive
Naples, FL 34103 (US)

(51) **Int. Cl.⁷ G09B 23/06**
(52) **U.S. Cl. 434/300**

(21) Appl. No.: **10/035,947**

(57) **ABSTRACT**

The invention consists of the process of reincarnation or rebirth resulting in immortality.

La patentabilidad del “software” en USA (8)

State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group

(19) **United States**

(12) **Patent Application Publication**
Knauer, III

(10) **Pub. No.: US 2003/0152907 A1**
(43) **Pub. Date: Aug. 14, 2003**

(54) **PROCESS OF LOVE**

Publication Classification

(76) **Inventor: George Knauer III, Naples, FL (US)**

(51) **Int. Cl.⁷ G09B 25/00**

Correspondence Address:
Merrill N. Johnson
800 Harbour Drive
Naples, FL 34103 (US)

(52) **U.S. Cl. 434/365**

(21) **Appl. No.: 10/073,093**

(57) **ABSTRACT**

(22) **Filed: Feb. 12, 2002**

This invention combines God’s gift of reincarnation with love resulting in immortality.

La patentabilidad del “software” en USA (9)

State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group

(19) **United States**

(12) **Patent Application Publication**
St. Clair

(10) **Pub. No.: US 2006/0014125 A1**
(43) **Pub. Date: Jan. 19, 2006**

(54) **WALKING THROUGH WALLS TRAINING SYSTEM**

(22) Filed: **Jul. 14, 2004**

(76) Inventor: **John Quincy St. Clair, San Juan, PR (US)**

Publication Classification

(51) **Int. Cl.**
G09B 19/00 (2006.01)

(52) **U.S. Cl. 434/258**

Correspondence Address:

JOHN ST. CLAIR

4A

52 KINGS COURT

SAN JUAN, PR 00911 (US)

(57) **ABSTRACT**

This invention is a training system which enables a human being to acquire sufficient hyperspace energy in order to pull the body out of dimension so that the person can walk through solid objects such as wooden doors.

(21) Appl. No.: **10/890,635**

La patentabilidad del “software” en USA (10)

State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group

(12) **United States Patent**
Petruzzi et al.

(10) **Patent No.:** US 6,574,645 B2
(45) **Date of Patent:** *Jun. 3, 2003

(54) **MACHINE FOR DRAFTING A PATENT APPLICATION AND PROCESS FOR DOING SAME**

(76) Inventors: **James D. Petruzzi**, 13760 Noel, #820, Dallas, TX (US) 75240; **Robert M. Mason**, 13760 Noel, #820, Dallas, TX (US) 75240

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 0 days.

This patent is subject to a terminal disclaimer.

(21) Appl. No.: **10/078,300**

(22) Filed: **Feb. 18, 2002**

(65) **Prior Publication Data**

US 2002/0078082 A1 Jun. 20, 2002

OTHER PUBLICATIONS

Pressman, Patent It Yourself, p. 8/1–8/20, Aug. 1996.

Pressman, Software Engineering, A Practitioner’s Approach, p. 98–111, 1982.

Primary Examiner—Stephen S. Hong

(57) **ABSTRACT**

A machine and method for drafting a patent application has a keyboard, mouse, display, printer, and a computer for receiving and transmitting data. The computer requests and stores information regarding the invention including, if appropriate: 1) qualities and benefits (QAB) of the invention over the prior technology; 2) primary elements (PE) of the invention that define the invention apart from prior technology; 3) secondary elements (SE) of the invention that may be important but not necessary to define over the prior technology; and 4) substitute elements (SUB) of the invention that may substituted or modified in an effort to avoid the primary and secondary elements but not depart from the invention. The QAB are requested and stored before the

La patentabilidad del “software” en USA (11)

Bilski (1)

1. Bernard L. Bilski y Rand Warsaw presentaron el 10 de abril de 1997 la solicitud de patente 08/833,892 para un método de disminuir el riesgo en la negociación de mercancías o servicios.



(19) **United States**
(12) **Patent Application Publication** (10) **Pub. No.: US 2004/0122764 A1**
Bilski et al. (43) **Pub. Date: Jun. 24, 2004**

(54) **CAPPED BILL SYSTEMS, METHODS AND PRODUCTS**

Publication Classification

(70) **Inventors:** **Bernie Bilski**, Pittsburgh, PA (US);
Teresa Kishlock, Murrysville, PA (US);
Laura S. Lewis, Irwin, PA (US); **Jim McLaughlin**, Pittsburgh, PA (US);
Vijay Parmar, Pittsburgh, PA (US);
Rand A. Warsaw, Monroeville, PA (US)

(51) **Int. CL.7** **G06F 17/60**

(52) **U.S. CL.** **705/40**

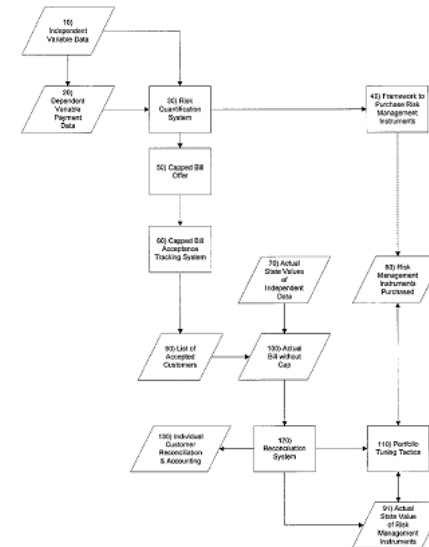
(57) **ABSTRACT**

A method of providing one of a good or a service to at least one entity at one of a payment, rate, or price that is capped at a pre-determined amount. The method includes producing an offer for the entity, wherein the offer represents at least one of a capped maximum payment, a capped maximum rate, a capped maximum usage, a capped maximum consumption, or a capped maximum price amount. The method also includes providing the good or service to the entity at one of a payment, rate, or price that may fluctuate, wherein the payment, rate, or price cannot exceed the capped maximum payment, capped maximum rate, capped maximum usage, capped maximum consumption, or capped maximum price amount.

Correspondence Address:
KIRKPATRICK & LOCKHART LLP
535 SMITHFIELD STREET
PITTSBURGH, PA 15222 (US)

(21) **Appl. No.:** **10/108,089**

(22) **Filed:** **Mar. 27, 2002**



La patentabilidad del “software” en USA (12)

Bilski (2)

La patente describe un método para facilitar un precio fijo a los consumidores (tarifa plana) limitando el riesgo para la empresa: el consumidor paga una tarifa fija independientemente de cual sea su consumo.

Así, por ejemplo, si el producto es gas natural, el consumidor que pague tarifa plana supondrá una pérdida para la empresa si el invierno es riguroso, porque su consumo será elevado.

Ahora bien, si el invierno es riguroso, la demanda mundial de gas natural será muy elevada, con lo que la compañía tendrá que pagar más caro el gas que suministre a sus clientes. La compañía se enfrenta pues a un doble riesgo, que la invención trata de minimizar.

La patentabilidad del “software” en USA (13)

Bilski (3)

Así pues, el problema a resolver es limitar el riesgo combinado que suponen este tipo de ofertas comerciales para la empresa.

La solución propuesta es llevar a cabo una serie de operaciones de compra y venta del producto y de opciones sobre el mismo de forma que el riesgo total se vea compensando.

La patentabilidad del “software” en USA (14)

Postura de la USPTO: *Machine-or-transformation test*

- Atribuye la categoría de materia patentable a un procedimiento si y sólo si está relacionada con una máquina o aparato específico, o bien transforma un artículo concreto en una cosa o estado diferente.
- Corolarios al test definidos por la *USPTO* a raíz de la decisión:
 - La máquina o transformación debe imponer unos límites significativos en el alcance de la reivindicación del procedimiento para pasar el test;
 - La simple mención de una máquina concreta o de una transformación específica de un artículo concreto en un paso insignificante, tales como recopilar o producir datos, no es suficiente para pasar el test.

La patentabilidad del “software” en USA (15)

Postura de la USPTO a raíz de la decisión de la Supreme Court:

- Si una reivindicación de procedimiento satisface el *machine-or-transformation test*, el procedimiento será probablemente materia patentable a menos que haya alguna indicación clara de que el procedimiento está dirigido hacia una idea abstracta.
- Si una reivindicación de procedimiento no satisface el *machine-or-transformation test*, el procedimiento no será probablemente materia patentable a menos que haya alguna indicación clara de que el procedimiento no está dirigido hacia una idea abstracta.

La patentabilidad del “software” en USA (16)

Postura de la USPTO a raíz de la decisión de la Supreme Court:

- **Factores a favor de considerar que un procedimiento es materia patentable:**
 - Recitado de una máquina o transformación, ya sea de forma expresa o inherente.
 - Reivindicación dirigida a la aplicación de una ley de la naturaleza.
 - Reivindicación es más que una mera declaración de un concepto.
- **Factores a favor de considerar que un procedimiento no es materia patentable:**
 - Sin recitado de una máquina o transformación, ya sea de forma expresa o inherente.
 - Recitado insuficiente de una máquina o transformación.
 - Reivindicación no dirigida a la aplicación de una ley de la naturaleza.
 - Reivindicación es una mera declaración de un concepto.

La patentabilidad del “software” en USA (17)

... The USPTO is reviewing the decision in Bilski and will be developing further guidance on patent subject matter eligibility under 35 U.S.C. § 101.

**MUCHAS GRACIAS
A TODOS**