

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento de sesión

FINAL
A6-0207/2005

21.6.2005

*****II**

RECOMENDACIÓN PARA LA SEGUNDA LECTURA

respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador
(11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

Comisión de Asuntos Jurídicos

Ponente: Michel Rocard

Explicación de los signos utilizados

- * Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos
- **I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos
- **II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
*mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para
rechazar o modificar la Posición Común*
- *** Dictamen conforme
*mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE
y en el art. 7 del Tratado UE*
- ***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos
- ***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
*mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para
rechazar o modificar la Posición Común*
- ***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican ***en negrita y cursiva***. La utilización de la *cursiva fina* constituye una indicación para los servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

ÍNDICE

	Página
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.....	24
PROCEDIMIENTO	27

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador

(11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

- Vista la Posición Común del Consejo (11979/1/2004 – C6-0058/2005),
 - Vista su posición en primera lectura¹ sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2002)0092)²,
 - Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,
 - Visto el artículo 62 de su Reglamento,
 - Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0207/2005),
1. Aprueba la Posición Común en su versión modificada;
 2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Posición Común del Consejo

Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1

Considerando 5 bis (nuevo)

(5 bis) Deben confirmarse y clarificarse las disposiciones del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973 y, en particular, su artículo 52, relativo a los límites de la patentabilidad.

Enmienda 2

Considerando 8 bis (nuevo)

¹ DO C 77 de 26.3.2004, p. 87.

² DO C 151 E de 25.6.2002, p. 129.

(8 bis) Los Estados miembros deberán respetar las disposiciones de la presente Directiva al actuar en el marco del Convenio sobre la Patente Europea.

Justificación

La enmienda reconoce que los Estados miembros también son partes contratantes del Convenio sobre la Patente Europea y que los Estados miembros tienen alguna influencia sobre la manera de proceder de la Oficina Europea de Patentes, en particular en lo que se refiere a velar por que la Oficina Europea de Patentes cumpla esta Directiva.

Enmienda 3

Considerando 8 ter (nuevo)

(8 ter) El Convenio sobre la Patente Europea señala que el Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes supervisa la Oficina Europea de Patentes y que el Presidente de la Oficina Europea de Patentes es el responsable de las actividades de la Oficina ante el Consejo de Administración. El Consejo de Administración está compuesto por representantes de los Estados contratantes del Convenio sobre la Patente Europea, de los cuales una gran mayoría son Estados miembros de la Unión Europea. Estos representantes deberían adoptar las medidas que se inscriben en su mandato para velar por el cumplimiento de la presente Directiva por la Oficina Europea de Patentes.

Justificación

La enmienda reconoce que los Estados miembros también son partes contratantes del Convenio sobre la Patente Europea y que los Estados miembros tienen alguna influencia sobre la manera de proceder de la Oficina Europea de Patentes, en particular en lo que se refiere al mantenimiento de principios elevados de examen de las solicitudes de patente, sobre todo las relativas a la actividad inventiva y a la «contribución técnica», tal y como se definen en la presente Directiva.

Asimismo, esta enmienda exige que los Estados miembros (en el Consejo) informen al Parlamento Europeo, cada año, sobre lo que realmente han hecho para influir sobre la

Oficina Europea de Patentes en este sentido y sobre los avances realizados en relación con la consecución del objetivo de reducir al máximo la concesión de patentes inmerecidas.

Enmienda 4

Considerando 10 bis (nuevo)

(10 bis) Hay contribución técnica en aquellos casos en que las consideraciones de tipo técnico contribuyen a la solución de un problema técnico. No hay contribución técnica si el asunto objeto de la patente sólo consiste en descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos, creaciones estéticas, esquemas, normas o métodos para realizar actos mentales, juegos o el ejercicio de las actividades económicas, programas para ordenadores, o presentación de información, que no se limitan a asuntos nuevos, no obvios y técnicos que pueden hacerse o utilizarse en cualquier tipo de industria.

Justificación

Clarificación de «contribución técnica». Si bien la definición positiva de contribución técnica es bastante complicada y debe ser, necesariamente, objeto de interpretaciones, es importante, no obstante, indicar claramente cuáles son las interpretaciones de este término que no se aceptan en el marco de la Directiva.

Enmienda 5

Considerando 11

(11) Para que una ***invención*** se considere patentable, deberá tener carácter técnico y pertenecer, por tanto, a un campo de la tecnología.

(11) Para que una ***innovación*** se considere patentable, deberá tener carácter técnico y pertenecer, por tanto, a un campo de la tecnología. ***Además, deberá ser susceptible de aplicación industrial, ser nueva y suponer una actividad inventiva.***

Justificación

Recordatorio de las condiciones de la patentabilidad.

Enmienda 6
Considerando 12

(12) Condición de las invenciones en general es que, para que entrañen una actividad inventiva, deben aportar una contribución técnica al estado de la técnica.

(12) Condición de las invenciones en general es que, para que entrañen una actividad inventiva, deben aportar una **nueva** contribución técnica al estado de la técnica.

Enmienda 7
Considerando 14 bis (nuevo)

(14 bis) El tratamiento de datos en el sentido de la presente Directiva no cubre la identificación de los efectos físicos ni su conversión en datos.

Justificación

El método de tratamiento de datos no cubre las interfaces a las que refiere el considerando relacionado con el ámbito de la tecnología.

Enmienda 8
Considerando 15

(15) Si la contribución al estado **de la técnica** reside exclusivamente en elementos no patentables, no puede considerarse que la invención sea patentable, independientemente de cómo se presenten los elementos en las reivindicaciones. Por ejemplo, el requisito de la contribución técnica no podrá eludirse con una mera especificación de medios técnicos en **las reivindicaciones** de patente.

(15) Si la contribución al estado **del arte** reside exclusivamente en elementos no patentables, no puede considerarse que la invención sea patentable, independientemente de cómo se presente el elemento en las reivindicaciones. Por ejemplo, el requisito de la contribución técnica no podrá eludirse con una mera especificación de medios técnicos en **la reivindicación** de patente.

Justificación

No puede haber contribución al estado de la técnica a través de un objeto que no sea patentable por carecer de carácter técnico. Por el contrario, puede hablarse de estado del arte en ámbitos no técnicos.

Una contribución al estado de la técnica debe, por definición, ser de naturaleza técnica.

Enmienda 9
Considerando 17 bis (nuevo)

(9 bis) Los Estados miembros velarán por que la descripción exponga la invención en unos términos que permitan entender el problema técnico y su solución, así como la actividad inventiva.

Justificación

La enmienda clarifica en mayor medida lo que debe recogerse en la solicitud de patente. En particular, esta solicitud debe explicar el problema técnico que la invención quiere solucionar, y su solución, de modo comprensible.

Enmienda 10
Considerando 20

(20) La posición competitiva de la industria comunitaria respecto a sus principales socios comerciales mejorará si se eliminan las diferencias existentes en la protección jurídica de las invenciones implementadas en ordenador y se garantiza la transparencia de la situación jurídica. ***Dada la tendencia actual de la industria manufacturera tradicional a trasladar sus operaciones a economías de bajo coste fuera de la Comunidad, resulta evidente por sí misma la importancia de la protección de la propiedad intelectual y, en particular, de la protección mediante patentes.***

(20) La posición competitiva de la industria comunitaria respecto a sus principales socios comerciales mejorará si se eliminan las diferencias existentes en la protección jurídica de las invenciones implementadas en ordenador y se garantiza la transparencia de la situación jurídica.

Enmienda 11
Considerando 20 bis (nuevo)

(20 bis) Las pequeñas y medianas empresas son fundamentales para el éxito económico y la competitividad mundial de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Los derechos de propiedad intelectual benefician a las PYME en la misma medida que a las grandes empresas. Con vistas a garantizar que la

presente Directiva impulse los intereses de las PYME, deberá establecerse un Comité de innovación tecnológica en el sector de las PYME, que se centrará en las cuestiones relacionadas con las patentes que interesan a estas empresas y planteará estas cuestiones ante la Comisión, si fuera necesario.

Justificación

Esta enmienda está relacionada con la enmienda al artículo 10 (seguimiento), adoptada por el Parlamento Europeo durante la primera lectura.

Hoy por hoy, las PYME participan activamente en el sistema europeo de patentes de las invenciones implementadas en ordenador. De hecho, las PYME representan la mayoría de las solicitudes de este tipo de patentes. Con vistas a garantizar una participación continua y activa de las PYME (y brindar oportunidades para reforzar su participación), esta enmienda propone la creación de un comité centrado en las cuestiones relacionadas con las PYME, al que se confiere el mandato de recomendar las reformas necesarias.

Enmienda 12 Considerando 21

(21) La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de ***la aplicación de*** los artículos 81 y 82 del Tratado, ***en particular cuando un proveedor dominante deniegue el uso de una patente técnica que sea necesaria únicamente para garantizar la conversión de los convenios utilizados en dos sistemas informáticos o redes distintas para permitir la comunicación y el intercambio del contenido de los datos entre ellos.***

(21) La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de ***las normas en materia de competencia, en particular*** los artículos 81 y 82 del Tratado.

Justificación

Texto más conciso apropiado para definir selectivamente el objetivo de los artículos 81 y 82.

Enmienda 13 Considerando 21 bis (nuevo)

(21 bis) Las patentes desempeñan un papel importante en la innovación

europea. Para garantizar un funcionamiento eficaz del sistema de patentes es importante hacer un seguimiento de los acontecimientos que se registren en este sector, incluidos los relacionados con las patentes de invenciones implementadas en ordenador. Para ello, deberían recopilarse datos pertinentes y elaborarse informes adecuados. Estos informes deben incluir información pertinente relacionada concretamente con la participación de las pequeñas y medianas empresas en el sistema de patentes de las invenciones implementadas por ordenador.

Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda al artículo 10 (seguimiento), aprobada por el Parlamento Europeo durante la primera lectura.

Las estadísticas disponibles reflejan una participación bastante amplia de las PYME en el proceso de patentes de las invenciones implementadas en ordenador. No obstante, las partes interesadas coinciden en que sería interesante disponer de datos estadísticos más amplios sobre las patentes de las invenciones implementadas en ordenador. Esta enmienda garantizaría la recopilación de estos datos.

Enmienda 14 Artículo 1

La presente Directiva establece normas para la patentabilidad de las invenciones **implementadas en** ordenador.

La presente Directiva establece normas para la patentabilidad de las invenciones **asistidas por** ordenador.

Justificación

El término «implementado» no es pertinente, pues los programas informáticos ejecutados por ordenador no constituyen una invención, ya que los programas informáticos no son patentables. Se utilizan el ordenador y su programa únicamente para controlar una invención de equipo informático; de ahí el cambio efectuado en el texto. Por otra parte, la expresión «invención implementada en ordenador» no es habitual entre los especialistas, contrariamente a la expresión «asistida por ordenador»; se habla, por ejemplo, de programas de «diseño asistido por ordenador / fabricación asistida por ordenador».

Enmienda 15

Artículo 2, letra a)

a) «invenciones **implementadas en ordenador**», toda invención para cuya ejecución se requiera la utilización de un **ordenador, una red informática u otro aparato programable, teniendo la invención una o más características que se realicen total o parcialmente mediante un programa o programas de ordenador;**

a) «invenciones **asistidas por ordenador**», toda invención **en el sentido del Derecho de patentes** para cuya ejecución se requiera la utilización de un aparato programable;

Justificación

Se define de forma más simple lo que es una invención «asistida por ordenador».

Enmienda 16
Artículo 2, letra b)

b) «contribución técnica», una contribución al estado de la técnica en un campo de la tecnología **que sea nueva y no evidente para un experto en la materia**. La contribución técnica **deberá evaluarse considerando la diferencia entre el estado de la técnica y el ámbito de la reivindicación de la patente considerada en su conjunto, que** debe incluir características técnicas **con independencia de que éstas estén acompañadas o no de características no técnicas**.

b) «contribución técnica», una contribución al estado de la técnica en un campo de la tecnología. La contribución técnica **es el conjunto de características gracias a las cuales se reconoce que el ámbito de la reivindicación de la patente considerada en su conjunto difiere del estado de la técnica. La contribución debe ser técnica, es decir,** debe incluir características técnicas y **permanecer en el ámbito tecnológico. Sin contribución técnica no hay objeto de patente. La contribución técnica debe cumplir las condiciones para su patentabilidad. En particular, debe ser nueva y no evidente para un experto en la materia;**

Enmienda 17
Artículo 2, letra b bis) (nueva)

b bis) «campo de la tecnología», también llamado «ámbito tecnológico» o «ámbito técnico», un ámbito de aplicación que requiere el empleo de fuerzas controlables de la naturaleza para obtener resultados previsibles en el mundo físico;

Justificación

Esta enmienda aclara el término «campo de la tecnología» del artículo 27 del Acuerdo ADPIC. Se trata de una versión mejorada del artículo 2, letra c), aprobado por el Parlamento en primera lectura. Una disciplina se caracteriza normalmente, no por su ámbito de la aplicación, sino por la forma en que se adquieren los conocimientos. Para la concesión de patentes, lo que importa es dónde se encuentra la realización, no el ámbito al que se aplica. Asimismo, la «aplicabilidad industrial» es un requisito distinto de la patentabilidad. Los requisitos de patentabilidad deben tener un valor independiente y depender lo menos posible unos de otros.

Enmienda 18

Artículo 2, letra b ter) (nueva)

b ter) «técnico», perteneciente a un campo de la tecnología;

Justificación

La diferencia entre los sistemas de patentes europeo y estadounidense es que en Europa las invenciones patentables deben tener carácter técnico, esto es, pertenecer a un campo de la tecnología en el sentido del Derecho de patentes. Esta enmienda define la relación entre ambos términos.

Enmienda 19

Artículo 2, letra b quáter) (nueva)

b quáter) «interoperabilidad», capacidad de los programas de ordenador para comunicar e intercambiar información con otros programas de ordenador y, mutuamente, para utilizar la información que se ha intercambiado, incluida la capacidad de utilizar, convertir o intercambiar formatos, protocolos, esquemas, datos de interfaz o convenciones, de forma que estos programas puedan trabajar con otros programas de ordenador y con los usuarios de todas las maneras en las que deban interactuar recíprocamente;

Justificación

A efectos de la Directiva, es necesario definir con exactitud la interoperabilidad y las

operaciones necesarias para conseguirla.

Enmienda 20
Artículo 3, apartado 1

1. Para ser patentable, una invención implementada en ordenador deberá ser susceptible de aplicación industrial, **ser nueva y suponer una** actividad inventiva. **Para entrañar una actividad inventiva, la invención implementada en ordenador deberá aportar una contribución técnica.**

1. Para ser patentable, una invención implementada en ordenador deberá ser susceptible de aplicación industrial y **aportar una contribución técnica. La** actividad inventiva **se evaluará tomando en consideración todas las características técnicas y no técnicas de la reivindicación de la patente que difieran del estado de la técnica.**

Enmienda 21
Artículo 3, apartado 2 (nuevo)

2. La solicitud de patente deberá describir la invención de manera suficientemente clara y completa para que pueda ser llevada a efecto por una persona capacitada en la técnica.

Justificación

Esta enmienda aclara expresamente que una solicitud de patente tiene que divulgar una invención de forma clara y comprensible, para que pueda ser llevada a efecto por una persona capacitada en la técnica. La expresión «persona capacitada en la técnica» es un término perfectamente establecido en el Derecho de patentes, que significa alguien con competencias normales en el ámbito técnico pertinente.

Enmienda 22
Artículo 5, apartado 1

1. Los Estados miembros garantizarán que las invenciones **implementadas en** ordenador puedan reivindicarse como producto, es decir, como **ordenador programado, red informática programada u otro** aparato programado, o como procedimiento realizado por un **ordenador, red informática o** aparato **mediante la**

1. Los Estados miembros garantizarán que las invenciones **asistidas por** ordenador **sólo** puedan reivindicarse como producto, es decir, como aparato programado, o como procedimiento **técnico** realizado por un aparato.

ejecución de un programa.

Justificación

Un programa de ordenador no puede reivindicarse como invención por sí mismo, ni sobre cualquier soporte, porque eso equivaldría a autorizar la patentabilidad de los programas informáticos, considerando que el programa poseería por sí mismo características técnicas sometidas a patente, lo que no puede ocurrir en ningún caso. Así pues, sólo son legítimas las reivindicaciones de una invención controlada por ordenador como procedimiento técnico o como dispositivo controlado mediante un programa informático. La primera frase es similar al artículo 7, apartado 1, aprobado por el Parlamento en primera lectura.

Enmienda 23

Artículo 5, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. En aquellos casos en que se utilicen distintos elementos de programas informáticos en contextos que no impliquen la realización de un producto o de un procedimiento reivindicado de forma válida, esta utilización no se considerará una vulneración de patente.

Justificación

Las reivindicaciones de conformidad con el apartado 1 se extienden a los programas informáticos únicamente cuando se utilizan elementos de programas en el contexto de la realización de invenciones implementadas en ordenador, y es en este supuesto que podrían darse vulneraciones. Ello debería mencionarse no sólo en el considerando 17, sino también en el artículo 5.

Enmienda 24

Artículo 5, apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. Una reivindicación tal como se contempla en el apartado 2 sólo conferirá protección para el uso descrito en la patente de que se trate.

Justificación

Completa la precisión del artículo 5, apartado 2.

Enmienda 25

Artículo 6 bis (nuevo)

Artículo 6 bis

1. Los Estados miembros garantizarán la disponibilidad de licencias para utilizar una invención implementada en ordenador patentada, en términos y condiciones razonables y equitativos, cuando tal utilización sea:

a) indispensable para lograr la interoperabilidad entre programas informáticos, y

b) de interés público.

2. El interés público se da por supuesto en los casos prohibidos por los artículos 81 y 82 del Tratado.

3. Los términos y condiciones razonables y equitativos se referirán, en particular:

a) al coste para obtener todas las licencias necesarias de otros titulares pertinentes para los productos, sistemas, redes o servicios cubiertos por la licencia;

b) a las condiciones empresariales generalmente aplicables a este tipo de producto, sistema, red o servicio cubierto por la licencia, y

c) a las inversiones en I+D realizadas por el titular de la patente.

Enmienda 26

Artículo 7

La Comisión seguirá de cerca el impacto de las invenciones implementadas en ordenador sobre la innovación y la competencia, tanto a escala europea como internacional, sobre las empresas *de la Comunidad*, en particular las pequeñas y medianas empresas, *sobre la comunidad que defiende el software libre y sobre el comercio electrónico.*

La Comisión seguirá de cerca el impacto de las invenciones implementadas en ordenador sobre la innovación y la competencia, tanto a escala europea como internacional, sobre las empresas *europeas*, en particular las pequeñas y medianas empresas, *incluido el comercio electrónico, en particular en lo que se refiere al empleo en las pequeñas y medianas empresas.*

Justificación

Visto y considerando que la economía europea se apoya, en particular, en la red de pequeñas y medianas empresas, que basan su propia competitividad en la calidad de sus productos, y a las que podría afectar la aplicación de la Directiva de que se trata, es necesario intervenir para controlar los posibles efectos negativos que causaría en la economía y la productividad de los Estados miembros.

La Comisión debe seguir de cerca el impacto de las invenciones implementadas en ordenador no sólo en lo que se refiere a la innovación y la competencia sino, también, al empleo, en particular en las pequeñas y medianas empresas, que podrían verse afectadas negativamente, y que desempeñan un papel importante en la situación del empleo en la UE en el marco de una de las principales prioridades de la UE: la estrategia de Lisboa.

Enmienda 27 **Artículo 7 bis (nuevo)**

Artículo 7 bis

1. Con vistas a velar por el cumplimiento de la obligación de realizar un seguimiento, establecida en el artículo 7 de la presente Directiva, se creará un comité sobre innovación tecnológica en las pequeñas y medianas empresas, en lo sucesivo denominado «el comité».

2. El comité estará encargado, en particular, de las siguientes tareas:

a) examinar el impacto de las patentes de las invenciones implementadas en ordenador sobre las pequeñas y medianas empresas y subrayar las posibles dificultades;

b) examinar la participación de las pequeñas y medianas empresas en el sistema de patentes, prestando una atención especial a las patentes de las invenciones implementadas en ordenador, y examinar y recomendar iniciativas legislativas u otras de la Unión Europea en la materia; así como

c) facilitar el intercambio de información con respecto a los acontecimientos registrados en el ámbito de las patentes de las invenciones implementadas en ordenador que pudieran afectar los

intereses de las pequeñas y medianas empresas.

Justificación

Enmienda relacionada con el artículo 10 (seguimiento) aprobado por el Parlamento Europeo durante la primera lectura. Hoy por hoy, las PYME participan activamente en el sistema europeo de patentes de las invenciones implementadas en ordenador. De hecho, las PYME representan la mayoría de las solicitudes de este tipo de patentes. Con vistas a garantizar una participación continua y activa de las PYME (y brindar oportunidades para reforzar su participación), esta enmienda propone la creación de un comité centrado en las cuestiones relacionadas con las PYME, al que se confiere el mandato de recomendar las reformas necesarias.

Enmienda 28
Artículo 7 ter (nuevo)

Artículo 7 ter

La Comisión realizará un estudio de viabilidad en relación con la creación de un Fondo para las PYME encargado de brindar apoyo financiero, técnico y administrativo a estas empresas que tratan cuestiones relacionadas con la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador.

Justificación

Esta enmienda propone que la Comisión Europea estudie la posibilidad de crear un «Fondo PYME» encargado de ayudar a las PYME para que participen plenamente en el sistema de patentes de las invenciones implementadas en ordenador, así como para que se beneficien de él.

Enmienda 29
Artículo 8, frase introductoria

La Comisión enviará al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el *, un informe sobre

La Comisión enviará al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el *, un informe sobre

* **Cinco** años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

* **Tres** años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

Justificación

Es necesario fijar un plazo claro para la presentación del informe de la Comisión, pero también para la primera revisión de la Directiva, de conformidad con el artículo 9. El plazo de cinco años debería dividirse en dos, de modo que la Comisión realmente informe al Parlamento Europeo y al Consejo en un plazo de tres años y que revise la Directiva en un plazo de cinco años tras la entrada en vigor.

Enmienda 30

Artículo 8, letra a bis) (nueva)

a bis) la participación de las pequeñas y medianas empresas en el sistema de patentes de las invenciones implementadas en ordenador; este informe incluirá datos, siempre que estén disponibles, sobre las solicitudes y las concesiones de patentes de las invenciones implementadas en ordenador;

Justificación

Enmienda relacionada con el artículo 10 (seguimiento) aprobado por el Parlamento Europeo durante la primera lectura.

Las estadísticas disponibles reflejan una participación bastante amplia de las PYME en el proceso de patentes de las invenciones implementadas en ordenador. No obstante, las partes interesadas coinciden en que sería interesante disponer de más datos estadísticos más amplios sobre las patentes de las invenciones implementadas en ordenador. Esta enmienda garantizaría la recopilación de estos datos.

Enmienda 31

Artículo 8, letra b)

b) si las normas que rigen la duración de la patente y la determinación de los requisitos de patentabilidad, y más concretamente la novedad, la actividad inventiva y el ámbito concreto de las reivindicaciones, son adecuadas, ***y si sería deseable y jurídicamente posible, habida cuenta de las obligaciones internacionales de la Comunidad, modificarlas;***

b) si las normas que rigen la duración de la patente y la determinación de los requisitos de patentabilidad, y más concretamente la novedad, la actividad inventiva y el ámbito concreto de las reivindicaciones, son adecuadas;

Justificación

La última parte del texto de la posición de la Comisión es innecesaria.

Enmienda 32

Artículo 8, letra g bis) (nueva)

g bis) la evolución en relación con la interpretación de los términos «contribución técnica» y «actividad inventiva» por parte de las oficinas y tribunales de patentes teniendo en cuenta la evolución futura de la tecnología;

Justificación

Debería informarse al Parlamento y al Consejo sobre las prácticas seguidas en materia de concesión de patentes en el marco de la presente Directiva. Debería prestarse una atención especial a la interpretación de las definiciones jurídicas más importantes.

Enmienda 33

Artículo 8, letra g ter) (nueva)

g ter) si la opción señalada en la presente Directiva sobre el uso de una invención patentada con el único propósito de garantizar la interoperabilidad entre dos sistemas es adecuada;

Enmienda 34

Artículo 8, letra g quáter) (nueva)

g quáter) el estudio de viabilidad sobre la creación de un Fondo para las pequeñas y medianas empresas;

Justificación

La enmienda propone que la Comisión Europea estudie la posibilidad de crear un «Fondo para las PYME» para asistir a las PYME a participar plenamente y a beneficiarse del régimen de patentes de las invenciones implementadas en ordenador.

Enmienda 35
Artículo 8, letra g quinquies) (nueva)

g quinquies) si han surgido dificultades a raíz de la concesión de patentes a las invenciones implementadas en ordenador que no cumplan los requisitos estatutarios en materia de patentabilidad en lo que se refiere a si la invención

i) supone una actividad inventiva, o

ii) constituye una contribución técnica de conformidad con el apartado 1 del artículo 4 recogido anteriormente y a las que, como tales, no se les debería conceder una patente;

Justificación

Esta enmienda aborda las preocupaciones surgidas a raíz de la concesión de patentes banales o inmerecidas. Brinda a la Comisión una nueva posibilidad de informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la posible aparición de dificultades, en la práctica, provocadas por patentes que no deberían haberse concedido realmente. De este modo, la Oficina Europea de Patentes y las oficinas nacionales podrán seguir manteniendo los niveles más elevados en materia de análisis de las solicitudes de patente, minimizando, así, los riesgos de concesión de patentes no merecidas.

Enmienda 36
Artículo 8, letra g sexies) (nueva)

g sexies) si la presente Directiva ha tenido los efectos deseados en términos de armonización y clarificación de las disposiciones jurídicas que rigen la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador;

Justificación

Examinar si se han alcanzado los objetivos en los que se basa la presente Directiva.

Enmienda 37
Artículo 8, letra g septies) (nueva)

g septies) la evolución de los sistemas de

patentes en todo el mundo en el ámbito de las invenciones implementadas en ordenador en lo que se refiere a los aspectos mencionados en las letras a) a d), f) y g);

Justificación

Debería hacerse un seguimiento de cerca de la evolución de los sistemas de patentes en otras grandes jurisdicciones, en particular la posibilidad de establecimiento de un sistema de patentes a escala mundial.

Enmienda 38

Artículo 8, párrafo 1 bis (nuevo)

La Comisión deberá presentar, en el plazo de un año, una propuesta sobre una verdadera patente comunitaria que prevea un control democrático por parte del Parlamento Europeo sobre la Oficina Europea de Patentes y el Convenio sobre la Patente Europea.

Justificación

En el contexto de la seguridad jurídica y la consecución de los objetivos de Lisboa, sería interesante que en la Unión Europea sólo hubiese un sistema de patentes.

Enmienda 39

Artículo 8 bis (nuevo)

Artículo 8 bis

1. Los Estados miembros garantizarán que sus representantes en el Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes adopten las medidas que se inscriben en su mandato con vistas a garantizar que la Oficina Europea de Patentes sólo conceda patentes en aquellos casos en que se cumplan los requisitos del Convenio sobre la Patente Europea, en particular en los que se refiere a la «actividad inventiva» y la «contribución técnica» definidas en la

letra b) del artículo 2.

2. El Consejo presentará al Parlamento Europeo un informe anual sobre las actividades de los representantes de los Estados miembros que son partes contratantes del Convenio sobre la Patente Europea en el Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, así como sobre los avances realizados en la consecución de los objetivos señalados en el apartado 1.

Justificación

La enmienda reconoce que los Estados miembros también son partes contratantes del Convenio sobre la Patente Europea y que los Estados miembros tienen alguna influencia sobre la manera de proceder de la Oficina Europea de Patentes, en particular en lo que se refiere al mantenimiento de principios elevados de examen de las solicitudes de patente, sobre todo en lo que se refiere a la actividad inventiva y a la «contribución técnica», tal y como se definen en la presente Directiva.

Asimismo, esta enmienda exige que los Estados miembros (en el Consejo) informen al Parlamento Europeo, cada año, sobre lo que realmente han hecho para influir sobre la Oficina Europea de Patentes en este sentido y sobre los avances realizados en relación con la consecución del objetivo de minimizar la concesión de patentes innecesarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la presentación de las enmiendas que figuran en la Posición Común de la Comisión y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones controladas por ordenador para una segunda lectura en el Parlamento, el procedimiento relativo a este importante tema llega a su fin.

Tras más de veinte audiencias múltiples y el examen de varias decenas de enmiendas presentadas, el debate se ha clarificado considerablemente, al menos en opinión del ponente.

Algunas empresas importantes en el campo que nos ocupa, aunque no todas, se han lanzado a una estrategia masiva de registro, compra y defensa de patentes sobre invenciones controladas por ordenador, alejándose cada vez más de la frontera que separa una contribución técnica de la que no lo es, con la esperanza de que se acabe incluyendo en la patente el propio programa informático que permite el control de la invención propiamente dicha mediante un ordenador. Esta estrategia es posible en los Estados Unidos, que no han adoptado legislación al respecto. En principio, no es posible en Europa, donde el Convenio de Múnich lo prohíbe, con una jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes prudente a este respecto, aunque un tanto fluctuante.

El único medio de dar satisfacción a estas empresas para que puedan consolidar y ampliar tal estrategia sería revisar el Convenio de Múnich de 1973, suprimiendo el artículo 52-2 que se resume con esta disposición: los programas de ordenadores no son patentables.

Nadie piensa en hacerlo, nadie lo desea y el Consejo, en su Posición Común, ha adoptado muy acertadamente la posición inversa, siguiendo a la Comisión Europea. La propuesta del ponente consiste en apoyar en sus principios esta posición del Consejo. Un programa de ordenador no es más patentable que un acorde musical o una cadena de palabras. En la medida en que se trata de un grupo de fórmulas matemáticas encadenadas, es una producción de la mente humana del orden de las ideas. La libre circulación de las ideas es uno de los principios en los que se basa nuestra civilización.

Por lo tanto, no es posible evitar un pequeño conflicto. Sin embargo, el hecho de que la ley haya sido infringida, o se desee infringirla, no supone que el Parlamento tenga la obligación de legalizar estas transacciones efectivas o intencionales.

Una vez que la posición del Consejo está clara —hace falta una directiva para clarificar y estabilizar la legislación, todo lo que sea técnico es patentable en las condiciones usuales, los programas de ordenador no son patentables— y el ponente les propone sumarse a ella, ya sólo queda examinar, y si es posible mejorar, la posición así definida.

El texto es corto, doce artículos, aunque los seis últimos son exclusivamente de procedimiento, así como el primero, que define el ámbito de aplicación del texto.

Sólo existen dos escollos: la delimitación entre lo que es patentable y lo que no lo es y la interoperabilidad. Como el segundo depende en gran medida de la solución que se le dé al

primero, hasta ahora los debates, discusiones y trabajos se han concentrado casi exclusivamente en este último.

La dificultad reside en que la imbricación cada vez más profunda de los programas de ordenador con todos los sistemas que alimentan los cálculos del ordenador y sirven para extraer conclusiones prácticas, por una parte, incita a los operadores, para simplificarse la vida, pero también para obtener más ingresos, a considerar el programa de ordenador como parte integrante de la invención y a patentarlo y, por otra parte, hace que para el legislador y para el juez resulte más complejo definir de manera clara y estricta los límites entre ambos campos de actuación. Y naturalmente, cualquier ambigüedad abrirá una brecha en el régimen jurídico, suficiente para crear una zona gris en la que aparecerían sin duda patentes de programas de ordenador. Por lo tanto, nuestro trabajo consiste en detectar las imprecisiones.

Los criterios son simples, conocidos e indiscutidos. Para que una invención sea patentable, debe constituir una contribución técnica que sea susceptible de aplicación industrial, ser nueva y suponer una actividad inventiva.

Esto nos plantea un problema de definición. El Consejo sitúa la definición que propone en el artículo 2, letra b): «"Contribución técnica" [designa] una contribución al estado de la técnica en un campo de la tecnología que sea nueva y no evidente para un experto en la materia. La contribución técnica deberá evaluarse considerando la diferencia entre el estado de la técnica y el ámbito de la reivindicación de la patente considerada en su conjunto, que debe incluir características técnicas con independencia de que éstas estén acompañadas o no de características no técnicas».

Es evidente que estas variaciones semánticas definen más la «contribución» que el concepto de «técnica» propiamente dicho. Independientemente de que se tome como sustantivo o como adjetivo, las definiciones de esta última palabra que aparecen en los diccionarios corrientes no tienen como objeto definir el campo de forma jurídicamente limitativa y contrapuesta a otros campos. Sin embargo existen algunas constantes. La técnica se define en todos los casos como el conjunto de procedimientos ordenados, científicamente implementados, que se utilizan para producir una obra o un resultado determinado, o para proceder a la investigación y a la transformación de la naturaleza. Todas estas definiciones tienen en común una referencia implícita al mundo físico, a lo palpable, o también a la realidad, que se contraponen claramente con el mundo de las ideas o con lo inmaterial. Después de investigar mucho, consideramos que este criterio es el único que permite diferenciar claramente lo que corresponde o no al ámbito técnico.

Ahora hay que expresarlo. Hubiera sido posible diferenciar la materia de lo inmaterial. Sin embargo, la palabra «materia» suele contraponerse a la de «energía». Ahora bien, una señal luminosa o radioeléctrica, que se produce frecuentemente como resultado de un cálculo de ordenador inducido por el programa de ordenador para producir un resultado, corresponde sin duda al mundo real, pero está constituida por energía, y no por materia. ¡Quizá la jurisprudencia no se incline fácilmente a considerar la energía como materia! Para resolver este inconveniente, podríamos contraponer el mundo físico y el mundo virtual. Sin embargo, la palabra «físico» se asimila a lo palpable, mientras que la producción de una señal, totalmente real pero no palpable, corresponde sin duda a un sistema patentable desde el punto de vista que encontramos tanto en el Convenio de Múnich como en la Posición Común del

Consejo de 7 de marzo de 2005.

En estas condiciones, la fórmula «se considerará técnico un conocimiento nuevo sobre la utilización controlada de las fuerzas de la naturaleza, bajo el control de un programa informático, y diferenciado de los medios técnicos necesarios para la implementación de dicho programa» nos ha parecido la más amplia y al mismo tiempo la más clara para definir el campo de la técnica. El uso de materia en los sistemas y dispositivos que conectan al programa de ordenador con el mundo real en fases previas o posteriores de su implementación forma parte de esta definición, ya que se trata en todos los casos, no de materia inerte, sino de una materia implementada por la energía.

Esta fórmula, creada hace casi treinta años por un tribunal alemán, nunca ha sido confirmada ni revocada por el Tribunal Federal. Ya figura en las legislaciones sueca, polaca y japonesa.

Tal es el objeto de la enmienda fundamental, que recoge parcialmente, aunque mejorándola, la fórmula elegida por el Parlamento en primera lectura. Se inserta en el artículo 2 «Definiciones» y constituye una nueva letra c).

Como las definiciones son tan importantes por lo que definen como por aquello a lo que se oponen, el ponente ha considerado esencial añadir en el apartado 2, letra c), un segundo párrafo, también incorporado a la enmienda 5, destinado a confirmar con total claridad lo que la definición propuesta en el primer párrafo excluye del campo de la técnica, es decir, de la patentabilidad: «El tratamiento, la manipulación, la representación y la presentación de la información por medio de un programa informático no se considerarán técnicas, aunque se utilicen para ello medios técnicos».

Esta aclaración resulta necesaria, pues, aunque es rigurosamente paralela al primer párrafo, resuelve de forma explícita algunas situaciones ambiguas que se han presentado en nuestras comparencias. Sobre todo, tiene la ventaja de clarificar completamente la relación del sistema legislativo propuesto con el tratado ADPIC.

La adopción de una fórmula tan clara para el conjunto de la cuestión nos ha llevado a descubrir que el título mismo de la Directiva podría resultar ambiguo. La expresión «invenciones implementadas en ordenador» puede hacer pensar que una invención pueda implementarse totalmente por medio de un simple ordenador, lo que querría decir que los programas informáticos pueden ser patentables. Para evitar este equívoco, el ponente propone que se modifique el título de la directiva como sigue: «sobre la patentabilidad de las invenciones controladas por ordenador».

Una vez que está claro este punto, las otras enmiendas se derivan de él. Las enmiendas a los considerandos y la mayor parte de las enmiendas a la parte dispositiva constituyen en su mayoría rectificaciones o precisiones de vocabulario. En algunos casos, enmiendas 7 y 8, por ejemplo, corresponden a ejemplos de aplicación. Finalmente, la enmienda 14 es consecuencia de la definición elegida para la interoperabilidad, que es esencial preservar, pero que ya no afecta a los programas de ordenador, ya que se confirma que quedan fuera del campo de la patentabilidad.

PROCEDIMIENTO

Título	Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador
Referencias	11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD)
Fundamento jurídico	art. 251, apdo. 2, y art. 95 CE
Fundamento reglamentario	art. 62
Fecha de la 1ª lectura del PE – P5	24.9.2003 P5_TA(2003)0402
Propuesta de la Comisión	COM(2002)0092 – C5-0082/2002
Propuesta modificada de la Comisión	
Fecha del anuncio en el Pleno de la recepción de la Posición Común	14.4.2005
Comisión competente para el fondo Fecha del anuncio en el Pleno	JURI 14.4.2005
Ponente(s) Fecha de designación	Michel Rocard 14.9.2004
Ponente(s) sustituido(s)	
Examen en comisión	21.4.2005 23.5.2005 20.6.2005
Fecha de aprobación	20.6.2005
Resultado de la votación final	a favor: 16 en contra: 10 abstenciones: 0
Miembros presentes en la votación final	Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Pii-Noora Kauppi, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Marcin Libicki, Antonio Masip Hidalgo, Viktória Mohácsi, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Stroz, Andrzej Jan Szejna, Diana Wallis, Nicola Zingaretti y Jaroslav Zvěřina
Suplentes presentes en la votación final	Barbara Kudrycka, Evelin Lichtenberger, Toine Manders, Edith Mastenbroek, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Ingo Schmitt y József Szájer
Suplentes (art. 178, apdo. 2) presentes en la votación final	Sharon Bowles, Tunne Kelam y Angelika Niebler
Fecha de presentación – A6	21.6.2005 A6-0207/2005
Observaciones	...