



COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Bruselas, 09.03.2005
COM(2005) 83 final

2002/0047 (COD)

**COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
AL PARLAMENTO EUROPEO**

**con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251
del Tratado CE**

acerca de la

**posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las
invenciones implementadas en ordenador**

**COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
AL PARLAMENTO EUROPEO**

**con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251
del Tratado CE**

acerca de la

**posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las
invenciones implementadas en ordenador**

1- ANTECEDENTES

Fecha de transmisión de la propuesta al PE y al Consejo (documento COM(2002) [92] final – [2002/[0047]COD) ¹ :	20 de febrero de 2002
Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo ² :	19 de septiembre de 2002
Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura ³ :	24 de septiembre de 2002
Fecha de adopción de la Posición común ⁴ :	7 de marzo de 2005.

2- OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La propuesta de Directiva sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador tiene por objeto armonizar las disposiciones del Derecho nacional de patentes relativas a invenciones cuyo funcionamiento depende de la utilización de un ordenador. En virtud de esta Directiva, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas supervisará las normas aplicables por los órganos jurisdiccionales y las oficinas de patentes nacionales que tienen competencia para evaluar la validez de las patentes y solicitudes en este ámbito. Habida cuenta de que, en este sector, muchas patentes las concede la Oficina Europea de Patentes, podría invitarse al Consejo de Administración de este organismo a plantearse la adaptación de los Reglamentos de ejecución del Convenio sobre concesión de patentes europeas.

¹ DO C 151 de 25.6.2002, p. 129; COM(2002) 92 final.

² DO C 61 de 14.3.2003, p. 154.

³ 11503/03 CODEC 995 PI 70.

⁴ Insertar referencia.

3- OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1 Generalidades

El Consejo, por mayoría cualificada, ha adoptado una Posición común que recoge el contenido de unas veinticinco enmiendas planteadas por el Parlamento en primera lectura. La Comisión ha indicado que acepta la Posición común pese a que, en determinados aspectos, difiere de su propuesta inicial. En general, la Comisión considera que la Posición común encuentra un equilibrio aceptable entre los intereses de los titulares de derechos y los de los competidores y consumidores (incluso en la comunidad partidaria del *software* libre). El mantenimiento de este equilibrio se ve favorecido por los nuevos requisitos del artículo 7, en virtud de los cuales se establece que la Comisión seguirá de cerca el impacto de las invenciones implementadas en ordenador, en particular en las pequeñas y medianas empresas y en la comunidad que defiende el *software* libre.

En lo que se refiere a la Comisión, la Directiva mantiene el objetivo principal enunciado en la exposición de motivos de la propuesta, a saber, la armonización del Derecho de patentes entre los Estados miembros y la resolución de la inseguridad jurídica en este ámbito. Es fundamental señalar que, por el momento, no existe ningún instrumento legislativo comunitario que afecte al Derecho general de patentes, ni de manera horizontal ni en relación específica con las invenciones implementadas en ordenador. Por consiguiente, como consecuencia de la adopción de esta Directiva, por primera vez y de manera explícita, el Derecho de patentes en este sector entraría en el ámbito de los organismos jurisdiccionales comunitarios.

La ausencia de adopción de una directiva impediría a las instituciones comunitarias ejercer la función de control en este sector estratégico de la economía europea, que, de este modo, quedaría únicamente bajo competencia de las oficinas de patentes y órganos jurisdiccionales nacionales, así como de la Oficina Europea de Patentes de Múnich.

3.1.1 Reivindicaciones de programas informáticos

A pesar de que la propuesta de la Comisión no permitía de manera explícita las reivindicaciones de programas informáticos por sí solos o en un soporte, la Comisión ha aceptado el apartado 2 del artículo 5 de la Posición común, ya que éste ha de entenderse en relación con el **carácter ejecutorio** de los derechos de patente (existentes) y no con la ampliación del **ámbito de aplicación de la patentabilidad**, lo que se ve reforzado con el vínculo explícito que se establece con el apartado 1 del artículo 5, como se menciona más adelante. En la medida en que la relación entre el apartado 2 del artículo 5 y la exclusión de los programas de ordenador como tales (lo que queda establecido de manera explícita en el apartado 1 del artículo 4) da pie a interpretaciones diversas, podría ser necesaria una mayor aclaración del texto.

Los actos relacionados con programas informáticos, por sí solos o en un soporte, podrían estar sujetos a procedimientos de infracción indirecta, incluso sin disposiciones equivalentes al apartado 2 del artículo 5. Dicho apartado tiene por efecto, pues, facilitar la ejecución de los derechos legítimos, al garantizar que tales actos puedan constituir infracciones directas y no simplemente indirectas. Esto es especialmente importante en los casos de infracción que se producen fuera de las fronteras nacionales, ya que los tribunales de los Estados miembros no tienen competencia en las infracciones indirectas que se cometen fuera de su territorio nacional.

En cualquier caso, con el final del apartado 2 del artículo 5 queda claro que, en la reivindicación de un programa informático, por sí solo o en un soporte, dicho programa deberá ejecutar un producto o un procedimiento patentable reivindicado en la misma solicitud de patente (y que entre en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 5), lo que garantiza que el apartado 2 del artículo 5 no pueda constituir una protección equivalente a la patentabilidad de programas informáticos como tales. Esta lectura, además, queda confirmada por el lenguaje más explícito de la Posición común, en particular de los apartados 1 y 2 del artículo 4.

3.1.2 Interoperabilidad

La Comisión está muy comprometida con el fomento de la interoperabilidad como método para impulsar la innovación y la competencia. Esto es coherente con los objetivos de su propuesta de ayudar a preservar la inversión en invenciones nuevas, que entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Es importante señalar que el requisito de divulgación suficiente de una invención patentada puede facilitar el acceso a información útil para lograr la interoperabilidad de las invenciones implementadas en ordenador.

La Comisión ha ratificado su compromiso con el objetivo político de promover la interoperabilidad y fomentar la innovación al preservar de manera explícita, en el artículo 6, las excepciones de interoperabilidad vigentes con arreglo a la legislación de derechos de autor.

La Comisión considera que la Posición común del Consejo mantiene la coherencia con estos objetivos. En los nuevos artículos 3 y 4 (leídos junto con el artículo 2) se han mantenido unas condiciones de patentabilidad equivalentes. La Comisión, como manifestó en una declaración para el acta de la sesión del Consejo en la que se adoptó la Posición común (véase más abajo), considera que el artículo 6, leído junto con el considerando 22, permite la realización de cualquier acto de los descritos por los artículos 5 y 6 de la Directiva 91/250/CEE del Consejo sobre la protección jurídica del *software* mediante derechos de autor, incluido todo acto necesario para garantizar la interoperabilidad, sin la necesidad de autorización del titular del derecho de patente.

Por otro lado, la Comisión acoge con satisfacción el hecho de que se haya reforzado la protección de la interoperabilidad en las letras d) y g) del artículo 8, al exigírsele que envíe un informe sobre el modo en que la aplicación de la Directiva ha afectado a la situación relativa a la interoperabilidad.

A la luz del objetivo comunitario de promover la interoperabilidad, la Comisión pretende facilitar la aproximación de las posiciones del Consejo y el Parlamento recurriendo a las enmiendas propuestas por ambas instituciones en primera lectura.

Además, en el considerando 21 se recuerda que un proveedor dominante que deniegue el uso de una patente técnica para lograr la interoperabilidad estará sujeto a la aplicación de las normas sobre competencia y, en particular, a los artículos 81 y 82 del Tratado. Por consiguiente, la aplicación de estos artículos contribuye a alcanzar los objetivos establecidos anteriormente, si bien es importante señalar que, evidentemente, la legislación en materia de competencia por sí sola no puede resolver todos los problemas que puedan presentarse en este ámbito.

3.2 Respuesta a las enmiendas del Parlamento en primera lectura

Enmiendas aceptadas en su totalidad: 1, 2, 3, 34 (=115), 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 71, 92, 23, 26 y 27.

Enmiendas aceptadas con pequeñas modificaciones: 85, 9, 86, 17, 19 y 25.

Se han aceptado las enmiendas 88 y 89, una vez revisada la forma.

Se ha aceptado parcialmente la enmienda 107 (=69) (la idea de que la contribución técnica ha de ser nueva), y se ha utilizado parte del texto de la enmienda 76 en el considerando 17 para tratar la cuestión que dicha enmienda pretendía abordar.

3.3 Enmiendas introducidas en el transcurso del debate en el Consejo

Considerando 1

El Consejo ha aceptado la enmienda 1 del Parlamento.

Considerando 5

El Consejo ha aceptado la enmienda 2 del Parlamento.

Considerando 8

El Consejo ha incorporado la enmienda 3 del Parlamento y la segunda parte de la enmienda 88 en este nuevo considerando, al encontrar que la enmienda 3 era una nueva formulación, equivalente pero más clara, de la primera parte de la enmienda 88.

Considerandos 12 y 13

El Consejo ha trasladado la primera parte del considerando 11 de la propuesta de la Comisión al considerando 12 de dicha propuesta.

Considerando 13 de la propuesta de la Comisión (suprimido)

El Consejo ha aceptado la enmienda 34 (=115) del Parlamento.

Considerando 14

El Consejo ha aceptado la enmienda 85 del Parlamento.

Considerando 15

El Consejo ha aceptado la enmienda 7 del Parlamento.

Considerando 16

El Consejo ha aceptado la enmienda 8 del Parlamento.

Considerando 17

El Consejo ha aceptado la enmienda 9 del Parlamento.

Considerando 18

El Consejo ha aceptado la enmienda 86 del Parlamento, con una ligera modificación para mantener la conformidad con los artículos y la terminología estándar en materia de patentes («obvios o no técnicos» sustituye a «triviales»).

Considerando 20

El Consejo ha aceptado la enmienda 11 del Parlamento.

Considerando 21

El Consejo ha modificado este considerando, inspirándose en el texto de la enmienda 76 del Parlamento, para abordar la cuestión de la interoperabilidad.

Considerando 22

El Consejo ha aceptado la enmienda 13 del Parlamento.

Artículo 2

El Consejo ha suprimido la referencia de la Comisión a las características «nuevas *prima facie*» en la letra a) del artículo 2. En la letra b) del artículo 2, el Consejo ha añadido un elemento de la enmienda 107 (=69) que define la contribución técnica como una contribución nueva y ha añadido una nueva frase, trasladada del apartado 3 del artículo 4 de la propuesta de la Comisión, para determinar cómo ha de evaluarse la contribución técnica.

Artículo 3 de la propuesta de la Comisión (suprimido)

El Consejo ha aceptado la enmienda 15 del Parlamento.

Artículo 3

El Consejo ha formulado de nuevo y condensado los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la propuesta de la Comisión en un único apartado, de conformidad con la enmienda 16 del Parlamento, y ha trasladado el contenido del apartado 3 del artículo 4 de la propuesta de la Comisión a la letra b) del artículo 2, tal y como se ha indicado anteriormente.

Artículo 4

El Consejo ha introducido un nuevo artículo 4, en cuyo apartado 1 se reitera el principio según el cual un programa de ordenador como tal no puede constituir una invención patentable. El apartado 2 del artículo 4 corresponde a la enmienda 17 del Parlamento, con texto adicional para aclarar que no será patentable ninguna de las formas de un programa excluido (por ejemplo, código fuente o código objeto).

Artículo 5

El Consejo ha añadido un apartado 2 al artículo 5 para determinar que no se considerarán admitidas las reivindicaciones de programas informáticos, por sí solos o en un soporte, a menos que dichos programas ejecuten un producto o un procedimiento reivindicado en la misma solicitud de patente de conformidad con el apartado 1 de ese mismo artículo.

Artículo 6

El Consejo ha modificado el artículo 6 de acuerdo con la enmienda 19 del Parlamento, al tiempo que ha especificado los artículos pertinentes de la Directiva 91/250/CEE aplicables en este contexto.

Artículo 7

El Consejo ha aceptado la enmienda 71 del Parlamento.

Artículo 8

El Consejo ha aceptado las enmiendas 92, 23, 25 y 26 del Parlamento, así como la esencia de la enmienda 89. Además, en la letra b) del artículo 8 ha añadido una referencia a las obligaciones internacionales de la Comunidad, lo que básicamente se entiende como una referencia al Acuerdo ADPIC. En la letra f), introducida en virtud de la enmienda 25, se ha suprimido la referencia a la patente comunitaria, puesto que ésta no entra dentro del ámbito de la actual Directiva. La letra g) es una nueva formulación de las intenciones de la enmienda 89, que el Consejo ha considerado más clara.

Artículo 9

El Consejo ha aceptado la enmienda 27 del Parlamento.

Artículo 10

El Consejo ha establecido un período de transposición de veinticuatro meses (que en la propuesta de la Comisión no se había determinado), mientras que el período previsto por el Parlamento era de dieciocho meses.

3.4 Posición de la Comisión acerca de la Posición común del Consejo

En general, la Comisión apoya la Posición común del Consejo, ya que mantiene el equilibrio establecido en la propuesta inicial, al tiempo que aclara determinados aspectos que planteaban problemas al Parlamento. La mayoría de los cambios introducidos por el Consejo se basan en enmiendas del Parlamento con las que la Comisión ya había indicado que podía estar de acuerdo. A continuación se mencionan las diferencias restantes entre la Posición común del Consejo y la propuesta inicial de la Comisión.

Considerando 13 de la propuesta de la Comisión (suprimido)

La Comisión puede aceptar la supresión de este considerando, ya que el contenido se retoma ampliamente en el considerando 16 introducido en virtud de la enmienda 8 del Parlamento.

Considerando 21

La Comisión acepta la nueva redacción, ya que ratifica que una manera adecuada de afrontar los problemas de competencia que puedan plantearse entre empresas es a través de las normas sobre competencia vigentes. Por consiguiente, la aplicación de los artículos 81 y 82 contribuye a alcanzar los objetivos subyacentes a la presente Directiva. En este considerando se facilita un ejemplo útil de un posible problema de competencia relacionado con la interoperabilidad, en concreto, 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.

Artículo 2

La Comisión considera aceptable la inserción del requisito según el cual la contribución técnica ha de ser nueva.

Artículo 4

En el nuevo apartado 1 de este artículo se cita la legislación vigente para aclarar y no para modificar la situación legal actual, como ha afirmado la Comisión, por lo que ésta considera la inserción aceptable.

La Comisión también puede aceptar la aclaración del apartado 2.

Artículo 5

La Comisión puede aceptar la inserción del apartado 2 en el contexto global, ya que aporta una aclaración útil en cuanto a las condiciones en las que determinadas formas de reivindicación pueden o no concederse y se compensa con otras disposiciones.

Artículo 6

Es lógico hacer referencia a las disposiciones pertinentes sobre interoperabilidad de manera precisa, por lo que la Comisión se muestra a favor de esta inserción aclaratoria.

Artículo 10

Pese a que la Comisión hubiera preferido la transposición más rápida planteada por el Parlamento, puede aceptar el plazo de veinticuatro meses.

4- CONCLUSIONES

La Comisión considera que la Posición común del Consejo mantiene el equilibrio buscado en la propuesta original y, por consiguiente, puede aceptarla. En particular, la redacción actual aporta suficientes incentivos para la innovación en este ámbito y conserva la libertad de comercializar nuevos productos, al tiempo que permite a los titulares de derechos ejecutarlos de manera efectiva, pero proporcionada, frente a infractores. En cuanto a la armonización a escala comunitaria, ésta garantiza que la ejecución de dichos derechos sea coherente en toda la Unión Europea y, por lo tanto, facilita el buen funcionamiento del mercado único.

La Comisión invita al Parlamento a continuar el diálogo interinstitucional de manera constructiva, a fin de garantizar la adopción de una Directiva que cumpla estos objetivos, y está dispuesta a seguir comprometiéndose, tanto con el Parlamento como con el Consejo, en cuestiones clave relativas a la Directiva, en particular en lo que se refiere a garantizar el fomento de la interoperabilidad.

5 DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN

La siguiente declaración se ha incluido en el acta de la sesión del Consejo en la que se adoptó la Posición común.

«La Comisión considera que el artículo 6, leído junto con el considerando 22, permite la realización de cualquier acto de los descritos por los artículos 5 y 6 de la Directiva 91/250/CEE del Consejo sobre la protección jurídica del *software* mediante derechos de autor, incluido todo acto necesario para garantizar la interoperabilidad, sin la necesidad de autorización del titular del derecho de patente.»