

**LAS PATENTES SOBRE LOS METODOS COMERCIALES EN INTERNET:
IMPLICANCIAS EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Dra. Ana Karin Chávez Valdivia

Universidad La Salle

Urb. Alto de la Luna Q-41, primer piso, tercera etapa. José Luis Bustamante y
Rivero

Celular: (051) 959175360- (051)(054)426894

achavez@ulasalle.edu.pe

LAS PATENTES SOBRE LOS METODOS COMERCIALES EN INTERNET: IMPLICANCIAS EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Dra. Ana Karin Chávez Valdivia*

Las patentes son una de las formas más antiguas de protección de la propiedad industrial. Según acuerdos internacionales las patentes se destinan a cualquier invención sea de proceso o producto en todos los ámbitos de la tecnología. En nuestro país el otorgamiento de este derecho de patente implica un examen de registrabilidad.

Actualmente el desarrollo tecnológico exige que centremos nuestra atención en el otorgamiento de este tipo de protección, la verdadera naturaleza de la patente y el tipo de invenciones que pueden ser patentadas.

En este sentido nos cuestionamos en torno a la concesión del derecho de patentes sobre los procesos inmersos dentro del comercio electrónico y en qué momento una patente puede dejar de ser un incentivo para llegar a convertirse en un obstáculo a la libre competencia, más aún, avizoramos la problemática de que se produzca una concesión de patentes a invenciones que son evidentes o no satisfacen los requisitos de patentabilidad, lo que provocaría que nos encontremos ante la desnaturalización de todo un sistema.

Palabras clave: Patente, Invención, Métodos comerciales en Internet, Comercio electrónico.

* Doctora en Derecho y Magister en Derecho de la Empresa por la Universidad Católica de Santa María. Especialista en Derecho Informático y Gobierno Electrónico por la Universidad Inca Garcilazo de la Vega. Abogada. Conciliadora Extrajudicial. Docente asociada a la Carrera de Derecho de la Universidad La Salle de Arequipa-Perú.
achavez@ulasalle.edu.pe

INTRODUCCION

Las patentes al igual que todas las formas de protección de la propiedad industrial buscan alentar el desarrollo económico y tecnológico recompensando al mismo tiempo la creatividad.

Una patente es un título que otorga el estado sobre una invención siempre que ésta cumpla con los requisitos establecidos en la legislación nacional. Este título contiene una doble dimensión ya que por un lado otorga a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de la invención por un tiempo limitado y en el territorio nacional y por el otro permite la divulgación total de la invención de modo que este a disposición de la sociedad cumpliendo de esta manera una importante función de información. Siendo así, la protección de una patente no sólo servirá como recompensa por la creación de una invención, sino también como incentivo para desarrollar otras.

En el ámbito de la tecnología las patentes estarían sirviendo en algunos países tanto para los grandes avances como para las mejoras. Creemos sin embargo que tal vez, el otorgamiento de una patente en determinados ámbitos no sólo provocaría la desnaturalización de esta figura sino que también estaría en cierto sentido restringiendo la libre competencia debido a que determinadas actividades económicas-comerciales en Internet necesariamente implican realizar un mismo procedimiento o conjunto secuencial de pasos para su concretización.

LAS PATENTES

EVOLUCION DEL SISTEMA

El privilegio de invención o patente como se conoce en la actualidad concede al inventor o al perfeccionador de un invento el derecho de aprovechar un producto o un proceso por tiempo determinado.

El primer privilegio para proteger una verdadera invención se otorgó en Florencia en 1427. Después se concedieron otros en Inglaterra y en Venecia, donde por primera vez se limitó a 20 años tal privilegio. Estos derechos estaban destinados a la protección de las técnicas aplicadas a urdir y teñir telas, manufacturar vidrios y construir los elevadores de carga de los barcos que transportaban mármol. (Gaye,1839).

Por otro lado la legislación Inglesa del siglo XVII adoptó la nomenclatura Letters Patent para designar el documento que ampara el privilegio otorgado a los inventores y en la Nueva España, las cortes españolas expidieron el decreto del 2 de octubre de 1820 para otorgar certificados de invención. Se promulgaron después en el México independiente las leyes del 7 de mayo de 1832, del 7 de junio de 1890, del 25 de agosto de 1903 y del 26 de junio de 1928. Posteriormente este sistema empezó a ser recogido en las legislaciones a nivel mundial.

OBJETO DE LA PATENTE

Una patente busca brindar protección a los avances tecnológicos específicamente a las invenciones, recompensar al inventor por la creación de algo nuevo y lograr el perfeccionamiento o refinamiento de tecnologías existentes.

Una invención puede ser definida como una solución nueva a un problema técnico. La Oficina de patentes evaluará ciertas características para determinar si la invención es patentable o no. El proceso se inicia con la presentación de una solicitud, en la mayoría de los casos, un experto técnico examina la solicitud para asegurarse de que cumple los criterios esenciales de patentabilidad.

El primero de estos criterios exige que la invención sea nueva, es decir, que la invención no debe haber sido inventada, efectuada o utilizada anteriormente. En este sentido el artículo 16º de la Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, precisa los casos en los que una invención se considerará nueva señalando que: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto de dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.

No obstante el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación.

El segundo criterio establece que exista un elemento inventivo. En otras palabras, para que se considere patentable una invención, ésta debe representar un avance suficiente en relación con el estado actual de la técnica. También se utiliza el término “no evidente”, es decir que si dicha invención es evidente para una persona con conocimientos medios en el ámbito de la técnica en cuestión, no se cumplen los criterios que conducirían a una protección por patente. Siguiendo esta línea el artículo 18º de la Decisión señala que se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

El tercer criterio estipula la aplicación industrial, es decir que la invención debe poder ser utilizada de alguna manera. Este es un criterio muy amplio ya que prácticamente todo puede utilizarse, aunque sólo sea en la etapa de investigación, sin embargo esto no se aplica a la máquina del movimiento perpetuo, ya que no tiene aplicación industrial. Así el artículo 19º de la Decisión considerará que una invención es susceptible de aplicarse industrialmente, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por ésta a la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

En consecuencia a fin de ser patentable una solicitud debe demostrar que se encuentra entre los tipos que pueden ser protegibles por una patente.

El Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual ADPIC¹ en concordancia con la Decisión 486 establece los mismos tres criterios y condiciones señaladas para que una invención sea patentable.

Adicionalmente la Decisión 486 establece los casos que no son considerados invenciones conforme al artículo 15º:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
- c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
- d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
- e) Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,
- f) Las formas de presentar información.

Estas exclusiones también son recogidas por el Acuerdo sobre los ADPIC en el mismo sentido.

En consecuencia, de acuerdo a lo normado por la Decisión 486 y el Acuerdo en mención los métodos comerciales en internet que implican, entre otras cosas, a los procesos que atañen al comercio electrónico, a Internet y al tratamiento de datos necesarios para los servicios financieros, las ventas electrónicas, los métodos publicitarios y otras prácticas empresariales o de gestión no serían objeto de protección por una patente dado que no son considerados como invenciones.

¹ El Acuerdo sobre los ADPIC es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.

Si bien el objetivo de una patente consiste en brindar protección a los adelantos tecnológicos. La teoría dispone que la protección por patente recompense no sólo a la creación de una invención, sino también el perfeccionamiento de una invención para hacerla tecnológicamente factible y comercializable de modo que este tipo de incentivo sirva de estímulo a la creatividad adicional y aliente a las empresas a seguir desarrollando la nueva tecnología para hacerla comercializable, útil para el público y deseable para su bienestar.

Según acuerdo internacional, las patentes se destinan a cualquiera invención sea de proceso o producto en todos los ámbitos de la tecnología. Un componente químico puede patentarse. Por supuesto, una máquina puede patentarse. Los procesos para perfeccionar o fabricar cosas pueden patentarse. Sin embargo, existen cosas que no pueden patentarse y que quedan excluidas del ámbito de patentabilidad. Por ejemplo, los genes humanos no pueden patentarse. Las cosas que ya existan en la naturaleza, con contadas excepciones, no pueden patentarse. Una máquina de movimiento perpetuo, que va contra las leyes de la naturaleza, no puede patentarse a menos que pueda demostrarse su aplicación industrial, en cuyo caso, se descartan las antiguas normas y se considera que se ha creado algo nuevo. Algunas invenciones también pueden ser excluidas del ámbito de patentabilidad por razones de moral u orden público.

La solicitud de una patente también debe cumplir con otras formalidades. Como regla general, una patente debe ser otorgada al primer solicitante. Este sistema se llama “el primero en aplicar”. Por tal motivo, la fecha del registro de la solicitud es muy importante en materia de patentes. Las Oficinas examinarán asimismo la solicitud para determinar si revela suficientemente la invención, de modo que cualquier persona con conocimientos de la disciplina o ámbito a que se aplica la invención pueda realizar o utilizar la invención. El solicitante de una patente debe, por lo general, proporcionar una descripción escrita adecuada para permitir que cualquier persona pueda realizar la invención, a cambio de los beneficios que confiere una patente.

El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial², el cual es el convenio más antiguo administrado por la OMPI en este campo, ha previsto el principio de la prioridad. Este principio consiste en que la primera solicitud debidamente registrada en uno de los Estados parte, concede el derecho al solicitante, en un periodo de 12 meses, de solicitar protección en cualquier otro Estado parte. Esta solicitud posterior será considerada como si se hubiese registrado en el mismo día de la primera solicitud. En otras palabras, esta solicitud posterior tendrá prioridad frente a otras solicitudes que hayan sido registradas por otras personas y sobre la misma invención, durante el mismo periodo de tiempo.

IMPLICANCIAS DE LA OBTENCION DE LA PATENTE

Las ventajas de obtener una patente son muy específicas y se traducen técnicamente en el hecho de que el titular de una patente puede impedir a todas las demás personas, en el territorio cubierto por la patente, realizar, utilizar, ofrecer en venta, vender o importar la invención. Esto no da necesariamente al inventor o al titular de la patente el derecho a utilizar la invención si, por ejemplo, dicha utilización es ilegal -como lo ha sido en algunos países la utilización de máquinas tragamonedas- pero el titular de una patente puede impedir a terceros comercializar y sacar provecho de la invención durante un período de varios años. La duración de una patente suele ser de 20 años a partir de la fecha en que se presentó la solicitud, lo que otorga al promotor de la tecnología el derecho a conservarla para sí mismo durante

² Adoptado en 1883, el Convenio de París fue revisado en Bruselas (1900), en Washington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934), en Lisboa (1958) y en Estocolmo (1967), y, finalmente, fue enmendado en 1979. Se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas de productos y servicios, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad (una especie de "pequeña patente" establecida en la legislación de algunos países), las marcas de servicio, los nombres comerciales (la denominación que se emplea para la actividad industrial o comercial), las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia desleal. Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes.

varios años, a cambio de revelar completamente al público la manera de utilizarla. Cuando los derechos de patente expiran, la tecnología pasa a ser del dominio público y en consecuencia puede ser utilizada por cualquier persona en beneficio propio.

En ciertos casos, de hecho, el uso de una invención patentada puede ser autorizada a una tercera parte, por el Tribunal Competente o la Oficina de Patentes (según la ley nacional), a través de una licencia obligatoria. Tal como lo prevé el Convenio de Paris o el Acuerdo sobre los ADPIC, el régimen de las licencias obligatorias evita los abusos que puedan resultar de la exclusividad de derechos conferida con la patente.

Este régimen puede también ser aplicado en caso de no explotación de la invención patentada durante un tiempo establecido (generalmente por cuatro años contados a partir de la fecha de registro de la solicitud o de tres años contados a partir del momento en que se confiere la patente). Tal como se prevé en el Acuerdo sobre los ADPIC en su artículo 31º un mínimo de condiciones y circunstancias deben ser respetadas antes de otorgar una licencia obligatoria.

El titular de la patente puede impedir a otras personas realizar, utilizar, ofrecer en venta, vender o importar la invención objeto de la patente y también puede impedir su comercialización. Esta prerrogativa se aplica únicamente en los países en los que la invención está protegida por una patente. Una vez concedida ésta su observancia se convertirá en una cuestión importante en todos los países en los que el titular decida patentar la invención en cuestión.

La observancia es profunda y compleja. De oficio o a petición de parte la oficina competente podrá otorgar licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que no correspondan al ejercicio regular del derecho de propiedad industrial y afecten a la libre competencia, en particular cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la

patente. A efectos de determinar si se afecta la libre competencia, se requerirá de una calificación efectuada por la Comisión de la Libre Competencia del Indecopi³ de conformidad con los procedimientos contenidos en el Decreto Legislativo 701. Dicha licencia obligatoria será concedida sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. Para determinar la procedencia de la compensación económica y su eventual monto se tendrá en cuenta la calificación efectuada por la Comisión de la Libre Competencia.

A fin de gozar de protección en numerosos países diferentes, de acuerdo a nuestro sistema se requiere una patente en cada uno de ellos ya que no existe una patente que abarque todos los países, ni siquiera varios países del mundo. El sistema de patentes sigue siendo un sistema territorial. A fin de proteger la invención en un país determinado, se debe obtener una patente en dicho país. Ahora bien, con la mundialización de la economía, se tiende hacia un sistema más internacional: disponemos del Tratado de Cooperación en materia de Patente (PCT) que estipula que se puede presentar una única solicitud internacional que puede convertirse en numerosas solicitudes nacionales (se trata de solicitudes y no de patentes), que serán examinadas en cada uno de los países designados.

El Perú se adhirió el 6 de marzo del 2009 y el Tratado entro en vigencia el 6 de junio de ese mismo año. Esta normativa rige la presentación, búsqueda, publicación y examen de solicitudes internacionales. En Europa se ha planteado un debate acerca de la conveniencia de contar con una patente europea única que abarque todos los países de la Unión Europea.

Así pues, no existe una patente mundial única ni existen planes para que llegue a existir debido a las ingentes dificultades que esto entrañaría, pero se está debatiendo el modo de reducir los costos que supondría la obtención de una protección por patente en el plano mundial. Entre otras cosas, está el costo de todos los exámenes de la misma invención que deben ser realizados en

³ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

distintos países, de conformidad con los acuerdos actuales; el costo de la traducción y el costo de mantener una patente, ya que para mantener una patente en vigor debe pagarse, por lo general, una tasa anual que puede ser bastante elevada.

Cabe mencionar que la protección mediante patentes no es sino una de las maneras de proteger una invención. Otra manera eficaz de obtener protección es mantener secreta la tecnología y basarse en lo que se denominan secretos comerciales para mantener confidencial la información relativa a la invención. La dificultad de este método estriba en que, al comercializar el producto éste podrá ser analizado, y los secretos podrán conocerse simplemente observando el producto, en cuyo caso se perderá la protección derivada del secreto comercial. En el caso de una patente, no es importante si otra persona conoce el procedimiento para fabricar un producto; es más, el procedimiento puede conocerse simplemente leyendo la solicitud de patente. Así pues, independientemente de cuán pública sea la información, si se ha obtenido una patente se estará protegido. No obstante, sigue existiendo la posibilidad de protegerse mediante el secreto comercial, que resulta muy conveniente, especialmente en lo que concierne a los conocimientos técnicos, en particular la pericia técnica necesaria para utilizar una tecnología determinada de la manera más eficaz.

Con mucha frecuencia, la tecnología misma no estará protegida por patentes, puesto que forma parte de los conocimientos de las personas versadas en dicha disciplina, y mantener los conocimientos como secreto profesional es una manera de proteger la tecnología de que se dispone.

LAS PATENTES Y EL COMERCIO ELECTRONICO

Como hemos señalado el sistema de patentes ha facilitado los progresos técnicos y en consecuencia el crecimiento del comercio electrónico. La concesión de un derecho exclusivo limitado como incentivo a la innovación

compensa el dinero invertido en investigación y desarrollo en relación con Internet.

La infraestructura técnica que permite el funcionamiento del comercio electrónico se basa en varias tecnologías informáticas y de red, que atañen tanto al soporte físico como a los programas informáticos. En este sentido muchos aspectos del comercio electrónico podrían constituirse en materia patentable porque, por su propia naturaleza, el comercio electrónico depende en gran medida de la tecnología. Sin embargo esto trae consigo una problemática inmersa.

LOS METODOS COMERCIALES

Entre otras cosas, se consideran métodos comerciales a los procedimientos relacionados con el comercio electrónico, Internet y la tramitación de datos necesaria para los servicios financieros, las ventas electrónicas, los métodos publicitarios y otras actividades de esa índole o políticas de gestión.

Mas aún la OMPI considera que los métodos de enseñanza de algunos deportes como el golf y la natación también pueden ser considerados métodos comerciales y en consecuencia obtenerse una patente sobre un método comercial para cualquiera de los procedimientos antes mencionados, siempre y cuando se satisfagan los requisitos o los criterios de patentabilidad previstos en las normas nacionales/regionales.

Las patentes sobre métodos comerciales se originaron en Estados Unidos quienes han concedido patentes sobre ciertas invenciones relacionadas con servicios financieros, ventas electrónicas y métodos publicitarios, métodos comerciales, incluidos los que consisten en procedimientos del ámbito de Internet, el intercambio telefónico y los métodos de facturación. El número de solicitudes presentadas para obtener patentes de ese tipo, así como el número de patentes relacionadas con el comercio electrónico en los Estados Unidos

aumentó en forma significativa entre 1998 y 2004, teniendo en cuenta el enorme potencial que el comercio electrónico encierra para las personas, las empresas y las economías nacionales y mundial.

De un lado esas patentes se consideran importantes para crear incentivos y estimular las inversiones en nuevas tecnologías, pero del otro esta tendencia ha sido criticada por quienes destacan que varias de esas patentes sobre prácticas y métodos comerciales protegen maneras conocidas de ejercer el comercio, que son evidentes, y que lo único que las caracteriza es que se producen en el ciberespacio. En este sentido existen dos posiciones bien marcadas.

Una de ellas señala que debido a la naturaleza de las patentes éstas podrían “enfriar” el comercio electrónico, es decir, frenar su desarrollo y que, en particular, las patentes sobre programas informáticos pueden impedir el avance de la innovación dado que:

- La materia patentable es distinta: los programas informáticos son distintos de otras tecnologías porque son extremadamente complejos y suelen estar compuestos de miles de algoritmos y técnicas que deben patentarse en forma individual. No sólo esto eleva desmesuradamente el costo de obtener una patente, sino que no puede esperarse que las empresas que crean programas informáticos concedan licencias respecto de cada una de las patentes conexas o que lleven al mercado un producto tan riesgoso desde el punto de vista jurídico.
- La búsqueda en el estado de la técnica es difícil: los examinadores de patentes se valen del estado de la técnica (invenciones anteriores) para determinar si una invención es nueva y supone alguna actividad inventiva (es decir, no es evidente). Es posible que esta búsqueda se complique sobremanera en lo relativo a las solicitudes de patentes sobre

métodos comerciales y que ello lleve a la concesión de más de una patente por la misma invención.

- Se plantea el problema de las invenciones evidentes: podrían concederse patentes sobre invenciones que son evidentes, debido a la dificultad para determinar si existe actividad inventiva (la invención no es evidente).
- La capacitación y los conocimientos especializados en materia de métodos comerciales y ciencias informáticas son limitados: los gobiernos deben competir con entidades del sector privado para contratar ejecutivos y técnicos informáticos capacitados. La falta de conocimientos técnicos para examinar una solicitud de patente complica aún más las cuestiones relacionadas con el estado de la técnica y la falta de actividad inventiva.

A pesar de las consideraciones señaladas y en sentido contrario, los detractores sostienen que si bien, de hecho, las nuevas tecnologías plantean desafíos a los esquemas jurídicos del sistema convencional de patentes, hoy en día se hace hincapié en adaptar el sistema jurídico a las nuevas necesidades argumentando que durante siglos se han concedido patentes en esferas más complejas que la informática (por ejemplo, la biotecnología), promoviendo la innovación. Hoy en día el eje del debate es principalmente el tipo de invenciones relacionadas con la informática y con los métodos comerciales que podrían ser, y deberían ser, protegidas por patente.

Este grupo considera que la clasificación del estado de la técnica y la búsqueda en el estado de la técnica, la no evidencia y la falta de conocimientos pertinentes son cuestiones importantes a las que deben hacer frente los gobiernos para proteger la propiedad intelectual en el ámbito del comercio electrónico. Asimismo, los gobiernos pueden adoptar medidas específicas, como la creación de bases de datos y la puesta en marcha de iniciativas de

capacitación con el fin de abordar esas cuestiones. Algunos criterios en los que basan la aplicabilidad de las patentes a los métodos comerciales son:

- Incentivar la creación: conceder a los titulares de patentes el derecho a excluir a terceros de la explotación de sus invenciones sin su consentimiento por un plazo limitado crea los incentivos necesarios para la investigación y el desarrollo. Este concepto es válido para cualquier materia que dependa en gran medida de la tecnología, y el comercio electrónico es una de ellas.
- Compartir conocimientos: exigir la divulgación al público de información acerca de la invención patentada permite compartir los conocimientos y los progresos científicos consiguientes. A cambio de un monopolio limitado, el público goza de un sistema que alienta a intensificar el intercambio de ideas en todo el mundo.
- Aventajar a las pequeñas empresas: las pequeñas empresas pueden acceder a recursos necesarios como el capital, la capacidad de comercialización y de funcionamiento gracias a las patentes obtenidas por sus invenciones. Una patente puede ser la única fuente de ventaja competitiva para una pequeña empresa.

TRATAMIENTO INTERNACIONAL DE LAS PATENTES SOBRE MÉTODOS COMERCIALES

En Europa, la materia de una “invención” patentable, debe tener “carácter técnico” o transmitir una “enseñanza técnica”, es decir, una instrucción dirigida a un experto en la materia acerca de cómo resolver un determinado problema técnico valiéndose de medios técnicos. Por lo tanto, con arreglo al Convenio sobre la Patente Europea, los programas informáticos como tales y los métodos para el ejercicio de actividades económicas quedan expresamente excluidos de la patentabilidad al igual que en nuestro país.

Hoy en día, se considera que la gran mayoría de solicitudes no reivindican programas o métodos comerciales abstractos, sino que describen medios técnicos, como redes de computadoras, para ejecutar esos programas o métodos. Para ser inventivos, los programas o métodos deben resolver un problema técnico de una manera no evidente; dicho en otras palabras, no es el ingenio comercial lo que los hace patentables

Sin embargo, en la práctica, el enfoque ha cambiado en los últimos años como resultado de debates largos, intensivos y controvertidos, y de muchas decisiones.

En Estados Unidos en el año 1998, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal sostuvo que los métodos comerciales deberían tratarse como otros procedimientos patentables y no quedar excluidos de la patentabilidad simplemente porque se relacionan con el “comercio”. En este país se habían patentado procedimientos mucho antes de la sentencia *State Street Bank*, sin embargo, esa sentencia expuso frente al público la cuestión de las patentes sobre métodos comerciales debido a que tuvo una incidencia significativa en las estrategias empresariales y las prácticas gubernamentales. Esa sentencia hizo que el público tomara conciencia de la patentabilidad de los métodos comerciales. Las empresas comenzaron a presentar cada vez más solicitudes de patente para proteger sus innovaciones relacionadas con el comercio electrónico y se pusieron en marcha campañas activas para concientizar a los empleados acerca de la importancia de patentar los métodos comerciales. Se produjo una “avalancha” de solicitantes en la oficina de patentes con el afán de llegar antes que los competidores a presentar solicitudes.

Para estar a la par con la reacción del sector privado a la sentencia *State Street Bank*, el sector público también respondió con varias iniciativas; por ejemplo, la USPTO (United State Patent and Trademark Office) adoptó las medidas siguientes:

- a) Estableció un “centro de información electrónica” que permite a los examinadores de patente que tramitan tecnologías relacionadas con las computadoras acceder a más de 900 bases de datos, de las cuales más de 300 contienen información comercial y financiera.
- b) Elaboró una colección más amplia y más completa del estado de la técnica en tecnologías relacionadas con la informática.
- c) Puso en marcha iniciativas de capacitación en las esferas siguientes: creación de redes informáticas, organización y arquitectura de computadoras, pagos electrónicos, catálogos electrónicos y seguridad informática.
- d) Creó una nueva clase, la clase 705, para los procedimientos aplicados por computadora y relacionados con el comercio electrónico, Internet y la tramitación de datos en el ámbito de las finanzas, las prácticas comerciales, la gestión o la determinación de costos/precios. Las clasificaciones se utilizan para organizar el proceso de examen de patentes por materia. Cabe observar que no todas las reivindicaciones de métodos comerciales se clasifican en la clase 705. Por ejemplo, los métodos de enseñanza de deportes, como el golf y la natación, se encuentran en otra clase.

Un caso resaltante en este país también fue el de Amazon que puso en marcha la “compra con un clic” en septiembre de 1997. Este método, denominado también “sistema del carro de la compra”, permite al cliente colocar un producto en un “carro virtual de la compra” y realizar una compra con un único clic del ratón. Al activar por primera vez la función de clic único, se solicita al cliente que introduzca la información necesaria para la facturación y la entrega. Esta información se almacena en las bases de datos de Amazon. Es una ventaja para el cliente, que tiene que presentar una única vez esta información que servirá también para las compras siguientes.

Otro elemento distintivo del sistema de compra con un clic es que se elimina la transmisión repetida de información delicada entre cliente y servidor, creando un entorno de transacción más seguro para los clientes de Amazon.

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) concedió una patente a Amazon por la tecnología de compra “con un clic”, en septiembre de 1999. Poco después, Amazon demandó a Barnes and Noble.com, Inc., alegando que el demandado infringía la patente de Amazon que faculta a esta empresa a impedir la utilización por terceros de su tecnología de un clic. En esta controversia, Amazon solicitó una medida cautelar para impedir a Barnes and Noble.com, Inc. la utilización del método denominado “Express Lane”, por tratarse de un procedimiento similar al de “compra con un clic” de Amazon. La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Marsha J. Pechman otorgó la medida cautelar impidiendo a Barnes and Noble.com, Inc. utilizar “Express Lane” hasta tanto se pronunciara la sentencia en el juicio.

En febrero de 2000, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos revocó la medida cautelar dictada por la jueza Pechman.

Finalmente, la controversia entre Amazon y Barnes and Noble se resolvió mediante un arreglo extrajudicial cuyas condiciones se mantuvieron confidenciales.

De forma similar Japón revisó sus “Directrices de Examen para las invenciones relacionadas con programas informáticos” en diciembre de 2000, a la luz de la rápida evolución y la difusión de Internet y de las invenciones relacionadas con prácticas conexas. Entre otras cosas se añadieron a las Directrices ejemplos de casos relativos a la evaluación de la actividad inventiva en las invenciones relacionadas con prácticas comerciales con el fin de asistir a las personas que no están familiarizadas con el sistema de patentes. El objetivo fue ayudar a las personas que trabajan en el campo comercial y de las tecnologías informáticas a entender que hay actividad inventiva en una invención relacionada con prácticas comerciales.

Además, la Oficina Japonesa de Patentes emitió varios informes relativos a la protección por patente de las invenciones relacionadas con métodos comerciales y estableció una nueva sección de examen.

Consideramos de los ejemplos señalados el otorgamiento de una patente a los métodos comerciales en Internet no sólo desnaturaliza el sistema en cuestión al no cumplir los requisitos inherentes a una invención y no reunir los criterios exigidos para un examen de patentabilidad sino que además se convierte en un obstáculo para la libre competencia.

Si bien el avance tecnológico crece de un modo imparable creemos que se debe distinguir lo que es tecnología propiamente dicha de aquellos procedimientos que son comunes a todo tipo de actividad y que se vienen realizando en el entorno tecnológico dado que se estaría limitando, restringiendo o peor aún impidiendo la libre actuación de los agentes comerciales en Internet para la realización de actividades habituales, es decir, las patentes no se están otorgando a procesos únicos, exclusivos y excluyentes, muy por el contrario se están concediendo a procesos comunes y prácticamente estandarizados en el marco del comercio electrónico en internet por la naturaleza misma de la actividad y del entorno en el que se desarrolla. Consideramos por lo tanto que fácilmente podrían concederse licencias obligatorias tal como lo contempla nuestra legislación en el marco de la libre competencia sin necesidad de acudir a los tribunales.

Más aún si consideramos que tuvo que crearse una nueva clase que permitiera patentar esta modalidad razonablemente se pudo establecer otra forma de protección que no desnaturalizara un sistema tan largamente consolidado. No solo por el hecho de que se constituye en uno de las más tradicionales formas de protección sino porque consideramos que simplemente los métodos comerciales en Internet no estarían cumpliendo los requisitos esenciales de patentabilidad.

Esta modalidad de protección podría en algún momento acarrear serios problemas en materia de propiedad industrial en nuestro país. Si bien es una forma de concesión que por ahora se viene manejando en Estados Unidos la realidad en materia de tratados internacionales ha demostrado que el Perú al adherirse a estos marcos legislativos recoge figuras no contempladas hasta ese momento en la legislación nacional. Este fue el caso del Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos que entrara en vigor en febrero del 2009 que trastocó el sistema marcario y obligó a la dación del Decreto Legislativo 1075 (Ley de propiedad industrial) que derogó la hasta entonces ley existente. De ser así, nuestro sistema de patentes podría llegar a desnaturalizarse generando al mismo tiempo diversas implicancias en materia de libre competencia.

En consecuencia, nos encontramos actualmente frente a dos posiciones opuestas conviviendo de manera conjunta, por un lado numerosas normativas excluyen la patente sobre métodos comerciales en Internet por las razones ya analizadas, en tanto que por el otro, el enfoque pareciera tratar de proteger el ingenio comercial dejando de lado la verdadera naturaleza y funciones para las cuales la patente fue creada.

REFERENCIAS

ADPIC. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Recuperado de https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

Class 705 Application Filing and Patents Issued Data. Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO). Recuperado de <http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/applicationfiling.htm>

Convenio de Paris. Recuperado de http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515

Curso Avanzado de “Propiedad Intelectual y Comercio Electrónico” (DL-202) de la Academia de la OMPI del 17 de abril hasta 8 de julio, 2013.

Decreto Legislativo 701. Disponen la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia. Recuperado de https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Sector_telecomunicaciones/Legislacion_Telecom/DL-701.pdf

Delgado, J. (2001) Patentes de Invención, diseños y modelos industriales (p. 1) Mexico. Editorial Oxford University Press.

Decisión Nro 486. Recuperado de: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>