



# Patentabilidad de las invenciones relacionadas con software. Elementos para su comercialización.

M.Sc. Janette Muñoz Odoardo.

Especialista del Departamento de Invenciones, OCPI.

M.Sc. Arlem Perdomo Díaz. Especialista del Departamento de Desarrollo y Comercio, OCPI.



## Patentes de Software

- ✓ Software o Programa de computación puro
- ✓ Instrucciones o indicaciones para realizar una tarea específica en una computadora

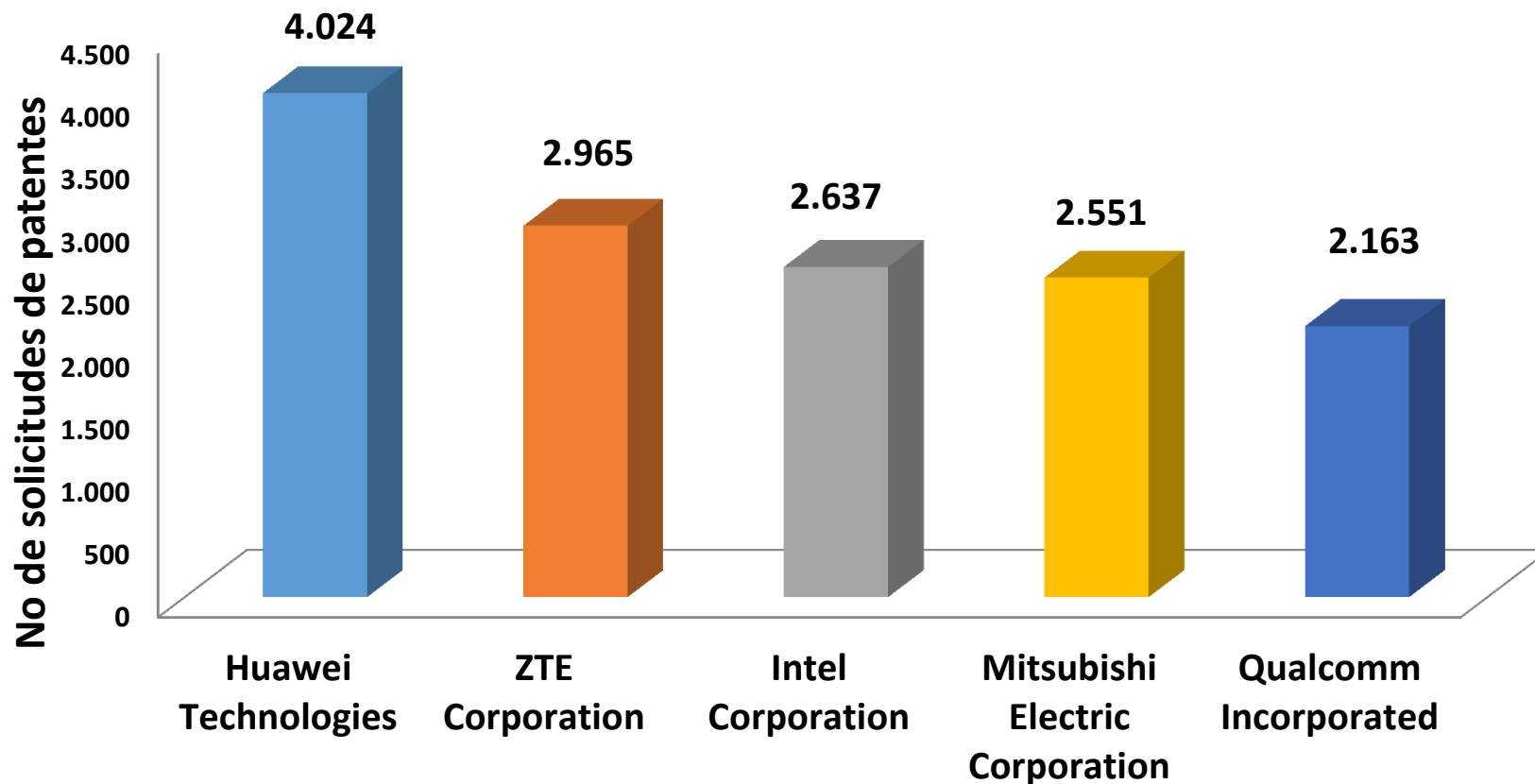
## Invenciones implementadas en Ordenador

- ❖ Uso de una computadora, una red informática u otro aparato programable

Las funciones se realizan total o parcialmente por medio de un programa de computación (software)



# Empresas líderes en el sector de las Telecomunicaciones e Informáticas y en el ámbito de las Comunicaciones Digitales



*Fuente: Base de datos estadísticos de la OMPI, septiembre de 2018*



En algunos países se establece una distinción entre las invenciones que contienen software y las invenciones originadas en soporte físicos, es decir cualquier invención originada en una máquina, aparato, dispositivo, sistema, entre otras.

Uno de los motivos puede ser que no se comprenda la **naturaleza de la invención** o que la **protección** desde el punto de vista de la Propiedad Intelectual solo se haya pensado a través de los **derechos de autor**.



## ¿Qué ocurre en algunas legislaciones?

La Oficina de Patentes norteamericana (USPTO) no exige requisitos particulares a las invenciones que involucren software, sólo aquellos que debe cumplir cualquier otra invención: **novedad, actividad inventiva y utilidad**.

El programa tiene que ser útil para alguna actividad específica entonces la invención es susceptible de ser patentada.

No se exige que la invención tenga **carácter técnico**.



En Europa, tanto la Oficina Europea de Patentes (OEP) como la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Admiten la patentabilidad de las **invenciones implementadas en ordenador**, incluyendo métodos comerciales relacionados con programas de ordenador siempre que exista **carácter técnico**. Consideran además que el programa informático debe producir un efecto técnico con la solución al problema técnico planteado.



## Japón

Cualquier programa de computación y método comercial implementado por ordenador son patentables, si se define en las reivindicaciones una interacción específica con un recurso de hardware porque la mera descripción de los recursos de hardware no es suficiente.

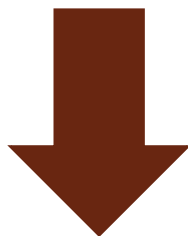
En los países de Latinoamérica como **Honduras y Perú** los programas de computación puros no se consideran invenciones y quedan excluidos de la patentabilidad.



# Software en Cuba

## Software

Como Programa puro



Cualquier tipo de Software

## Derecho de Autor

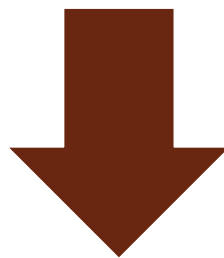
Resolución No. 13 del 20 de febrero de 2003,  
del Ministro de Cultura.





# En Cuba

## Invenciones que involucran Software



Si cumplen ciertas condiciones

## Propiedad Industrial Invenciones (Patentes)

Decreto-Ley No. 290 “De las invenciones y dibujos y modelos industriales” de 20 de noviembre de 2011 y entrada en vigor el 01 de abril de 2012



No considera una invención:

- ✓ Los programas de computación “como tales”
- ✓ Tampoco se consideran invenciones los programas de computación que implementan métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, económicas, comerciales, matemáticos o similares, artículo 21.3)a)

(porque son considerados creaciones abstractas, del intelecto humano y no tienen características técnicas como tal)



- **Carácter Técnico**

**Si cumple con los requisitos de patentabilidad**

- **Novedad**
- **Actividad Inventiva**
- **Aplicabilidad Industrial**

*(Artículos 23, 24 y 25  
Decreto-Ley No. 290)*



**Se considera que un programa de computación tiene un efecto técnico si:**

- Afecta al funcionamiento físico o técnico de un dispositivo.
- Procesa datos que son parámetros operativos de un dispositivo y de cuyo resultado depende el funcionamiento técnico de dicho dispositivo.
- Y en general, si resuelve un problema técnico.



**El carácter técnico debe ser valorado caso a caso.**

Por ejemplo, tiene carácter técnico:

- Un programa de computación diseñado para permitir una comunicación más rápida entre los teléfonos móviles con una mejor calidad de transmisión de voz; o
- Un programa de ordenador diseñado para un funcionamiento más seguro de los frenos de un automóvil.

Por el contrario, no se evidencia carácter técnico en:

- \* Un programa de computación para fomentar compras futuras en los compradores leales a través de descuentos.



## Indicios de la existencia de carácter técnico.

- **El procesamiento de datos que representan magnitudes físicas:** los parámetros o valores de control de un proceso industrial (ahorro de recursos, ancho de banda, energía, en el aumento/disminución de la velocidad, la presión)
- **En la influencia en el funcionamiento del aparato programable:** cuando se puede realizar el control de la congestión en una red de comunicaciones, o el método para el tratamiento de las interrupciones.
- **En las características físicas:** dadas en la memoria, en un puerto, ranura o toma de corriente, servidor, bus o vías de comunicación, etc.



## Invenciones que pueden ser admitidas

- Método para la detección automática de residuo en una superficie metálica mediante un dispositivo óptico que recorre dicha superficie y comprende varias cámaras electrónicas, caracterizado por:
  1. Almacenar la información del espectro de colores....
  2. Procesar los datos almacenados mediante un reconocedor y analizador de patrones....
  3. Enviar los resultados a un controlador conectado a los medios de accionamiento y a los elementos de regulación y ajuste....



## Inventiones que pueden ser admitidas

- Un método para acceso anónimo, desde un teléfono móvil, a un servicio ofrecido en una dirección de Internet determinada, caracterizado por que comprende los pasos de:
  1. Obtener una dirección de identificación temporal para el usuario;
  2. Obtener un identificador temporal asociado al identificador fijo y a la dirección de Internet determinada
  3. Establecer una conexión con la dirección de Internet determinada, sin transmitir el identificador fijo a Internet, de manera que el usuario se identifique, ante la dirección de Internet determinada, con la dirección de identificación temporal y con su identificador temporal...





## No admitidas:

- Un sistema informático para aprender a jugar al ajedrez caracterizado por que comprende:
  1. Medios para almacenar posibles jugadas con distintos grados de dificultad;
  2. Medios para almacenar jugadas de grandes maestros;
  3. Medios para introducir una posible solución a una situación concreta propuesta por el sistema;
  4. Medios para visualizar los resultados obtenidos.



# No admitidas

- Procedimiento de gestión y promoción de ventas de un negocio al por menor caracterizado por:
  1. Asignar a cada producto en venta un número de identificación del PRODUCTO;
  2. Asignar a cada cliente un número de identificación del CLIENTE;
  3. Almacenar en una primera base de datos las compras de cada cliente;
  4. Almacenar en una segunda base de datos las ventas de un periodo determinado;
  5. Establecer para cada producto un número máximo y un número mínimo de unidades a vender;
  6. Enviar un correo electrónico a cada uno de estos números de clientes agradeciéndoles la confianza depositada e informarles de que durante el próximo periodo tendrán un descuento



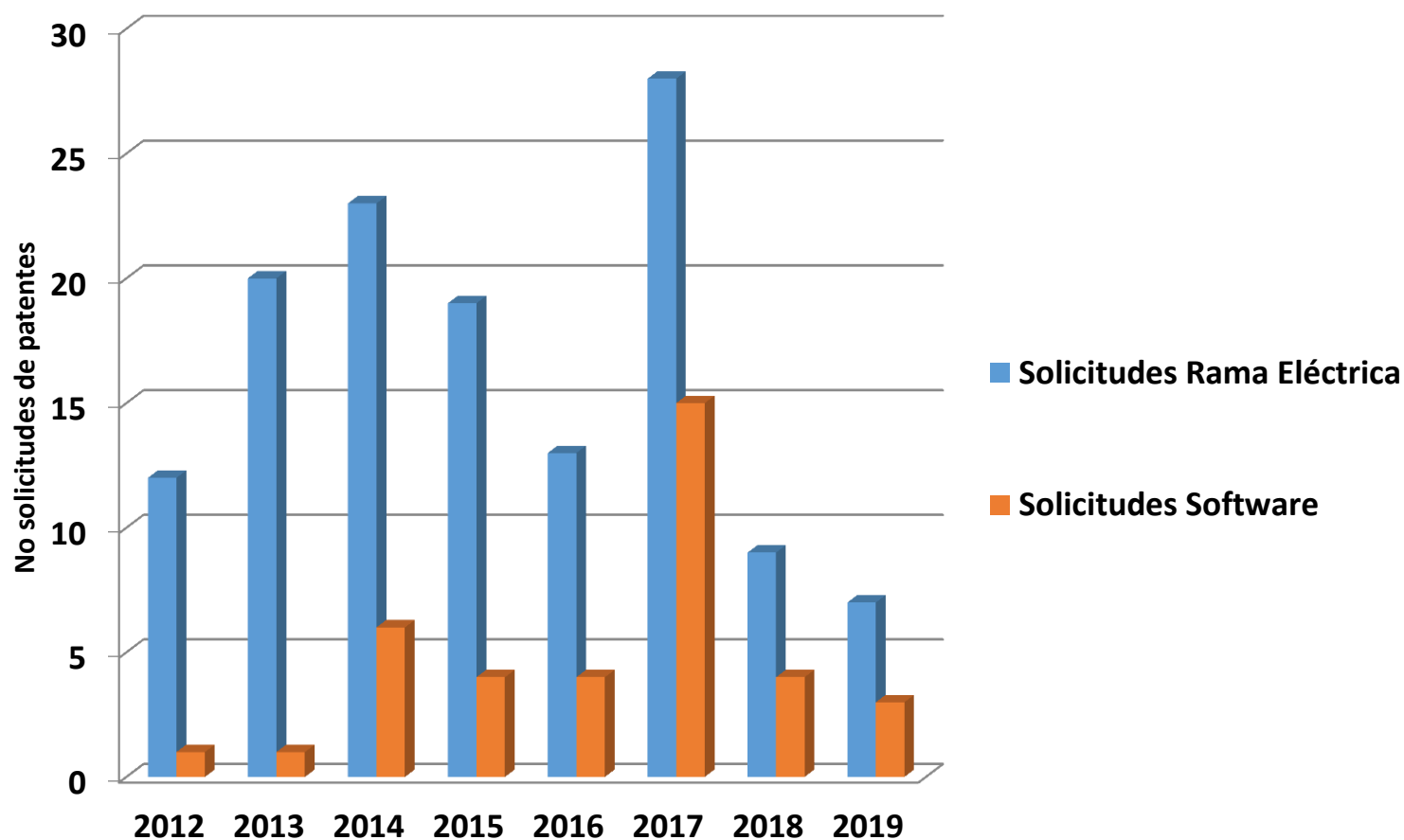
## Suficiencia de la descripción en las invenciones relacionadas con programas de computación.

- El hardware empleado, ¿convencional o necesita algún hardware específico?
- Los contenidos y organización de la memoria de la computadora cuando se instala el software.
- La naturaleza de los datos que introduce el usuario (u otra fuente de datos) durante el uso del software. Código fuente no se reivindica.
- Las etapas funcionales ejecutadas sobre los datos de entrada cuando se ejecuta el programa y los datos internos generados como resultados de dichas etapas.
- Los datos que se obtienen como resultado de la ejecución del programa.
- La manera en que el programa resuelve el problema técnico planteado, es decir, la manera en que el software consigue el avance técnico que es la justificación para la protección.

*Artículo 26.1 c) y d) del Decreto-Ley 290*



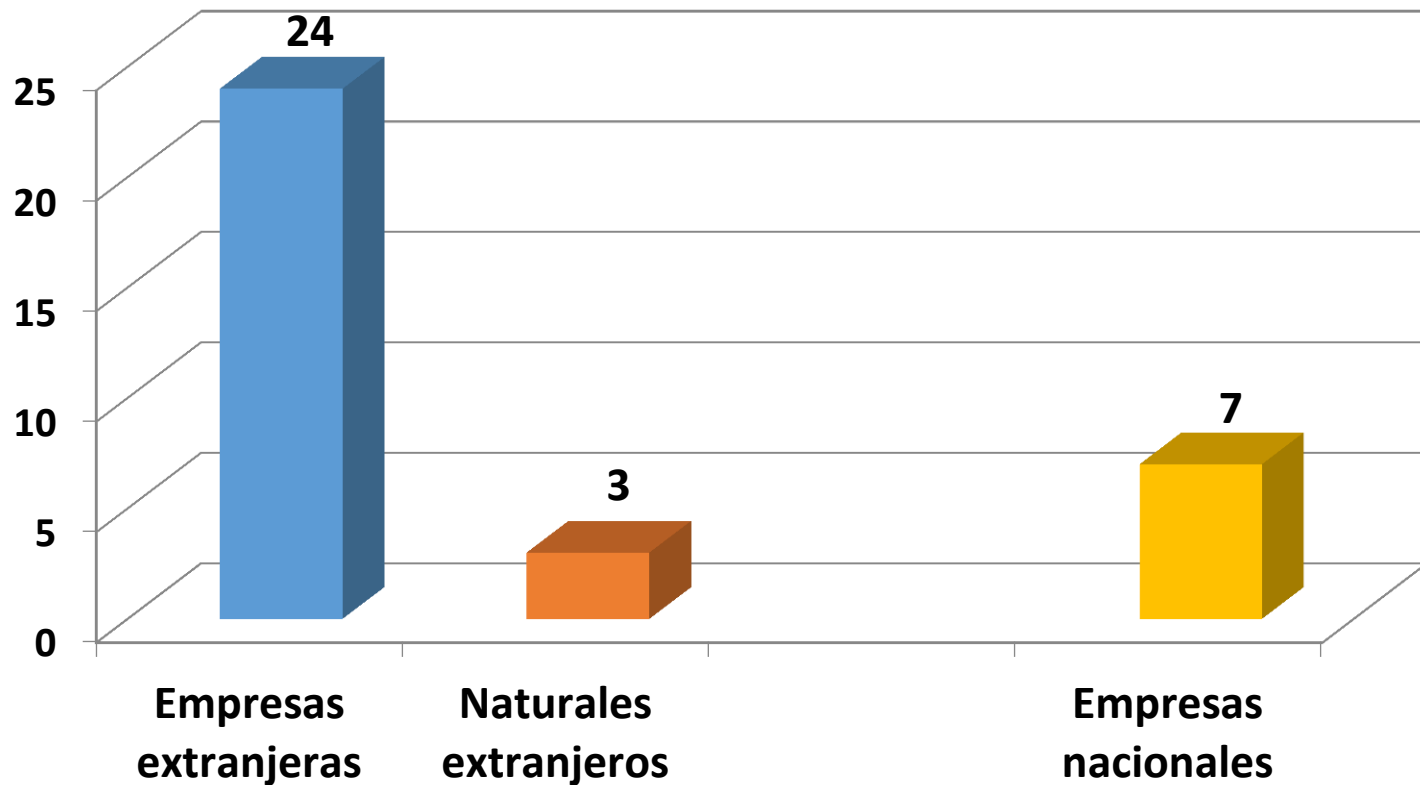
# Comportamiento de las solicitudes de patente que involucran software en Cuba desde el año 2012 hasta la actualidad



Fuente: Base IPAS OCPI



# Comportamiento de las solicitudes de patente que involucran software en Cuba desde el año 2012 hasta la actualidad

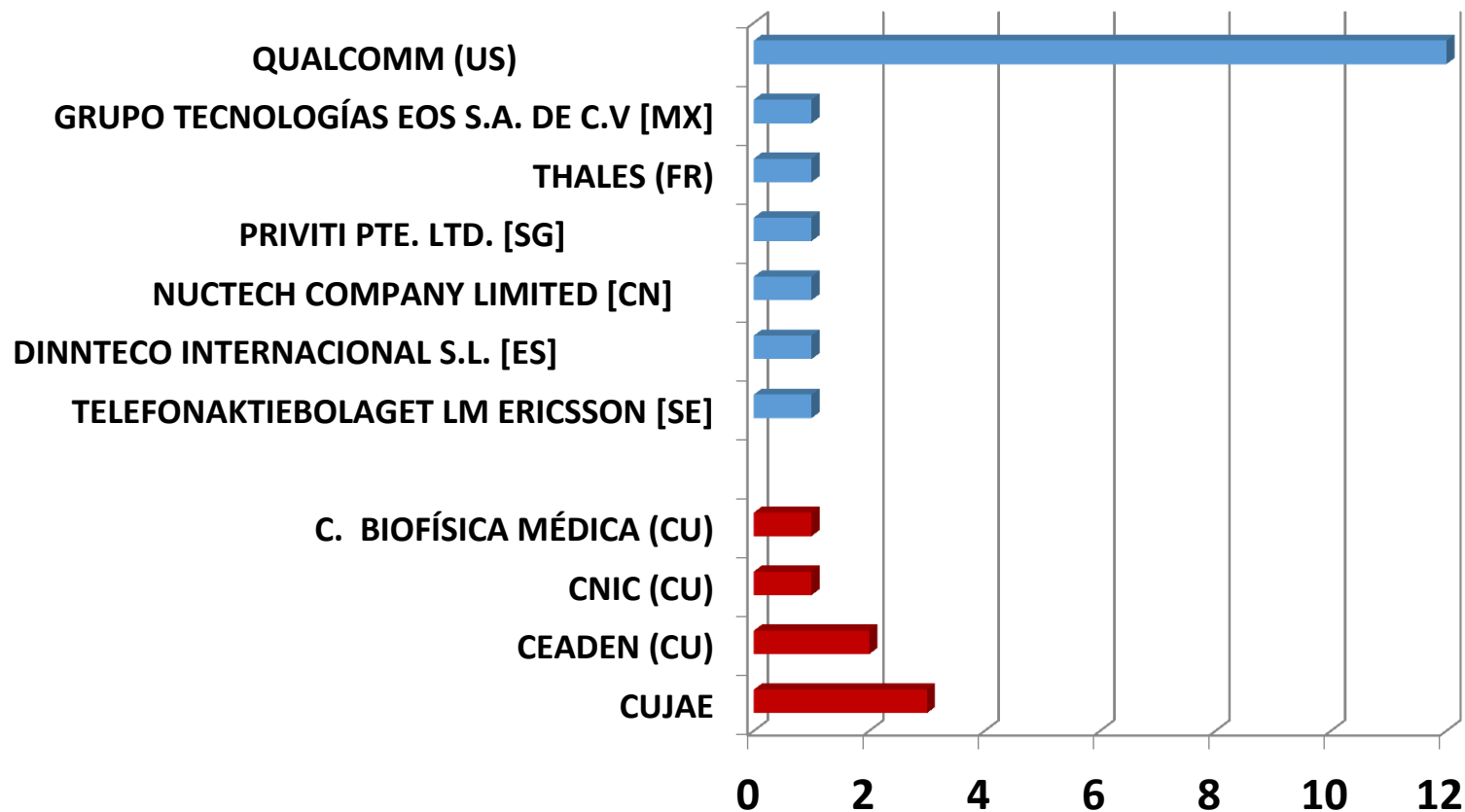


Fuente: Base IPAS OCPI

80 % Solicitudes Extranjeras  
20 % Solicitudes nacionales



## Titulares que han presentado ante la OCPI



Fuente: Base IPAS OCPI



# Consideraciones Generales

- Definir sobre la protección de invenciones relacionadas con software es un tema complejo, sin reglas automáticas aplicables al 100% de los casos, que permita saber rápidamente si cumple las condiciones o no. Es necesario un análisis de cada caso.
- La apreciación del carácter técnico no es clara y sigue siendo materia de discusión en los foros de Propiedad Industrial.



## Consideraciones Generales

- La complejidad en la redacción de los documentos de este tipo de solicitudes conlleva una preparación en materia de PI para los solicitantes que utilizan el sistema de PI.
- El crecimiento acelerado de estas tecnologías conlleva a constante preparación de los examinadores en esta materia.





*Elementos para la  
comercialización de  
patentes que contienen  
software.....*



# ¿Cómo se comercializan las patentes que involucran software?

Considerando que:

*«.....No se patentan los programas, se patentan lo que hacen los programas...»*



**No cabe distinguir entre invenciones que contienen *software* e invenciones que no contienen *software***



**La comercialización de estas invenciones patentadas se realiza mediante Contrato de Licencia de Patente**



# ¿Qué cláusulas sustantivas se negocian en las licencias de patentes?

## Legislación Nacional

Decreto Ley No. 336 de 30 de junio de 2016

**De las disposiciones contractuales de Propiedad Industrial en los negocios jurídicos**

### Principales cláusulas a negociar:

- ✓ Los derechos de uso que se conceden;
- ✓ el territorio; el carácter exclusivo o no;
- ✓ la facultad de otorgar sublicencias;
- ✓ el mantenimiento de los derechos,
- ✓ las acciones de defensa,
- ✓ los perfeccionamientos y mejoras,
- ✓ la remuneración,
- ✓ las garantías de no infracción de derechos de terceros,
- ✓ la vigencia;

**Alcance de la Licencia**

# ¿Qué cláusulas sustantivas se negocian en las licencias de patentes?

## Otras disposiciones que aseguren:

- ✓ la notificación al adquirente de la intención del Licenciante de ceder a un tercero la titularidad sobre la patente, que garantice el derecho del adquirente a no sufrir afectaciones respecto de las obligaciones pactadas en la licencia;
- ✓ el derecho de adquisición preferente del licenciatario a la titularidad de la patente si el Licenciante no desea mantener la patente en los territorios de explotación autorizados (solo en Licencias Exclusivas);
- ✓ la capacitación del personal del adquirente y la asistencia técnica, si se requiere por este para la implementación de la tecnología.



# ¿Qué cláusulas sustantivas se negocian en las licencias de patentes?

## Cuando la licencia de patente comprende el desarrollo tecnológico conjunto:

- ✓ asegurar la disposición y control de ambos sobre los conocimientos técnicos que se van a proteger como información no divulgada, resultante del desarrollo tecnológico conjunto;
- ✓ establecer derechos y obligaciones de cada parte, entre otros los referidos a la transferencia a terceros, la modalidad de explotación en otros territorios y la distribución de las ganancias.



# ¿Qué cláusulas sustantivas se negocian en las licencias de patentes?

Cuando la licencia de patente comprende la transferencia al Licenciante de la Información No Divulgada desarrollada por el Licenciatario

- ✓ asegurar el debido equilibrio entre los derechos que asisten al adquirente de la patente por el desarrollo industrial a riesgo de la tecnología y el derecho del Licenciante como titular de la patente;
- ✓ aseguren el otorgamiento de una licencia que incluya entre sus términos y condiciones que, salvo acuerdo por escrito entre las partes, la información no divulgada desarrollada por el licenciatario no podrá ser transferida a terceros, y el licenciatario podrá participar de los beneficios que se obtengan de la explotación por terceros o por el propio licenciente.

# ¿Qué cláusulas sustantivas se negocian en las licencias de patentes?

Cuando la licencia está basada en una patente en estado de solicitud

- ✓ Prever suspensión de los pagos de las regalías o negociar pago a un porcentaje reducido;
- ✓ Especificar la cuantía máxima a pagar por el licenciante por concepto de indemnización al licenciatario, o el reembolso de los pagos realizados por este al momento de la denegación de la solicitud;
- ✓ prevean la modificación de los términos del contrato, o la terminación anticipada de la licencia, o de obligaciones asumidas por el licenciatario en virtud del contrato.



# ¿Qué cláusulas sustantivas no son admisibles en las licencias de patentes?

## Cláusulas restrictivas

*aquellas cuyo efecto sea impedir, limitar o distorsionar, abusiva o injustificadamente, el desempeño industrial y comercial, y que directa o indirectamente pueden producir efectos desfavorables para la economía nacional.*

algunos ejemplos....

- ✓ Las que prohíban impugnar la validez del derecho de patente;
- ✓ las que prohíban, una vez expirado o invalidado el derecho, los actos de explotación referidos a un producto o a un procedimiento comprendido en el derecho de patente;
- ✓ las que obliguen al pago de la contraprestación una vez vencido el término de vigencia del derecho de patente.





# ¿cómo quedará finalmente pactada la licencia ?



*Usted no alcanzará el  
acuerdo que merece,  
sino el acuerdo que  
sea capaz de negociar.*