

Jose María Lancho, abogado, contesta a las dudas legales de los lectores.

# LINUX LEGAL

■ Hemos desarrollado un sistema de menús en JavaScript para páginas web. Una empresa estadounidense se ha puesto en contacto con nosotros porque está interesada en comercializar el sistema allá. La pregunta es: si nuestra tecnología se empieza a hacer popular allá y a un tercero se le ocurre patentarla (nosotros no lo hemos hecho por estar en Europa), ¿podría ese tercero demandarnos a nosotros o a nuestro socio americano por violación de patentes? Y, en el caso de que en un futuro se aprobaran las patentes de software en Europa ¿podríamos vernos incapaces de utilizar nuestra propia tecnología por temor a pleitos por violación de patentes?

■ Aunque ideológicamente cada vez estén más cerca, el derecho norteamericano de patentes es muy distinto del derecho europeo de patentes. La mecánica básica en Estados Unidos es que sólo puede patentar quien inventa primero, y por supuesto es algo que se aplica en el ámbito del patentamiento del software. Esta es una exigencia de validez de la patente, y en el ámbito del software, uno de los elementos que las hace más inseguras jurídicamente, precisamente porque invenciones relativas al software ocurren continuamente en todo el mundo, aunque no estén muy documentadas.

Inmediatamente que una empresa es amenazada en Estados Unidos por un infringimiento de patente de software, lo primero que hace es buscar revistas, catálogos, manuales, entrevistar ingenieros, etc buscando antecedentes de la invención, lo que se llama arte previo. Internet es una buena vía de búsqueda, y así se demostró en el caso Wang Laboratorios, Inc. contra America On Line, Inc. Precisamente uno de los demandados era Netscape, y utilizó el sitio web de Mozilla para pedir ayuda en la búsqueda de antecedentes de los inventos patentados. Netscape necesitó dos días para solucionar el caso, la comunidad del software libre identificó antecedentes suficientes. Este sistema lo están desarrollando de una manera más amplia y desde Europa las asociaciones Legalventure [1] y Linux Español [2], quienes pretenden ayudar desde Europa al combate judicial eficaz contra las patentes de software en Estados Unidos, proporcionando antecedentes judicialmente

operativos a quienes sufren este tipo de amenazas.

Además de que no exista arte previo (precedentes de la solución técnica patentada), aquellos que quieren pedir una patente en Estados Unidos deben tener cuidado de no haber estado utilizando el software públicamente u ofreciéndolo a la venta antes del término de un año natural previo a la solicitud de patente. Es el riesgo de las versiones beta y los prototipos que se pretenden “testear” con los clientes antes de pedir la patente (siempre que el producto fuera susceptible ya de patente, como precisa el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el asunto Pfaff v. Wells Electronics). Quedan excluidos de lo anterior los usos experimentales. Por eso, en el caso que me planteáis, si además llevaba comercializándose el software más de un año, ni siquiera uno de los socios españoles de ese hipotético desarrollo de menús en JavaScript para páginas web (tan tentador) podría caer en el oportunismo de ir a Estados Unidos y obtener la patente allá. Ambas asociaciones quieren crear armas legales colectivas contra las patentes en el ámbito del software que impidan que la gramática con la que se escribe el futuro acabe teniendo dueño.

Lo fundamental es que la patente no debe cubrir invenciones conocidas por terceros antes de la fecha de la solicitud de patente, siempre que ese “conocimiento” no fuera privado o secreto, en cuyo caso la jurisprudencia norteamericana desde 1926 ha permitido la patente (Alexander Milburn Co, contra Davis Bournonville Co), es decir, tenían que ser conocidas de forma pública. Por supuesto, el conocimiento público no tenía que suponer una puesta en práctica del mismo, la jurisprudencia exige para considerar como público ese conocimiento que una persona con una habilidad ordinaria o típica en el arte sea capaz de trasladar la invención a la práctica.

Relacionado con el principio de que tiene mejor derecho el primer inventor, aunque se haya otorgado la patente, se considerará finalmente primer inventor quien traslade primero la invención a la práctica. La prueba de quién inventó primero es difícil, sobre todo en el ámbito del software, donde hay tantos jinetes solitarios que por supuesto no acostumbran a documentar adecuadamente sus hallazgos y los procesos por los que llegan a las conclusiones técnicas que serían patentables. Las

publicaciones son eficaces para demostrar que existe arte previo cuando están suficientemente disponibles al público, ese es el problema a veces de las publicaciones corporativas, donde los responsables de comunicación de la empresa no adoptan medidas de prevención legal elemental, proveyendo una pequeña distribución a Universidades o centros de investigación. La jurisprudencia acepta en este sentido que ha habido suficiente acceso público en el supuesto de tesis, aunque sólo estuvieran depositadas en una única biblioteca universitaria.

La distribución de un documento con la advertencia de “secreto” puede hacer considerar al tribunal que no ha habido puesta de conocimiento al público de la invención, aunque aquí tenemos una dificultad seria que es la prueba de la fecha. La fecha se entiende que corresponde con el momento en que esa información es accesible al público.

Por supuesto, la información localizable en Internet es información que se entiende pública a estos efectos. También la que se aporta a los registros mercantiles públicos. Otro de los requisitos de validez de la patente en Estados Unidos es uno de los requisitos legales más originales en derecho de patentes existente en el mundo desarrollado. Se trata de la exigencia al patentador de que patente la mejor forma (*the best mode*) de llevar a cabo la invención en el momento de solicitud de la patente.

Esta circunstancia se da cuando el patentador tiene mala fe y se reserva información relativa a la forma de hacer más útil la invención, haciendo público en su solicitud una metodología desfasada pero que le permite mantener el monopolio sobre la idea general. También sucede cuando la invención es empresarial y un grupo amplio de personas participa en su desarrollo. En esas circunstancias puede ocurrir que una parte del grupo de programadores haya desarrollado, sin comunicárselo al resto, una versión mejor de la invención y no fuera precisamente esa la que fuera objeto de solicitud de la patente. ■

## RECURSOS

[1] Asociación Legal Venture: <http://www.legalventure.com/>

[2] Asociación Linux Español: <http://linux.es/>