

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

LINUX LEGAL

■ He leído que la resolución de un tribunal americano ha dejado casi sin valor los portafolios de patentes de software de muchos jugadores de la industria. ¿Es cierto? ¿Cómo afecta al resto del mundo?

■ El caso *Bilski*, que es al que te refieres, es casi con toda probabilidad la resolución judicial más controvertida acerca de los límites del sistema de patentes norteamericano en relación con la protección de los modelos de negocio. Con una expansión imparable en los últimos veinte años es quizá, ésta, la primera vez que es consciente de la amenaza de colapso del progreso tecnológico ante la expansión de las patentes que sólo contienen ideas abstractas y que han venido a lograr que Estados Unidos sea el mercado tecnológico más proteccionista del planeta y en general en todo lo relacionado en materia de propiedad intelectual e industrial.

Se trata de una decisión de 30 de octubre de 2008 por el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos (2007-1130 Serial N° 08/833, 892) asunto *in re Bernard L. Bilski Rand y A. Warsaw* apelando una decisión de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (de la Junta de Apelaciones e Interferencias). En el caso se vertieron casi un centenar de opiniones a través de 40 informes de los denominados *amicus curiae* (literalmente “amigo del tribunal”, una figura de derecho anglosajón que se refiere a personas que sin ser parte en el procedimiento aportan información de utilidad al caso o pueden verse afectadas por el fallo final), entre los que no faltó nadie de la industria de las nuevas tecnologías: Universidades, los despachos de abogados más relevantes, colegios profesionales y no sólo de abogados, asociaciones como la American Intellectual Property Law Association, sectores económicos como el de la industria biotecnológica, lobbies como la BSA, IBM, American Express, Eli Lilly, una verdadera reunión de talento y controversia por un asunto que nació nada menos que en 1997. ¿Qué se estaba discutiendo que llamó la atención a lo mejor del debate de la protección legal por medio de patentes a nivel norteamericano e internacional? Pues el sonado rechazo de una solicitud de una patente sobre un método de

hacer negocios consistente en un método para la gestión de los gastos de consumo de riesgo de un producto vendido por un proveedor de productos básicos a un precio fijo y que comprendía una serie de pasos que en definitiva definían un algoritmo. La discusión no era nueva y como veremos, ordinariamente, antes de esta resolución, se había resuelto a favor del patentamiento.

Esta vez el debate estaba extremadamente enconado y algo nuevo había cambiado: las crisis explícitas y no explícitas de la economía norteamericana que habían evidenciado la vulnerabilidad de la capacidad de invención en progresión geométrica debido al proteccionismo, que ya no sólo protege de los intereses extranjeros que intentan penetrar en su mercado, sino que ha producido un proteccionismo frente al interior, frente a su propia nueva industria emergente, precisamente por la propia eficiencia de la protección de la invención. El examinador de esta patente de hacer negocios había afirmado que la supuesta invención era en realidad una “idea abstracta” y, al parecer un “algoritmo matemático”, y no entraba dentro de las “artes tecnológicas”, y recurría a una decisión anterior, en concreto a la *in re Musgrave*, 431 F.2d 882, 893, 167 USPQ 280, 289-90, NADA MENOS QUE DE 1970, donde “la definición de tecnología es la aplicación de la ciencia y la ingeniería para el desarrollo de las máquinas y procedimientos a fin de aumentar o mejorar las condiciones humanas, o al menos mejorar la eficiencia en algunos aspectos”. Una auténtica vuelta al pasado anterior a la existencia a la aceptación de este tipo de patentes.

La sentencia recoge esta apreciación y alcanza a precisar la indefinible diferencia entre “abstracto” y “tangibles”, cambiándose por la diferencia entre “máquina” y “no-máquina”. Examinada la larguísima sentencia y estando conforme con su rechazo de la posibilidad de patentar, no obstante, resulta asimismo comprensible el enojo del sector favorable a las patentes, pues hasta este momento nadie se había llevado las manos a la cabeza por intentar patentar algo semejante. Me limito a destacar un caso reciente, *Telemac Cellular v Topp Telecom* (247 F. 3d 1316, Fed Cir. 2001) y la eficacia de una demanda basada sobre un “complex billing

algorithm” que determinaba una patente de método de hacer negocios.

El caso *Bilski* demuestra que ha habido un cambio decididamente orientado a restringir el patentamiento de los modos de hacer negocio, pero éste es un cambio no de tipo normativo, sino de tipo ideológico, un cambio en la comprensión de lo que puede afectar las protecciones extraordinarias tipo patentes a las industrias emergentes. En cualquier caso, las patentes de software siguen plenamente vigentes en Estados Unidos, pero estamos en un momento propicio para que otra sentencia recorte las alas de esta modalidad tan controvertida de protección legal.

La identificación entre ciencia y tecnología tuvo lugar avanzado el siglo XIX, de hecho, a lo largo de la historia ciencia y tecnología habían tenido poco que ver una con la otra hasta entonces, por eso podemos concluir con el filósofo inglés Alfred North Whitehead, quien por el año 1925 escribía que “la más grande invención del s XIX fue el método de la invención”. La idea de sostenibilidad del desarrollo científico y técnico y su acomodo legal está cada vez más evidenciado, el equilibrio entre protección legal e incentivo dista de haberse recuperado: El miedo a las economías emergentes, especialmente asiáticas y a la siempre obstinada y sólida investigación de base europea, ha introducido un factor que se ha vuelto autónomo y regresivo: la protección legal por medio de patentes de meros procesos de información. ■

EL AUTOR



Jose María Lancho es abogado, fundador de la asociación Legal Venture (<http://www.legalventure.com/>), co-fundador del Observatorio de Neutralidad Tecnológica (<http://neutralidad.es/>) y secretario en la directiva de Hispalinux. Puedes hacerle llegar tus preguntas a José María enviando un correo a jmcamelot@gmail.com