

INSTITUTO DE DERECHO INDUSTRIAL  
**IDIUS**

**ACTAS**  
**DE DERECHO INDUSTRIAL**  
**Y**  
**DERECHO DE AUTOR**

**Volumen 35**

**(2014-2015)**

Coedición:

IDIUS

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2015

# ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
Índice de abreviaturas .....	13
<b>I. DOCTRINA</b>	
<b>Algunas novedades en relación con la materia patentable en los Estados Unidos de América</b>	
Mercedes CURTO POLO .....	25
<b>Propiedad intelectual, «catch up» y crecimiento económico en países en vías de desarrollo</b>	
José Miguel CORBERÁ MARTÍNEZ.....	43
<b>La reparación de daños masivos ocasionados por ilícitos concurrenciales</b>	
Isabel CONTRERAS DE LA ROSA .....	67
<b>Nuevos planteamientos en torno a la marca de servicio: la protección de la imagen y apariencia del interior de un local («flagship store») como marca tridimensional de servicio</b>	
Eva M. DOMÍNGUEZ PÉREZ.....	91
<b>La Directiva de daños en materia <i>antitrust</i>: visión crítica</b>	
Vanessa JIMÉNEZ SERRANÍA .....	113
<b>Los futuros avances en la armonización del Derecho de la competencia desleal en la Unión Europea: la propuesta de directiva sobre la protección de la información empresarial no divulgada</b>	
Luis Alberto MARCO ARCALÁ .....	131
<b>Pretendida prohibición de registro o limitación de uso de marcas geográficas en el ámbito oleícola. Un discusión abierta</b>	
Ángel MARTÍNEZ GUTIÉRREZ .....	151
<b>El ejercicio antisocial del Derecho de marca</b>	
José Manuel OTERO LASTRES .....	173

	<u>Pág.</u>
<b>A Diretiva 2012/28/eu e a problemática das obras órfãs</b>	
Vítor PALMELA FIDALGO .....	193
<b>Patentes de segundo e ulterior uso terapêutico de substâncias químicas conhecidas <i>versus</i> patentes de produtos reivindicados por meio do processo por que são obtidos</b>	
Joao Paulo F. REMÉDIO MARQUES .....	211
<b>Anuncios patrocinados y servicios de referenciación: el caso <i>Adwords</i> de Google</b>	
Teresa RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL .....	239
<b>Autoridades de competencia y derechos audiovisuales del fútbol en España: regulación, supervisión y especulación</b>	
Vera SOPEÑA BLANCO - Javier SALINAS CASADO .....	265
 <b>II. CRÓNICA Y DOCTRINA BREVE</b>	
<b>La actividad en materia de competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2014</b>	
María ÁLVAREZ SAN JOSÉ .....	291
<b>Derecho de la competencia <i>versus</i> Derecho de patentes: el caso <i>Pfizer</i> analizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia</b>	
Carmen M. CERDÁ MARTÍNEZ-PUJALTE .....	301
<b>Estandarización, propiedad intelectual y Derecho de la competencia</b>	
Fernando CARBAJO CASCÓN .....	311
<b>La inclusión de las cláusulas <i>Frاند</i> en los consorcios de estandarización</b>	
Carmen RODILLA MARTÍ .....	321
<b>Análisis de la «<i>bioapariencia</i>» en el sector farmacéutico: cuestiones abiertas</b>	
Pilar ÍÑIGUEZ ORTEGA .....	333
<b>Títulos de propiedad industrial afectados por el acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 2013</b>	
MANUEL DESANTES REAL .....	343
<b>Los delitos contra la propiedad industrial tras la reforma del Código Penal de 2015: análisis del artículo 274</b>	
Patricia FARALDO CABANA .....	357
<b>Nulidad y caducidad de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales</b>	
Altea ASENSI .....	367

<b>La reforma de 2015 del Reglamento de la Marca Comunitaria y la mejora de la protección de las denominaciones de origen</b>	
Javier GUILLEM CARRAU .....	377
<b>El periódico ¿obra colectiva?</b>	
Susana NAVAS NAVARRO .....	387
<b>La revocación de los contratos de explotación económica de la imagen de los artistas intérpretes y ejecutantes</b>	
Jorge Luis ORDELÍN FONT .....	397
<b>Direito de colocação à disposição pública interactiva das prestações dos artistas intérpretes ou executantes no direito português</b>	
María Victória ROCHA .....	407
<b>Propiedad intelectual y privacidad</b>	
Luigi CARLO UBERTAZZI .....	419

### III. COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES

<b>La marca constituida por la representación visual de una tienda (Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de julio de 2014)</b>	
Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA .....	433
<b>Derechos de autor y e-docencia universitaria (Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección decimoquinta) de 29 de octubre de 2014)</b>	
Manuel Botana Agra .....	441
<b>A semelhança conceptual das marcas: Comentário da Sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 20 de novembro de 2014, no caso «Golden Balls v. Ballon d'or»</b>	
Maria MIGUEL CARVALHO .....	453

### IV. ANOTACIONES DE JURISPRUDENCIA

#### A. PATENTES, OBTENCIONES VEGETALES Y MODELOS DE UTILIDAD

<b>El Tribunal de Justicia de la Unión Europea matiza su anterior doctrina sobre el concepto de embrión humano</b>	
Ignacio QUINTANA CARLO .....	471
<b>La interpretación sobre la protección conferida por las reivindicaciones de la patente de base para productos farmacéuticos de posterior desarrollo</b>	
Elena RUS ALBA .....	475

	<u>Pág.</u>
<b>Declaración expresa en el fallo de la Sentencia de la nulidad de la patente</b>	
MERCEDES ZUBIRI DE SALINAS .....	477
<b>Legitimación pasiva, e infracción directa e indirecta del Derecho de patente en la jurisprudencia española reciente</b>	
Luis Alberto MARCO ARCALÁ .....	481
<b>Acción reivindicatoria. Cotitularidad de la patente. Invenciones de servicios relativas</b>	
Ignacio MORALEJO MENÉNDEZ .....	484
 B. DISEÑO INDUSTRIAL	
<b>La impresión general del usuario informado como criterio de apreciación del carácter singular de un diseño industrial</b>	
Miriam MARTÍNEZ PÉREZ .....	488
 C. MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS	
<b>La caducidad de la marca por «vulgarización»</b>	
Antonio F. GALACHO ABOLAFIO .....	490
<b>La alteración de la forma registral de la marca y su caducidad por falta de uso</b>	
Francisco Javier PÉREZ - SERRABONA GONZÁLEZ.....	496
<b>Imitación (<i>rectius</i> evocación) de una denominación geográfica vitivinícola a través de una marca</b>	
Ángel MARTÍNEZ GUTIÉRREZ .....	500
<b>El último paso en la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la protección del titular de la primera marca registrada</b>	
Carmen RODILLA MARTÍ .....	503
<b>Prohibición relativa del artículo 6 de la Ley 17/2001 como causa de anulación parcial del registro de marca</b>	
Gabriel A. GARCÍA ESCOBAR.....	506
 D. PROPIEDAD INTELECTUAL	
<b>Originalidad, autoría y cesión de programas de ordenador</b>	
Juan Pablo APARICIO VAQUERO .....	511
<b>Protección de los formatos televisivos por el Derecho de autor y transmisión de derechos de explotación a terceros</b>	
Fernando CARBAJO CASCÓN .....	515

**Interpretación del concepto de «condiciones de adquisición o de licencia» del artículo 5, apartado 3, letra n) de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001, en el sentido de que tiene que haberse concluido un contrato de licencia o de utilización de dicha obra entre el titular de los derechos y los establecimientos mencionados en dicha disposición**

M.<sup>a</sup> Mercedes CURTO POLO ..... 518

**E. COMPETENCIA DESLEAL Y PUBLICIDAD**

**Prácticas promocionales engañosas**

Elena SALGADO ANDRÉ ..... 521

**Publicidad engañosa y publi-reportajes**

Sara LOUREDO CASADO ..... 524

**La actividad de inducción en el ámbito de la competencia desleal**

Sinesio NOVO FERNÁNDEZ ..... 526

**F. COMPETENCIA**

**Interpretación de los criterios para la imposición de sanciones por las autoridades españolas de competencia: el porcentaje del volumen de negocios total**

Ana M.<sup>a</sup> TOBÍO RIVAS ..... 529

**Los precios excesivos como supuesto de abuso de posición dominante**

Antonio ROBLES MARTÍN-LABORDA ..... 533

**Los intercambios de información entre empresas competidoras como restricciones por el objeto tras la doctrina «*cartes bancaires*»**

Francisco HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ ..... 536

**Normativa nacional que concede facultades en relación con el precio de los servicios de transporte de mercancías por carretera a un organismo compuesto principalmente por representantes de operadores económicos**

Ana M.<sup>a</sup> TOBÍO RIVAS ..... 538

**Necesidad y motivación de las inspecciones en el Derecho de la competencia**

Julio COSTAS COMESAÑA ..... 541

**V. RECENSIONES**



## TABLE OF CONTENTS

	<u>Page</u>
List of abbreviations .....	13
 <b>I. DOCTRINE</b>	
<b>New developments regarding subject matter eligibility for patent protection in the United States of America</b>	
Mercedes CURTO POLO .....	25
<b>Intellectual property «catch up» and economic growth in developing countries</b>	
José Miguel CORBERÁ MARTÍNEZ .....	43
<b>The compensation of mass damage suffered as a consequence of anticompetitive practices</b>	
Isabel CONTRERAS DE LA ROSA .....	67
<b>Recent developments regarding the service trademark: the protection of the image and the indoor decoration («flagship store») as a service trademark</b>	
Eva M. DOMÍNGUEZ PÉREZ .....	91
<b>The Directive on antitrust damages actions: a critical review</b>	
Vanessa JIMÉNEZ SERRANÍA .....	113
<b>Future further harmonisation of unfair Competition Law in the European Union: the proposal for a directive on the protection of undisclosed business information</b>	
Luis Alberto MARCO ARCALÁ .....	131
<b>Alleged prohibition of registration or limit of use of geographical marks in the oil scope. An open discussion</b>	
Ángel MARTÍNEZ GUTIÉRREZ .....	151
<b>Antisocial exercise of Trade mark rights</b>	
José Manuel OTERO LASTRES .....	173



	<u>Page</u>
<b>Directive 2012/28/eu and the issue on orphan works</b>	
Vítor PALMELA FIDALGO .....	193
<b>Product-by-process claims</b>	
Joao Paulo F. REMÉDIO MARQUES .....	211
<b>Sponsored advertisement and referencing services: Google Adwords</b>	
Teresa RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL .....	239
<b>Competition authorities and football broadcasting rights in Spain: regulation, supervision and speculation</b>	
Vera SOPEÑA BLANCO - Javier SALINAS CASADO .....	265
<b>II. CHRONICLES AND BRIEF DOCTRINE</b>	
<b>National Commission for Markets and Competition activity in 2014</b>	
María ÁLVAREZ SAN JOSÉ .....	291
<b>Competition law <i>versus</i> patent law: the Pfizer case analyzed by the spanish commission of the Markets and Competition</b>	
Carmen M. CERDÁ MARTÍNEZ-PUJALTE .....	301
<b>Standardization, intellectual property and competition Law</b>	
Fernando CARBAJO CASCÓN .....	311
<b>The incorporation of Frand clauses in standardization consortia</b>	
Carmen RODILLA MARTÍ .....	321
<b>Review of «bioappearance» in the pharmaceutical sector: open questions</b>	
Pilar ÍNIGUEZ ORTEGA .....	333
<b>Title: industrial property titles affected by the 2013 agreement on a unified Patent Court</b>	
MANUEL DESANTES REAL .....	343
<b>Offences against industrial property after the 2015 penal reform: analysis of article 274</b>	
Patricia FARALDO CABANA .....	357
<b>Nullity and cancellation of community plant variety rights</b>	
Altea ASENSI .....	367
<b>An improved protection of geographical indications following the reform of ctm regulation in 2015</b>	
Javier GUILLEM CARRAU .....	377
<b>Newspapers. A joint work?</b>	
Susana NAVAS NAVARRO .....	387

	<u>Page</u>
<b>The revocation of contracts of economic exploitation of the image of the interpreter and performer artist</b>	
Jorge Luis ORDELÍN FONT .....	397
<b>Right of making available to the public on line and on demand of performances in portuguese law</b>	
María Victória ROCHA .....	407
<b>Intellectual property and privacy</b>	
Luigi CARLO UBERTAZZI .....	419
<b>III. COMMENTS ON CASE LAW</b>	
<b>A mark consisting in the visual representation of a store (Comment to the Judgment of the Court of Justice from 10th july 2014)</b>	
Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA .....	433
<b>Copyright and university learning (Comment to the Judgment of Audiencia Provincial of Barcelona 29<sup>th</sup> july 2014)</b>	
Manuel Botana Agra .....	441
<b>The conceptual similarity of trade marks: Comment of the Judgment of the Court of Justice of the European Union, from 20 november 2014, in the case «Golden Balls v. Ballon d'or»</b>	
Maria MIGUEL CARVALHO .....	453
<b>IV. ANNOTATIONS</b>	
A. PATENTS, PLANT VARIETIES AND MODELS OF UTILITY	
<b>The European Court of Justice clarifies her earlier case law doctrine about human embryonic concept</b>	
Ignacio QUINTANA CARLO .....	471
<b>Legal interpretation of protection upon the claims of the basic patent for pharmaceutical further development products</b>	
Elena RUS ALBA .....	475
<b>Specific statement on the ruling of the Judgment about invalidity of the patent</b>	
MERCEDES ZUBIRI DE SALINAS .....	477
<b>Legal capacity to be sued and direct and contributory patent infringement in recent spanish case law</b>	
Luis Alberto MARCO ARCALÁ .....	481

	<u>Page</u>
<b>Civil claim for the recovery of ownership. Joint ownership of the patent. Relative service inventions</b>	
Ignacio MORALEJO MENÉNDEZ .....	484
 B. DESIGNS	
<b>The overall impression of the informed user as a criterion for assessing the individual character of an industrial design</b>	
Miriam MARTÍNEZ PÉREZ .....	488
 C. TRADEMARKS AND DISTINCTIVE SIGNS	
<b>Revocation of trademark due to the loss of its distinctive character</b>	
Antonio F. GALACHO ABOLAFIO .....	490
<b>The modification of the trademark registration form and its revocation due to the lack of use</b>	
Francisco Javier PÉREZ - SERRABONA GONZÁLEZ.....	496
<b>Imitation (<i>rectius evocation</i>) of a wine-making geographical denomination through a trademark</b>	
Ángel MARTÍNEZ GUTIÉRREZ .....	500
<b>The last step in the evolution of the supreme court jurisprudence regardind the protection of the first registered trademark holder</b>	
Carmen RODILLA MARTÍ .....	503
<b>The relative prohibition of article 6 of the 17/2001 spanish law as a ground for partial invalidity of the trademark</b>	
Gabriel A. GARCÍA ESCOBAR.....	506
 D. COPYRIGHT	
<b>Originality, authorship and transfer of computer programs</b>	
Juan Pablo APARICIO VAQUERO .....	511
<b>Copyright protection of television formats and transmission of operating rights to thirds</b>	
Fernando CARBAJO CASCÓN .....	515
<b>Interpretation of the concept of «conditions of purchase or license» arti- cle 5 , paragraph 3, point n) of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 may 2001 parliament in the sense that must have concluded a license agreement or such utización work between the holder of the rights and establishments mentioned in that provision</b>	
M. <sup>a</sup> Mercedes CURTO POLO .....	518

## E. UNFAIR COMPETITION AND ADVERTISING

**Deceptive promotional practices**

Elena SALGADO ANDRÉ ..... 521

**Misleading publicity and advertorials**

Sara LOUREDO CASADO ..... 524

**About the concept of «induction» in the breach of contract field**

Sinesio NOVO FERNÁNDEZ ..... 526

## F. COMPETITION

**Interpretation of criteria to apply penalties by spanish competition authorities: the percentage of the total turnover**Ana M.<sup>a</sup> TOBÍO RIVAS ..... 529**Excessive prices as an abuse of dominant position**

Antonio ROBLES MARTÍN-LABORDA ..... 533

**Information exchanges between competitors as restrictions by object after the «cartes bancaires» doctrine**

Francisco HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ ..... 536

**National legislation which provides powers on prices in road transport services of goods for a body composed mainly of representatives of economic operators**Ana M.<sup>a</sup> TOBÍO RIVAS ..... 538**Need and motivation of inspections in competition Law**

Julio COSTAS COMESAÑA ..... 541

## V. BOOK REVIEWS

# I. DOCTRINA

# ALGUNAS NOVEDADES EN RELACIÓN CON LA MATERIA PATENTABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

MARÍA MERCEDES CURTO POLO\*

## RESUMEN<sup>1</sup>

Las Directrices de la Oficina de Patentes y Marcas de diciembre de 2014 constituyen un paso relevante para aportar luz acerca de la difícil cuestión de determinar las invenciones susceptibles de ser protegidas mediante patente cuando vayan referidas a alguna excepción judicialmente reconocida. Sobre todo, teniendo en cuenta la incertidumbre generada por algunos de los pronunciamientos más recientes del Tribunal Supremo al respecto. No obstante, habrá que esperar a futuros pronunciamientos jurisprudenciales para valorar el alcance de las mismas.

**Palabras clave:** invenciones patentables, exclusiones a la patentabilidad, Directrices de la Oficina de Patentes y Marcas estadounidense de diciembre de 2014.

## ABSTRACT

The USPTO 2014 Interim Guidance on Subject Matter Eligibility is extraordinary relevant in order to determine if a claim directed to a judicially recognized exception constitutes subject matter eligibility for patent protection. This relevance is even bigger in view of some of the latest judicial precedents of the US Supreme Court, which were open to different interpretations. Nevertheless, some time will be needed before we can evaluate their impact.

**Keywords:** subject matter eligibility for patent protection, judicially recognized exceptions, 2014 Interim Guidance on subject matter eligibility.

**SUMARIO:** I. INTRODUCCIÓN.—II. LA MATERIA PATENTABLE CONFORME AL § 101 DEL 35 U.S.C.—III. LAS EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD RECONOCIDAS JUDICIALMENTE.—1. LA IMPOSIBILIDAD DE PATENTAR IDEAS ABSTRACTAS.—2. LA IMPOSIBILIDAD DE PATENTAR LAS

\* Doctora en Derecho. LL.M. en Colegio de Europa (Brujas, Bélgica). Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad de Salamanca. Dirección de correo electrónico: [curtopom@usal.es](mailto:curtopom@usal.es).

<sup>1</sup> Este trabajo se enmarca en los programas de investigación I+D+i «Protección y Titularidad de los Resultados de la Investigación y Transferencia y Difusión del Conocimiento en las Universidades de Castilla y León», financiado por la Junta de Castilla y León (SA266U13), años 2013-2016, y «Propiedad Intelectual y Universidades: Uso de contenidos con fines educativos y científicos; protección, explotación y transferencia de resultados», financiado por el MINECO (DER2013-44872-R), años 2014-2016; de los que la autora es Investigadora Principal.

LEYES DE LA NATURALEZA Y LOS FENÓMENOS FÍSICOS.—IV. LAS NUEVAS DIRECTRICES PROVISIONALES DE LA USPTO DE DICIEMBRE DE 2014 EN RELACIÓN CON LA MATERIA PATENTABLE.—I. CARACTERIZACIÓN.—2. CONTENIDO DE LAS NUEVAS DIRECTRICES.—V. PERSPECTIVAS DE FUTURO.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

**CONTENTS:** I. INTRODUCTION.—II. PATENT SUBJECT MATTER ELIGIBILITY UNDER 35 U.S.C. § 101.—III. JUDICIALLY RECOGNIZED EXCEPTIONS.—1. ABSTRACT IDEAS.—2. LAWS OF NATURE AND NATURAL PHENOMENA.—IV. 2014 INTERIM GUIDANCE ON SUBJECT MATTER ELIGIBILITY.—1. CHARACTERISTICS.—2. CONTENT.—V. FUTURE PROSPECTS ABOUT THE MATTER.—VI. BIBLIOGRAPHY.

## I. INTRODUCCIÓN

En Estados Unidos, al igual que en Europa, el concepto de invención patentable se viene entendiendo como un concepto flexible, que ha de recoger los distintos cambios que se van produciendo en el ámbito tecnológico, los cuales resultaban impensables en el momento en que se promulgaron las primeras leyes de patentes. Especialmente en los últimos tiempos en los que el conocimiento científico se va progresivamente ampliando gracias, en muchos casos, al empleo de una tecnología cada vez más sofisticada, es preciso hacer una reflexión profunda acerca de las creaciones intelectuales del hombre que pueden ser objeto de protección mediante patente. Y ello a fin de evitar que alguien llegue a apropiarse de un conocimiento fundamental que, por muy complicado que pueda haber sido llegar hasta él, pueda ser la base de ulteriores desarrollos tecnológicos y debe estar libremente disponible para todos.

Pese a la importancia de delimitar adecuadamente la materia patentable a fin de que el Derecho de patentes desarrolle su función<sup>2</sup>, no existe en el Derecho estadounidense, y tampoco en el Derecho europeo<sup>3</sup>, un concepto exhaustivo de invención patentable. En el ámbito europeo, aunque la invención no venga definida positivamente, se indica expresamente qué no constituye invención patentable, facilitando la labor del intérprete<sup>4</sup>. En algunos casos, incluso, algunas cuestiones discutidas en relación con la materia patentable han sido objeto de un desarrollo normativo ulterior en la Unión Europea para evitar interpretaciones discordantes entre los distintos Estados miembros<sup>5</sup>. En el caso estadounidense se sigue un pro-

<sup>2</sup> Aunque pueda ser una cuestión debatida, parece que podemos afirmar que el Derecho de patentes persigue lograr un adecuado equilibrio entre el interés general de la sociedad, que consiste en el conocimiento público de las invenciones, y los intereses de los inventores que buscan una adecuada retribución de su esfuerzo inventivo mediante la concesión de un derecho de monopolio para impedir que un tercero explote la invención durante un tiempo determinado. *Vid.* acerca de los distintos entendimientos de los fundamentos del Derecho de patentes, F. MACHLUP, «Subcomm. On Patents, Trademarks, and Copyright & Senate Comm. On the Judiciary, 85th Cong. 2<sup>nd</sup> Sess., An Economic Review of the Patent System», 1958.

<sup>3</sup> J. PILA, *The requirement for an Invention in Patent Law*, Oxford University Press, Oxford, 2010, págs. 5 y sigs.

<sup>4</sup> Conforme al artículo 52.2 CPE, «no se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1, en particular: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) las creaciones estéticas; c) los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en materia de juegos o en el campo de las actividades económicas, así como los programas de ordenador; d) las presentaciones de informaciones». *Vid.*, igualmente, artículo 4.4 LP.

<sup>5</sup> Así, en relación con la patentabilidad de la materia viva el legislador comunitario optó por promulgar una normativa específica (Directiva 98/44 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas. *DO* L 213, de 30 de julio de 1998, pág. 13). Pese a ser un instrumento normativo comunitario, su influencia en el ámbito del Convenio sobre la Patente Europea ha sido expresamente reconocida. Las principales normas recogidas en la Directiva fueron recibidas en el EPC, concretamente en su Reglamento de ejecución (Reglamento de ejecución del Convenio sobre

cedimiento contrario al europeo<sup>6</sup>. Se enumeran las invenciones susceptibles de ser protegidas mediante patente y ha sido la jurisprudencia la que ha venido estableciendo un conjunto de excepciones a la patentabilidad (*judicially recognized exceptions*). Con todo, al igual que ocurre en el ámbito europeo, dichas excepciones están constituidas por conceptos tan abstractos que su aplicación concreta en la práctica plantea no pocos problemas. Por otro lado, no cabe olvidar que, de una u otra forma, las invenciones patentables están basadas en conocimientos teóricos que, *per se* no son patentables, pero que aplicados para resolver un problema concreto constituyen una invención susceptible de ser protegida mediante patente. Y trazar la línea entre ambos conceptos (conocimiento teórico-inventiva patentable) en ocasiones no es ni mucho menos sencillo<sup>7</sup>.

A la vista de distintas resoluciones jurisprudenciales que han causado un fuerte debate entre teóricos y prácticos del Derecho de patentes en Estados Unidos, la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas promulgó el 16 de diciembre de 2014 unas directrices en las que pretende dar cuenta de cómo va a enfocar el análisis de la patentabilidad cuando, tras un primer examen, determine que la invención cuya protección se solicita está referida a una excepción a la patentabilidad judicialmente reconocida.

## II. LA MATERIA PATENTABLE CONFORME AL § 101 DEL 35 USC

La primera Ley Federal de Patentes, de 10 de abril de 1790, siguiendo el ejemplo inglés, establecía la concesión de patentes para «*any useful art, manufacture, engine, machine, or device, or any improvement therein not before known or used*»<sup>8</sup>. De acuerdo con el § 101 del Título 35 USC, en su redacción vigente, una persona «*who invents any new and useful process, machine, manufacture or any composition of matter, or any new and useful improvement thereof*», puede obtener una patente, sujeta al cumplimiento de las condiciones y requisitos que se expresan en el título<sup>9</sup>. A la hora de resolver la patentabilidad de una invención concreta, se parte de una interpretación amplia<sup>10</sup> y adaptada a los

---

concesión de patentes europeas de 5 de octubre de 1973, adoptado el 7 de diciembre de 2006 y revisado el 26 de octubre de 2010 y el 27 de junio de 2012) por una decisión del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes de 16 de junio de 1999 (JO OEB 7/1999, pág. 437). Además, es importante tener en cuenta que la regla 26 (1) del citado Reglamento de ejecución, en su redacción vigente, establece que la Directiva 98/44 constituye un medio adicional de interpretación de tales reglas, y, por tanto, del Convenio. De especial interés son igualmente las Directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes, cuya última versión data de septiembre de 2013.

<sup>6</sup> J. M. MUELLER, *An Introduction to Patent Law*, 2.<sup>a</sup> ed., Aspen Publishers, New York, 2006, págs. 234 y sigs.

<sup>7</sup> En el ámbito europeo el artículo 52.3 CEP excluye la patentabilidad de los elementos enumerados en el apartado 2 solamente en la medida de que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerado como tal. Lo cual no impide la patentabilidad de una invención cuando alguno de los elementos no patentables *per se* queden integrados en un concepto inventivo más amplio.

<sup>8</sup> Redacción que fue reiterada en la Ley de patentes de 21 de febrero de 1793, la cual fue sustituida por la Ley de 4 de julio de 1836 y reformada por la Ley de julio de 1952. En esta última, se cambió el término «art» por «process» a fin de adaptar convenientemente la terminología legal al momento histórico en que debía aplicarse, pero, de acuerdo con las discusiones que acompañaron la reforma, no se pretendía cambiar el contenido de la materia patentable.

<sup>9</sup> P. GOLDSTEIN y R. A. REESE, *Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines*, 7.<sup>a</sup> ed., Foundation Press, New York, 2012, págs. 418 y sigs.

<sup>10</sup> Tal como expresó el Tribunal Supremo, «*In choosing such expansive terms... modified by the comprehensive "any", Congress plainly contemplated that the patent laws would be given wide scope*». *Diamond v. Chakrabarty*, 447 US 303 (1980).



tiempos<sup>11</sup> de la Patent Act. Por otro lado, en consonancia con el artículo 27 AD-PIC, las patentes pueden ser concedidas en cualquier ámbito de la tecnología<sup>12</sup>, sin discriminación alguna<sup>13</sup>, salvo con las excepciones expresamente establecidas.

Jurisprudencialmente se han ido definiendo las distintas categorías legales de invenciones patentables<sup>14</sup>. Así, se entiende jurisprudencialmente<sup>15</sup> que un proceso representa un conjunto de pasos encaminados a alcanzar un resultado determinado<sup>16</sup>. Frente a las patentes de procesos se encuentran las patentes de productos, que incluyen las patentes sobre máquinas, manufacturas y composición de materia. El término «*machine*» fue definido por el Tribunal Supremo como «todo instrumento mecánico o combinación de instrumentos operados por fuerzas mecánicas que desarrollen alguna función o produzcan cierto efecto o resultado»<sup>17</sup>.

Por su parte, el término «*manufacture*» ha sido definido como todo artículo creado por el hombre que no pueda calificarse como máquina o como compuesto de materia<sup>18</sup>, y que sea tangible<sup>19</sup>.

Por último, de acuerdo con el Tribunal Supremo, el término «*composition of matter*» incluye «todas las composiciones de dos o más sustancias y... todos los artículos compuestos, tanto si son el resultado de una unión química, como de una mezcla mecánica, y con independencia de que sean gases, fluidos, polvos o sólidos»<sup>20</sup>. Por ello, los compuestos químicos son considerados «*composition of matter*» en la medida en que son el resultado de la unión química de átomos<sup>21</sup>.

### III. LAS EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD RECONOCIDAS JUDICIALMENTE

A pesar del silencio de la Patent Act, se ha establecido jurisprudencialmente, siguiendo los dictados constitucionales<sup>22</sup>, que las leyes de la naturaleza, los fe-

<sup>11</sup> Igualmente, el Tribunal Supremo ha manifestado que la «*Section 101 is a dynamic provision designed to encompass new and unforeseen inventions*», *J. E. M. Ag. Supply, Inc. v. Pioneer Hibred Int'l, Inc.* 534 US 124 (2001).

<sup>12</sup> Ya en el Committee Report que acompañaba la Patent Act de 1952 ya se señalaba que «*anything under the sun that is made by man*» puede ser patentable.

<sup>13</sup> Es importante destacar que, con carácter pionero, la legislación estadounidense reconocía la posibilidad de conceder patentes para plantas a través de una ley especial. La Plant Patent Act de 23 de mayo de 1930 regulaba la concesión de patentes para plantas reproducidas asexualmente, pero ello no constituyó ningún obstáculo para otorgar patentes sobre invenciones relativas a las plantas por el procedimiento general. *Vid.* Sentencia del Tribunal Supremo en el asunto *J.E.M. Ag Supply, Inc v. Pioneer Hi-Bred Int'l, Inc.*, 534 U.S.124.

<sup>14</sup> M. J. ADELMAN, R. R. RADER y J. R. THOMAS, *Cases and Materials on Patent Law*, 3.<sup>a</sup> ed., West, St. Paul, 2009, págs. 58 y sigs.

<sup>15</sup> Poco aporta, en cambio, la definición legal a la hora de conceptualizar esta categoría de materia patentable. De acuerdo con el artículo 100.b), el término significa «proceso, manera o método, e incluye un nuevo uso de un proceso, máquina, manufactura o composición de materia conocidos». Como vemos, el término definido aparece en la propia definición, por lo que, sin lugar a dudas, no resulta muy clarificador.

<sup>16</sup> *Vid.* Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 1972 en el asunto *Gottschalk v. Benson*, 409 US 63 (1972).

<sup>17</sup> *Corning v. Burden*, 56 US 252 (1853).

<sup>18</sup> *In Re Nuijten*, 500 F.3d 1346, 84 USPQ 2d 1495 (Fed. Cir. 2007), cert. Denied, 129 S.Ct. 70 (2008).

<sup>19</sup> De ahí que en este concepto residual tendrían cabida invenciones relativas a la materia viva que no entren dentro del concepto de compuesto de materia, como veremos *infra*.

<sup>20</sup> *Diamond v. Chakrabarty*, 447 US 308.

<sup>21</sup> Un isótopo puede ser considerado una unión de electrones, protones y neutrones y, por tanto, una composición de matter. *Vid.* I. COOPER, *Biotechnology and the Law*, Thomson Reuters, 2009, § 2.2.

<sup>22</sup> El artículo I, Sección 8, cláusula 8 de la Constitución estadounidense otorga al Congreso poderes para legislar en materia de patentes en orden a promover el progreso de «*useful arts*», asegurando a los inventores el derecho exclusivo a sus descubrimientos durante un tiempo determinado. El término «*useful arts*» se ha venido

nómenos físicos o las ideas abstractas no son patentables<sup>23</sup>. A estas excepciones reconocidas judicialmente, e íntimamente relacionadas con ellas, hay que añadir la excepción legalmente prevista en la Leahy-Smith America Invents Acts (AIA), 16 de septiembre de 2011<sup>24</sup>, en su sec. 33 (a), conforme a la cual, «sin perjuicio de otras disposiciones, no se podrá conceder ninguna patente sobre una reivindicación referida directamente a, o que comprenda, un organismo humano»<sup>25</sup>.

Estas excepciones a la materia patentable reconocidas judicialmente (*judicially recognized exceptions*) no tienen unos contornos claros. Tal como se indica en el *Manual de Examen de Patentes* publicado por la USPTO<sup>26</sup>, además de los términos leyes de la naturaleza, fenómenos físicos o ideas abstractas, estas excepciones judicialmente reconocidas han sido descritas usando otros términos como fenómenos naturales, principios científicos, sistemas que dependen solamente del intelecto humano, conceptos abstractos, procesos mentales y fórmulas y algoritmos matemáticos puros y abstractos<sup>27</sup>. En todo caso, queda claro que a través de estas excepciones se pretende evitar que alguien se apropie en exclusiva de las herramientas básicas del trabajo científico y tecnológico<sup>28</sup>.

Con todo, la excepción a la patentabilidad recae únicamente en relación con las ideas abstractas, los fenómenos físicos y las leyes de la naturaleza en cuanto tales, puesto que los métodos, procedimientos o productos que empleen tal conocimiento abstracto para conseguir una función concreta sí pueden ser objeto de protección mediante patente<sup>29</sup>. En este sentido, tal como viene afirmando el Tribunal Supremo, las reivindicaciones deben ser consideradas en conjunto a fin de determinar si la protección se solicita para una aplicación concreta de la idea abstracta, del fenómeno físico o de la ley de la naturaleza, o para estos conocimientos teóricos *per se*<sup>30</sup>.

Seguidamente, desarrollaremos estas excepciones a la patentabilidad judicialmente reconocidas teniendo en cuenta algunos de los casos más recientes

---

interpretando como «*technological arts*», de modo que no quedarían incluidos los conocimientos de una naturaleza más teórica. Cooper I, 2-1. En el mismo sentido, se indica que el término «*useful arts*» se emplea para designar «*technological arts*», por contraposición a «*science*», que se refiere a conocimiento y es considerado el ámbito del sistema del copyright. E. M. KANE, «Splitting the gene: DNA Patents and the Genetic Code», *Tenn. L. Rev.*, 71 (2003-2004), págs. 707 y sigs., pág. 711.

<sup>23</sup> *Vid.*, entre otros muchos, *Parker v. Flook*, 437 US 584 (1978); *Gottschalk v. Benson*, 409 US 63 (1972).

<sup>24</sup> Como es de sobra conocido, esta Ley introduce en el Derecho estadounidense el principio del *first inventor to file*, y la mayoría de los cambios introducidos han sido efectivos a partir de marzo de 2013.

<sup>25</sup> De acuerdo con la exposición de motivos de la Ley, pese a que se hayan otorgado patentes sobre genes o células madre humanos o animales, nunca se han conferido patentes directamente sobre organismos humanos, incluyendo embriones humanos o fetos. A través de esta Ley se afirma expresamente esta práctica.

<sup>26</sup> La última redacción del Manual es de marzo de 2014 y se ha visto afectado de forma importante por las Directrices de diciembre de 2014.

<sup>27</sup> Por otro lado, no hay límites claros entre las distintas excepciones porque determinadas materias pueden caer bajo el ámbito de aplicación de varias de ellas. Así las fórmulas matemáticas pueden ser consideradas como ideas abstractas o como leyes de la naturaleza. Por su parte, los productos de la naturaleza pueden ser calificados como leyes de la naturaleza o fenómenos físicos.

<sup>28</sup> En el asunto *Diamond v. Diehr* (*Diamond v. Diehr*, 450 US 175(1981)), el Tribunal Supremo afirmó que «*This Court has undoubtedly recognised limits to section 101 and every discovery is not embraced within the statutory terms. Excluded from such patent protection are laws of nature, natural phenomena and abstract ideas. An idea of itself is not patentable. A principle, in the abstract, is a fundamental truth; an original cause; a motive; these cannot be patented, as no one can claim in either of them an exclusive right*». *Vid.*, igualmente, *Laboratory Corporation of America Holdings v. Metabolite Laboratories, Inc.*, 548 US 124 (2006).

<sup>29</sup> En el mismo sentido artículo 52 (3) CPE.

<sup>30</sup> *Diamond v. Diehr*, cit., pág. 188.

del Tribunal Supremo que han incidido de una manera directa en la cuestión y que han sido tenidos en cuenta a la hora de elaborar las directrices provisionales sobre materia patentable de 16 de diciembre de 2014.

## 1. LA IMPOSIBILIDAD DE PATENTAR IDEAS ABSTRACTAS

Dentro del concepto de «ideas abstractas» la jurisprudencia ha venido incluyendo prácticas económicas fundamentales, ciertos métodos de organización de actividades humanas, una idea en sí misma o fórmulas o relaciones matemáticas. De ahí que el análisis del concepto se haya realizado fundamentalmente en relación con solicitudes de patentes que tenían por objeto procedimientos, muchos de los cuales podían calificarse como métodos comerciales. Igualmente, el análisis de esta cuestión está íntimamente relacionado con el problema de la patentabilidad de los programas de ordenador, por cuanto estos se reivindican como métodos o procesos que han de ser desarrollados en el ordenador para conseguir un resultado determinado<sup>31</sup>.

Especialmente relevante en este ámbito fue el caso *Bilski v. Kappos* de 28 de junio de 2010<sup>32</sup>. En este supuesto se reivindicaba la protección mediante patente para una invención que explicaba cómo los compradores y vendedores de bienes relacionados con el mercado de la energía podían protegerse frente al riesgo de alteraciones de precios<sup>33</sup>. La Oficina de Patentes y la Cámara de Recursos denegaron la patente por entender que se reivindicaba una idea abstracta y se resolvía un puro problema matemático. La Corte Federal de Apelaciones (*Court of Appeals for the Federal Circuit*)<sup>34</sup> mantuvo la resolución de la Oficina, y del juez de distrito, argumentando su decisión en el llamado «*machine-or-transformation test*» (M o T test)<sup>35</sup>. Argumentando su resolución de esta forma, dejaba de lado el criterio que había seguido con anterioridad en relación con la patentabilidad de los procedimientos, expresamente establecido en *State Street Bank & Trust Co v. Signature Financial Group, Inc.*<sup>36</sup>, conforme al cual un procedimiento es patentable si produce un resultado útil, concreto y tangible.

Por el contrario, el Tribunal Supremo al conocer el recurso de casación planteado contra la sentencia anterior, argumentó su rechazo a la patentabilidad de la invención solicitada con fundamento en la imposibilidad de patentar ideas abstractas. En este sentido, consideró que el concepto básico de riesgo y su reducción a una fórmula matemática constituían meras ideas abstractas, que no podían ser objeto de apropiación mediante patente, tal como se había puesto de manifiesto en jurisprudencia anterior<sup>37</sup>. Además, rechazó expresamente la

<sup>31</sup> M. SCHAUWECKER, «Die Rechtssache Bilski und ihre Auswirkungen auf die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen in den USA» (Teil 2.), *GRUR Int.* 2 (2010), págs. 115 y sigs.

<sup>32</sup> *Bilsky et al. v. Kappos, under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director, Patent and Trademark Office*, 561 US 593.

<sup>33</sup> En concreto, la reivindicación 1 describía una serie de pasos para protegerse del riesgo, y la reivindicación 4 reducía la reivindicación 1 a una simple fórmula matemática.

<sup>34</sup> Operativa desde 1982 como Tribunal de Apelación en materia de propiedad industrial.

<sup>35</sup> De acuerdo con éste, para que un procedimiento pueda ser objeto de protección mediante patente es preciso que se cumpla uno de los dos siguientes requisitos: a) Que el procedimiento esté ligado a una determinada máquina o aparato; o, b) Que el procedimiento transforme un artículo concreto en un diferente estado o cosa.

<sup>36</sup> 149 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998). Igualmente este criterio fue seguido en *AT&T Corp. v. Excel Communications Inc.*, 172 F. 3d 1352 (Fed. Cir. 1999).

<sup>37</sup> El Tribunal Supremo se refirió primeramente al asunto *Gottschalk v. Benson*, en el que consideró que una solicitud de patente sobre un algoritmo que permitía convertir números decimales según un código binario

argumentación realizada por la Federal Circuit para mantener la denegación de la patente basada en el test de la máquina o la transformación. En este sentido, afirmó la Corte Suprema que dicho test podía ser relevante para determinar la patentabilidad de un procedimiento, pero no era exclusivo<sup>38</sup>, por cuanto ello implicaría una limitación injustificada de la materia patentable en relación con invenciones propias de la sociedad de la información, alejadas de las invenciones propias de una Edad Industrial.

Interesa destacar que en dicha sentencia el Tribunal Supremo se pronunció expresamente en el sentido de que, conforme a la legislación de patentes y a la interpretación jurisprudencial que se venía haciendo de la misma, no podía considerarse que estuvieran excluidos de la patentabilidad los métodos comerciales<sup>39</sup>. De modo que, aun reconociendo las dificultades encontradas para conceder patentes sobre dichos métodos y dejando abierta la puerta para que la Federal Circuit aplicara criterios rigurosos para su admisibilidad<sup>40</sup>, parece que expresamente se pronunció a favor de la patentabilidad de los métodos comerciales<sup>41</sup>.

El asunto *Bilsky* ha tenido una importancia decisiva en la resolución del asunto *Alice Corporation PTY. LTD v. CLS Bank International et al.*, decidido por el Tribunal Supremo mediante Sentencia de 19 de junio de 2014<sup>42</sup>. Este supuesto

---

en números binarios puros no podía ser concedida. Igualmente, en *Parker v. Flook* consideró que un procedimiento para monitorizar las condiciones durante un procedimiento de conversión catalítico aplicado en las industrias petroquímicas y en las refinerías no era patentable por cuanto la innovación consistía en un algoritmo matemático que formaba parte del estado de la técnica y la única aportación era limitar el uso de la fórmula a un ámbito tecnológico determinado o agregar pasos posteriores que no aportaban nada a la invención. Por el contrario, en *Diamond v. Diehr*, el Tribunal entendió que era patentable un procedimiento no previamente conocido para transformar goma de moldear pura sintética en productos de precisión usando una fórmula matemática para completar algunos de los pasos a través de un ordenador. Y ello por considerar que se trataba de una aplicación concreta de una fórmula matemática y no precluía la utilización de la misma por parte de terceros.

<sup>38</sup> Así lo había ya puesto de manifiesto en el asunto *Gottschalk v. Benson*, cit., pág. 70.

<sup>39</sup> A estos efectos recordó que una interpretación sistemática del § 273 (b) (1) del capítulo 35 USC abogaba por la admisibilidad de las patentes sobre los métodos comerciales. De acuerdo con dicho precepto, introducido mediante reforma de la Patent Act en 1999, y modificado en la última reforma de 2011, el supuesto infractor de una patente sobre un método comercial —definido como un método para hacer o conducir negocios, podía defenderse en una demanda de infracción de la patente alegando un uso anterior del mismo—.

<sup>40</sup> G. WU, «Method in the Madness: Defining Subject Matter Eligibility for Method Patents amidst *Bilski's* Muddled Interpretation», *Houston Business and Tax Law Journal*, núm. 10 (2010), págs. 396 y sigs.

<sup>41</sup> Especial interés reviste el voto particular del juez Stevens, al que se unieron los jueces Ginsburg, Breyer y Sotomayor, concurrente en el fallo con la opinión mayoritaria del Tribunal Supremo, pero no en la argumentación. De acuerdo con el juez Stevens, el asunto se debería haber enfocado desde la perspectiva de que los métodos comerciales no son patentables y, por tanto, la patente solicitada por *Bilsky* debía ser inadmitida por no entrar dentro de alguna de las cuatro categorías que señala el § 101 del 35 USC: process, machine, manufacture o composition of matter. En concreto, afirma que los métodos comerciales, aunque puedan consistir en una serie de pasos, no entran dentro del concepto de «procedimiento» desde el punto de vista del Derecho de patentes, pues este concepto no debe entenderse en su sentido ordinario (como hace el Tribunal Supremo en su sentencia *Bilsky*), sino que debe ser interpretado de acuerdo con la finalidad buscada por el Derecho de patentes cual es promover el desarrollo técnico. Para llegar a esta afirmación utiliza un argumento histórico por cuanto considera que en ningún momento estuvo presente en la mente del legislador de patentes conceder patentes sobre métodos comerciales y, aun cuando el concepto de invención deba ser interpretado de acuerdo a los cambios tecnológicos que se produzcan, ha de tenerse en todo momento la finalidad perseguida por el Derecho de patentes, cual es promover el progreso tecnológico, y la patentabilidad de los métodos comerciales nada aporta en este sentido. Por el contrario, incita a una gran confusión y perjudica seriamente la competencia. A su entender, el § 273 (b) (1) del capítulo 35 USC debe entenderse en el sentido de que el legislador, en vista de la tendencia positiva de la Federal Circuit en relación con la patentabilidad de los métodos comerciales mostrada tras el caso *Street Bank*, intentó limitar los efectos perniciosos de tales patentes en el desarrollo económico mediante la limitación de su ámbito de protección.

<sup>42</sup> 573 US 134.

versaba sobre la patentabilidad de un procedimiento encaminado a reducir el riesgo en las negociaciones entre dos partes, utilizando un intermediario, e implementando los intercambios de información entre las partes a través de un programa de ordenador. En primera instancia el juez de distrito había sostenido la no patentabilidad de tal procedimiento. En apelación, el Tribunal Federal de Apelación mantuvo el pronunciamiento del juez de distrito. El Tribunal Supremo afirma el pronunciamiento del Tribunal de Apelación. Aplicando el test de doble paso que había establecido en su sentencia *Mayo*<sup>43</sup>, considera el Tribunal que la invención objeto del litigio tiene por objeto una idea abstracta, que no es materia patentable.

De acuerdo con dicho test, una vez determinado que el objeto de la patente se refiere a una excepción judicialmente reconocida (paso primero), se hace necesario determinar si existen otros elementos, considerados individualmente o combinados unos con otros, que transformen lo solicitado en materia patentable (paso segundo). El Tribunal analiza el objeto de la solicitud y llega a la conclusión de que únicamente se pretende patentar una idea abstracta cual es la reducción del riesgo en los intercambios comerciales utilizando un intermediario, la cual constituye una práctica económica frecuente en el sistema de comercio norteamericano; sin que exista ningún elemento en la forma de aplicar esta idea que haga que el procedimiento sea patentable<sup>44</sup>. De nuevo el Tribunal insiste en resolver la cuestión desde la aplicación de la doctrina de las excepciones judicialmente establecidas, sin pronunciarse expresamente a favor o en contra de las patentes sobre métodos comerciales<sup>45</sup>.

## 2. LA IMPOSIBILIDAD DE PATENTAR LAS LEYES DE LA NATURALEZA Y LOS FENÓMENOS FÍSICOS

Otra de las excepciones a la patentabilidad judicialmente reconocidas es la referida a las leyes de la naturaleza y los fenómenos físicos, entre los que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, se incluyen también los productos de la naturaleza.

Dos asuntos recientes resueltos por el Tribunal Supremo en este ámbito han focalizado la atención de teóricos y prácticos del Derecho de patentes. En primer lugar, en el asunto *Mayo*<sup>46</sup> el Tribunal Supremo se enfrentó a la cuestión de la patentabilidad de un procedimiento asociado a una ley natural. En el asunto *Myriads Genetics*<sup>47</sup>, por el contrario, el Tribunal Supremo tuvo que pronunciarse acerca de la patentabilidad de las secuencias genéticas humanas, lo cual implicaba, por tanto, analizar la patentabilidad de un producto de la naturaleza<sup>48</sup>.

<sup>43</sup> *Vid. infra* apartado 3.2.

<sup>44</sup> En este sentido concluye que las reivindicaciones de método (conforme a las cuales el sistema debía implementarse en un ordenador) no añaden ningún concepto inventivo a la idea pues estos pasos podían ser desarrollados a través de un ordenador corriente; como tampoco lo hacía el sistema de ordenador reivindicado pues sólo implicaba un conjunto de componentes informáticos corrientes configurados para implementar el método

<sup>45</sup> Por el contrario, sí se pronunció en contra de la patentabilidad de los mismos la juez Sotomayor, en voto particular, pero concurrente con el fallo, al que se unieron los jueces Ginsburg y Breyer.

<sup>46</sup> *Mayo Collaborative Services, DBA Mayo Medical Laboratories, et al., v. Prometheus Laboratories Inc.*, 566 US 132, S.Ct. 1289 (2012).

<sup>47</sup> 569 US 133 S.Ct. 2107 (2013).

<sup>48</sup> Interesa destacar que en este último caso expresamente manifestó encontrarse ante un asunto que recaía sobre la patentabilidad de productos, no de procedimientos; llegando a afirmar que quizá si las invenciones se hubieran reivindicado como patentes de procedimiento, la solución podría haber sido diversa.