

Spread the love



Es relativamente frecuente escuchar, en conversación ligera, que ya existen invenciones realizadas por máquinas. O que a éstas se deberían ciertas aportaciones reflejadas en reivindicaciones que forman parte de solicitudes de patentes. Pues bien, en agosto de 2019, un equipo de investigadores presentó solicitudes de patentes en las que designaba como inventor a una Inteligencia Artificial, el DABUS. A través del procedimiento de solicitud internacional del PCT y la designación de diversos países, las solicitudes representan test de interés para avanzar en la posibilidad de reconocer (o no) algún margen de atribución a la IA en el derecho de patentes.

En tanto tenemos conocimiento, únicamente la [Oficina de Patentes de Surafrica ha admitido \(en 2021\) la condición de inventor a esa IA](#) (en Australia, tras un singular [veredicto favorable](#) del Tribunal Federal en 2021, el Tribunal Supremo de ese país desestimó la petición).



By A. Zorita

Antecedentes.

El Dr Steven Thaler presentó dos solicitudes de patente en las que aparecía el nombre de «Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Science» (DABUS) como único inventor, siendo DABUS un sistema de software de inteligencia artificial.

DABUS, en realidad, era resultado y se integraba en un amplio proyecto de investigación en el que participaron renombrados científicos como Ryan Abbott, Robert Jehan, Malte Koellner, Reuven Moullem, Markus Rieck, Peggy Wu. El desarrollador de DABUS fue el propio Dr Stephen Thaler (y equipo).

DABUS

DABUS (*device and method for the autonomous bootstrapping of unified sentience*) es un sistema de inteligencia artificial programado como una serie de redes neuronales artificiales. Estas redes fueron entrenadas con conocimientos generales de diferentes campos, y para poder identificar contenidos novedosos en distintos campos. Se les pidió crear invenciones de manera independiente.

DABUS ante la USPTO y ante los Tribunales de Estados Unidos

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) determinó que dos solicitudes de patente carecían de un inventor válido, y solicitó la identificación de los inventores. El Sr Thaler instó la anulación de las notificaciones, pero su pretensión fue denegada por parte de la USPTO y la solicitud de patente rechazada. El Dr Thaler inició procedimientos ante el *Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Virginia*. Este Tribunal concluyó (en un procedimiento sumario) que las solicitudes carecían de inventor porque, según la ley estadounidense de patentes, un «inventor» debe ser una «persona física», y porque el significado llano de «persona física» en la ley equivale a «ser humano».



Guess who

El Sr Thaler recurrió ante el *Circuito Federal*. En su sentencia de 2022, [Thaler v. Vidal, 43 F.4th, 1207](#), se inadmitió la posibilidad de que la IA fueran reconocida como inventora en sendas solicitudes de patente. El Circuito Federal comenzó su análisis revisando el lenguaje de la Ley de Patentes, que define a un «inventor», en 35 U.S.C. § 100(f), como el «individuo». (O individuos en las invenciones conjuntas). El Tribunal del Circuito Federal sostuvo que, aunque la Ley de Patentes no define «individuo», del lenguaje de sus disposiciones se desprende claramente que alude a una persona física, es decir, un ser humano. Y que, a menos que haya una indicación de que el Congreso que establezca algo distinto, la palabra «individuo» en la Ley de Patentes significa ser humano. Añadió, que exigir que un «inventor» sea un ser humano es coherente con los precedentes jurisprudenciales que sostienen que, ni las corporaciones o personas jurídicas, ni los Estados soberanos pueden ser inventores, porque no son personas físicas. Por último, dijo también que en el lenguaje común, los diccionarios confirman que la palabra «individuo» utilizada por el legislador corresponde a un «ser humano».

Sin embargo, el Tribunal del Circuito Federal no cerró totalmente el debate pues, para

finalizar su sentencia, **recordó que no se le había planteado directamente la cuestión de si las invenciones realizadas por seres humanos con la ayuda de inteligencia artificial pueden ser objeto de protección mediante patente .**

- El Tribunal del Circuito Federal se apoyó en algunos precedentes, como [**Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft Zur Forderung Der Wissenschaften E.V. and Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp.**](#), (Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft Zur Forderung Der Wissenschaften E.V., 734 F.3d 1315, 1323 (Fed. Cir. 2013); Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp., 990 F.2d 1237, 1248 (Fed. Cir. 1993). En esos asuntos se había afirmado que los inventores deben ser personas físicas, y que no pueden ser ni personas jurídicas de tipo corporativo (*corporations*) ni Estados soberanos
- La USPTO se apoyó también en los test y criterios establecidos en [**Pannu v. Iolab Corp.**](#), 96 F. Supp. 2d 1359 (S.D. Fla. 2000) en relación con el reconocimiento de la condición de co-inventor. En este caso se afirmó que, para ser reconocida entre los inventores en una solicitud de patente, la persona (física) inventora o co-inventora debe contribuir de alguna manera significativa a la concepción o a la concreción práctica de la invención. A partir de ese principio, se concluyó que en aquellas invenciones en las que participa una IA, los humanos que sean designados como inventores individual o colectivamente deben poder evidenciar una relevante aportación o contribución humana a la invención reivindicada . La contribución del inventor o co-inventor en ningún caso puede ser insignificante en relación con la dimensión de la invención completa. Esa aportación de un humano que aspira a ser reconocido como coinventor o como inventor, no puede consistir, simplemente, en explicar a los otros inventores conceptos que ya son bien conocidos o que se encuentran en el estado actual de la técnica” (eso es lo que había hecho quien inicialmente fue reconocido inventor en Pannu v OILAV Corp). Además, el análisis de la aportación de la persona inventora se realiza reivindicación por reivindicación y nunca de modo general.



Pisa di notte

Seguimiento y desarrollos en Estados Unidos

- El 13 de febrero de 2024, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (“USPTO”) emitió su [**Guía sobre esta cuestión**](#), con posicionamientos sobre la

patentabilidad de las invenciones asistidas por IA. Además [ofrece ejemplos y criterios adelantando cuál sería su opinión de materializarse una serie de hipótesis que sugiere la propia oficina](#). La Oficina indica que las invenciones asistidas por IA **no son categóricamente no patentables** siempre que una o más personas físicas hayan **contribuido significativamente** a la invención.

- La mencionada Guía siguió a la La Orden Ejecutiva 14110 del 30 de octubre de 2023, del presidente Biden sobre el [“Desarrollo y uso seguro, protegido y confiable de la inteligencia artificial”](#). También fue precedida de otros informes, [encuestas](#) y documentos de [reflexión](#), como este y [este](#)

DABUS ante la UKIPO

La solicitud de patentes a favor de DABUS también se presentó ante la Oficina de Patentes de Reino Unido, fue rechazada y recurrida ante el Tribunal Supremo de ese país

- En Inglaterra el rechazo se produjo mediante Decisión de la UKIPO de 4.12.2019. En su respuesta inicial pidió «declaraciones de invención» para que el solicitante, Dr. Thaler, indicase cómo había obtenido la invención otorgándole un plazo de 16 meses, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, las solicitudes de patente se considerarían retiradas (Rule 10(3) /de las Reglas de Patentes de 2007. El 23 de julio de 2019, el Dr. Thaler presentó sus declaraciones de invención, en las que exponía su postura: las invenciones fueron creadas por su máquina de inteligencia artificial DABUS y el Dr. Thaler había adquirido el derecho a la concesión de las patentes como propietario de la máquina. La solicitud de patente fue rechazada
- [Este informe UKIPO](#) da forma a la visión actual desde esa oficina

Recursos ante los Tribunales de Justicia de Reino Unido

Tras las negativas de la [High Court](#) y de la [Court of Appeal](#) a reconocer a DABUS como inventor, este asunto fue dirimido finalmente ante la [Supreme Court](#). El Tribunal Supremo del Reino Unido. El recurso fue examinado el 2 de marzo de 2023 por Lord Hodge, Lord Kitchen (ponente), Lord Hamblen, Lord Leggatt y Lord Richards.

- La sentencia señala expresamente que no se ocupa de la cuestión de si los avances técnicos generados por máquinas autónomas impulsadas por IA *deberían* ser patentables o de si el término «inventor» debería ampliarse para incluir a las máquinas impulsadas por IA. Por el contrario se apoya en la interpretación de la Ley de Patentes

de 1977 y ajustándose a su texto da respuesta a una serie de cuestiones muy interesantes. Por una parte, se fija en el alcance y en el significado de la palabra «inventor», por relación a los artículos 7 y 13 de la Ley de Patentes de 1977: un inventor es el creador de la invención, que, según su significado ordinario es *una persona que crea un producto o proceso nuevo*. Por lo tanto DABUS no es inventor en el sentido de los arts 7 a 13 de esa Ley. Por otro lado, el Tribunal responde a la cuestión de si el Sr Thaler, en tanto que dueño de DABUS podía solicitar patente a su propio nombre. A este respecto, los Lores recordaron que si bien el solicitante no tiene que ser inventor si que debe ser una de las personas legitimadas (art 7-2-b y 7-2-c) o el cusahabiente del inventor. Pero, la condición de dueño no justifica el derecho a solicitar la patente, ni de los frutos de su propiedad (rechaza la teoría de la adhesión): que Thaler sea dueño de DABUS no le legitima tampoco para ser él mismo el titular de la patente)

DABUS ante la OEP

- La OEP se pronunció en Múnicel [27 de enero de 2020.](#), en relación con dos **solicitudes de patente**, la [EP 18 275 163](#) (contenedor de comida que utiliza diseños fractales para crear hendiduras y bultos) y la [EP 18 275 174](#) (dispositivo y método para atraer atención óptica mejorada). En las dos solicitudes de patentes se designaba a DABUS como su inventor único, y como solicitante (y potencial titular de las patentes) constar al Dr. Thaler, dueño de la máquina.
- Ante la OEP, la respuesta al *Caso Dabus* fue que la mera alusión formal del robot como inventor es insuficiente, pues la exigencia de mencionar al autor no es un mero formalismo, sino que es manifestación de un derecho de la personalidad. La OEP indicó así que los nombres otorgados a las personas no solo sirven para identificarlos, sino también para ejercitar unos derechos que pueden corresponder únicamente a seres humanos.
- La OEP señaló que el inventor debe ostentar personalidad, pues solo de esta forma tendrá capacidad legal para ejercer los derechos que la legislación de patentes concede al inventor, como ser designado, ser mencionado o ser notificado de dicha designación. La OEP subraya que el inventor es la persona que contribuye al diseño, desarrollo o implementación de la idea inventiva.

A través del PTO han sido muchas otras las oficinas y tribunales que deniegan la posibilidad de reconocer la condición de inventor a la IA (con la excepción de Suráfrica, hasta el momento)

Ver también:

- [C Bernhardt. Garrigues 2020](#)
- OMPI. [Comité permanente sobre derecho de patentes octubre 2023](#)
- [Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 21-20](#) (criticando la posición del Tribunal Federal de Australia cuya sentencia favorable a reconocer a DABUS como inventor fue posteriormente anulada

Entrada realizada con el apoyo del Proyecto (nacional)TED2021-130344B-100, DESAFÍOS Y RETOS DE LA ORDENACIÓN DE LAS INNOVACIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la UE NextGenerationEU/PRTR