

Marina Ermina Rotaru Gurau

**¿Existe posibilidad por parte de un instrumento dotado de inteligencia artificial
ser titular de una patente?**

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Dirigido por Sra. Irene Sofía Martínez Núñez



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Tarragona

2022

Este Trabajo de Final de Grado se ha desarrollado en la modalidad de:

Dictamen/Informe. El dictamen se presenta según las normas previstas en:

Revista Española de Derecho Constitucional.

Guía de estilo: <http://www.cepc.es/publicaciones/revistas/revista-espanola-de-derecho-constitucional/guia-de-estilo>

RESUMEN

La realización del siguiente trabajo en la modalidad de dictamen jurídico tiene como objetivo dar respuesta a varias cuestiones jurídicas entorno a la titularidad de patentes. Dicha problemática se genera al querer interponer una solicitud en varios registros de patentes con el fin de determinar que a un sistema de inteligencia artificial se le conceda la titularidad de patente. A continuación, se intenta dar respuesta a dichas controversias de acuerdo con los instrumentos normativos correspondientes a este asunto.

ABSTRACT

The purpose of the following work in the form of a legal opinion is to provide an answer to a several legal questions regarding patent ownership. Such controversy is generated when an application is filed in several patent registries to determine that an artificial intelligence system is granted patent ownership. Consequently, is an attempt to answer these controversies according to the normative instruments corresponding to this matter.

PALABRAS CLAVE

Algoritmo, Autoría humana, Capacidad jurídica, Derechos de autor, Inteligencia artificial, Inventor, Persona física, Persona jurídica, Personalidad jurídica, Propiedad industrial, Propiedad intelectual, Registro de Patentes, Resolución Solicitud de patente, Titularidad.

KEY WORDS

Algorithm, Artificial intelligence, Copyrights, Human authorship, Industrial property, Intellectual property, Inventor, Legal entity, Legal capacity, Legal personality, Natural person, Ownership, Patent application, Patent registration, Resolution,

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
ENCABEZAMIENTO	6
OBJECTO DEL DICTAMEN	6
ANTECEDENTES DE HECHO	8
CUESTIONES PLANTEADAS	10
1. SOLICITUD DE PATENTE	10
2. REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY SOBRE LA POSIBILIDAD DE SER TITULAR DE UNA PATENTE	10
3. ANÁLISIS DE LA DECISIÓN FAVORABLE QUE ACEPTA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO INVENTOR EN EL MARCO DE UNA SOLICITUD DE PATENTE	10
4. ANÁLISIS SOBRE LA LEGISLACIÓN EUROPEA QUE DENIEGA LAS SOLICITUDES POR PARTE DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL SOBRE LAS PATENTES	11
5. ¿SERÍA NECESARIO REALIZAR MODIFICACIONES EN LA LEGISLACIÓN ACTUAL PARA CONTEMPLAR ESTOS SUPUESTOS?	11
FUNDAMENTOS JURÍDICOS	12
I. ¿PODRÍA SOLICITAR UN SISTEMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL LA TITULARIDAD SOBRE UNA PATENTE?	12
II. ¿QUÉ REQUISITOS SE ESTABLECEN EN LA LEY SOBRE LA POSIBILIDAD DE SER TITULAR DE UNA PATENTE?	15
III. ¿EXISTE ALGUNA LA DECISIÓN FAVORABLE QUE ACEPTA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO INVENTOR EN EL MARCO DE UNA SOLICITUD DE PATENTE?	19
IV. ANÁLISIS SOBRE LA LEGISLACIÓN EUROPEA QUE DENIEGA LAS SOLICITUDES POR PARTE DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL SOBRE LAS PATENTES	20
V. ¿SERÍA NECESARIO REALIZAR MODIFICACIONES EN LA LEGISLACIÓN ACTUAL PARA CONTEMPLAR ESTOS SUPUESTOS?	24
CONCLUSIONES	29
LUGAR, FECHA Y FIRMA	30
ANEXO I. NORMATIVA APLICABLE	31
ANEXO II. JURISPRUDENCIA	35
ANEXO III. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA	37

INTRODUCCIÓN

La razón y el objetivo principal de la realización de este dictamen viene a ser dada por obtener respuestas a cuestiones jurídicas muy concretas en referencia a la propiedad industrial, más exactamente, a la titularidad sobre las patentes. La motivación destacada de llevar a cabo este informe es investigar si pudiera o cómo podría llegar a ser un sujeto sin personalidad jurídica titular de una patente. A su vez intentar proporcionar una posible solución, ya que al no disponer de capacidad jurídica no se pueden realizar actos como por ejemplo el hecho de ceder un derecho, como sería en este caso, sobre ser titular de una patente, que conlleva con ello un derecho de actuación frente a terceros y el dominio del bien en cuestión. La investigación en este informe consistirá en un estudio de los instrumentos normativos existentes sobre personalidad jurídica, derechos de propiedad intelectual y la posibilidad de ser titular de una patente.

Las partes en las que se ha dividido este dictamen consisten en primer lugar, en la exposición de los hechos en cuestión, los antecedentes de dichos acontecimientos en orden cronológico, las argumentaciones jurídicas tanto a favor como en contra de cada una de las posiciones, y la resolución a cada una de las cuestiones planteadas fundamentándolas jurídicamente, finalizando con las conclusiones obtenidas a lo largo del análisis.

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría agradecer en primer lugar a mi familia, por haberme brindado su apoyo en todo momento, por haber depositado toda la confianza en mí y haber sido mi soporte durante estos años.

En segundo lugar, a mi pareja por haber estado presente en cada alegría y momento de presión, por haberme acompañado en este largo camino, haber sido mi apoyo incondicional, gracias por confiar en mí.

Por último, a mi tutora por haber hecho más amena la realización de este trabajo, por su cercanía y haberme ayudado en todo momento.

ENCABEZAMIENTO

A continuación, se desarrollará un dictamen jurídico sobre la cuestión suscitada entorno a la posibilidad de que un instrumento dotado de inteligencia artificial o máquina sin personalidad ni capacidad jurídica pueda llegar a ser titular de una patente. Dictamen que emitido por Marina Ermina Rotaru Gurau, del Grado de Derecho de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, como trabajo de Fin de Grado del curso académico 2021-2022.

OBJECTO DEL DICTAMEN

El objeto principal sobre el cual versa este dictamen es dar respuesta a las cuestiones planteadas por mi cliente en relación con la posible titularidad sobre una patente por parte de un instrumento no dotado de capacidad, ni personalidad jurídica, y a su vez, un profundo análisis sobre la aplicación de la legislación entorno a este asunto. La hipótesis más destacada se viene a referir al concepto de personalidad jurídica y a los derechos de propiedad intelectual, particularmente la posibilidad de ser titular de una patente.

Por la presente, Marina Ermina Rotaru Gurau, abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Tarragona realiza el siguiente informe jurídico, a día 22 de marzo del 2022 a petición de mi cliente, el beneficiario y creador de dicho instrumento, que ha acudido a mi despacho para asesorar y buscar soluciones adecuadas respecto a las cuestiones planteadas en referencia a la patentabilidad de una obra por parte de un mecanismo dotado de inteligencia artificial. Se advierte a mi cliente que no es seguro poder dar una solución exacta y correcta sobre dicha controversia ya que no se le puede asegurar, sin embargo, mediante la realización de este informe se intentará proporcionar las posibles alternativas y lo que mejor aplica a este caso concreto.

Ante esta situación mi propósito es estudiar detenidamente la polémica en torno a la capacidad que se les puede otorgar los robots para considerarles posibles titulares de una patente siendo dotados de inteligencia artificial. E intentar dar una respuesta sobre la solicitud planteada en torno a la patente.

ANTECEDENTES DE HECHO

1. En primer lugar, el beneficiario acudió a mi despacho con el fin de encontrar una solución que plantee la posibilidad de otorgarle titularidad sobre una patente al invento realizado por él mismo. Le he aconsejado plantear dicha solicitud en varios estados con legislaciones distintas con el fin de obtener una respuesta positiva, a pesar de que probablemente se dé fuera del territorio español, y con ello disponer de distintas alternativas. Mi cliente ha desarrollado un instrumento dotado de inteligencia artificial, y este invento a su vez es capaz de generar sus propios algoritmos informáticos. El hecho de que pueda generar sus propios algoritmos presupone la generación de sus propias ideas y con ello, mi cliente tiene especial interés en que se reconozca como titular de una patente a su propio invento. En cuanto al invento realizado por parte del sistema de inteligencia artificial (en adelante IA), denominado como “Ad Astra”, consiste en un instrumento con capacidad de producir ideas, por tanto, de razonar, en base a las neuronas computacionales. Es decir, es capaz de generar sus propios algoritmos llevando a cabo creaciones de inventos, como por ejemplo “chips nanotecnológicos” con ayuda de otras herramientas como podría ser una impresora 3D.
2. En fecha de 5 de noviembre de 2018 el beneficiario intentó realizar varias solicitudes de registro de patente sobre la obra, siendo autor o inventor de ella un sistema de inteligencia artificial. Las solicitudes se llevaron a cabo en los registros de la Oficina Europea de Patentes, en la Oficina de Derechos de los Estados Unidos, en el registro de Patentes de Australia, en el registro de Patentes de Sudáfrica y por último en la Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido.
3. En fecha de 18 de agosto de 2019, se le negó la solicitud en el registro de la Oficina Europea de Patentes por carecer de autonomía humana el inventor de la obra.
4. En fecha de 27 de mayo de 2021 se le negó la solicitud en la Oficina de Derechos de los Estados Unidos.

5. En fecha de 30 de julio de 2021 se publicó una sentencia de la Corte Federal Australiana que aceptó la solicitud por parte de la inteligencia artificial como condición de inventor en el marco de una solicitud de patente.
6. En fecha 8 de septiembre de 2021 en Sudáfrica se concedió una patente en cuanto al marco de una solicitud de patente con la condición de inventor por parte de un sistema de inteligencia artificial.
7. En fecha 21 de septiembre de 2021 se publicó por parte de la Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido la denegación a su solicitud sobre la posibilidad por parte de un sistema de inteligencia artificial de registrar como inventor de una patente.
8. En fecha 21 de diciembre de 2021 la Oficina Europea de Patentes deniega de nuevo la solicitud de patente por parte de un sistema de inteligencia artificial.

CUESTIONES PLANTEADAS

De acuerdo con los antecedentes de hecho expuestos por parte de mi cliente, se suscitan las siguientes cuestiones jurídicas a las que voy a intentar resolver;

1. Solicitud de patente

La primera cuestión que el beneficiario me plantea es en referencia a si un sujeto dotado de inteligencia artificial puede tener derechos de autor sobre una obra creada por el mismo, para a su vez poder solicitar el registro de patente sobre dicha obra.

2. Requisitos establecidos en la ley sobre la posibilidad de ser titular de una patente

La segunda cuestión que se me plantea es sobre qué requisitos establece la ley para dotar de capacidad jurídica y considerar a dicho sistema de inteligencia artificial como autor de una obra o que requisitos nos establece la ley para poder solicitar la patente, ya que en primer lugar fue rechazada.

3. Análisis de la decisión favorable que acepta la inteligencia artificial como inventor en el marco de una solicitud de patente

Otra cuestión planteada, es el análisis sobre la posibilidad que proyecta en este caso una sentencia de la corte federal australiana que sí acepta que un sistema de inteligencia artificial pueda considerarse autor de una obra para proceder a la solicitud de una patente y por qué nos serviría como argumentación favorable en nuestro caso.

4. Análisis sobre la legislación europea que deniega las solicitudes por parte de los sistemas de inteligencia artificial sobre las patentes.

También se me plantea un análisis sobre la denegación por parte de la Oficina Europea de Patentes de las solicitudes de patentes en referencia al sistema de inteligencia artificial por carecer de autonomía humana.

5. ¿Sería necesario realizar modificaciones en la legislación actual para contemplar estos supuestos?

Por último, se plantea la posibilidad o no de realizar modificaciones en la legislación actual para contemplar estos supuestos en referencia a la patentabilidad siendo autor un sistema de inteligencia artificial.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. ¿Podría solicitar un sistema de inteligencia artificial la titularidad sobre una patente?

El beneficiario me plantea la problemática de si cabe la posibilidad de que un sistema de inteligencia artificial pueda ser considerado autor de una obra creada por el mismo procediendo a ser titular de una patente respecto a su creación.

Inicialmente debemos tener en cuenta que existen diversas definiciones en relación con el concepto de Inteligencia Artificial, incluso se pueden agrupar en distintas categorías, quizás la definición que más se aproxime a la IA en cuestión corresponde a los sistemas que piensan racionalmente. Se define como “*una disciplina científica que busca desarrollar métodos y algoritmos, soportados en sustratos artificiales que permitan generar comportamientos inteligentes*” ¹(López O, M. 2020: 40). Asimismo, esta definición podría cuadrar dentro de los sistemas que piensan racionalmente² (Russell y Norvig, 2008: 02).

Incidir en qué según indica la Oficina Española de Patentes y Marcas “*Una patente es un título reconocedor del derecho a explotar exclusivamente dicha invención, a su vez impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin el previo consentimiento del titular.*” Por tanto, es un derecho exclusivo sobre una invención. Se remarca que “*lo patentable son invenciones nuevas, que impliquen una actividad inventiva, sean susceptibles de aplicación industrial y constituir la solución a un problema técnico*”. Con lo cual, los objetos creados por Ad Astra, pueden considerarse objetos patentables en base a estas definiciones, establecidas en el artículo 4 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

¹ Definición empleada por Charniak y McDermott, 1985.

² Distinguen varios tipos de sistemas entre ellos; los que piensan como humanos, los que piensan racionalmente, los que actúan como humanos y los que actúan racionalmente, en nuestro en particular nos centramos en la vertiente del sistema que piensa racionalmente. (Russell y Norvig, 2008).

Sin embargo, según la Oficina Española de Patentes y Marcas³ (en adelante OEPM) *“podrá presentar una solicitud de patente cualquier persona física o jurídica”*. Con esta afirmación nos encontramos ante el primer obstáculo, ya que, según este organismo, no permitiría a Ad Astra ser titular de la patente, por no ser una persona física, jurídica, ni poseer derechos o personalidad jurídica, debido a que se considera un objeto pasivo o instrumental y no un sujeto como tal.

Actualmente no hay constancia en la legislación que otorgue derechos a sistemas de inteligencia artificial, y por tanto sólo se reconoce como inventor a personas humanas, físicas o jurídicas. Por consiguiente, teniendo en cuenta estos argumentos, no procedería su solicitud de registro de patente. Dado que en la legislación española no se encuentran todavía desarrollados estos conceptos, me ha llevado a consultar legislación europea con tal de que me pudiera proporcionar una solución más evidente. A su vez he aconsejado a mi cliente que opte por presentar la solicitud en varios países con la esperanza de obtener una respuesta positiva en alguno de ellos.

En primer lugar, revierte una gran relevancia diferenciar entre las creaciones humanas con ayuda de IA y las creaciones generadas por IA de manera autónoma⁴ (Lledó Benito, I, 2021: 295), que en nuestro caso en particular corresponde lo último. Mediante el Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea de 13 de febrero de 2017⁵ se hace remisión al Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973. Este convenio tiene carácter supranacional y por tanto se aplica a las cuestiones relativas al asunto que se está tratando. España se adhirió a dicho Convenio mediante el instrumento de adhesión de 10 de julio de 1986, entrando en vigor el 1 de octubre de ese mismo año.

Centrándonos en si fuese posible presentar la solicitud de patente sobre los objetos creados por el sistema de inteligencia artificial; entrando a valorar las distintas posibilidades, según se indica tanto en la legislación española en el artículo 10 de la LP,

³ Se trata de un Organismo Autónomo de la Administración General del Estado que impulsa y apoya el desarrollo tecnológico y económico otorgando protección jurídica a las distintas modalidades de propiedad industrial mediante la concesión de patentes en este caso. (OEPM).

⁴ En referencia principalmente al panorama legislativo de la inteligencia artificial en la Unión Europea. (Lledó Benito, I. 2021).

⁵ El Reglamento es adoptado por Decisión del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes de 12 de diciembre de 2002 y modificado por última vez el 14 de diciembre de 2016.

indicando que el derecho a la patente corresponde al inventor, como en la europea mediante el Reglamento de Ejecución de la Patente Europea anteriormente mencionado indicando en los artículos 19 y 81 que “*la designación de inventor deberá incluir un apellido, nombre y dirección junto a su firma*”, para proceder a dicha solicitud de patente inicialmente se debe designar un inventor de dichos objetos creados por Ad Astra.

Tal y como veremos más adelante, la Corte Federal Australiana dictó una resolución⁶ en la cual aceptó la solicitud alegando su decisión en base a la Ley de Patentes de Australia⁷ indicando que “*un inventor reconocido por la Ley puede ser un sistema o dispositivo de inteligencia artificial*”.

Como solución, se podría proponer el argumento a favor del beneficiario, en base a que en el Convenio de Patente Europea⁸(CPE); no indica que tenga que ser necesariamente persona física el inventor de dicha obra.

Otro argumento podría basarse en que los requisitos de patentabilidad establecidos en el Reglamento de Ejecución de la Patente anteriormente mencionado, concretamente según el artículo 19 del capítulo II respecto a la mención del inventor, no puede añadir una exclusión de patentar invenciones creadas por inteligencia artificial.

Por otro lado, si se designa como inventor una persona física la cual no ha intervenido en el proceso de creación de dicha obra supondría vulnerar el principio fundamental del sistema de patentes el que exige designar al inventor real del mismo (Cintia Bernhardt, 2020), que en este caso sería Ad Astra. Siendo un robot, no tiene derechos, en cuanto a que los derechos morales y de propiedad establecidos en el CPE no serían aplicables, pero al mismo tiempo tampoco sería suficiente para negarles la condición de inventor, ya que realmente la invención ha sido llevada a cabo por su parte a partir de la generación de sus propios algoritmos⁹ (Navas Navarro, S. 2017: 24).

⁶ Concretamente el Tribunal ordena que el artículo 15(1) de la *Ley de Patentes de Australia de 1990*, es incompatible con la anulación de un sistema o dispositivo de inteligencia artificial tratado como inventor. Asimismo, se establece en el apartado de conclusiones 226.

⁷ Ley de Patentes de Australia, núm. 83, de 1990.

⁸ Capítulo II, sobre *las personas legitimadas para solicitar y obtener patentes europeas* en cuanto a la designación del inventor.

⁹ Es el procedimiento para encontrar la solución a un problema mediante la reducción de este a un conjunto de reglas. (Navas Navarro, S. 2017)

En efecto, podría utilizarse este argumento para proceder a considerar la IA como inventor, y a su vez, proceder a la solicitud de patente la cual requiere de un inventor, que en este caso sería Ad Astra. Una vez haya sido determinado como autor o inventor de dicha obra servirá para la determinación de la titularidad más adelante.

Así dicho, nos encontramos ante estas dos variantes por una parte negativa en base a los artículos anteriormente mencionados, y por otra positiva en base a las posibles consideraciones del Convenio de Patente Europea en cuanto a la posibilidad de poder solicitar el registro de la patente sobre las invenciones llevadas a cabo por Ad Astra.

II. ¿Qué requisitos se establecen en la ley sobre la posibilidad de ser titular de una patente?

La segunda cuestión que se me plantea es sobre qué requisitos establece la ley o qué mecanismos existen para dotar de capacidad jurídica y considerar a dicho sistema de inteligencia artificial como titular de una patente.

Al haber sido rechazada la propuesta inicialmente presentada por parte de mi cliente, me ha requerido un profundo estudio sobre los requisitos o instrumentos presentes en la legislación para soportar el hecho de que una IA fuera a ser titular de una patente.

Como consecuencia de estos hechos, procedo a analizar los distintos instrumentos normativos que contengan dichos requisitos;

Si bien es cierto que para poder obtener una patente se exigen ciertos requisitos de patentabilidad, de los cuales podemos distinguir entre requisitos positivos¹⁰ y negativos (Garbayo Blanch, J. 2017: 247).

¹⁰ Los requisitos positivos se identifican con la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial, a ellos se refiere el artículo 4 de la Ley 24/2015 de Patentes.

En primer lugar, la **Ley 24/2015, de 24 de julio de Patentes**, indicando como requisitos positivos debemos destacar que para que una invención sea patentable es necesario que se trate de una novedad, según el artículo 6, entendida como novedad absoluta. Asimismo, debe implicar una actividad inventiva según el artículo 8, con lo cual no podrá derivar fácilmente de un conjunto de conocimientos técnicos conocidos en ese momento. Y, por último, deben ser susceptibles de aplicación industrial de acuerdo con el artículo 9.

Cabe añadir respecto a los requisitos en cuanto a inventor, en el **artículo 3** de esta misma ley establece que *“podrán solicitar los títulos de propiedad industrial las personas físicas o jurídicas”*. Por último, **en el artículo 10** establece que *“el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que reconoce el derecho”*

Por tanto, mediante estas aclaraciones, se asienta la idea de que el inventor necesariamente debe ser un ser humano, persona física.

En la **Ley de Propiedad Intelectual**¹¹, concretamente en su **artículo 5** vuelve a considerar como requisito indispensable a una persona natural como creador de una obra ligado nuevamente al principio de originalidad.

Si bien es cierto que teniendo en cuenta lo establecido en los instrumentos normativos anteriormente mencionados podemos observar que se establece claramente un concepto de persona humana como creador ante la posible solicitud de la titularidad de la patente, existe jurisprudencia a nivel internacional que ha concluido conceder dichas solicitudes a pesar de carecer de dicha autonomía humana.

Debido al estatus actual del derecho español que no se corresponde con la actualidad y la dinámica de este tipo de situaciones me he visto en la tesitura de acudir al derecho comparado, ya que se trata de un tema que merece la pena estudiar al tratarse de un asunto tecnológico completamente novedoso, y en este sentido existen legislaciones que sí han actuado de una forma más dinámica. Por ende, debido a la falta de regulación sobre este reciente asunto y de la falta de actualización presente en la normativa española respecto

¹¹ RDL 1/1996, de 12 de abril.

a esta materia. De igual modo, la normativa europea es de directa aplicación¹² y por ello tiene efectos sobre las decisiones que se tome al respecto de la titularidad de la IA. La sentencia 145/2012, de 2 de julio dictada por el Tribunal Constitucional¹³ hace referencia a la primacía del derecho de la Unión Europea sobre la normativa de los estados miembros.

Acudiendo a la legislación internacional nos encontramos ante varios instrumentos normativos, en este caso podríamos tener en consideración el Convenio de la Patente Europea previamente mencionado.

Los requisitos que podemos observar en este Convenio en su capítulo segundo, concretamente en el artículo 58 respecto a la legitimación para presentar dicha solicitud, establece que “*cualquier persona natural o jurídica y cualquier sociedad asimilada a una persona jurídica*”. Asimismo, los mismos requisitos mencionados en la Ley de Patentes paralelamente se encuentran establecidos entre los artículos 52 a 57 del Convenio de la Patente Europea.

En cuanto a lo que establece la OEPM siempre será posible designar a una persona física como inventor, pero no menciona lo que sucede con los sistemas de inteligencia artificial, ya que al no ser dotados de capacidad ni personalidad jurídica no disponen de los mismos derechos.

Sin embargo, han surgido varias cuestiones a plantear respecto a si las personas jurídicas pueden ser designadas como inventores, o tal vez la posible creación de la personalidad electrónica¹⁴ (Almazán Salazar, E. 2021: 49). Esta última opción sería interesante en cuanto a la aplicación a nuestro caso concreto, y generar un nuevo concepto de personalidad jurídica que se adaptase a todas las cuestiones recientemente planteadas. Es innegable el avance tecnológico en las últimas décadas y con ello y el paso del tiempo debe conllevar una adecuada integración en la normativa estatal y europea.

¹² STJ, de 15 de julio de 1964.

¹³ STC, 145/2012, de 2 de julio, del Tribunal Constitucional.

¹⁴ Almazán Salazar, E. (2021).

Asimismo, en una resolución del **Parlamento Europeo en relación con los derechos de propiedad intelectual** ¹⁵ se tiene en consideración que los últimos avances tecnológicos pueden generar serias dificultades, que a la vez que crean oportunidades también suponen en ocasiones desafíos para los ciudadanos, las instituciones, a sus mismos creadores. Como en el presente caso ante el litigio que versa sobre la IA en cuanto a la titularidad. En esta misma resolución se propone la creación de un marco normativo que prevea estas situaciones y fomente a su vez la innovación.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, hace constar en sus principios básicos respecto a las patentes de invención, que el principio de originalidad al haber creado una obra corresponde a una persona física.

Acudiendo al derecho comparado, podemos observar la resolución que se dictó por parte de la **Corte Federal Australiana el 30 de julio de 2021**, que se contrapone ante la normativa europea y global con relación a si la IA podría considerarse como autor o inventor de la obra en base a la legislación de ese mismo estado. La resolución concluye con el argumento de que el inventor puede ser no humano, es decir, un sistema IA en virtud de lo establecido en la **Ley de Patentes de Australiana de 1990** en su **artículo 15**.

A su vez, sostiene que se debe tener en consideración la realidad tecnológica actual y valorar si es compatible asegurando su coherencia con la ley y la promoción de la innovación. Teniendo en cuenta esta resolución, podría considerarse como un argumento a favor de mi cliente para poder proceder a su solicitud, ya que se ha reconocido en otro país lo mismo que se está solicitando por parte del beneficiario.

¹⁵ Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, sobre los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia artificial (2020/2015 INI).

III. ¿Existe alguna la decisión favorable que acepte la inteligencia artificial como inventor en el marco de una solicitud de patente?

En cuanto a la tercera cuestión planteada por mi cliente, tomo como referencia unas resoluciones que afirmen conceder dicha solicitud, lo cual nos podría servir como argumentación favorable en nuestro caso particular.

Una vez hemos podido concluir en base a las explicaciones anteriores que el concepto de autoría humana es primordial en un proceso de solicitud de patente, procedemos a un análisis teniendo como referencia una resolución dictada por la Corte Federal Australiana¹⁶, la cual se posicionó a favor de conceder dicha solicitud, habiendo considerado como inventor a una IA. He decidido decantarme por acudir a derecho internacional ya que actualmente a nivel nacional no consta jurisprudencia sobre un asunto similar, y por valorar el hecho desde otra perspectiva, teniendo en cuenta que muy probablemente en un futuro también se mencione aquí en España. Cabe decir que esta resolución se dictó en base a la legislación australiana, concretamente la Ley de Patentes de Australia de 1990.

Se fundamenta en la revocación de una solicitud que previamente fue denegada, alegando su derecho interno. Concretamente se hace referencia al **artículo 15** de la **Ley de Patentes Australiana**¹⁷, indicando quién puede ser titular de una patente, ya que los requisitos que en dicho país se requieren únicamente figura el nombre del inventor, y por tanto no tienen en cuenta si el inventor es una persona o no, establecido en la sección 15, apartado 157 de la sentencia de 30 de julio de 2021, con lo cual no requiere un inventor humano. Y, por tanto, el Juez Beach consideró que no se puede excluir a un sistema de inteligencia artificial¹⁸ de ser inventor en virtud del apartado b) y c) del artículo anteriormente mencionado, (Currey, R. y Owen, J. 2021).

¹⁶ FCA, 879 de 30 de julio de 2021.

¹⁷ Ley de Patentes de Australia, de 1990.

¹⁸ Currey, R. y Owen, J (2021) Revista de la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual.

Otra argumentación favorable a tener en cuenta sería basándonos en la patente concedida en Sudáfrica¹⁹, que de hecho fue la primera en el mundo en otorgarle a un sistema de inteligencia artificial la posibilidad de solicitar una patente, tal y cómo se comunicó pocos días después de su publicación y que resultó ser una decisión controvertida y polémica. Tomando como referencia estas resoluciones podría argumentar a favor del beneficiario, la posible aceptación como inventor del sistema de inteligencia artificial creado por él, y a su vez, pudiendo ser el titular de la patente.

IV. Análisis sobre la legislación europea que deniega las solicitudes por parte de los sistemas de inteligencia artificial sobre las patentes.

En contraposición a lo anteriormente visto, la mayor parte de legislación y jurisprudencia que existe, mantienen una posición contraria a las resoluciones que en primer lugar concedieron las patentes, siendo una IA, inventor de las mismas.

En primer lugar, de acuerdo con la **Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos**²⁰, se emitió por parte del Tribunal de Distrito de Virginia una resolución ²¹que negó rotundamente dicha solicitud en base a la **Ley de Patentes de Estados Unidos**²², ya que en dentro del apartado de los requisitos para proceder a la solicitud de patentes, se establece que el inventor debe ser una persona física, y por tanto se negó la solicitud ya que en ningún caso, una IA, podría considerarse como inventor, por carecer de autonomía humana.

Por otro lado, la pronunciación del Reino Unido sobre este caso sigue la misma dirección, según la **Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido**²³, se emitió una decisión en la cual que denegaba la solicitud presentada ya que a la legislación vigente únicamente contempla a persona físicas como posibles inventores, al ser en este caso un sistema de IA, tampoco puede contemplarse como persona ante la ley. Por otro lado, se dictó la

¹⁹ ZA2021/03242 (2021) de la Revista de Patentes de Sudáfrica.

²⁰ (USPTO), Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos, fundada el 4 de julio de 1836.

²¹ Tribunal de Distrito, el Distrito Este de Virginia, Núm. 1:20-cv-903. (2021).

²² Ley de Patentes de los Estados Unidos, firmada el 16 de septiembre de 2011 después de su renovación.

²³ (UKIPO), Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, fundada en 1852.

resolución del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, siendo el Tribunal de Patentes²⁴, negando de nuevo dicha solicitud por no cumplir con los requisitos establecidos en la sección 7 de la **Ley de Patentes de 1997**²⁵, en la cual quién debe ser identificado como inventor de una obra en todo caso debe ser una persona física.

La decisión viene fundada por el Tribunal, en parte porque la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Patentes de Reino Unido, al no cumplir con lo que requiere la sección 13(2)²⁶ de dicha ley.

En definitiva, se pronuncian respecto que, a pesar de no venir de forma explícita escrito en el texto, concretamente en la **sección 7 y 13** de la **Ley de Patentes del Reino Unido**, *“el concepto de “persona física” se sobreentiende al referirse constantemente a una persona, y no otros conceptos que pudieran englobar más acepciones”*.

Y, por último, la Oficina Europea de Patentes, como ya habíamos mencionado anteriormente, también se pronunció, publicando una decisión en la cual considera que dentro del marco legal actual basado en el sistema de patentes europeas, el inventor o persona con aptitud para solicitar derechos sobre una patente, en todo caso deberá ser una persona física²⁷. La EPO asimismo tiene en consideración las distintas resoluciones ya dictadas por otros tribunales que sostienen el mismo argumento. Sus respectivas decisiones vienen dadas en base al **Convenio de Patentes Europeas**²⁸, concretamente en sus reglas comprendidas en el **capítulo II** de dicho convenio, respecto a *“las personas legitimadas para solicitar y obtener patentes europeas y la designación del inventor”*.

Teniendo en cuenta las consideraciones de distintos tribunales a nivel europeo e internacional, que sostienen en legislación fundada entre las leyes actualmente vigentes, la argumentación que podría proporcionarle a mi cliente sería la posibilidad de que no se le concediese dicha solicitud. Siendo conscientes de que la mayoría de los tribunales se decantan y fundamentan en una legislación muy similar a la nuestra, es muy probable que del mismo modo la solicitud fuese denegada. Sin embargo, teniendo en consideración que

²⁴ Decisión de la UKIPO, Argumento 14. BL 0/741/19. [2020] EWHC 2412.

²⁵ Ley de Patentes del Reino Unido, 1977.

²⁶ De nuevo se hace referencia al concepto de persona física como requisito indispensable.

²⁷ Decisión emitida por parte de la Oficina Europea de Patentes.

²⁸ Convenio de Múnich (CPE) firmado el 5 de octubre de 1973, en el cual se establece el procedimiento de concesión de patentes entre los estados que son parte de dicho convenio (a día de hoy participan 38 países, la mayoría de ellos forman parte de la Unión Europea).

existe jurisprudencia respecto a un asunto similar, debe conservarse como opción, pero con la advertencia de que no pudiere prosperar.

Como hemos podido observar a raíz de las múltiples resoluciones de varios tribunales a nivel global, coinciden en el mismo aspecto. El concepto de inventor es lo que da la capacidad a alguien de poder obtener el derecho de una patente. Por consiguiente, es esencial establecer en primer lugar, quién puede ser considerado inventor de una obra, para posteriormente poder solicitar ciertos derechos sobre dicha obra, como por ejemplo la patente.

Debemos profundizar en el verdadero significado de inventor y su vez a lo que corresponde con invento. Según indican los artículos 14 y 25 de la **Ley de Patentes Española**, el inventor y el titular de la patente no deben ser necesariamente la misma persona²⁹, no obstante, en nuestro caso particular, se pretende considerar como inventor y a la vez poseedor del derecho sobre la patente a la IA. El derecho que se obtiene sobre la patente es transmisible³⁰, por ese motivo es esencial, que quien disponga de él tenga la capacidad suficiente y necesaria para realizar las actuaciones que conllevan el derecho en exclusiva sobre una patente³¹ (Broseta, P y Martínez Sanz, F. 2020: 235).

Cabe decir que el concepto de inventor se sostiene en normas de rango superior como es por ejemplo el artículo **20.1.b)** de la **Constitución Española**,³² ya que indica que “*se reconocen y protegen los derechos a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica*”.

Una vez establecido el inventor, que es quien podrá disponer de los derechos sobre las patentes conviene desarrollar en qué consisten realmente el contenido del derecho sobre la patente. Según se establece en el capítulo 8 (Broseta, P. y Martínez Sanz, F. 2020: 233) en referencia a las Invenciones y el diseño industrial,³³ el derecho que se concede, siendo exclusivo y excluyente tiene una duración máxima de veinte años, esto significa que no

²⁹ Artículo 25 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

³⁰ Artículo 10 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

³¹ Manuel Broseta Pont y Fernando Martínez Sanz, Manual de Derecho Mercantil, 2020.

³² Constitución Española de 1978.

³³ Manual de Derecho Mercantil, en referencia a las invenciones industriales, concretamente las patentes y el contenido del derecho sobre la patente.

habrá opción de prorrogar dicha explotación sobre el derecho. Como se ha mencionado anteriormente este derecho sólo podrá explotarse por parte del inventor o sus causahabientes, que será quien podrá decidir en todo caso si conceder licencias de explotación o prohibir su comercialización.

Sin embargo, la gran controversia que gira en torno a las resoluciones que han aceptado la solicitud de una patente por parte un sistema de inteligencia artificial, como las que lo han rechazado se han fundado en el concepto de autor. El cual, la ley no define de manera muy clara, y es lo que ha dado lugar a discrepancias y a distintas interpretaciones. Ya que en ningún texto se define claramente en qué consiste el término de invención de manera exacta. Más bien, se indica qué tipo de invenciones pueden ser patentables, como por ejemplo en los **artículos 4 y 52** de la **Ley de Patentes** y del **Convenio de Patente Europea**. No obstante, no consta una definición exacta y literal de lo que es o debería ser esa invención, con tal de no generar confusiones.

Esto se debe a que en el momento en que el legislador se decantó por pronunciarse respecto a este concepto lo hizo en base a las circunstancias del momento³⁴ sin delimitar textualmente la noción de invención por los posibles cambios que pudieran darse en el futuro. Por este motivo, se lleva a cabo más una limitación a poner de manifiesto lo que no es una invención, en lugar de especificar concretamente en qué consiste.³⁵ (Ramon Sauri, Oriol, 2015: 79-82).

Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, para que la IA creada por mi cliente pueda ser titular del derecho sobre una patente, en primer lugar, debería tener la consideración de inventor como tal.

³⁴ Ramon Sauri, Oriol. 2015. Tesis doctoral.

³⁵ Las exclusiones que se realizan para identificar lo que no es una invención se llevó a cabo por motivos políticos al haber llegado a un acuerdo entre los Estados miembro.

V. ¿Sería necesario realizar modificaciones en la legislación actual para contemplar estos supuestos?

Por último, se plantea la posibilidad o no de realizar modificaciones en la legislación actual para contemplar estos supuestos en referencia a la patentabilidad siendo autor un sistema de inteligencia artificial.

Teniendo en consideración lo establecido en la legislación europea e internacional previamente mencionada, como nuestra legislación, la española, que prevé en su artículo 5 de la Ley de Propiedad Intelectual en el cual indica que únicamente se considerará como autor a personas naturales, excluyendo de esta forma cualquier posibilidad de que sistemas de inteligencia artificial creasen obras sujetas a protección, o bien en el artículo 10 de la Ley de Patentes que prevé la designación de inventor con derecho a obtener una patente. Asimismo, junto a las controversias dadas sobre todo respecto al concepto de personalidad jurídica de una IA para proceder a dotarle de titularidad sobre una patente, podríamos considerar como una posible solución a este caso en concreto el planteamiento a mi cliente de estar a la espera de una modificación legislativa que modifique la personalidad de los robots y les dote de una capacidad distinta, que les permita realizar actos jurídicos por sí mismos. O bien, dotarles de una personalidad diferente en la cual según Amunátegui Perelló, C (2020: 92)³⁶ *“es la posibilidad de otorgarles atributos de personalidad como puede ser el nombre, domicilio, patrimonio lo cual asegure su actuar en el mundo jurídico de manera independiente”*.

Es innegable el avance tecnológico sobre todo en las últimas décadas y su incorporación en nuestro día a día, por el mismo motivo de convivir con ello debemos asumir una regulación³⁷(Santos, G, M. José, 2017: 27) frente a los problemas que ya han comenzado a suscitarse entorno a la IA, como es en nuestro en particular.

Sin embargo, la posible nueva regulación debería tener en cuenta la integración en la sociedad y respetar los límites entre las personas y los robots, ya que en el caso de que se les concediese una personalidad jurídica distinta, de ningún modo debería sobrepasar las

³⁶ Amunátegui Perelló, Carlos. Arcana Technae el Derecho y la Inteligencia Artificial,

³⁷ Santos, G, María José, “Regulación legal de la robótica y la inteligencia artificial: retos del futuro”

decisiones de las personas³⁸. Por ese motivo, es importante la conservación de nuestros valores a pesar de la incorporación de nuevas cuestiones respecto a la IA en nuestra vida cotidiana.

Visto desde otro punto de vista, un robot o un sistema de inteligencia artificial tiene varias similitudes con una persona jurídica, la cual, según se comprende entre los artículos 35 a 38 del Código Civil “*es una entidad que sin tener existencia individual física está sujeta a derechos y obligaciones*”.

Si bien es cierto que, si seguimos considerando a la IA, una mera herramienta que lleve a cabo órdenes bajo el mandato de las personas no puede adquirir una autonomía suficiente, y que se exigiría en este caso para ser titular de una patente. No obstante, el avance tecnológico de las últimas décadas nos demuestra cada vez más pronto podrían dejar de ser simplemente una herramienta y pasar a interactuar de distintas formas y en muchos ámbitos; empresarial, científico, académico, etc. (Santos, G, M. José, 2017: 42).

Desde la Unión Europea³⁹ se ha emitido un proyecto de informe, en la que ha surgido una propuesta de resolución bajo la ponencia de Mady Delvaux que contempla varias posibilidades, entre ellas, la creación de una nueva figura como persona electrónica y los riesgos que ello puede suponer. En esta propuesta de resolución del Parlamento Europeo se recogen varias recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de derecho civil sobre los robots (Delvaux, M. 2017:20).

Debemos tener en cuenta que, junto al desarrollo de los robots y la inteligencia artificial, puede suponer que estos pasen a asumir una parte importante del trabajo que hasta ahora se ha ido realizando por seres humanos, y que a su vez genera controversia ya que deben establecerse unos límites⁴⁰ (Resolución del Parlamento Europeo (2017: 4). En nuestro caso en particular, al utilizar una IA o robot como herramienta en el trabajo realizado, por el momento, estos no pueden tener autonomía por sí mismos, ni ser titulares de una

³⁸ ¿Por qué es necesario que la robótica y la inteligencia artificial tengan una legislación y/o regulación específica propia? María José Santos González, “Regulación legal de la robótica y la inteligencia artificial: retos del futuro” Revista jurídica de la Universidad de León, número 4, 2017. Pag 28.

³⁹ Propuesta de resolución por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, 27 de enero de 2017.

⁴⁰ Resolución del Parlamento Europeo, 2017, normas de derecho civil sobre robótica.

patente por el mismo motivo. No obstante, si su condición jurídica cambiara, debemos plantearnos hasta qué punto o qué límites se deberían imponer. En esta misma propuesta de resolución se propone la creación de una agencia europea que regule los aspectos en torno a la inteligencia artificial a nivel europeo y a nivel interno de cada estado miembro.

Concretamente en el apartado sobre derechos de propiedad intelectual, se hace una propuesta en relación con las invenciones por parte de robots o sistemas de inteligencia artificial, con el fin de proponer un enfoque distinto que proteja las invenciones llevadas a cabo por estos mismos, proporcionando unos criterios que se apliquen a las obras creadas por sistemas de inteligencia artificial⁴¹ (Resolución del Parlamento Europeo (2020: 6). Este apartado sería de gran interés en cuanto a nuestro caso particular, ya que mediante esta proposición y la posible aportación de criterios que regulen las obras creadas por IA, podríamos obtener una respuesta favorable en cuanto a la solicitud de una patente por parte de la IA, considerándose previamente como autor o inventor de la obra que se pretende patentar.

Cabe destacar que en los últimos años han surgido más propuestas legislativas, como por ejemplo la Declaración de Cooperación en Inteligencia Artificial⁴² que se firmó en el año 2018, teniendo como fin la participación de todos los estados adheridos a la regulación de las posibles controversias suscitadas por la IA.

Asimismo, en el informe del Parlamento Europeo sobre derechos de propiedad intelectual relativo a la inteligencia artificial, incide en la necesidad de generar un marco normativo que proteja la innovación en este tipo de tecnología.

⁴¹ Resolución del Parlamento Europeo, 2020, derechos de propiedad intelectual.

⁴² Plan coordinado sobre la inteligencia artificial [COM(2018)].

Según otros autores⁴³, establecen una visión de futuro en cuanto a las solicitudes por parte de las IA en referencia a las patentes y hacen mención a la elaboración de un informe de derecho comparado realizado por el Dr. Noam Shemtov (2019, Estudio sobre la inventiva que involucran actividad de la IA)⁴⁴

En este informe concluye que “*cualquier solicitud de patente que designase a una IA como inventor debía ser denegada dada la remisión a los artículos establecidos en el Convenio Europeo de Patentes*”. Según este informe la inteligencia artificial incumple los requisitos del artículo 60 del CPE⁴⁵ para ser acreedora del derecho a una patente. Si tomamos como referencia este informe se expone una controversia acerca de conceder esta titularidad a otro sujeto que no fuera una persona física, planteando de qué manera podría obtener ésta derechos morales, ser reconocida y protegida en el proceso de la concesión de la patente.

Atendiendo a las conclusiones de varios autores que han estudiado e investigado acerca de esta materia concreta, junto a la normativa y legislación anteriormente mencionada en este dictamen y las resoluciones, a nivel nacional y a nivel internacional, habiendo acudido al derecho comparado para ello, podemos obtener varias conclusiones en cuanto al marco legal actual y las propuestas actualmente vigentes. Es cierto que la mayoría de ellas optan por la necesidad de una nueva regulación con el fin de ajustar estos conceptos hacía las futuras disputas en relación con la inteligencia artificial y su desarrollo, ya que la normativa actual vigente no proporciona soluciones satisfactorias para quien ostente esta posición.

Como argumento en contra para nuestro cliente, y teniendo en consideración todo lo anteriormente expuesto, hoy en día no sería posible la concesión de una solicitud de patente en cuanto la IA como inventora debido a la falta de regulación y que lo actualmente establecido rechaza por completo esta posibilidad.

⁴³ Monteaguso Monedero, Montiano y García Pérez Francisco Javier, (2020) “*Puede la inteligencia artificial desarrollar una invención patentable?*”

⁴⁴ Concretamente en referencia a la autoría de las invenciones generadas mediante Inteligencia Artificial.

⁴⁵ Convenio de la Patente Europea.

Sin embargo, como argumento esperanzador y posible, podemos concluir que el marco normativo actual vigente en un futuro inminente será deficiente y no estará adaptado a las necesidades o conflictos que seguirán surgiendo entorno a esta materia (Sáez Santamaría. N. 2021).

Por tanto, por el momento restaremos a la espera de una regulación exacta para este tipo de supuestos, siendo muy probable que en un futuro próximo estas cuestiones obtengan un margen jurídico adecuado y con ello podría caber la posibilidad de otorgar una personalidad distinta a los sistemas de inteligencia artificial. De esta manera la IA podría obtener con ello derechos y obligaciones. Asimismo, conllevaría a considerarla como inventor o autor de una obra y en consecuencia significaría la obtención de titularidad, en nuestro caso respecto a la patente, al poder considerarse sujeto titular de la solicitud de patentabilidad.

CONCLUSIONES

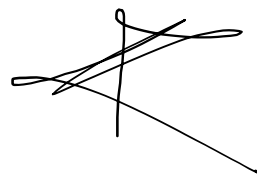
1. En relación con la posibilidad de presentar una solicitud de registro por parte de un sistema de inteligencia artificial, según la legislación española concretamente el artículo **10 de la Ley de Patentes** establece claramente que el derecho a la patente corresponde a su autor, en este caso a mi cliente, y no a su invento. Sin embargo, si mi cliente decidiese optar por presentar dicha solicitud en Australia, se le concedería en base a la **resolución de la Corte Federal Australiana** que establece que un inventor reconocido por la Ley puede ser un sistema o dispositivo de inteligencia artificial.
2. En referencia a los requisitos establecidos en la ley hemos podido comprobar mediante la **Ley de Patentes Española en sus artículos 6, 8, 9 y 10** que terminantemente establecen la necesidad de persona física para proceder a la titularidad de una patente. Asimismo, lo corrobora la **Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 5**, destacando el requisito de persona natural para considerarle autor de una obra y por consiguiente titular de la patente sobre dicha obra. Por tanto en España dicha solicitud no obtendría un resultado positivo, en cambio si tenemos en consideración la **Ley de Patentes Australiana de 1990 concretamente su artículo 15** podría ser una opción favorable.
3. Por lo que respecta a la existencia de resoluciones favorables a las que pudiera acogerse mi cliente en este caso, sin duda, sería remitirnos de nuevo a la **Ley de Patentes Australiana**, o incluso la **resolución favorable dictada en Sudáfrica** que del mismo modo reconoce la posibilidad de solicitar la titularidad de una patente a un sistema de IA. Acogiéndonos a legislación internacional dicha solicitud tendría opciones de prosperar.
4. No obstante, debemos tener en cuenta que la mayor parte de legislación y jurisprudencia referente a este caso en concreto actualmente no lo consideran una posibilidad. Según la **Constitución Española en su artículo 20.1.b)**, la **Ley de Patentes de Estados Unidos**, la **Ley de Patentes de 1977 de Reino Unido en su sección 7 y 13**, niegan rotundamente dicha posibilidad en base a criterios y requisitos establecidos en sus respectivas normas. Por tanto podemos observar

que a pesar de haber una mínima oportunidad, la gran mayoría de normativa y jurisprudencia en la actualidad no están a favor de conceder las solicitudes de patentes a sistemas de inteligencia artificial.

5. Por último, como propuesta de resolución a este caso y a favor de mi cliente se ha planteado si es necesario realizar modificaciones en la legislación actual que contemple este tipo de asuntos que integran la actualidad y que muy probablemente en un futuro no muy lejano deba considerarse debido al avance constante y fugaz de las nuevas tecnologías y la manera en la que convivimos con ellas. De hecho, **desde la UE mediante el informe emitido como propuesta de resolución del Parlamento Europeo de 2017** se recoge la idea de la posible creación de una nueva figura específica como podría ser la personalidad electrónica. Sería interesante y de gran consideración contemplar la idea de adaptar la regulación sobre esta materia a la realidad actual, en la medida que se respeten los límites entre las personas físicas y los robots y la conservación de nuestros valores en la sociedad. Viendo que el derecho español no se ha modificado por el momento, debería promoverse una modificación en la legislación española y europea, incluso más allá del supuesto planteado respecto a la patente, ya que la legislación debería ser dinámica, flexible y adaptarse a estas nuevas épocas. Esto podría suponer un cambio trascendental conllevando una homogenización entorno a esta materia de modo que por ejemplo en este caso mi cliente podría presentar directamente la solicitud en territorio español y sin necesidad de acudir a otra legislación para obtener una respuesta distinta.

LUGAR, FECHA Y FIRMA

En Tarragona, a día cinco de junio de dos mil veintidós.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ANEXO I. NORMATIVA APLICABLE

Para la resolución de las cuestiones planteadas se debe acudir a la siguiente normativa, jurisprudencia y doctrina que resultan de aplicación a este supuesto:

- a) Constitución Española, (BOE, núm. 311, de 29 de diciembre de 1978). Pág. 6. Art. 20.1.b) reconoce y protege los derechos de producción y creación.

[https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/\(1\)/con](https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con)

[Consulta 3 de abril 2022]

- b) Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes. (BOE, núm. 177, de 25/07/2015, pág. 13). Art. 10, prevé la designación de inventor con derecho a obtener una patente.

<https://www.boe.es/eli/es/l/2015/07/24/24/con>

[Consulta 23 de febrero 2022]

- c) Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. (BOE, núm. 97, de 22/04/1996. Con entrada en vigor el 23/04/1996. Pág. 5. Art. 5, establece los requisitos necesarios para ser considerado autor de una obra.

<https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/con>

[Consulta 27 de febrero 2022]

- d) Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código civil. (BOE, núm. 206, de 25/07/1889). Págs. 23-24. Art. 4, establece los requisitos de patentabilidad sobre una obra.

[https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/\(1\)/con](https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/(1)/con)

[Consulta 23 de abril 2022]

- e) Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea. (BOE, núm. 37, de 13 de febrero de 2017, pág. 9722). Art 19, se indica quién puede ser designado como autor.

[https://www.boe.es/eli/es/ai/2002/12/12/\(1\)](https://www.boe.es/eli/es/ai/2002/12/12/(1))

[Consulta 24 de febrero 2022]

- f) Instrumento de Adhesión de España al Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973. (BOE, núm 234, de 30 de septiembre de 1986.

[https://www.boe.es/eli/es/ai/1973/10/05/\(1\)](https://www.boe.es/eli/es/ai/1973/10/05/(1))

[Consulta 24 de febrero 2022]

INTERNACIONAL

- g) Ley de Patentes de Australia, de 1990 (versión consolidada de 26 de agosto de 2020). Número 83, pág 26). Art 15, establece los criterios para ser titular de una patente.

<https://wipo.int/wipolex/es/text/579247>

[Consulta 24 de febrero 2022]

- h) Ley de Patentes, Título 35 del Código de Estados Unidos (consolidada hasta mayo de 2015). Las secciones del Título 35 rigen todos los aspectos de la ley de patentes de Estados Unidos. Págs 23-31. Establece los requisitos para la solicitud de patente.

<https://wipo.int/wipolex/en/text/371712>

[Consulta 10 de marzo 2022]

- i) Ley de Patentes del Reino Unido, 29 de julio de 1977. Capítulo 37. Pág. 12. En su sección 13(2) Prevé la designación de inventor de una obra.ch

<https://wipolex.wipo.int/es/text/583255>

[Consulta 25 de febrero 2022]

- j) Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (versión consolidada tras la entrada en vigor del Acta de revisión de 29 de noviembre de 2000). Capítulo II. Relativo al *Instrumento de Adhesión de España al Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973*. En su capítulo II establece la legitimación de las personas para solicitar una patente europea.

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobrePatentes_MU_Topografias_CCP/NSPMTCCP_DerechoEuropeoPatentes/ConvenioMunichConcesionPatentesEuropeas_5_Oct_1973.htm

[Consulta 24 de febrero 2022]

ANEXO I.I.

ORGANISMOS INTERNACIONALES

- a) Oficina Española de Patentes y Marcas. *¿Quién y dónde se puede solicitar el registro?*

[https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/informacion_marcas_nombres/solicitar_registro.html#:~:text=Oficina%20espa%C3%B1ola%20de%20Patentes%20y%20Marcas,-Este%20sitio%20web&text=1\)%20%C2%BFQui%C3%A9n%3F,Industrial%20o%20representante%20debidamente%20autorizados.](https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/informacion_marcas_nombres/solicitar_registro.html#:~:text=Oficina%20espa%C3%B1ola%20de%20Patentes%20y%20Marcas,-Este%20sitio%20web&text=1)%20%C2%BFQui%C3%A9n%3F,Industrial%20o%20representante%20debidamente%20autorizados.) [Consulta 23 de febrero 2022]

- b) Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos, fundada el 4 de julio de 1836. (USPTO). Disponible en

<https://www.uspto.gov/>

[Consulta 9 de marzo 2022]

- c) Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido.

<https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office>

[Consulta 29 de marzo 2022]

- d) Oficina Europea de Patentes, de 7 de octubre de 1977. Sobre el registro de una patente europea.

<https://www.epo.org/applying/forms.html>

[Consulta 29 de marzo de 2022]

ANEXO II. JURISPRUDENCIA

- Sentencia del Tribunal Constitucional, 145/2012, de 2 de julio. (BOE, núm. 181, de 30 de julio de 2012). Fundamento jurídico núm. 5. ECLI:ES:TC:2012:145

https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23001#complete_resolucion&completa

[Consulta 29 de febrero 2022]

- Sentencia del Tribunal de Justicia, de 15 de julio de 1964. Asunto 6-64. Declaración según el apartado 4. ECLI:EU:C:1964:66

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61964CJ0006&from=ES>

[Consulta 1 de marzo de 2022]

- Resolución de 20 de octubre de 2020, del Parlamento Europeo, sobre los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial. (2020/2015(INI)). Págs. 1-9.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_EN.pdf

[Consulta 15 de abril 2022]

- Resolución de 16 de febrero de 2017, del Parlamento Europeo, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica (2015/2103(INL)). Págs. 1-25.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_ES.pdf

[Consulta 13 de abril 2022]

- Tribunal Federal de Australia, 2021, FCA. De 30 de julio de 2021. Número de expediente 108 de 2021. Conclusiones: 226.

<https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/single/2021/2021fca0879>

[Consulta 24 de febrero 2022]

- Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales. Resolución [2021] EWCA Civ 1374, [2022] Bus LR 375, en relación al caso núm. A3/2020/1851. 21 de septiembre de 2021.

<https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2021/1374.html>

[Consulta 28 de marzo 2022]

- Tribunal de Distrito Este de Virginia, Núm. 1:20-cv-903. 2 de septiembre de 2021. Se establece en la decisión final.

<https://casetext.com/case/thaler-v-hirshfeld>

[Consulta 4 de marzo 2022]

- Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido, decisión sobre la concesión de patente. BL 0/741/19. 4 de diciembre de 2019. Pág 4, argumento 14.

<https://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-results/o74119.pdf>

[Consulta 28 de marzo 2022]

- Decisión de la Oficina Europea de Patentes, 27 de enero de 2020. EPO. Fundamento I. Disponible en

<https://register.epo.org/application?documentId=E4B63SD62191498&number=EP18275163&lng=en&npl=false>

[Consulta 16 de mayo 2022]

- Comisión Europea. Bruselas. 7 de diciembre de 2018. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, sobre el Plan coordinado sobre la inteligencia artificial. COM(2018) 795 final.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0795>

[Consulta 3 de mayo 2022]

ANEXO III. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

WEBGRAFÍA:

Almazán Salazar, E. (2021). *Personalidad electrónica de los robots. Implicaciones y retos legales de la Inteligencia Artificial, propuesta lege ferenda de lex robótica*. Colección: Desafíos legales y Juristas con Futuro. Págs. 41-62. Disponible en

https://www.juristasconfuturo.com/ebooks/La%20Prueba%20Electronica%20de%20los%20Robots%20-%20Ebook%20JCF.pdf?utm_campaign=ebook-personalidad-electronica-de-los-robots&utm_medium=email&utm_source=mailing229

[Consulta 1 de marzo 2022]

Amunátegui, Perelló, C. (2020). *Arcana Technicae. El derecho y la inteligencia artificial*. Pág. 92. Disponible en

<https://biblioteca-tirant-com.sabidi.urv.cat/cloudLibrary/ebook/show/9788413550213>

[Consulta 7 de abril 2022]

Currey, R. y Owen, J, Bird & Bird, 2021. Sydney (Australia). *Un tribunal australiano determina que los sistemas de IA pueden considerarse “inventores”*. Revista de la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual. Apartado de la decisión dentro del artículo. Disponible en https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2021/03/article_0006.html

[Consulta 6 de marzo 2022]

Delvaux, M. (2017). Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica (2915/2103(INL)). Parlamento Europeo. Págs. 7-21. Disponible en https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_ES.pdf

[Consulta 28 de abril de 2022]

Garrigues. Blog Propiedad Intelectual e Industria. (2020). *Nuevo revés para Dabus: un sistema de inteligencia artificial no puede ser un inventor*. [Blog] 02-06-2020. Disponible en <https://blogip.garrigues.com/patentes-secretos-empresariales/dabus-un-sistema-de-inteligencia-artificial-no-puede-ser-un-inventor?cn-reloaded=1>

Garbayo Blanch, J. (2017). *Derecho de la Propiedad Intelectual. Derecho de autor y de propiedad industrial*. Págs. 245-247. Ed. Tirant lo Blanch. Disponible en <https://biblioteca-tirant-com.sabidi.urv.cat/cloudLibrary/ebook/show/9788491693567?showPage=247&search=requisito+negativo+de+patentabilidad>

[Consulta 27 de febrero 2022]

López Oneto, M. (2020). *Fundamentos para un derecho de la inteligencia artificial: ¿Queremos seguir siendo humanos?* Ed. Tirant lo Blanch. Disponible en <https://biblioteca-tirant-com.sabidi.urv.cat/cloudLibrary/ebook/show/9788413368849>
[Consulta 23 de febrero 2022]

Lledó Benito, I. (2021). *La robótica y la inteligencia artificial en la nueva era de la revolución industrial 4.0. Los desafíos jurídicos, éticos y tecnológicos de los robots inteligentes*. Pág. 295. Ed. Dykinson.

<https://books.google.es/books?id=dWNGEAAAQBAJ&pg=PA295&lpg=PA295&dq=diferenciar+entre+las+creaciones+humanas+con+ayuda+de+IA+y+las+creaciones+generadas+por+IA+de+manera+aut%C3%B3noma&source=bl&ots=wqiGcAcFpF&sig=ACfU3U1zCevS6QXvy9Hec3qr9VePc6MLoA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKewjIn-WMg5L4AhXc7rsIHU5aD0MQ6AF6BAgpEAM#v=onepage&q=diferenciar%20entre%20las%20creaciones%20humanas%20con%20ayuda%20de%20IA%20y%20las%20creaciones%20generadas%20por%20IA%20de%20manera%20aut%C3%B3noma&f=false>

[Consulta 25 de febrero 2022]

Maroño, Gargallo. M del M. (2020). El concepto de inventor en el derecho de patentes y los sistemas de inteligencia artificial. CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL, 12(2). Págs. 510-526. Disponible en

<https://doi.org/10.20318/cdt.2020.5619>

[Consulta 23 de abril 2022]

Monteagudo M, M. y García, P. F. J. (2020). Actualidad Jurídica Aranzadi núm 95972020. Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor. BIB/2020/12246.

https://insignis-aranzadidigital-es.sabidi.urv.cat/maf/app/document?redirect=true&srguid=i0ad82d9b000001812c80b0b9e8d5b491&marginal=BIB\2020\12246&docguid=I939c6fc09fc811eab888fcd9b721b422&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_biblos;&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&global-result-

[list=global&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=](#)

[Consulta 4 de mayo 2022]

Navas Navarro, S. (2017). *Inteligencia artificial. Tecnología Derecho*. Págs. 24-25. Ed. Tirant lo Blanch. Disponible en

<https://biblioteca-tirant-com.sabidi.urv.cat/cloudLibrary/ebook/show/9788491697213?showPage=23&search=inteligencia+artificial>

[Consulta 29 de febrero 2022]

N. Shemtov. (2019). *Un estudio sobre la inventiva en invenciones que involucran actividad de IA*. Informe encargado por la Oficina Europea de Patentes. Págs 1-36. Disponible en

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/3918F57B010A3540C125841900280653/\\$File/Concept_of_Inventorship_in_Inventions_involving_AI_Activity_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/3918F57B010A3540C125841900280653/$File/Concept_of_Inventorship_in_Inventions_involving_AI_Activity_en.pdf)

[Consulta 25 de mayo 2022]

Ramon Sauri, Oriol. (2015). *Tesis doctoral sobre la actividad inventiva como requisito de patentabilidad*. Universidad de Barcelona. Disponible en

<http://hdl.handle.net/10803/369046>

[Consulta 3 de abril 2022]

Santos, G. María José (2017). *La regulación legal de la robótica y la inteligencia artificial: retos del futuro*. Revista Jurídica de la Universidad de León, núm 4, 2017. Págs. 25-50. Disponible en

<http://hdl.handle.net/10612/8730>

[Consulta 9 de abril 2022]

Revista de Patentes que incluye *marcas comerciales, diseños y derechos de autor en películas cinematográficas*. Vol 54. Núm 07. Pág. 255. ISSN 2223-4837. Disponible en

https://iponline.cipc.co.za/Publications/PublishedJournals/E_Journal_July%202021%20Part%202.pdf

[Consulta 4 de abril 2022]

BIBLIOGRAFÍA

Broseta Pont y Martínez, S. F. (2020). Manual de Derecho Mercantil. *Introducción al estatuto del empresario, Derecho de la competencia y de la Propiedad Industrial, Derecho de sociedades*. Págs. 230-254. Ed. Tecnos. ISBN 978-84-309-7985-1 (vol. I).

Russell, S.J y Norvig, P. (2008). *Inteligencia artificial, un enfoque moderno*. Pág. 2. Pearson Educación, S.A. ISBN: 978-84-205-4003-0.

