

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0591-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de Patente (METODO DE SUBASTA Y SERVIDOR)**

**MARIA GABRIELA MIRANDA URBINA, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-224)**

**Patentes, dibujos y modelos**

***VOTO 0131-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de febrero del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, mayor de edad, divorciada una vez, abogada, con cédula de identidad 1-1139-272, vecina de San José, apoderada especial de la compañía Lee, Jeong Gab, de nacionalidad coreana, domiciliado en 5th floor, Dongglim Bldg., 839-7 Yeoksam-Dong, Gangnam-Gu, Seúl 135-935 Corea, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 8:50:14 horas del 12 de julio del 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el 29 de mayo del 2017, la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderado especial de la compañía Lee, Jeong Gab, solicitó la entrada en fase nacional de la patente titulada **METODO DE SUBASTA Y SERVIDOR.**

**SEGUNDO.** Que mediante Minuta de Rechazo de Plano emitido el 31 de mayo del 2017, la examinadora PhD Jéssica M. Valverde Canossa dictaminó técnicamente el rechazo de plano de la materia

comprendida en las reivindicaciones 1 a 6. De conformidad con lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 8:50:14 horas del 12 de julio del 2017 dispuso: **“POR TANTO // Con fundamento en las razones expuestas y citas de ley, se resuelve: I. RECHAZAR DE PLANO la solicitud de la patente de invención número 2017-0224, denominada “Método de subasta y servidor”. II. Ordenar la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada...”**

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:56:46 horas del 1 de agosto del 2017, la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, como representante de la compañía Lee, Jeong Gab, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado lo siguiente:

1.- Que la materia comprendida en las reivindicaciones son englobadas dentro de la categoría de Materia no considerada invención por Planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios; así como materia excluida de patentabilidad. (v.f. 76 a 81).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, con base en la Minuta de rechazo de plano del 31 de mayo del 2017, suscrita por la examinadora PhD Jessica M. Valverde Canossa, determina que conforme a lo establecido por el artículo 15.3 del Reglamento a la Ley de Patentes, lo procedente es Rechazar de Plano la solicitud tramitada bajo el presente expediente y ordenar la devolución del 50% de la tasa pagada.

Por su parte, la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, apoderada especial de la compañía Lee, Jeong Gab, manifiesta en su apelación que todas las reivindicaciones de la 1 y 4 indica “a través de una red” asimismo de forma independiente señala “los terminales de los adjudicatarios conectados a una red” que es un componente físico y no un método. Que las reivindicaciones 1, 2 y 3 se refiere a un procesador y es un componente físico. Que el método de las reivindicaciones 1,2 y 3 establece “Controlando los precios de las ofertas fuera del rango entre el límite superior y el limite inferior que no se ingresaran”. Que en las reivindicaciones 1 y 2 los precios de licitación de control se refiere a la solución técnica y por tanto el error de introducir el precio de la subasta por un adjudicatario no ocurre debido a la característica de los precios de oferta controladora. Que las reivindicaciones 5, 6 y 7 recitan “el receptor y los terminales de los adjudicatarios está conectados a la red, siendo el receptor un componente de comunicación de la red. Que las reivindicaciones 5, 6 y 7 no se tratan de un método de negocios ni comercial. Que la solución técnica de la patente divisional se refiere a la característica de control de los precios de licitación. Que cada una de las reivindicaciones va ligada a una maquina o artículo, mas no a un método de negocio o comercial. Que no es cierto que lo que se pretende proteger un método de negocios, sino funciones técnicas para realizar subastas en red, de la siguiente manera: a. El invento mantiene, por medio de un procesador una base de datos con limites superiores e inferiores a un rango de precios de subasta para un producto específico y una serie de productos disponibles para el producto específico; por lo tanto dichas características son técnicas. b. En la invención reivindicada, el servidor de subastas proporciona información para guiar la subasta a las terminales de los licitantes que están conectados a la red y esta es una función técnica. c. Otra característica de la invención es recibir por medio del procesador, la información de la subasta, incluyendo los precios para el producto

específico desde las terminales de los licitantes, por lo tanto, se sustenta que la combinación de la terminal, el servidor y la base de dato son funciones técnicas. d. Es un sistema de subastas típico el adjudicatario paga por lo que se ofertó sobre un producto específico y con base en un precio licitado, sin embargo, en la invención reivindicada, todos los adjudicatarios pagarán el mismo precio, que será el precio más bajo de la subasta de los adjudicatarios seleccionados; por lo tanto, los adjudicatarios pagarán el mismo precio por el producto independientemente de cuánto haya licitado cada adjudicatario. Quizá sea la característica más importante de la invención la cual demuestra que no se trata de un sistema ni método de negocio sino un proceso técnico. e- La invención reivindicada pretende liquidar, por medio del procesador, la comisión de la subasta para el vendedor de un producto específico con base en el importe calculado, restando el límite inferior del rango de precios de la subasta a partir del precio de venta final. f- La invención es que el contralor puede controlar las aportaciones del usuario del precio de la subasta con el fin que este esté en el límite superior y el límite inferior del rango de los precios de la subasta. Por último solicita se modifiquen las reivindicaciones iniciales de la solicitud divisional para que se lean de forma adjunta al presente recurso”

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La figura del rechazo de plano se encuentra regulada por vía reglamentaria, propiamente en el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento), el cual establece lo siguiente:

***“...3. En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada, concediendo la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.”***

Existe además el Reglamento para la Contratación de Examinadores Externos para la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial (Reglamento N° 12-2010 de 18 de marzo de 2010, correspondiente al Acuerdo J135 de la Junta Administrativa del Registro Nacional, tomado en la Sesión Ordinaria N° 12-2010, celebrada el día 18 de marzo de 2010), que establece en sus artículos 4 y 5 lo siguiente:

***“Artículo 4°—Propósito del cargo. El examinador deberá ejecutar labores que exijan la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos según la formación profesional, criterio experto y las necesidades de inscripción que se presenten en el Registro, revisando, evacuando consultas, dando recomendaciones y determinando mediante un informe técnico, si procede el otorgamiento total o parcial, rechazo de plano o denegatoria de las solicitudes planteadas por los usuarios. Lo anterior en aplicación de la Ley, la normativa nacional e internacional vigente y las directrices e instrucciones emanadas del Registro.”***

***“Artículo 5°—Responsabilidades del examinador. El examinador deberá:***  
***a) Evaluar las solicitudes de inscripción correspondientes al área específica de ejecución, analizando la documentación pertinente, ejecutando los procesos establecidos y aplicando las leyes relacionadas, a fin de determinar si procede el rechazo de plano, otorgamiento total o parcial, o denegatoria de la solicitud presentada...***  
***h) Recomendar y efectuar las correcciones necesarias a las solicitudes presentadas aplicando la normativa vigente, con el fin de finiquitar el trámite presentado ante el Registro.”***

No existe en nuestra Ley de Patentes una norma procedimental que regule la figura del rechazo de plano. En materia jurisdiccional ésta figura procesal (rechazo liminar o in limine), aplicada a una demanda, es la facultad que tiene el juzgador para declarar su improcedencia sin necesidad de correr traslado de la misma a la otra parte, luego de evaluar que resulta manifiestamente improcedente o infundada y que no corresponde que la materia planteada sea conocida a través del proceso judicial que se buscaba iniciar, sin perjuicio de poder acudir a otro.

En materia administrativa podríamos parafrasear indicando que el rechazo de plano de una solicitud es la facultad que tiene la Administración Pública para declarar su improcedencia sin necesidad de darle el trámite correspondiente a lo pedido por el administrado (en este caso una solicitud de concesión de la categoría de patente para lo que el peticionario considera una invención), luego de evaluar que resulta manifiestamente improcedente o infundada y que no corresponde que el asunto planteado sea analizado a través del proceso administrativo que se buscaba iniciar.

La Oficina de Patentes debe utilizar la figura únicamente cuando resulta evidente que lo solicitado se trata de un caso de materia no patentable, ya sea porque la Ley no considera lo pedido como invención,

porque refiere su protección jurídica a un régimen especial, o porque, aun siendo considerado una invención, la Ley costarricense le excluye del otorgamiento de patente, según lo establecido en el artículo 1 incisos 2, 3 y 4 de la Ley de Patentes. Resulta claro además, que la figura no se utiliza para el rechazo por aspectos formales, ya que para estas cuestiones la Oficina debe realizar una prevención, y posteriormente utiliza la figura del desistimiento y abandono en caso de incumplimiento de la prevención efectuada.

En el presente caso, la solicitud de Patente sobre un Método de Subasta y Servidor permite a un vendedor y a los postores determinar un precio bajo a su propia discreción y por consiguiente brindar un beneficio tanto para el vendedor como para los adjudicatarios, manteniendo una base de datos con el precio más alto de un determinado producto.

Conforme lo indica la examinadora PhD Jessica M. Valverde Canossa, en la minuta de rechazo de plano visible a folios 76 al 81, la materia comprendida en las reivindicaciones de la solicitud objeto de este expediente no son patentables de conformidad con el artículo 1 inciso 2.c) de la Ley de Patentes,

***“Artículo 1º.- Invenciones. ... 2.- Para los efectos de esta ley no se considerarán invenciones: ... c) Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego...”***

En este estudio, la invención como ***“toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención”***, donde la examinadora-profesional analiza además los requisitos que se encuentran establecidos en la ley. Según consta a folios 76 al 81 del expediente principal, se dictaminó mediante la minuta de rechazo de plano:

**“...Materia no considerada invención (Art. 1.2 Ley Nª 6867... Planes, principios o métodos**

---

económicos de publicidad o de negocios. X... Materia excluida de patentabilidad (Art. 1.4 Ley N° 6867)... Otros. X. **OBSERVACIONES FUNDAMENTADAS:**... La materia comprendida en las reivindicaciones de 1 a 6 se rechaza de plano por las siguientes razones: 1. Las reivindicaciones 1 a 6 de la solicitud 2017-0224 comprenden la misma materia que las presentadas en la solicitud 2014-0173. La traducción es realizada aparentemente por otra persona, dado que difiere en términos empleados; pero es lo mismo. Las modificaciones que no fueron fundamentadas no se toman en cuenta. a. La reivindicación 1 de la solicitud 2017-0224, que es la que delimita la protección de la invención, es equivalente a la reivindicación 1 de la solicitud 2014-0173. El segmento subrayado es diferente; pero al no ser una característica técnica no contribuye al carácter técnico de la reivindicación... Estableciendo, en el servidor de subastas, una comisión sobre la subasta para el vendedor utilizando como base un importe calculado restando el precio más bajo del precio de subasta del adjudicatario más bajo. b. El contenido de la reivindicación 2 de la solicitud 2017-0224 es equivalente al de la reivindicación 2 de la solicitud 2014-0173... c. El contenido de la reivindicación 3 de la solicitud 2017-0224 es equivalente al de la reivindicación 4 de la solicitud 2014-0173. d. El contenido de la reivindicación 4 de la solicitud 2017-0224 es equivalente al de la reivindicación 6 de la solicitud 2014-0173. Sin embargo, tiene un párrafo adicional. El solicitante no fundamenta esa modificación, sin embargo, se observa que se incluye la restricción de la reivindicación 9... Solicitud 2017-0224. Una unidad de liquidación configurada para liquidar la comisión de la subasta del vendedor sobre la base de un importe calculado restando el precio más bajo del precio de subasta del adjudicatario más bajo; y... Solicitud 2014-0173... 9. El servidor de subasta de la Reivindicación 6, además comprendiendo: Una unidad de ajuste para ajustar la comisión de la subasta para el vendedor con base ende la cantidad calculada restando el precio más bajo del precio adjudicado del adjudicatario más bajo. e. El contenido de la reivindicación 5 de la solicitud 2017-0224 es equivalente al de la reivindicación 7 de la solicitud 2014-0173... f. El contenido de las reivindicación 6 de la solicitud 2017-0224 parece ser nuevo. El solicitante no fundamenta los cambios por lo que no corresponde su evaluación. Sin embargo, esta reivindicación no contiene materia técnica sino que está enteramente a un método de negocios,

lo cual constituye materia no patentable... Las reivindicaciones contienen una combinación de características técnicas y no técnicas. Las características no-técnicas no contribuyen al carácter técnico de una reivindicación. En este caso, las características no-técnicas se refieren a un método de negocios, lo cual no se considera patentable. Los métodos de negocios descritos en las reivindicaciones 1 a 3, aun sean estos asistidos por ordenador no constituyen materia patentable, según el artículo 1, inciso c de la Ley 6867. Las características del servidor divulgadas en las reivindicaciones 4 a 6 se consideran puramente orientadas al método de negocio, lo cual no se considera materia patentable... **Conclusión:** En vista de lo anterior, y con base en el artículo 15, inciso 3 del Reglamento MIEM-JG n° 15222, se rechaza de plano la materia comprendida en las reivindicaciones 1 a 6... **DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR SE RECOMIENDA RECHAZAR DE PLANO LA SOLICITUD PRESENTADA CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE EXAMINADORES DEL REGIMEN ESPECIAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EN LOS ARTICULOS 1 DE LA LEY N° 6867, 15.3 DEL REGLAMENTO N° 15222.**”

Luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, donde queda demostrado la improcedencia de la solicitud pues el recurrente busca tramitar como divisional su petición donde concuerda exactamente la materia que compone la solicitud originaria. Dicha resolución fundamenta debidamente las coincidencias incurridas en todas y cada una de las reivindicaciones analizadas, por lo tanto hizo bien el registro conforme el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes y conforme el Manual de Examinadores del Régimen Especial de Propiedad Industrial rechazar de plano la solicitud, con fundamento en la minuta de rechazo de plano rendido por la perito en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada “**METODO DE SUBASTA Y SERVIDOR**” no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de la compañía Lee, Jeong Gab, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 8:50:14 horas del 12 de julio del 2017, la que en este acto se confirma.



**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, apoderada especial de la compañía Lee, Jeong Gab, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 8:50:14 horas del 12 de julio del 2017, la que en este acto *se confirma*, denegando la solicitud de otorgamiento de patente para la invención titulada **METODO DE SUBASTA Y SERVIDOR**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

**Norma Ureña Boza**

**Kattia Mora Cordero**

**Rocio Cervantes Barrantes**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Guadalupe Ortiz Mora**

***DESCRIPTORES***

***NOVEDAD DE LA INVENCIÓN***

***UP: INVENCIÓN NOVEDOSA***

***TG: INVENCIÓN***

***TNR: 00.38.04***

***NIVEL INVENTIVO***

***TG: INVENCIÓN***

***TNR: 00.38.05***