
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0603-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN “SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PROVEER, RECARGAR Y REDIMIR TARJETAS DE VALOR ALMACENADO UTILIZADOS EN APLICACIONES DE TRÁNSITO”

E2INTERACTIVE, INC, D/B/A E2INTERACTIVE, INC., APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2015-0109)

PATENTES, DISEÑOS Y MODELOS

VOTO 0326-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con diecisiete minutos del diecinueve de junio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María del Pilar López Quirós, vecina de Guachipelín, Escazú, cédula de identidad 110660601, en su condición de apoderada especial de la empresa **E2INTERACTIVE, INC, D/B/A E2INTERACTIVE, INC.**, con domicilio en 250 Williams Street, Suite.M-100 Atlanta, GA 30303, Estados Unidos de America, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:50:42 horas del 14 de octubre de 2019.

Redacta la juez Ortiz Mora y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 27 de febrero de 2015, la abogada María del Pilar López Quirós, en representación de la empresa **E2INTERACTIVE, INC, D/B/A E2INTERACTIVE, INC.**, solicitó la inscripción de la patente de invención

“SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PROVEER, RECARGAR Y REDIMIR TARJETAS DE VALOR ALMACENADO UTILIZADOS EN APLICACIONES DE TRÁNSITO”. La invención consiste en un sistema y método de realización de transacciones asociadas a una tarjeta de tránsito. Es un método para realizar transacciones entre un procesador y un procesador de tránsito. Los pasos incluyen la recepción de una solicitud de redención y determinar si se trata de una solicitud de autorización previa o una redención. La solicitud de reembolso es una solicitud de autorización previa, determina si la cuenta está autorizada para un tipo de tránsito particular (transporte subterráneo, tarifa de taxi, peajes de carretera y/o puentes otro tipo de cargo por tránsito). Si la cuenta está autorizada, comunica la aprobación al procesador de tránsito, y si la cuenta no está autorizada comunica la negación. Si la solicitud es una redención: determina si el valor de la cuenta es suficiente para pagar el monto del canje, si no, comunica la negación de la transacción y deduce el importe, y determina si el valor de la cuenta está por debajo de un umbral predeterminado para un tipo de tránsito determinado y, en caso afirmativo, actualiza el estado de la cuenta a un almacén de datos.

Una vez publicada la solicitud conforme lo establece la normativa, no se presentaron oposiciones.

Mediante Informes técnicos preliminares fase 1, fase 2 y el informe técnico concluyente, emitidos por el Ing. Mario Daniel Ramírez Meléndez, en fechas 20 de noviembre del 2018, 9 de abril y 16 de agosto ambos del 2019 respectivamente, dicha solicitud fue rechazada, por determinar que se trata de materia no considerada una invención, al intentarse proteger programas de ordenador aisladamente y un método de negocio. Por esa razón, dicho profesional, respecto a los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, expresa que no se evalúan ni se puede realizar el estudio respectivo.

Por su parte el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las 08:50:42 horas del 14 de octubre de 2019, dispuso: **“POR TANTO // Con fundamento en las razones expuestas... se resuelve: I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PROVEER, RECARGAR Y REDIMIR TARJETAS DE VALOR ALMACENADO UTILIZADOS EN APLICACIONES DE TRÁNSITO...”**.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **E2INTERACTIVE, INC, D/B/A E2INTERACTIVE, INC.**, apeló la resolución indicada, sin expresar las razones o motivos de su inconformidad, y una vez conferida la audiencia de reglamento, mediante resolución de las 9:30 horas del 11 de diciembre del 2019, no presenta agravios, pero requiere la emisión de un nuevo informe técnico.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

1.- Que el informe técnico concluyente firmado el 16 de agosto de 2019, por el examinador Ingeniero Mario Daniel Ramírez Meléndez, M.SC., determina que la solicitud denominada **“SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PROVEER, RECARGAR Y REDIMIR TARJETAS DE VALOR ALMACENADO UTILIZADOS EN APLICACIONES DE TRÁNSITO”**, no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 1 inciso 2 apartado a) de la Ley de Patentes Dibujos y Modelos de Utilidad de Costa Rica, 6867. (folios 133 a 138 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter de importancia para la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO: La actividad registral referida a la materia de patentes requiere, conforme lo dispone el artículo 13 inciso 2) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, que, para la revisión de los requisitos de fondo que ha de cumplir una invención, deba ser examinada por un profesional especializado en el campo de la técnica que se trate lo pedido.

En el caso que se analiza fue nombrado para realizar dicho estudio al Ing. Mario Daniel Ramírez Meléndez, quien en sus informes fase uno, fase dos y el concluyente, analizó técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada, así como los argumentos expuestos por la solicitante en defensa de la invención pedida. Dicho profesional tomando en cuenta los elementos indicados, determinó que, lo reivindicado contiene materia no considerada invención, por cuanto se pretende la protección de un método de negocio y un programa de ordenador considerado aisladamente, que corresponde precisamente al objeto de la invención solicitada. Manifiesta que la invención consiste en un dispositivo físico (tarjeta de tránsito) que permite el acceso a varias modalidades de tránsito (carro, tren, metro, bus, etc.), y está limitado a que existan suficientes fondos en la cuenta asociada; esto hace que la presente invención no sea más que un software y un método de hacer negocios, porque es necesario crear un programa de ordenador para poder determinar si existen suficientes fondos en una cuenta asociada. El programa de ordenador es el que implementa dicha funcionalidad.

Al ser materia no patentable conforme al artículo 1, inciso 2, apartado a) Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, que al efecto indica:

“Artículo 1º.- Invenciones. [...] 2.- Para los efectos de esta ley no se considerarán invenciones:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente [...].”

no es posible analizar los requisitos para conceder una patente de invención, porque como lo

expuso este profesional, lo pedido contiene materia que no se considera invención y por ello no se valora lo concerniente a la claridad, unidad de invención, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Bajo ese conocimiento, y tomando en consideración que una invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en la ley, y siendo que lo planteado no cumple con esa finalidad conforme a la normativa que rige, bien hizo el Registro en denegar dicha solicitud.

Este Tribunal en el Voto 1486-2009 de las nueve horas del dos de diciembre de dos mil nueve, ha expresado que la legislación costarricense se ha decantado por la tendencia seguida por varios países latinoamericanos e iberoamericano, que no consideran a los planes, principios o métodos de negocios como invenciones que puedan ser elegibles para obtener el derecho a una patente, por considerarse que no conducen a resultados industriales.

Sobre este tema la doctrina, haciendo referencia a la legislación argentina, que contiene similar disposición a la costarricense por influencia a su vez de la legislación española, indica:

“En sentido vulgar, podría ser considerado un invento la creación de un método para el aprendizaje de un idioma o para contabilizar jornales o las reglas para el funcionamiento de una máquina, más estos métodos o reglas carecen de aplicabilidad industrial. Lo mismo puede decirse de los planes o reglas referidos a actividades económico-comerciales.” (Salvador D. BERGEL. “Requisitos y excepciones a la patentabilidad. Invenciones biotecnológicas”, en Derecho de patentes el nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad. Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1era reimpresión de la 2da edición, 1999, p. 28).

En el mismo sentido comenta Guillermo Cabanellas de las Cuevas de esta disposición en la República Argentina:

“El sentido de esta exclusión es que queden fuera del campo de las invenciones

patentables las técnicas de las ciencias económicas que no utilizan a las fuerzas o relaciones causales de la naturaleza para lograr ciertos resultados, sino que suponen más bien reglas para el comportamiento humano, destinado a lograr resultados sobre otros agentes humanos. Las relaciones causales que puedan existir en estas técnicas son las propias de las ciencias sociales y no las de la naturaleza”. (Derecho de las patentes de invención, Heliasta, Buenos Aires, 2da edición, 2004, tomo 1, p. 809)

Conforme lo expuesto, se demostró fehacientemente por medio del informe del examinador que lo solicitado no es materia patentable, porque refiere no solo a un método de negocio sino a un sistema de ordenador considerado aisladamente, el que como ya se indicó nuestra legislación los excluye como materia patentable. Bien lo expresan los tratadistas expuestos que, en este tipo de solicitud, no se utilizan las fuerzas o relaciones causales de la naturaleza para lograr ciertos resultados, sino que suponen más bien reglas para el comportamiento humano, destinado a lograr resultados sobre otros agentes humanos. Si bien otros países como Estados Unidos permiten la registración de este tipo de actividades, Costa Rica tal como se indicó, se suma a otro grupo de países que no admite este tipo de invención.

SIXTO. Respecto a la petición que plantea la abogada María del Pilar López Quirós, en representación de la empresa solicitante ante este Tribunal, sobre que se ordene un nuevo informe técnico, y que se tome en cuenta como prueba el recurso de apelación presentado (folios 0007 a 0008 y folios 0009 a 00010 del legajo digital de apelación), dicha solicitud no se acoge, ya que como puede apreciarse ni en el recurso de apelación interpuesto ni posterior a la audiencia otorgada por esta Instancia de alzada, mediante resolución de las nueve horas treinta minutos del once de diciembre de dos mil diecinueve, se observa que la solicitante y ahora apelante haya expresado o bien fundamentado los motivos de su inconformidad contra lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, toda vez que lo manifestado en los folios mencionados no se consideran agravios. Por lo que esta Autoridad no tiene claridad sobre lo que vendría a analizar otro examinador nombrado, ya que lo propuesto según nuestra legislación, no es materia patentable y por ende

carente de invención.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **E2INTERACTIVE, INC, D/B/A E2INTERACTIVE**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 08:50:42 horas del 14 de octubre del 2019, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **E2INTERACTIVE, INC, D/B/A E2INTERACTIVE**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 08:50:42 horas del 14 de octubre del 2019, la que en este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

lvdKQB/ORS/LVC/PSA/GOM.

DESCRIPTORES:

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05