

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0602-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE “DATOS DE PUBLICACIÓN
TRANSFERIBLES Y PRESENTACIÓN”**

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

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2014-0452)

PATENTES

VOTO 0389-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de julio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la **licenciada María del Pilar López Quirós**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1066-0601, en representación de la empresa **E2INTERACTIVE, INC. D/B/A/ E2INTERACTIVE, INC.**, sociedad organizada y existente según las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 250 Williams Street, Suite M-100 Atlanta, GA 30303 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:03:51 horas del 08 de octubre de 2019.

Redacta la juez Soto Arias; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de setiembre de 2014, la empresa **E2INTERACTIVE, INC. D/B/A/ E2INTERACTIVE, INC.**, solicitó la inscripción de la

patente de invención denominada **“DEMOSTRADOR Y PANTALLA TRANSFERIBLES”**, posteriormente a folio 54 del expediente su título fue cambiado a **“DATOS DE PUBLICACIÓN TRANSFERIBLES Y PRESENTACIÓN”**, cuyos inventores son: SMITH, Merrill, Brooks; GRAVES, Phillip, Craig, CHAKIRIS, Phil, COLLINS, Samuel; todos de nacionalidad estadounidense y que cedieron sus derechos a la empresa solicitante.

Por otra parte, cabe aclarar que el Registro de la Propiedad Industrial, consignó por error material en el encabezado de la resolución final, el nombre de la patente como **“DEMOSTRADOR Y PANTALLA TRANSFERIBLES”**, siendo lo correcto **“DATOS DE PUBLICACIÓN TRANSFERIBLES Y PRESENTACIÓN”**, tal y como se indica en la parte dispositiva de la resolución venida en alza y en el desarrollo de ésta.

El Registro de la Propiedad Industrial en resolución de las 10:03:51 horas del 08 de octubre de 2019, denegó la solicitud de patente **“DATOS DE PUBLICACIÓN TRANSFERIBLES Y PRESENTACIÓN”** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, por considerar que:

“[...] Se determina que la presente solicitud en sus 8 reivindicaciones está solicitando protección para un método de negocio. La legislación costarricense para los efectos de la ley 6867 no considera como invención todo lo referente a métodos de negocios (Artículo 1, Incisos 2, Ley 6867).

Además, se está intentando proteger varios programas de ordenador considerados aisladamente. Un programa de ordenador considerado aisladamente no es sujeto a patentabilidad en el marco de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad de Costa Rica (Ley 6867).” (folio 113).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada López Quirós mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de noviembre de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, aceptando dicho Registro ante este Tribunal el recurso de apelación. Ante el Tribunal y después de otorgada la audiencia de 15 días, la apelante solicita a este Tribunal, se ordene la emisión de un nuevo informe técnico y se analice con especial atención las exclusiones de patentabilidad, de conformidad con los argumentos y prueba esbozada en el expediente administrativo de la solicitud y se revoque la resolución que apela.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

ÚNICO: Que según el informe final emitido por Ing. Mario Daniel Ramírez Meléndez, examinador de patentes del Registro de Propiedad Industrial, la materia divulgada en las reivindicaciones de la 1 a la 8 es para la protección de programas de ordenador considerados aisladamente. (folios 103 al 108 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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

QUINTO. SOBRE EL FONDO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:03:51 del 08 de octubre del 2019, denegó la concesión de la patente de invención ***“DATOS DE PUBLICACIÓN TRANSFERIBLES Y PRESENTACIÓN”***, con base en el estudio técnico de fondo realizado en la primera instancia por el Ing. Mario Daniel Ramírez Meléndez, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. En la indicada

resolución se consideró que:

“...Quinto. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.

Se determina que la presente solicitud en sus 8 reivindicaciones está solicitando protección para un método de negocio. La legislación costarricense para los efectos de la ley 6867 no considera como invención todo lo referente a métodos de negocios (Artículo 1, Incisos 2, Ley 6867).

Además, se está intentando proteger varios programas de ordenador considerados aisladamente. Un programa de ordenador considerado aisladamente no es sujeto a patentabilidad en el marco de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad de Costa Rica (Ley 6867).

Con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N°6867 de 25 de abril de 1983, este Registro concluye que resulta procedente, denegar la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada DATOS DE PUBLICACIÓN TRANSFERIBLES Y PRESENTACIÓN, y ordenar el archivo del expediente respectivo.” (Folios 109 al 114).

En este sentido, el artículo 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No 6867, define en su inciso 1) el concepto de invención, y en su inciso 2) excluye expresamente los productos del intelecto humano que no se consideran invenciones dentro del sistema de otorgamiento de patentes costarricense, indicando en su sub inciso a), entre otros, a los programas de ordenador considerados aisladamente.

Al respecto, ya este Tribunal, en cuanto a esta materia ha expresado lo siguiente:

“la legislación costarricense se inscribe dentro de una tendencia seguida por varios países, 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).”

(Voto 1486-2009 de las 9:00 horas del 2 de diciembre de 2009).

De lo anterior se desprende claramente que el objeto de la presente solicitud no resulta ser materia patentable según nuestro ordenamiento jurídico, dado que, para la Ley costarricense, no cumple con el requisito básico de ser considerado un invento. Por esa razón, estima este Tribunal que hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud pedida, dado que el fundamento legal citado resulta ser el asidero legal para el rechazo y por lo tanto, la resolución apelada se encuentra dictada conforme a Derecho.

En cuanto a lo manifestado por la representante de la empresa recurrente, sobre la solicitud de un nuevo informe técnico, tal y como ha sido analizado, es claro para este Órgano Colegiado que lo peticionado resulta prueba innecesaria, siendo que la protección que se pretende con la patente en estudio no tiene asidero legal en nuestro país, por lo que, no procede en este caso tal solicitud, debiendo rechazarse.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto, y visto que el informe brindado por el profesional designado no ha sido desvirtuado técnicamente por la parte solicitante, le queda claro a este Tribunal que la invención pedida se trata de una solicitud de materia no patentable, por lo cual, es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en Alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la **licenciada María del Pilar López Quirós** en representación de la empresa **E2INTERACTIVE, INC. D/B/A/ E2INTERACTIVE, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:03:51 horas del 08 de octubre de 2019, la que en este acto **SE CONFIRMA** para que se deniegue el registro de la solicitud de patente de invención denominada **“DATOS DE PUBLICACIÓN TRANSFERIBLES Y PRESENTACIÓN”**. 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 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-**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INVENCION NO PATENTABLE

TG: PATENTE DE INVENCION

TNR:00.38.00

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05