

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0145-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE “MÉTODO DE GESTIÓN DE DERECHOS DIGITALES DE ROL BASADO EN UN SISTEMA INFORMÁTICO”**

**CLAWD TECHNOLOGIES INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2015-108)**

**PATENTES**

**VOTO 0486-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del catorce de agosto de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la **licenciada María del Pilar López Quirós**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1066-0601, en representación de la empresa **CLAWD TECHNOLOGIES INC.**, sociedad organizada y existente según las leyes de leyes de Canadá, domiciliada en 330, rue Cormier, Bureau 201 Drummondville, Québec J3C 8B3, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:09:06 horas del 28 de enero de 2020.

**Redacta el juez Vargas Jiménez; y,**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de febrero de 2015, la empresa **CLAWD TECHNOLOGIES INC.**, solicitó el registro como patente de la invención denominada,

---

**MÉTODO DE GESTIÓN DE DERECHOS DIGITALES DE ROL BASADO EN UN SISTEMA INFORMÁTICO** cuyos inventores son: Meunier, Sebastián, Belisle, Pierre y Dartigues, Guy quienes cedieron sus derechos a la empresa solicitante.

El Registro de la Propiedad Industrial en resolución de las 14:09:06 horas del 28 de enero de 2020, denegó la solicitud de patente 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:

“[...] Del análisis realizado se desprende que la solicitud en las reivindicaciones 1 a 9 intenta proteger materia no considerada invención al reclamar la protección de varios programas de ordenador considerados aisladamente. En vista de lo anterior, al no existir materia patentable, no es posible realizar el análisis de los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial”

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la **licenciada López Quirós** mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de febrero de 2020, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y no expresó agravios, igualmente en la resolución de quince días conferida por este Tribunal no expresó agravios.

**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 9 es para la protección de programas de ordenador considerados aisladamente. (folios 114 al 118 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. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el informe final emitido por Ing. Mario Daniel Ramírez Meléndez, examinador de patentes del Registro de Propiedad Industrial, visible a folios 114 al 118 del expediente principal. 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 14:09:06 horas del 28 de enero de 2020, denegó la concesión de la patente de invención propuesta, con base en el estudio técnico de fondo realizado en la primera instancia por el Ing. Mario Daniel Ramírez Meléndez, y 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.** Para conceder a una invención la protección a través de la patente se deberá cumplir con ciertas condiciones de patentabilidad, en el informe técnico fase I se analizará si cumple con unidad de invención, claridad y suficiencia; en el informe técnico fase II e informe concluyente, además de los anteriores requerimientos, se analizará si cumple con novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Del análisis realizado se desprende que la solicitud en las reivindicaciones 1 a 9 intenta proteger materia no considerada invención al reclamar la protección de varios programas de ordenador considerados aisladamente. En vista de lo anterior, al no

---

existir materia patentable, no es posible realizar el análisis de los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial” (Folio 123 expediente digital)

El artículo 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N.º 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. De lo anterior se desprende claramente que, el objeto de la presente solicitud no resulta ser materia patentable según nuestro ordenamiento, dado que, para la Ley costarricense, no cumple con el requisito básico de ser considerado un invento, razón por la cual estima este Tribunal que hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar de plano la concesión solicitada, la legislación citada resulta ser el asidero legal de su actuación, y entonces, se encuentra dictada conforme a Derecho. Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución venida en alzada. En esta misma línea jurisprudencial se ha manifestado este Tribunal, por medio del Voto 835-2011 dictado en fecha quince de noviembre del dos mil once.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por lo expuesto, del análisis técnico que no ha sido desvirtuado técnicamente por la parte solicitante, le queda claro a este Tribunal que lo solicitado se trata de una solicitud con materia no patentable, y por ello considera que, la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial está debidamente fundamentada, 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 **CLAWD TECHNOLOGIES INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:09:06 horas del 28 de enero de 2020, la que en este acto **SE CONFIRMA** para que se deniegue el registro de la solicitud de patente de invención denominada “**MÉTODO DE GESTIÓN DE DERECHOS DIGITALES DE ROL BASADO EN UN SISTEMA INFORMÁTICO**”. 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-**.

**Carlos Vargas Jiménez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mvv/CVJ/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES**

### **NOVEDAD DE LA INVENCION**

**UP: INVENCION NOVEDOSA**

**TG: INVENCION**

**TNR: 00.38.04**

### **NIVEL INVENTIVO**

**TG: INVENCION**

**TNR: 00.38.05**