
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0657-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION
DENOMINADA “INDICADOR TRANSFERIBLE CON SISTEMA RELACIONADO
DE COMISIONES”**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2014-453)

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

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO 0618-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y cuatro minutos del primero de octubre del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, con cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **E2INTERACTIVE, INC. D/B/A E2INTERACTIVE, INC.**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 250 Williams Street, Suite M-100 Atlanta, GA 30303 (US), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:18:35 horas del 07 de noviembre del 2019.

Redacta la juez Ortiz Mora y,

CONSIDERANDO

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES
DEL SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD**

INDUSTRIAL. La empresa **E2INTERACTIVE, INC. D/B/A E2INTERACTIVE, INC.,** solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **“INDICADOR TRANSFERIBLE CON SISTEMA RELACIONADO DE COMISIONES”**

La invención incluye un método y un sistema para determinar los importes de la comisión de una transacción entre múltiples partes de la compra de bienes o servicios por parte de un usuario adquirente; los bienes o servicios relacionados con un conjunto de datos; la transacción entre múltiples partes que se efectúa entre por lo menos un comercio originario y un comercio proveedor, el comercio proveedor está en comunicación por selección con un procesador central; el método que comprende: la recepción en el procesador central del conjunto de datos relacionados con los bienes o servicios de la compra; y un precio de compra de los bienes o servicios; la determinación que efectúa el procesador central de los bienes o servicios relacionados con el conjunto de datos; la determinación que hace el procesador central de los factores relacionados con la transacción entre múltiples partes; entre los factores se cuenta; el precio de compra de los bienes o servicios, la identidad del comercio proveedor y sus características; la identidad del comercio originario y sus características; el cálculo basado por lo menos en parte en los factores: una comisión, si corresponde del comercio proveedor y una comisión, si corresponde, del comercio originario.

Mediante Informes técnicos preliminares fase 1, fase 2 y el informe técnico concluyente, emitidos por el Ing. Mario Daniel Ramírez Meléndez, en fechas 6 de noviembre del 2018, 09 de abril de 2019 y 16 de agosto de 2019 respectivamente, dicha solicitud fue rechazada porque, lo que se está solicitando inscribir es un método de negocio y un programa de ordenador considerado aisladamente, lo que conforme a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad de Costa Rica, están excluidos de patentabilidad.

Por su parte el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:18:35 horas del 07 de noviembre del 2019, dispuso: **“POR TANTO // Con fundamento en las razones**

expuestas... se resuelve: I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada “INDICADOR TRANSFERIBLE CON SISTEMA RELACIONADO DE COMISIONES” (...) NOTIFÍQUESE.

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, y una vez conferida la audiencia de reglamento, mediante resolución de las 11:15 horas del 23 de enero del 2020, expresó los siguientes agravios: Que el Registro procedió a denegar la solicitud de patente por considerar que se refiere a materia no patentable, por lo que solicita se ordene la emisión de un nuevo informe técnico y que se analice con atención las exclusiones de patentabilidad.

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

ÚNICO. Que del Informe técnico concluyente firmado el 16 de agosto del 2019 por el examinador Ingeniero Mario Daniel Ramírez Meléndez, se determina que la solicitud denominada “**INDICADOR TRANSFERIBLE CON SISTEMA RELACIONADO DE COMISIONES**”, en sus reivindicaciones de la 1 a la 19, pretende proteger un método de negocio y uno o varios programas de ordenador considerados aisladamente. (folios 135 a 140 del expediente digital).

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

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba pericial ofrecida en el presente caso, este Tribunal la admite para su valoración y dictado de la presente resolución.

QUINTO. 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.

SEXTO. 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 técnicos 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 en lo que interesa y del informe concluyente, que en las reivindicaciones 1 a 19 están solicitando protección para un método de negocio e implícitamente la protección de un programa de ordenador considerado aisladamente, materia que según la legislación costarricense no se considera invención. Según se ha expuesto, esta solicitud de patente incluye un método y un sistema para determinar los importes de la comisión de una transacción entre múltiples partes de la compra de bienes o servicios por parte de un usuario adquirente; los bienes o servicios relacionados con un conjunto de datos; la transacción entre múltiples partes que se efectúa entre por lo menos un comercio originario y un comercio proveedor, el comercio proveedor está en comunicación por selección con un procesador central.

Por esa razón el examinador, no entra a analizar sobre los requisitos de una patente de invención, ya que tal como lo expuso este profesional, lo pedido se encuentra dentro de las exclusiones de patentabilidad, artículo 1 inciso 2. a) y c) de la Ley de Patentes citada, y por ello, según lo indica en su informe, no se realiza el estudio en cuanto a 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, ya que se está al frente de programas de ordenador aisladamente considerados que implica el uso de un ordenador, una red informática u otro aparato programable, en el que una o más de sus funciones se llevan a cabo total o parcialmente utilizando ese programa de ordenador, lo cual no es patentable, porque no aporta ningún efecto técnico adicional y tampoco es novedoso y además porque así lo establece la normativa.

Tal como ya lo ha expresado este Tribunal en los Votos 1486-2009 de las nueve horas del dos de diciembre de dos mil nueve, reiterado recientemente en el Voto 0036, de las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del tres de abril del dos mil veinte, 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 la misma línea de pensamiento comenta Guillermo Cabanellas de las Cuevas de esta disposición en la República Argentina, al manifestar:

“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)

Con relación a los agravios y a la solicitud de un nuevo peritaje que hace la representación de la apelante, este Tribunal aceptó mediante resolución de las 8:30 horas del 4 de agosto de 2020, el nombramiento de un perito para que valorara en un segundo informe la posibilidad de que lo pedido accediera a la publicidad registral. Sin embargo, dicha representación no realizó el depósito de honorarios correspondiente para asumir los servicios del examinador nombrado, dejando perder la posibilidad de un nuevo criterio que abonara a su pedido. Ante este hecho el Tribunal procedió a continuar con el trámite del presente asunto, ya que no cuenta con elementos técnicos adicionales que hagan que esta Autoridad pueda revocar lo dictaminado por el Registro de origen y en ese sentido los agravios expuestos no son de recibo.

Como quedó indicado 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 se suma a otro grupo que no admite este tipo de invención.

SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa **E2INTERACTIVE, INC. D/B/A E2INTERACTIVE, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:18:35 horas del 07 de noviembre 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 licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa **E2INTERACTIVE, INC. D/B/A E2INTERACTIVE, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:18:35 horas del 07 de noviembre 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. 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 Bermudez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mvv//KQB/ORS/LVC/PSA/GOM.

DESCRIPTORES:

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05