



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1013-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la patente de invención denominada “INTERFACES VISUALES Y ESCENICAS”**

**MICROSOFT, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6978)**

**Patentes**

***VOTO N° 621-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintinueve de mayo del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado de la empresa **MICROSOFT CORPORATION**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Washington, y domiciliada en One Microsoft, Redmond, Washington 98052-6399, Estados Unidos de América, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las doce horas, veintidós minutos del dieciséis de julio del dos mil doce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el diecinueve de mayo del dos mil tres, el Licenciado Edgar Zurcher Blen, representando como gestor oficio a la empresa **MICROSOFT**



**CORPORATION**, solicita la inscripción de la patente de invención “**INTERFACES GRÁFICAS VISUALES Y ESCÉNICAS**”, cuyo sector tecnológico es el sector de la física, la fecha de prioridad es el 23 de marzo de 2003, y el país de origen es los Estados Unidos de América. Los inventores son: Joseph S. Beda, Gerald A. Schneider, Kevin T. Gallo, Adam M. Smith y Eric Vanderngerg, todos ciudadanos de los Estados Unidos de América.

**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico Preliminar (Número de Reporte: R01/00196/SV/2009), realizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 12 de junio del 2009, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el 12 de abril del 2012, la representación de la empresa solicitante **MICROSOFT CORPORATION** hace sus manifestaciones respecto del informe pericial y habiendo el Instituto mencionado rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones mediante Informe Técnico Concluyente (Número de Reporte:R01/0084/CR/2012), de 7 de agosto del 2012, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución de las doce horas, veintidós minutos del dieciséis de julio del dos mil doce, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “(...) *POR TANTO*// Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes de Invención (...) *se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada INTERFACES GRÁFICAS VISUALES Y ESCENICAS, y ordenar el archivo del expediente respectivo (...)*”

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención el cinco de setiembre del dos mil doce, el Licenciado Harry Zurcher, Blen, en representación de la empresa **MICROSOFT CORPORATION**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación contra la resolución citada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las nueve horas, catorce minutos del siete diciembre del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación.



**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Oscar Rodríguez Sánchez , y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso, que mediante Informe Técnico Concluyente rendido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se determina que las reivindicaciones de la patente solicitada es materia no patentable.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Basándose en el dictamen pericial concluyente el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, deniega la concesión de la patente de invención **INTERFACES GRÁFICAS VISUALES Y ESCENICAS**, porque corresponde a materia no patentable.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el presente caso, no hay agravios y ante la falta de expresión de agravios que puedan guiar el análisis que del caso debe realizar este Tribunal, tan solo basta indicar que los informes periciales emitidos por el Instituto



Mexicano de la Propiedad Industrial de los que habla el artículo 13.2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, son el insumo principal para la fundamentación de la resolución final de acuerdo al artículo 15.3 de esa misma ley, ya que en los peritajes se realiza el análisis de la existencia de los requisitos necesarios para otorgar el derecho de patente a una invención, sean la novedad, nivel inventivo, aplicación industrial, además de que no cumple con la unidad de la invención, suficiencia, claridad o materia no patentable; el decisor para tomar una decisión correctamente fundamentada debe basarse en el informe técnico; por lo que en el presente caso, resulta correcta la decisión final tomada por el a quo, al tomar en consideración para resolver los informes emitidos por el Instituto mencionado.

En el presente caso, y analizada por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de la patente, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, en el Informe Preliminar (Número de Reporte: R01/00196/SV/2009), concluyó:

“fue citada falta de claridad, lata de características técnicas, redactado en función de materia no patentable como instrucciones de computadora y formas de presentación de información (...). Se le indica que tanto el problema como la materia reclamada es propia de materia no patentable, es decir de un programa de computadora. (Ver folio 362).

Así trasladado dicho informe a la empresa solicitante, esta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 12 de abril del 2012, por lo que allí expresado, y lo indicado en el escrito de fecha 28 de mayo del mismo año, mediante el cual presenta un nuevo juego de reivindicaciones enmendadas, fue objeto de un nuevo análisis por parte del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, quien dictaminó en el Informe Técnico Concluyente (Número de Reporte: R01/00847/CR/2013), como contestación al Informe Técnico Preliminar, señaló lo siguiente:



“El escrito es contradictorio ya que pretende demostrar que la materia es una invención pero con argumentos enfocados en las funciones y características de una no-inventión, tal como un programa de computadora. (...) las reivindicaciones de la 1 a la 46 lo que se pretende proteger son los objetos gráficos (programa de computadora de objeto) su creación, descripción y uso por el programa de computadora de aplicación. De esta manera aunque señale un método en la categoría la materia no se distingue de las etapas y/o funciones específicamente realizadas por el programa de computadora.

En las reivindicaciones independientes 45 y 49, aunque indican su categoría como un medio legible por computadora, lo que se pretende proteger son las instrucciones del programa de computadora.

En la reivindicación independiente 70, es indicado como categoría el “ambiente de computadora” pero éste no se distingue como un aparato o método, es decir, no se distingue como materia de alguna de las categorías de reivindicaciones que se pueden aceptar; pero además no es claro exactamente que característica técnica de una invención susceptible de protección se pretende proteger con dicho término. De esta manera la reivindicación carece de claridad. Por otra parte, la estructura de una escena gráfica, la interfase entre un programa y la estructura de datos, etc, son características de un programa de computadora; mientras que las llamadas a las funciones del programa de computadora y la función para acomodar los objetos, se refieren a las funciones del programa de computadora.. De esta manera, no es clara la categoría ni la materia señalada por el “ambiente de computación”, además que la materia no se distingue claramente de las características y funciones específicamente realizadas por una no-inventión, es decir un programa de computadora”.

Luego del Informe Técnico Concluyente, procede el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de claridad y materia no patentable por referirse a programas de computadora.



**QUINTO.** De lo anteriormente expuesto, este Tribunal llega a la conclusión, que los informes técnicos emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial hace imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial. No se debe olvidar que la Administración Registral debe contar con un informe técnico del perito en la materia, ya que estos casos, como se indica en la resolución de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto N° 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto del 2002, se deben analizar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del Órgano Administrativo decisor y competente. En el caso concreto, si el Instituto Mexicano indicado rechazó la solicitud de patente, en dos ocasiones por considerar que técnicamente no era materia patentable por tratarse de un programa de computadora, legalmente no es posible para la primera y segunda Instancia acceder a la concesión y protección requerida.

Por ende, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial, en denegar la concesión de la patente de invención denominada “**INTERFACES GRÁFICAS VISUALES Y ESCENICAS**”, fundamentado en los peritajes rendidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por cuanto la misma 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 el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la empresa **MICROSOFT CORPORATION**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industria, Oficina de Patentes de Invención, a las doce horas, veintidós minutos del dieciséis de julio del dos mil doce, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. 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 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de



marzo del 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009 del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la empresa **MICROSOFT CORPORATION**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, veintidós minutos del dieciséis de julio del dos mil doce, la que en este acto se confirma.. 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.-**

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Zayda Alvarado Miranda*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTORES***

**Inscripción de la Patente de Invención**

**TG. Patente de invención**

**TNR. 00.39.55**