



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0203-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la patente “FORMA DE LIQUIDACIÓN DE TRANSACCIONES ELECTRONICAS Y MODO DE EFECTUAR LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS A TRAVES DEL TELEFONO”

Federico Ureña Ferrero Gestor de Negocios de Henryk Kulalowski, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial, Registro de Patentes de Invento (Expediente de Origen N° 7887)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO 851-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del veinte de noviembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el ***Licenciado Federico Ureña Ferrero***, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-901-453, en condición de Gestor de Negocios del señor ***Henrik Kulalowki***, de nacionalidad polaca, con domicilio en UI. Poniatowskiego 94/22, 37-450 Stalowa Wola, Polonia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las ocho horas quince minutos del diecisiete de febrero del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 27 de junio del 2005, el ***Licenciado Federico Ureña Ferrero***, en representación del señor ***Henrik Kulalowki (inventor)***, solicitó se concediera la inscripción del invento denominado ***“FORMA DE LIQUIDACIÓN DE TRANSACCIONES ELECTRONICAS Y MODO DE EFECTUAR LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS***



A **TRAVES DEL TELEFONO**” solicitando el ingreso del mismo en la fase nacional PCT II en Costa Rica, reivindicando la prioridad de conformidad con lo estipulado en el PCT y bajo el número de solicitud internacional PCT/PL2003/000129.

SEGUNDO. Que mediante *Opinión de Patentibilidad* elaborado por la Dirección Divisional de Patentes, Subdirección de Examen de Fondo, Petición número P02/01229/CR/2013, del 28 de agosto del 2013, solicitud en OB número CR20050007887, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, rindió dictamen pericial indicando que [...] No se proporciona opinión sobre Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial [...]. [...] Las reivindicaciones 1 a 10 [...] se observa que “una forma de liquidación” no corresponde con alguna de las categorías de reivindicaciones que pueden ser susceptibles de protección por medio de una Patente, tal como son un Aparato físico o un Método o Procedimiento. De esta manera las reivindicaciones 1 a 10 al no señalar una categoría de reivindicación válida en consecuencia no señalan claramente cuál es la materia que pretenden proteger. [...] Por lo tanto, la materia reivindicada se refiere a una no-inención que consecuentemente no es patentable.

Por otra parte, y mediante *Opinión de Patentibilidad* elaborado por la Dirección Divisional de Patentes, Subdirección de Examen de Fondo, Petición número P02/01365/CR/2013, del 17 de enero del 2014, solicitud en OB número CR20050007887, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, rindió dictamen pericial concluyente indicando que [...] No se proporciona opinión sobre Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial [...]. [...] Las reivindicaciones 1 al 10 señalan como categoría “una forma de liquidación de las transacciones electrónicas realizadas por el pagador desde una terminal electrónica conectado a una red de telecomunicaciones o teleinformática...”. Al revisar dichas reivindicaciones se observa que “una forma de liquidación...” no corresponde con alguna de las categorías de reivindicaciones que pueden ser susceptibles de protección por medio de una Patente, tal como son un Aparato físico o un Método o Procedimiento. De esta manera las reivindicaciones 1 a 10 al no señalar una categoría de reivindicación válida en consecuencia no señalan claramente cuál es la materia que pretenden proteger. [...].



TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas quince minutos del diecisiete de febrero del dos mil catorce, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “...**POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes (...); se resuelve: Denegar la solicitud de la Patente de Invención denominada **FORMA DE LIQUIDACIÓN DE TRANSACCIONES ELECTRONICAS Y MODO DE EFECTUAR LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS A TRAVES DEL TELEFONO**” y ordenar el archivo del expediente respectivo (...) **NOTIFÍQUESE...**”

CUARTO. El *Licenciado Federico Ureña Ferrero*, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra la resolución relacionada y en virtud de haber sido admitida la apelación conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o 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 Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso, la *Opinión de Patentabilidad* elaborado por la Dirección Divisional de Patentes, Subdirección de Examen de Fondo, Petición número P02/01229/CR/2013, del 28 de agosto del 2013, solicitud en OB número CR20050007887, así como la *Opinión de Patentabilidad* elaborado por la Dirección Divisional de Patentes,



Subdirección de Examen de Fondo, Petición número P02/01365/CR/2013, del 17 de enero del 2014, solicitud en OB número CR20050007887, ambas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante la cual, concluyen que las reivindicaciones de la solicitud no corresponden con alguna de las categorías de reivindicaciones que pueden ser susceptibles de protección por medio de una Patente, (Ver folios 183 a 186 y 199 a 205).

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 las opiniones de patentibilidad de la examinadora, Dirección Divisional de Patentes, Subdirección de Examen de Fondo, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y conforme 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, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que resulta procedente denegar la solicitud de inscripción de la patente de invención solicitada.

Por su parte la apelante argumenta su inconformidad por considerar que la resolución emitida no se encuentra conforme a derecho, así como no se ha hecho un adecuado análisis de los argumentos esbozados. De igual forma, omite la presentación de la traducción solicitada por el Tribunal Registral Administrativo, indicando que va esta va en contra de lo estipulado en los artículos 22 y 27 de la Ley 7836 “Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y Reglamento del PCT”, así como el artículo 49 inciso 5 del Reglamento de dicha ley, donde a su parecer excede en perjuicio del solicitante los requisitos fijados por ley en cuanto a traducciones que se requieren al solicitante en fase final.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Patentes de Invención, ha adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios:



A) Requisitos positivos de patentabilidad. Son a los que se refiere el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, al establecer que para la concesión de una patente debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia, y ésta *“resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decidor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos...”* (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

B) Condiciones negativas de patentabilidad: Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley las señala en el artículo 1 inciso 2.

C) *Las excepciones a la patentabilidad*: O sea extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 3 de la Ley de rito, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, y por motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.



Del análisis del expediente, y en virtud del Acuerdo de Cooperación en Materia de Propiedad Industrial entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos y la Junta Administrativa del Registro Nacional de la República de Costa Rica, suscrito el 15 de mayo del 2007, se observa que mediante la *Opinión de Patentabilidad* elaborado por la Dirección Divisional de Patentes, Subdirección de Examen de Fondo, Petición número P02/01229/CR/2013, del 28 de agosto del 2013, solicitud en OB número CR20050007887, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, indicó en el dictamen pericial que [...] No se proporciona opinión sobre Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial [...]. [...] Las reivindicaciones 1 a 10 [...] se observa que “una forma de liquidación” no corresponde con alguna de las categorías de reivindicaciones que pueden ser susceptibles de protección por medio de una Patente, tal como son un Aparato físico o un Método o Procedimiento. De esta manera las reivindicaciones 1 a 10 al no señalar una categoría de reivindicación válida en consecuencia no señalan claramente cuál es la materia que pretenden proteger. [...] Por lo tanto, la materia reivindicada tiene se refiere a una no-inventión que consecuentemente no es patentable.

El Informe en mención, fue notificado por el Registro al solicitante, mediante la resolución de las nueve horas cuarenta y nueve minutos del cinco de setiembre del dos mil trece, concediéndole a la empresa un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo, que la solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el día 09 de octubre del 2013, solicita una prórroga para la contestación del informe técnico, misma por la que se le concedieron 10 días hábiles para dar su respuesta.

Como respuesta a las objeciones de la primer Opinión de Patentabilidad, el gestionante solicita se otorgue la protección solicitada de la presente invención según las reivindicaciones presentadas, siendo que mediante estudio de fondo correspondiente, a folios 199 a 205, rindió dictamen pericial concluyente indicando que [...] No se proporciona opinión sobre Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial [...]. [...] Las reivindicaciones 1 al 10 señalan como categoría “una forma de liquidación de las transacciones electrónicas realizadas por el



pagador desde una terminal electrónica conectado a una red de telecomunicaciones o teledatagrama...”. Al revisar dichas reivindicaciones se observa que “una forma de liquidación...” no corresponde con alguna de las categorías de reivindicaciones que pueden ser susceptibles de protección por medio de una Patente, tal como son un Aparato físico o un Método o Procedimiento. De esta manera las reivindicaciones 1 a 10 al no señalar una categoría de reivindicación válida en consecuencia no señalan claramente cuál es la materia que pretenden proteger. [...].

En síntesis, los informes otorgados por el examinador indican que las reivindicaciones de la 1 a la 10 no señalan categorías de reivindicación válidas para la protección de la patente solicitada, no señala claramente cuál es la materia que se pretende proteger. Además según la redacción de estas reivindicaciones, que son las mismas pues no fueron enmendadas, reconocen un esquema, plan, regla, método para realizar negocios, condiciones que impiden que una invención sea patentable, acogiendo entonces dichas recomendaciones.

Con respecto a los agravios del recurrente, estos no son de recibo, ya la jurisprudencia de este Tribunal ha sido vasta en restar fuerza a tales registros en virtud de la aplicación del Principio de Territorialidad que rige el tema del registro marcario y patentes de invención en un país con respecto a otro, donde son totalmente independientes, donde pueden tener diferentes causas de nulidad así como diferentes condiciones de patentabilidad, contenido en el artículo 4 bis puntos 1 y 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como el artículo 27 punto 5 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

Artículo 4 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países.

1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a



la Unión.

2) [...] son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad [...]

Artículo 27 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Requisitos nacionales [...]

5) [...] cualquier Estado contratante tendrá libertad para aplicar los criterios de su legislación nacional en cuanto al estado anterior de la técnica y demás condiciones de patentabilidad que no constituyan exigencias relativas a la forma y al contenido de las solicitudes. [...]

Así las cosas, una vez analizado por parte de este Tribunal en forma íntegra el expediente venido en alzada, no encuentra inconformidades que puedan generar nulidades o motivos para resolver este asunto en forma distinta a la que lo hizo la Autoridad Registral, con base en los informes técnicos aportados por los expertos, aunado a que no resultaron procedentes los alegatos esgrimidos por la representación del apelante, que de por sí, en esta sede están precluidos. Por ello, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Federico Ureña Ferrero**, en representación del señor **Henrik Kulalowki**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, de las ocho horas quince minutos del diecisiete de febrero del dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO



Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el *Licenciado Federico Ureña Ferrero*, en representación del señor *Henrik Kulalowki*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, de las ocho horas quince minutos del diecisiete de febrero del dos mil catorce, la que en este acto *se confirma*, para que se deniegue el registro de la inscripción del invento denominado **“FORMA DE LIQUIDACIÓN DE TRANSACCIONES ELECTRONICAS Y MODO DE EFECTUAR LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS A TRAVES DEL TELEFONO”**. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05