

Solicitudes de patentes relativas a programas de ordenador y métodos de negocios.

El caso de Costa Rica

Consideraciones
generales

01

02

Estadísticas

03

Argumentos de fondo en
primera y segunda instancia



Ley sobre patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad

Artículo 1.- Invenciones

1. Invención es toda creación del Intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.

2. Para los efectos de esta ley no se considerarán invenciones:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente.

[...]

c) Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego.

[...]

Programas de ordenador

“Se encuentran excluidos del carácter de invención [...] consecuencia de la autorización implícita del acuerdo TRIP, que basa la protección de los programas de computación en el régimen de derechos de autor.”



Cabanellas, Guillermo (2004) Derecho de las patentes de invención/1 (2ª Ed.).

Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta, p. 810

Programas de ordenador

- ✓ Se entiende que carecen de aplicación industrial porque se asimilan a un método intelectual
- ✓ Usualmente son soluciones a problemas técnicos determinados
- ✓ No habría diferencia con las invenciones patentables

Programas de ordenador

- ✓ Se pueden excluir, otorgar patente (si cumplen N, NI y AI) o proteger como derecho de autor (ADPIC)

- ✓ Derecho de autor: facilidad vs. limitaciones
 - ✓ Protección débil o incierta
 - ✓ Utilización no autorizada sin consecuencia jurídica
 - ✓ Aprovechamiento del esfuerzo ajeno (impune)
 - ✓ Cada vez es más frecuente (vía penal)

Programas de ordenador

“La exclusión de la patentabilidad de los programas de computadoras no se extiende a las invenciones que, incluyendo el uso de tales programas, presenten elementos inventivos ajenos a los programas de computación empleados. Resulta esencial, a tal fin, que las reivindicaciones [...] se refieran al producto o proceso del que el programa forme parte, y no a tal programa en sí.”

“...la utilización de un programa de computación en una invención no impide la existencia o patentabilidad de esta, en tanto la invención no consista en el programa en sí mismo, sino en tecnologías con aplicabilidad industrial propias.”

Cabanellas, G. pp. 816 y 817

Programas de ordenador

Ambas ideas acordes con lo que señala la ley costarricense:

2. Para los efectos de esta ley no se considerarán invenciones:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente.

[...]"

Métodos de negocios

“...quedan fuera del campo de las invenciones patentables la técnicas de las ciencias económicas que no utilizan a las fuerzas o relaciones causales de la naturaleza para lograr ciertos resultados, sino que suponen mas bien reglas para el comportamiento humano, destinado a lograr resultados sobre otros humanos.”



Métodos de negocios

- ✓ Técnicas contables y financieras (reglas para evaluación de opciones)
- ✓ Técnicas de administración de empresas
- ✓ Técnicas de política económica

Manual Centroamericano

- ✓ Los planes, principios o métodos económicos o de negocios son creaciones intelectuales de carácter abstracto, como por ejemplo, los planes para organizar una operación comercial o de realización de un negocio.
- ✓ Los programas de ordenadores aisladamente considerados adquieren carácter técnico solo en el momento en que forman parte de un proceso industrial.

¿Qué ha sucedido en Costa Rica?

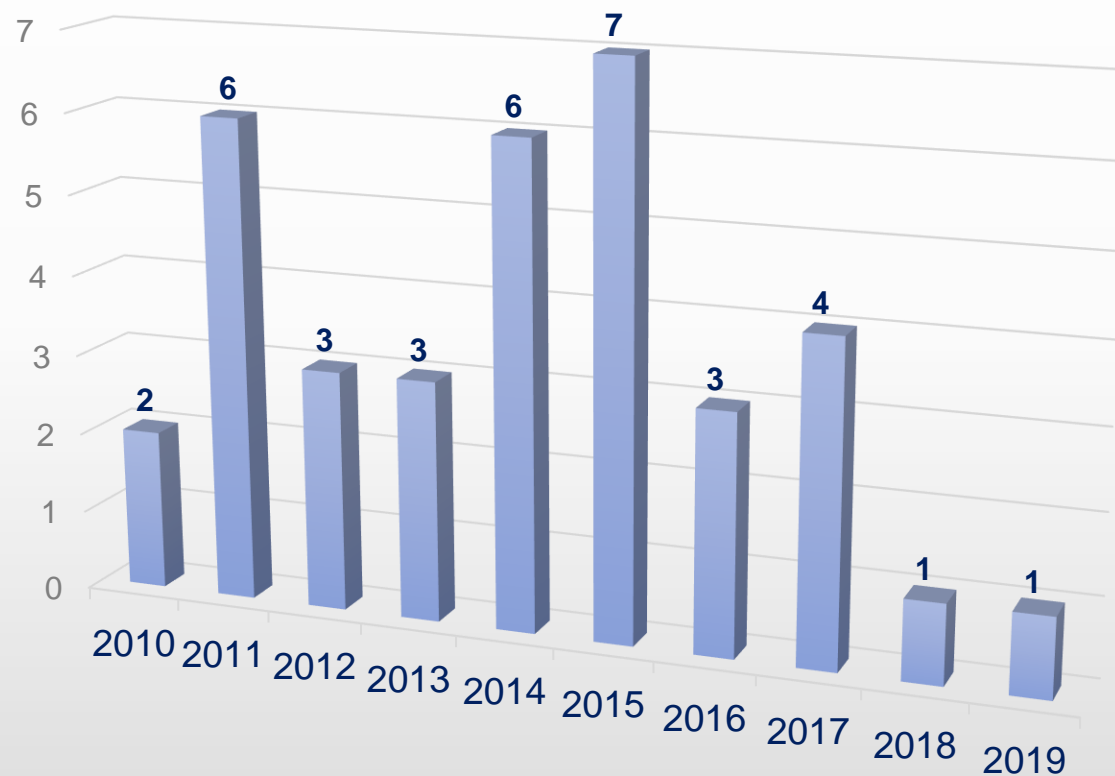
Datos obtenidos de información suministrada por
la Oficina de Patentes del RPI/CR



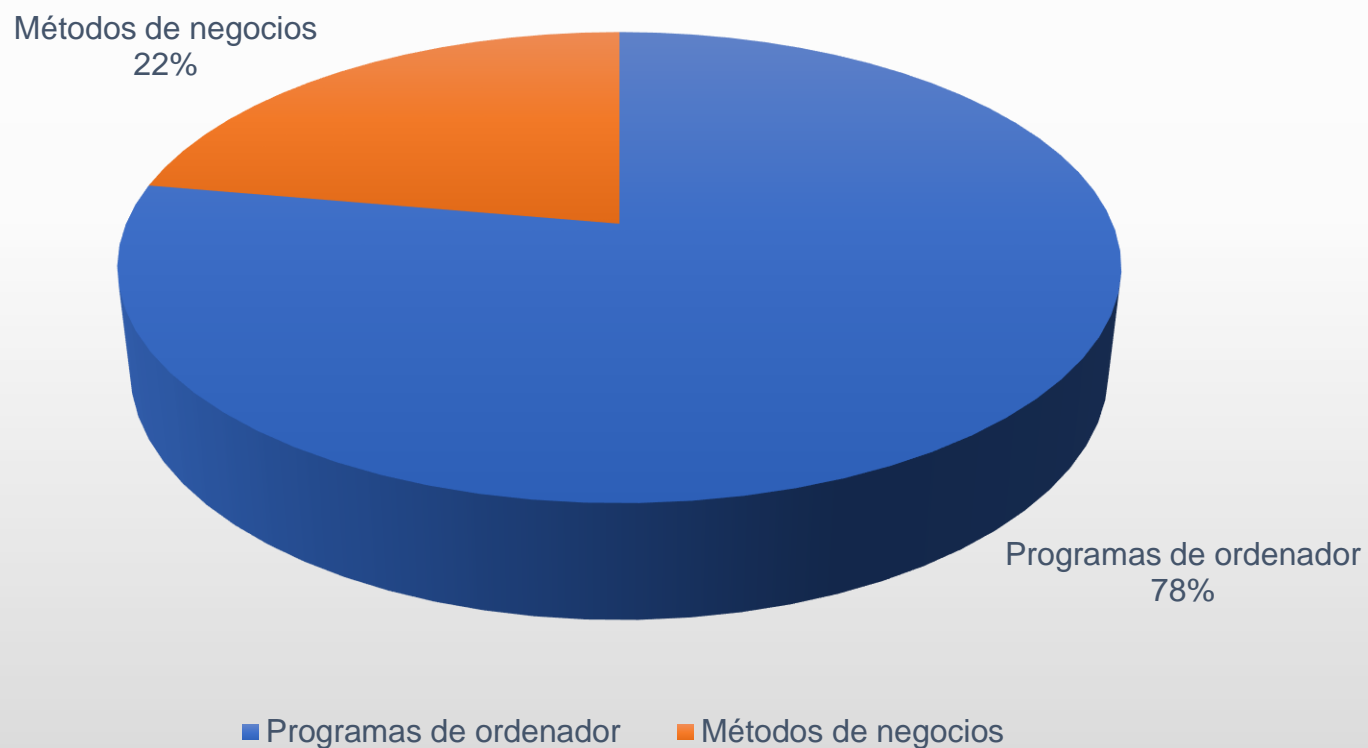
Cantidad de solicitudes presentadas en el RPI, con estudio de fondo, de 2010 a 2019

Total: 36

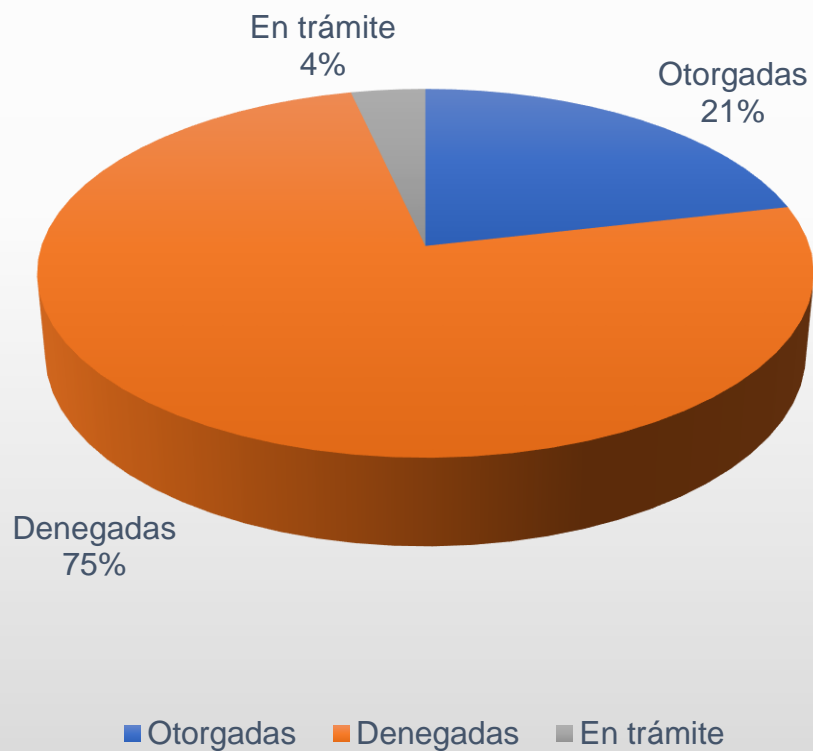
Año de presentación



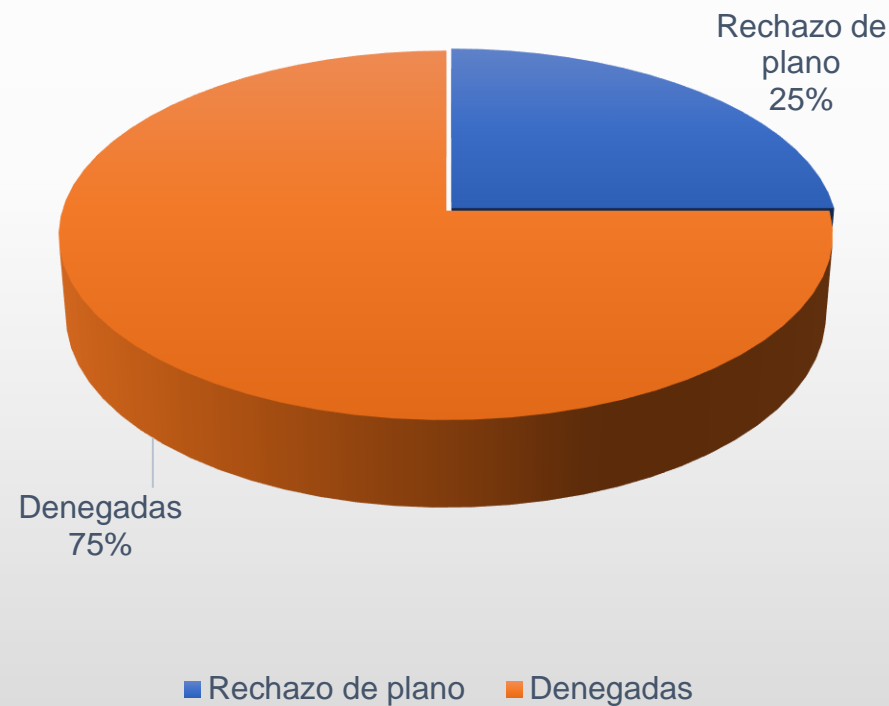
Tipo de solicitud



Programas de ordenador



Métodos de negocios



Programas de ordenador

E05B 39/00; 45/06; 47/00; 65/00; 83/00

G06F 13/00; 17/30; 19/00; 21/00

G06Q 20/10; 30/00; 40/02; 50/00

G06T 7/00

G08B 1/08; 13/22

G08C 21/00

G09F 3/03

H05K 5/02

H04L 9/00

H04M 3/42; 3/487; 11/00

H04N 7/12; 7/173; 21/236

H04W 4/02; 8/12; 36/02; 48/00; 68/00

Métodos de negocios

G06K 5/00

G06F 13/00, 13/14

G06Q 20/28; 30/02; 30/08

G07B 15/02

G07F 17/24

H04K 1/00

Algunos datos sobre la CIP

- ✓ El Arreglo de Estrasburgo establece la Clasificación Internacional de Patentes (ocho secciones, 70.000 subdivisiones)
- ✓ Sección, clase, subclase y grupo (Ej.: **G06F 13/00**)
- ✓ Símbolos coincidentes:

G06F 13/00 Interconexión o transferencia de información u otras señales entre memorias, dispositivos de entrada/salida o unidades de procesamiento (circuitos de interfaz para dispositivos de entrada/salida específicos G06F 3/00; sistemas multiprocesadores G06F 15/16) [2006.01]

G06Q 20/00 Arquitectura, protocolos o esquemas de pago (aparatos para realizar o contabilizar transacciones de pagos G07F 7/08, G07F 19/00; cajas registradoras electrónicas G07G 1/12) [2012.01]

Nota(s) [2006.01]

Este grupo cubre:

- protocolos o esquemas que incluyen procedimientos de realización de pagos entre una empresa, un banco, un usuario y, a veces, una tercera parte; el procedimiento incluye usualmente la verificación y la autenticación de todas las partes implicadas.

Programas de ordenador

- ✓ Todos los programas de ordenador que se utilizan son de uso específico, por lo tanto son sujetos de patentabilidad
- ✓ Cuando el programa computacional está asociado a algún tipo de dispositivo y solo funcionan en conjunto, como por ejemplo los medidores de gas, electricidad y agua, se trata de uso para un caso de uso específico. Son patentables porque el programa de ordenador no es considerado aisladamente.
- ✓ Casos no tan evidentes: cuando el método propuesto resuelve o mejora parte de un proceso y se utiliza un programa computacional para implementarlo y cumplir con el requisito de aplicación industrial, eso lo convierte en un uso específico y es patentable porque el programa de ordenador no es considerado aisladamente.



50% de las patentes otorgadas se encuentran abandonadas por falta de pago de las tasas anuales

Programas de ordenador

- ✓ No cumple novedad y nivel inventivo
- ✓ Falta de unidad de invención
- ✓ La invención está solicitando la protección de un programa de ordenador que puede ser usado en un receptor para TV digital que cumpla con los requisitos de la plataforma (5 requisitos), por lo que se concluye que es un programa de ordenador considerado aisladamente y por lo tanto no es sujeto a patentabilidad
- ✓ Para realizar las funcionalidades que se les atribuyen a los diferentes procesadores en la solicitud, es necesario crear varios programas de ordenador, que son ejecutados en dichos procesadores e implementan las funcionalidades descritas. En la solicitud el término procesador se está usando en sustitución de un programa de ordenador. Implícitamente se está solicitando la protección de varios programas de ordenador.
- ✓ Rechazo de plano

Métodos de negocios

- ✓ La solicitud reivindica un método de negocio y varios programas de ordenador considerados aisladamente. Determinar un precio de transacción apropiado para los indicios electrónicos en función de la información promocional de las indicaciones es considerado parte de un método de negocio.
- ✓ Determinar los montos de comisión en una transacción de múltiples partes para la compra de bienes o servicios, es considerado parte de un método de negocio.
- ✓ Permitir a un usuario con \$US 3.00 en su tarjeta de tránsito acceder a medios de transporte específico (por ejemplo, buses, y metros), pero no a otros medios de tránsito específicos (por ejemplo, trenes y taxis) es considerado parte de un método de negocio.
- ✓ La utilización de tarjetas de prepago, y la comunicación con un proveedor de servicios, el cual genera las autorizaciones y pagos de los bancos o comercios es considerada parte de un método de negocio.
- ✓ Rechazo de plano

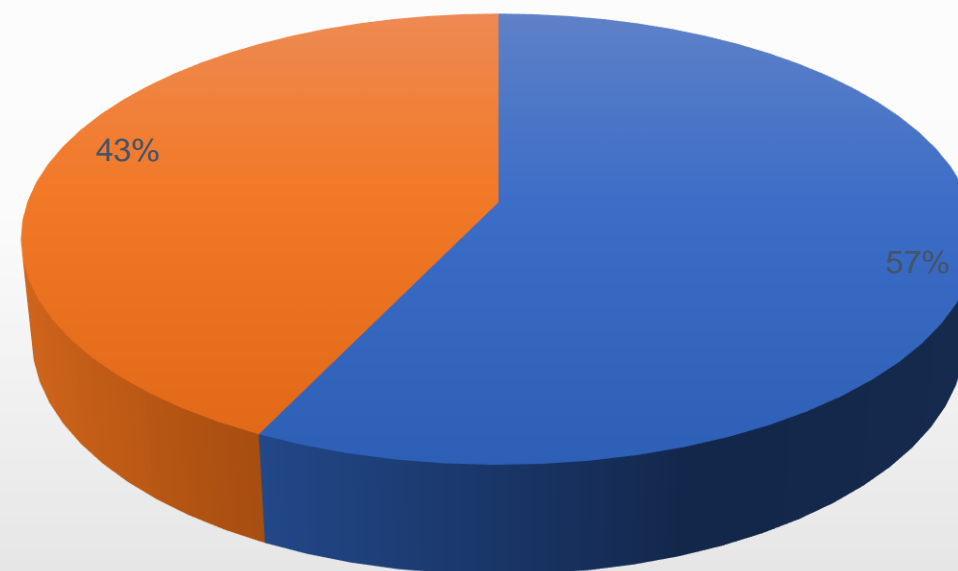
Resoluciones apeladas

Votos del TRA

Muestra analizada: 36 solicitudes

Denegadas: 80,5 %

Recurridas: 44,8 %



■ Confirma ■ En trámite

✓ Sobre rechazo de plano

Método de negocio y “divisional”

“En materia administrativa [...] el rechazo de plano de una solicitud es la facultad que tiene la Administración Pública para declarar su improcedencia sin necesidad de darle el trámite correspondiente a lo pedido por el administrado (en este caso una solicitud de concesión de la categoría de patente para lo que el peticionario considera una invención), luego de evaluar que resulta manifiestamente improcedente o infundada y que no corresponde que el asunto planteado sea analizado a través del proceso administrativo que se buscaba iniciar.

La Oficina de Patentes debe utilizar la figura únicamente cuando resulta evidente que lo solicitado se trata de un caso de materia no patentable, ya sea porque la Ley no considera lo pedido como invención porque refiere su protección jurídica a un régimen especial, o porque, aun siendo considerado una invención, la Ley costarricense le excluye del otorgamiento de patente, según lo establecido en el artículo 1 incisos 2, 3 y 4 de la Ley de Patentes. [...]”

Voto 0131-2018 de las 11:35 horas del 21 de febrero de 2018

Argumentos del TRA

✓ Sobre el fondo (desde 2009)

“Como puede observarse, esta solicitud de Patente es sobre un procedimiento y un sistema en una red móvil y en la Web para permitir el pago por aparcamiento, usando un dispositivo móvil, y también para permitir la gestión y/o inspección del cumplimiento de las normas de aparcamiento.

Conforme lo indica el examinador, [...] la materia comprendida en las reivindicaciones de la solicitud objeto de este expediente no son patentables de conformidad con el artículo 1 inciso 2. a) y c) de la Ley de Patentes...”

Voto 0036-2020 de las 9:59 horas del 3 de abril de 2020

“...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.

[...]

...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.”

Voto 0618-2020 de las 15:34 horas del 1 de octubre de 2020

GRACIAS

Karen Quesada Bermúdez
kquesada@tra.go.cr

