
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0617-TRA-PI

SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE PATENTE (SISTEMA Y PROCEDIMIENTO PARA PAGOS POR APARCAMIENTO INTEGRADOS A TRAVES DE UN DISPOSITIVO MOVIL)

CANADIAN PARKING SYSTEMS & TECHNOLOGY INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2012-0171)

PATENTES, DISEÑOS Y MODELOS

VOTO 0036-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del tres de abril del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Rolando Laclé Castro, mayor de edad, abogado, con cédula de identidad 104280955, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **CANADIAN PARKING SYSTEMS & TECHNOLOGY INC.**, domiciliada en 101 Subway Crescent, Apt 309, Toronto, Ontario M9B 6K4, Canadá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:41:40 horas del 23 de octubre 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 **CANADIAN PARKING SYSTEMS & TECHNOLOGY INC.**, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “**SISTEMA Y PROCEDIMIENTO PARA PAGOS POR APARCAMIENTO INTEGRADOS A TRAVES DE UN DISPOSITIVO MOVIL**”. La invención consiste en un sistema implementado 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. El sistema proporciona una plataforma integrada, que incluye al menos un componente de servidor que es capaz de funcionar para interoperar con dos o más dispositivos móviles asociados con usuarios registrados en el componente de servidor, para permitir a los usuarios registrados pagar por aparcar mediante el funcionamiento de su dispositivo móvil.

Una vez publicada la solicitud conforme lo establece la normativa, la licenciada Alejandra Castro Bonilla, mayor de edad, abogada, con cédula de identidad 108800194, vecina de San José, apoderada especial de la sociedad **SOLUCIONES MÓVILES DE COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, con cédula de persona jurídica 3-102-670147, plantea formal oposición sobre la patente indicada por falta de novedad y nivel inventivo. Afirma que el invento ya está en el estado de la técnica y cita patentes publicadas de los años 1999 y de 2005 y presenta como prueba documentos referidos a esas patentes.

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, 25 de abril y 19 de setiembre ambos del 2019 respectivamente, dicha solicitud fue rechazada. En el INFORME TECNICO PRELIMINAR FASE 1, el examinador indica propiamente en el apartado de “exclusiones de patentabilidad” que un sistema informático es básicamente un programa de ordenador y la reivindicación 1, está solicitando protección para un programa de ordenador. Las reivindicaciones de la 2 a la 10 dependen de la 1 y enumera características adicionales del sistema informático. Manifiesta este profesional que la solicitud de un

programa de ordenador no está sujeta a patentabilidad. Ante ello, al no ser materia patentable no analiza el fondo de la solicitud como tampoco conoce la oposición.

De dicho informe, se da audiencia a la parte solicitante la que presenta un nuevo juego de trece reivindicaciones. De la reivindicación 1 a la 10 en vez de indicar que se refiere a un programa, como lo establecían las originales, indica que se trata de un sistema. Sin embargo, en el INFORME TECNICO PRELIMINAR FASE 2, el examinador tampoco recomienda la aprobación de esta solicitud, ya que las reivindicaciones aportadas protegen varios programas de ordenador considerado aisladamente, lo cual no es sujeto de patentabilidad. Finalmente, el informe concluyente está en los mismos términos de los dos anteriores.

Por su parte el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:41:40 horas del 23 de octubre del 2019, dispuso: **“POR TANTO // Con fundamento en las razones expuestas... se resuelve: I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada SISTEMA Y PROCEDIMIENTO PARA PAGOS POR APARCAMIENTO INTEGRADOS A TRAVES DE UN DISPOSITIVO MOVIL. No se entra a conocer los argumentos de la oposición porque la solicitud no contiene materia patentable.”**

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **CANADIAN PARKING SYSTEMS & TECHNOLOGY INC.**, apeló la resolución indicada, y una vez conferida la audiencia de reglamento, mediante resolución de las 8:15 horas del 18 de diciembre del 2019, expresó los siguientes agravios: Que la resolución denegatoria le ocasiona un daño inmensurable, ya que se encuentra imposibilitada de la explotación exclusiva de su invención, producto de un largo proceso investigativo, inventivo, así como de inversión. Que la solicitud no ha sido analizada adecuadamente, puesto que la invención cumple con los requisitos de ley para acceder a la patente, pues fueron realizadas las enmiendas que subsanaron las objeciones de falta de suficiencia, así como la argumentación para despejar la duda de que lo que se buscaba proteger era un programa de ordenador. Continúa diciendo, que el invento no busca protección para un código fuente

propio de un desarrollo de ordenador, sino de todo un proceso técnico, en tal sentido, la solicitud con las reivindicaciones modificadas en la respuesta al segundo informe preliminar comprende elementos técnicos, que no se refieren a un programa de ordenador ni a un método de negocio, donde los elementos técnicos utilizados (servidor, dispositivo móvil y parquímetro) además de las redes móviles e inalámbricas, son elementos totalmente técnicos y no programas de ordenador como se ha afirmado en la resolución denegatoria.

Continúa diciendo, que estos elementos técnicos, pueden usar programas de ordenador para llevar a cabo distintas funcionalidades, pero no se está solicitando protección para ese tipo de programa aisladamente. También el sistema de gestión de aparcamientos reivindicado (reivindicación 1 modificada) le informa el saldo que le queda al cliente, pero no implica la protección de un método de negocio. Indica, asimismo, que la Oficina de Patentes Europeas no puso ninguna objeción de exclusión de patentabilidad (no fue considerada como un programa de ordenador aisladamente), es decir, que un método ejecutado en un dispositivo electrónico o el propio dispositivo, aunque ejecute programas de ordenador, no puede objetarse como un programa de ordenador considerado aisladamente ya que tiene carácter técnico. Por último, solicita acoger el recurso de apelación, se revoque la resolución y se conceda la solicitud de la patente planteada.

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

UNICO. Que del Informe técnico concluyente firmado el 19 de setiembre del 2019 por el examinador Ingeniero Mario Daniel Ramírez Meléndez, se determina que la solicitud denominada **“SISTEMA Y PROCEDIMIENTO PARA PAGOS POR APARCAMIENTO INTEGRADOS A TRAVES DE UN DISPOSITIVO MOVIL”**, en sus reivindicaciones de la 1 a la 9, pretende proteger un método de negocio y uno o varios

programas de ordenador considerados aisladamente. (folios 193 a 201 del legajo de apelación 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 lo siguiente:

“...**IV. Exclusiones de patentabilidad / Materia no considerada invención** (Art. 1 incisos 2 y 4 Ley 6867). En el Informe Técnico Preliminar Fase 2 se especificó que se está solicitando protección de un programa de ordenador considerado aisladamente y un método de negocio (...) Las funcionalidades descritas (...) no son realizadas por el servidor, parquímetro o teléfono celular, son implementadas mediante programas

de ordenador que son ejecutados en dicho dispositivo. Los programas de ordenador son los que tienen control de dichas funcionalidades. Adicionalmente, la solicitud no presenta protección para ningún servidor, parquímetro o teléfono celular, por ello, los programas de ordenador son considerados aisladamente.”

Agrega, asimismo, “que lo que se está solicitando es un método de negocio. El procedimiento de pago descrito se considera como parte de un método de negocio.”

Continúa manifestando dicho profesional, que,

“(…) Las comunicaciones y determinación de ubicación son controladas o realizadas por programas de ordenador que se ejecutan en los respectivos dispositivos. Adicionalmente, la solicitud no presenta protección para ningún dispositivo móvil, parquímetro, medio de visualización o pantalla, por ello, los programas de ordenador son considerados aisladamente. Se ratifica lo especificado en el Informe Técnico Preliminar Fase 2, se está solicitando la protección de varios programas de ordenador considerados aisladamente. (...) El procedimiento de pago descrito se considera como parte de un método de negocio. Se ratifica lo especificado en el Informe Técnico Preliminar Fase 2, se está solicitando la protección de un método de negocio. En la contestación al Informe Técnico Preliminar Fase 2 el solicitante aporta un nuevo pliego de reivindicaciones. Sin embargo, el nuevo juego reivindicatorio contiene materia no considerada invención, Calcular un saldo restante para una cuenta del usuario basándose en periodo de tiempo entre la solicitud de activación y la solicitud de finalización de aparcamiento recibidas, es considerado parte de un método de negocio. Las reivindicaciones 2 a 6 presentan características adicionales del método de negocio descrito en la reivindicación 1. Las funcionalidades de un servidor descritas en la reivindicación 1 implican la creación de uno o varios programas de ordenador. **Se está sustituyendo el término programa de ordenador por servidor.** Las funcionalidades son implementadas por medio de uno o varios programas de

ordenador que es o son ejecutados en dicho servidor. Las reivindicaciones 2 a 6 describen funcionalidades adicionales de uno o varios programas de ordenador escritos en la reivindicación 1. (...). Calcular un saldo restante para una cuenta del usuario basándose en periodo de tiempo entre la solicitud de activación y la solicitud de finalización de aparcamiento recibidas es considerado parte de un método de negocio. Las reivindicaciones 8 y 9 presentan características aduanales del método de negocio descrito en la reivindicación 7. Las funcionalidades del procedimiento descrito en la reivindicación 7 implican la creación de uno o varios programas de ordenador. Las funcionalidades son implementadas por medio de uno o varios programas de ordenador que es o son ejecutados en un computador. Las reivindicaciones 8 y 9 describen funcionalidades adicionales de uno o varios programas de ordenador escritos en la reivindicación 7. Las reivindicaciones 1 a 9 están solicitando protección para un método de negocio. La legislación costarricense para efectos de la ley 6867 no considera como invención todo lo referente a métodos de negocios (Artículo 1, Incisos 2, Ley 6867). La presente solicitud está intentando proteger en las reivindicaciones 1 a 9 uno o varios programas de ordenador considerado aisladamente. Un programa de ordenador considerado aisladamente no es sujeto a patentabilidad en el marco de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad de Costa Rica (Ley 6867).

Conforme a lo expuesto por el examinador, no es posible analizar los requisitos necesarios para conceder una patente de invención, ya que tal como lo expuso este profesional, lo pedido se encuentra dentro de las exclusiones de patentabilidad y por ello indica en su informe que la solicitud no cuenta con claridad, unidad de invención, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

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, Ingeniero Mario Daniel Ramírez Meléndez, en su informe técnico concluyente, 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 de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. Al efecto este artículo indica:

“Artículo 1º.- Invenciones. ... 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”

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.

En primer lugar, en el nuevo juego de reivindicaciones presentado por el solicitante elimina el término informático que se utiliza en el originario y lo sustituye de “programa” a “sistema”, sin realizar un cambio significativo a esas reivindicaciones, por lo cual el objeto que se pretende patentar es el mismo. En esa primera reivindicación de este nuevo juego, indica que se trata de un sistema de gestión de aparcamientos implementado en una red móvil que

comprende un servidor, siendo que las demás reivindicaciones hacen alusión a dicho sistema. Bajo ese concepto, estamos hablando 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 gracias a ese programa de ordenador, lo cual no es patentable, porque no aportan ningún efecto técnico adicional y tampoco es novedoso y además porque así lo establece la normativa.

Además, tal como lo establece el examinador calcular un saldo restante para una cuenta del usuario basándose en periodo de tiempo entre la solicitud de activación y la solicitud de finalización de aparcamiento recibidas, es considerado parte de un método de negocio.

Tal como ya lo ha expresado este Tribunal en el Voto 1486-2009 de las nueve horas del dos de diciembre de dos mil nueve, 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 el mismo sentido comenta Guillermo Cabanellas de las Cuevas de ésta disposición en la República Argentina:

“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)

Lo alegado por el apelante en sus agravios, no armoniza con sus últimas reivindicaciones aportadas, ya que no manifiesta criterios técnicos que hagan cambiar de opinión a este Órgano, y más bien se reafirma que no es posible patentar una invención que surjan de esos programas de ordenador considerados aisladamente, ni tampoco, por el hecho de ser un método de negocios; no existen los requisitos de patentabilidad de la invención para ser evaluados o considerados, pues no concurre materia patentable en la solicitud, y no lleva razón el solicitante, en cuanto a que su patente cumple con los requisitos.

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.

En lo que respecta a los argumentos planteados en la oposición de la sociedad **SOLUCIONES MOVILES DE COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, la misma no se entra a conocer pues la solicitud de patente no contiene materia

patentable, además que posterior al traslado de la misma, mediante el auto de las 9:24:39 horas del 25 de abril del 2018, no se recibió contestación.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Rolando Laclé Castro, en su condición de apoderado especial de la empresa **CANADIAN PARKING SYSTEMS & TECHNOLOGY INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:41:40 horas del 23 de octubre 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 el licenciado Rolando Laclé Castro, apoderado especial de la empresa **CANADIAN PARKING SYSTEMS & TECHNOLOGY INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:41:40 horas del 23 de octubre 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

mut/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM.

DESCRIPTORES:

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05