

## RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0967-TRA-PI

**Solicitud de patente de invención por la vía PCT denominada “MÉTODO PARA SINCRONIZAR EL CONTENIDO INTERACTIVO CONTEXTUAL CON EL AUDIO Y/O VIDEO DE LA TRANSMISIÓN”**

**TQTVD SOFTWARE LTDA., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-0199)**

**Patentes, dibujos y modelos**

## ***VOTO No. 1029-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TQTVD SOFTWARE LTDA.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil, domiciliada en Rua da Assembléia, 66-20<sup>a</sup> andar, Centro, Río de Janeiro, RJ CEP: 20011-000, Brasil, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas con cincuenta minutos del ocho de julio de dos mil once.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 15 de abril de 2011, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la concesión de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el

número PCT/BR2009/000299, denominada “**MÉTODO PARA SINCRONIZAR EL CONTENIDO INTERACTIVO CONTEXTUAL CON EL AUDIO Y/O VIDEO DE LA TRANSMISIÓN**”.

**SEGUNDO.** Que una vez analizada la relacionada solicitud, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las diez horas con cincuenta minutos del ocho de julio de dos mil once, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “*(...) POR TANTO Con fundamento en las razones expuestas y citas de ley, se resuelve: I-RECHAZAR DE PLANO la solicitud de la Patente de Invención tramitada bajo el expediente número 2011-0199 denominada “MÉTODO PARA SINCRONIZAR EL CONTENIDO INTERACTIVO CONTEXTUAL CON EL AUDIO Y/O VIDEO DE LA TRANSMISIÓN”, por no ajustarse lo solicitado a la materia de patentabilidad exigida por la legislación nacional para este tipo de solicitudes, de conformidad con el artículo primero, inciso segundo, apartado a) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, número 6867. II. Ordenar la devolución del 50 % de la tasa de presentación pagada. Comuníquese esta resolución a los interesados (...)*”.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de setiembre de 2011, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **TQTV SOFTWARE LTDA.**, interpuso recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio contra la resolución citada y en virtud de ser admitido el de apelación conoce este Tribunal de Alzada.

**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, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción de la patente solicitada, indicando en lo que interesa:

*“(...) **CONSIDERANDO UNICO** (...) se determina RECHAZAR DE PLANO la presente solicitud, por cuanto se desprende de las aseveraciones brindadas por el solicitante que lo que se pretende proteger es un programa o método para sincronizar los datos del contenido interactivo con el audio y/o video de las transmisiones de televisión. En especial la presente invención sirve para sincronizar subtítulos en aplicaciones de televisión digital. Lo anterior contraviene completamente lo estipulado en la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, ley número 6867, en su artículo primero, inciso segundo apartado a) el cual literalmente indica “Para los efectos de esta ley no se consideran invenciones: a) Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y **los programas de ordenador considerados aisladamente**” (...). (El subrayado y negrita no es del original). (...)”*

El recurrente presenta Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, alegando que la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial: “(...) carece de todo asidero legal ya que no se encuentra dictada a Derecho, nótense que el presente invento **NO ES UN PROGRAMA DE ORDENADOR CONSIDERADO AISLADAMENTE**, tal cual lo indica este Registro.

Nótense que mi poderdante lo que pretende inscribir es el **algoritmo** (es decir, el método efectivo expresado como una lista finita de instrucciones bien definidas para calcular una función detrás del software), lo cual si podría ser patentable y sería entonces tarea del

*perito que se le asigne a futura, el determinar si procede su registro o no como patente. Por lo tanto, entonces, la presente solicitud se enfoca en el algoritmo en lugar del código fuente.*

*Por lo expuesto, solicito se dé el debido trámite de registro y reitero mi petición que sea el experto quien determine la patentabilidad del invento **Método para Sincronizar el Contenido Interactivo Contextual con el Audio y/o Video de la Transmisión (...)**”.*

Como parte de sus agravios el aquí apelante, alegó además, mediante escrito presentado ante este Tribunal en fecha 29 de febrero de 2012, que adjunta nuevo pliego reivindicatorio el cual su poderdante estima no incurre en las prohibiciones del artículo 1, inciso 2.-a.) de la Ley No. 6867 y sus reformas y por lo tanto debe ser evaluado por un experto en la materia para determinar si es novedoso, posee nivel inventivo y aplicabilidad industrial, en razón de lo cual solicita se revoque la resolución recurrida, y se dé el debido trámite de registro a fin que sea el experto en fase estudio de fondo quien determine la patentabilidad del invento “**Método para Sincronizar el Contenido Interactivo Contextual con el Audio y/o Video de la Transmisión**, una vez que se analice el algoritmo pretendido con esta solicitud.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Revisado el expediente y la resolución emitida por el Registro; determina este Tribunal que el rechazo de plano resulta prematuro; pues si bien se sustenta en el artículo 1º inciso 2) apartado a), lo cierto es que no se acompaña la decisión de un soporte técnico que pueda definir sin lugar a dudas que se está dentro de lo estipulado en la norma de cita, es decir que se trata de un programa de ordenador considerado aisladamente, y no se deduce de la solicitud un reconocimiento expreso de la parte de que se trata de un ordenador y los elementos incorporados en el expediente no son suficientes para ellos, máxime que se aporta un nuevo pliego de reivindicaciones, para arribar a esa conclusión prima facie y se proceda al rechazo ad portas.

Por ende, considera esta Instancia; que debe ser un perito experto, en la fase de fondo quien debe establecer la patentabilidad o no de lo propuesto en las reivindicaciones.

En materia de patentabilidad, el marco normativo que impera exige que se realice un análisis individualizado de cada caso acompañado a su vez de los fundamentos probatorios correspondientes, pues este conlleva inmerso un fin público invaluable al relacionarse directamente con el desarrollo del país, ya que, como ha sido reconocido, la invención y la innovación, como expresión creativa del hombre, es lo que impulsa ese crecimiento en sus diversos ámbitos; de ahí la importancia, que al estudiarse una solicitud se efectúe con la celeridad, profundidad y eficiencia direccionado al cumplimiento de ese fin público.

#### **CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TQTVD SOFTWARE LTDA.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas con cincuenta minutos del ocho de julio de dos mil once, para que proceda la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, a continuar con el trámite de ley correspondiente de la solicitud de patente que nos ocupa, a efectos de que el nuevo cuerpo de reivindicaciones presentado por el aquí apelante, sea conocido por el Examinador de Fondo que sea designado para tales fines. 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*

## DESCRIPTOR

**Patentes de Invención**

**TG: Propiedad Industrial**

**TR: Registro de Patentes de Invención**

**TNR: 00.38.55**