

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1038-TRA-PI

Solicitud de patente por la vía del PCT para la invención WHOOPASS POKER

Whoopass Poker Corporation S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9255)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 118-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas treinta minutos del diez de febrero de dos mil diez.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Walter Retana Madriz, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos treinta y cinco-ciento diecisiete, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Whoopass Poker Corporation S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-cuatrocientos sesenta y un mil quinientos sesenta y siete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:13 horas del 3 de agosto de 2007.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de julio de 2007, el Empresario Donald Hohman representando a la empresa Whoopass Poker Corporation S.A., solicitó se otorgue un derecho de patente para la invención denominada WHOOPASS POKER, utilizando para ello el procedimiento establecido por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:13 horas del 3 de agosto de 2007, resolvió rechazar de plano la patente solicitada.

TERCERO. Que en fecha 21 de febrero de 2008 la representación del solicitante apeló la resolución final antes referida, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final venida en alza rechaza de plano la solicitud de otorgamiento de patente, ya que considera que siendo la materia a patentar un método referido a materia de juego, ésta no es considerada como invención patentable por la legislación patria. Por su parte el apelante indica en su recurso que “...**EL INVENTO SON LOS PASOS O MÉTODO EXPUESTO, PARA LLEGAR A UN RESULTADO, ... EL INVENTO SON LOS PASOS O MÉTODO QUE SE DESCRIBEN AMPIAMENTE, PARA JUGAR EL JUEGO DE ESA FORMA, Y NO DE LA FORMA CONVENCIONAL ... El invento es un método de jugar juego de poker modificado usando la mano de cartas de juego. (...)**” (folios 67 y 68), indicando además que “**DICHO JUEGO ESTÁ DEBIDAMENTE INSCRITO EN LOS ESTADOS**



UNIDOS DE AMÉRICA, AHORA EN COSTA RICA , LO QUE SE SOLICITA ES QUE ESTANDO INSCRITO EN ESA INSCRIPCIÓN, CONFORME A LAS LEYES NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LAS PATENTES ...” (folio 68) (mayúsculas, subrayados y negritas del original).

TERCERO. OTORGAMIENTO DE PATENTE DE INVENCION PARA MÉTODOS REFERIDOS A MATERIA DE JUEGO. El artículo 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes), realiza una delimitación tanto positiva como negativa acerca de la definición de lo que es una invención patentable: en su inciso primero afirma lo que sí es, pero en su inciso segundo se enumera lo que llama Salvador D. Bergel “...*un catálogo de actividades, aportes intelectuales, creaciones humanas que no configuran una invención patentable.*” (“**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. 25). Dicho artículo indica en lo que interesa:

“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.*
 - b) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas.*
 - 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.*
 - d) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su*



variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia. (...)”

Vemos como la legislación costarricense se inscribe dentro de una tendencia seguida por varios países, que no consideran a los planes, principios o métodos referidos a materia de juego como invenciones que puedan ser elegibles para obtener el derecho a una patente, por considerarse que no utilizan medios industriales y no conducen a resultados industriales. Refiriéndose a la legislación argentina, que contiene similar disposición a la costarricense por influencia a su vez de la legislación española, indica el tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas:

“También en estos casos [planes, reglas y métodos para juegos] la no configuración de una invención patentable refleja la falta de aplicabilidad industrial de esos planes, reglas y métodos. El efecto de éstos no consiste en un resultado material concreto, sino en el cumplimiento con los aspectos normativos de un juego o en la obtención de un mejor resultado frente a las reglas del juego relevante. Así, por ejemplo, un método o técnica para ubicar a un equipo de fútbol en el campo de juego no arroja un resultado material determinado, ni implica la aplicación de las reglas causales de la naturaleza, sino que podrá, a lo sumo, tener resultados bajo las reglas de ese deporte, o sea una consecuencia intelectual y no un efecto materialmente concreto.” **(Derecho de las patentes de invención, Heliasta, Buenos Aires, 2da edición, 2004, tomo 1, p. 808)**

En el presente asunto, la primera reivindicación indica claramente que la invención se refiere a un método modificado de jugar al póker, sea un método referido a materia de juego, siendo que las demás reivindicaciones hacen alusión a dicho método. Entonces, es claro y evidente que dicha invención está excluida de la posibilidad de otorgamiento de patente en Costa Rica.

Respecto de lo alegado por el apelante, si bien no se presenta prueba alguna que demuestre su



dicho en el sentido de que a la invención se le ha otorgado el derecho de patente en los Estados Unidos de América, debe indicar este Tribunal que tal hecho es perfectamente posible, ya que no son todos los países los que excluyen de las patentes de invención a los métodos referidos a materia de juego, algunos países como los Estados Unidos de América han decidido permitir su otorgamiento para éstas actividades. Por eso es perfectamente factible que se haya otorgado a la presente solicitud PCT el derecho de patente en otras latitudes. Se debe recordar que el sistema establecido por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes lo que permite es que una única solicitud, la cual ha sido aprobada en cuanto a sus formalidades durante su fase internacional, acceda a los diferentes Registros nacionales que sean señalados por el interesado. Pero, una vez ingresadas las solicitudes en ésta fase nacional, son analizadas en su esencia de acuerdo a las particularidades de cada legislación, este es el sentido del artículo 27 inciso quinto de dicho Tratado:

“Artículo 27.- Requisitos nacionales

(...)

5) No podrá interpretarse ninguna disposición del presente Tratado ni de su Reglamento en el sentido de que limita la libertad de cada Estado contratante para prescribir todos los requisitos substantivos de patentabilidad que desee. (...)”

Dicha disposición se deriva de la independencia que existe entre la misma solicitud de patente planteada ante diversos países, contenida en el artículo 4 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que indica en sus dos primeros incisos:

“Artículo 4 bis. 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) Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de

que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal. (...)”

Sobre esta disposición comenta Cabanellas de las Cuevas:

“El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgará la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta. (...) El principio de independencia de las patentes es una lógica consecuencia de la estructura de concesión de esos derechos de propiedad industrial bajo el Convenio de París. Como cada país establece su propia legislación en materia de patentes, con requisitos propios en materia de novedad, nivel inventivo, materias excluidas del marco de patentabilidad, procedimiento de concesión de patentes, etc., resultaría contradictorio utilizar el status de una invención bajo cierto sistema jurídico nacional para ampliar o limitar los efectos de las patentes concedidas bajo otro sistema nacional.” (op. cit., pp. 207-208).

Por todo lo anterior es que tenemos que lo resuelto por el **a quo** es acorde al marco jurídico nacional que rige la materia. Lo normal es que, siendo la materia objeto de la solicitud un método referido a materia de juego, el interesado señale para la entrada en fase nacional a países que permitan el otorgamiento de patentes de invención a dichos métodos, pero resulta ilógico que se pretenda entrar en fase nacional en países como el nuestro, cuya Ley de Patentes ya desde su artículo primero excluye la posibilidad de que se otorgue una patente para un método referido a materia de juego.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, por no constituir el objeto de la solicitud materia patentable de acuerdo a la Ley de Patentes

costarricense, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Walter Retana Madriz en representación de la empresa Whoopass Poker Corporation S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas trece minutos del tres de agosto de dos mil siete, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa copia de esta resolución que se dejará en el libro que lleva al efecto este Tribunal, devuélvanse los autos a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

CREACIONES EXCLUÍDAS DE LAS PATENTES

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.27