

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0823-TRA-PI

Solicitud de patente por la vía del PCT para la invención VENTA DIRECTA DE FÁBRICA BAJO UN SOLO MÉTODO Y SISTEMA DE FABRICACIÓN Y VENTA DE ZAPATOS PARA PROPORCIONAR MÚLTIPLES OPCIONES AL CONSUMIDOR

Chen Chuang-Chuan, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10869)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 1486-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del dos de diciembre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su calidad de apoderado especial del señor Chen Chuang-Chuan, ciudadano de la República de Taiwán, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:54 horas del 18 de junio de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de junio de 2009, el Licenciado Jorge Tristán Trelles representando al señor Chen Chuang-Chuan, solicitó se otorgue un derecho de patente para la invención denominada VENTA DIRECTA DE FÁBRICA BAJO UN SOLO MÉTODO Y SISTEMA DE FABRICACIÓN Y

VENTA DE ZAPATOS PARA PROPORCIONAR MÚLTIPLES OPCIONES AL CONSUMIDOR, 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 11:54 horas del 18 de junio de 2009, resolvió rechazar de plano la patente solicitada.

TERCERO. Que en fecha 7 de julio de 2009 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 la Jueza Ureña Boza, 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 comercial para la venta de zapatos, ésta no es considerada como invención patentable por la legislación patria. Por su parte el apelante indica en su recurso que “*La resolución recurrida*

carece de todo asidero legal ya que no se encuentra dictada a Derecho, en virtud que esta (sic) patente está inscrita en otros países, razón por la cual no comprendemos por qué no es patentable en nuestro país.”.

TERCERO. OTORGAMIENTO DE PATENTE DE INVENCION PARA MÉTODOS DE NEGOCIOS EN COSTA RICA. 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 de negocios 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 Bergel:

“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, mas 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, op. cit., 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)

En el presente asunto, la primera reivindicación indica claramente que la invención se refiere a un método de comercio, sea un método para hacer negocios, 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 otros países, 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 de negocios, 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, lejos de la afirmación hecha por el apelante en el sentido de indicar

que la resolución final no está dictada conforme a derecho, tenemos que lo resuelto por el **a quo** es acorde al marco jurídico nacional que rige la materia, siendo las razones indicadas por este Tribunal el por qué la invención presentada no es patentable en nuestro país.

Lo normal es que, siendo la materia objeto de la solicitud un método de negocios, el interesado señale para la entrada en fase nacional a países que permitan el otorgamiento de patentes de invención a los métodos de negocios, 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 de negocio.

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 por la representación del señor Chen Chuang-Chuan en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:54 horas del 18 de junio de 2009, 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 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 Jorge Tristán Trelles en representación del señor Chen Chuang Chuan en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:54

horas del 18 de junio de 2009, 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

MÉTODOS DE NEGOCIOS

TG: CREACIONES EXCLUÍDAS DE LAS PATENTES

TNR: 00.38.49