



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0492-TRA-PI

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION
DENOMINADA “APARATOS Y MÉTODOS DE CUENTAS SOBRE
MOSAICO”

ANTHONY JOHN RANKINE, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-369

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0309-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y ocho minutos del diez de julio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial del señor **ANTHONY JOHN RANKINE**, de un solo apellido por su nacionalidad estadounidense, pasaporte número 488984731, con domicilio en 5072 16th St. Dr NE, Hickory, NC 28601, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:17:47 horas del 13 de agosto de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Intelectual el 26 de agosto de 2020, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial del señor ANTHONY JOHN RANKINE, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “APARATOS Y MÉTODOS DE CUENTAS SOBRE MOSAICO”.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a las 13:17:47 horas del 13 de agosto de 2024, denegó la concesión de la patente de invención presentada debido a que se demostró que esta contiene materia no considerada invención y por lo tanto no es posible realizarle un estudio de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Inconforme con lo resuelto, la representante del señor ANTHONY JOHN RANKINE, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó como agravios lo siguiente:

1. El razonamiento que utilizó el Registro de la Propiedad Intelectual para denegar la solicitud de la patente propuesta es equivocado, ya que la examinadora no comprendió la protección de la patente, la cual presenta materia que si es objeto de protección, y al mismo tiempo, cumple con los requisitos de unidad, claridad y suficiencia, además de ser novedosa, poseer nivel inventivo y aplicación industrial.
2. La examinadora falló al realizar el análisis a la patente, en particular al nuevo pliego reivindicatorio, ya que en este se



determinó que es novedosa, inventiva y posee aplicación industrial.

3. La invención como sus reivindicaciones no refieren meramente a métodos matemáticos, van dirigidas o relacionadas con un aparato o método para instrucciones (enseñanza), con el propósito de efectuar un cambio en el estado de la operación que se encuentra vinculado a la formación de matemáticas o ciencias cuantificables y reitera que no se está ante métodos matemáticos.
4. La invención y sus reivindicaciones van dirigidas a un aparato tangible, relacionado a un tablero de instrucciones que presenta características estructurales [canales (14, 15, 16); bordes (14A, 15A, 16A); sitios de instrucción (11); sitio de instrucción de estado de saturación (17); y plantillas (30-39)], y un método útil que se encuentra asociado a suministrar instrucción en matemáticas y ciencias cuantificables, por ejemplo, similar a un ábaco u otro dispositivo de cálculo. Por lo indicado, la patente cumple con los requisitos necesarios para acceder a su protección registral.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que la invención denominada “APARATOS Y MÉTODOS DE CUENTAS SOBRE MOSAICO”, contiene materia no considerada invención por tratarse de materia que está centrada en el cálculo matemático y ciencias cuantificables; tal y como se desprende de los informes técnicos, preliminares fase 1, 2 y concluyente, emitidos por la examinadora Alba María Arce Mena, el 2 de diciembre de 2022, 12 de noviembre de 2023 y 19 de marzo de 2024 (folios 52 a 55, 70 a 74 y 87 a 91 del expediente principal), y el informe de argumentos técnicos relativos al recurso de revocatoria



de fecha 20 de setiembre de 2024 (folios 103 a 106 del expediente de origen).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, se observa que en el considerando primero de la resolución venida en alzada se cometió un error material indicando que la solicitud de patente de invención se denomina “ALMOHADA DE VIAJE CON ELEMENTOS DE ANCLAJE”, cuando lo correcto es “**APARATOS Y MÉTODOS DE CUENTAS SOBRE MOSAICO**”; no obstante, el yerro cometido no afecta el debido proceso, ni causa indefensión a las partes, pues el análisis de fondo versó sobre la solicitud correcta.

Por lo demás, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:17:47 horas del 13 de agosto de 2024, con fundamento en los informes técnicos rendidos por la examinadora Alba María Arce Mena, rechazó la patente solicitada debido a que contiene materia no considerada invención y por lo tanto no es posible realizarle un estudio de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Por consiguiente, resulta de importancia señalar que la Ley 6867, de



patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante, Ley de patentes), en su artículo 2 establece que para la concesión de una patente se debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Además, se hace necesario el cumplimiento de los elementos de claridad, unidad de invención y suficiencia que permiten al examinador de la invención determinar el cumplimiento de los requisitos indicados.

Asimismo, el artículo 1 de la Ley de patentes define el concepto de invención como “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley”; asimismo establece que tal invención puede tratarse de “un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención”, además determina la materia que no se considera invención y la que aun siendo invención se encuentra excluida de patentabilidad.

Por consiguiente, para el caso bajo análisis es de importancia señalar el aspecto que debe ser valorado para determinar la patentabilidad de una invención cuyo registro se pretende, y que encuentra fundamento en el artículo 1, inciso 2, aparte a) de la citada ley, el cual señala que materia no se considera invención “Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente.” (subrayado nuestro).

Para la verificación de tales requisitos, el inciso 2 del artículo 13 de la Ley de patentes autoriza al Registro para que en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud cuente con profesionales



especializados para realizar el examen de fondo de las patentes o pueda requerir la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o expertos independientes en la materia, lo que resulta fundamental para la toma de decisión por parte del operador jurídico.

Ahora bien, luego de analizada la patente de invención titulada “APARATOS Y MÉTODOS DE CUENTAS SOBRE MOSAICO”, el Registro de la Propiedad Intelectual según los informes técnicos determinó que las 13 reivindicaciones contienen materia no considerada invención, por lo cual no son susceptibles de valoración debido a que no se contempla en la legislación costarricense ya que trata de materia que contiene operaciones matemáticas.

Con relación a este tema, cabe indicar que los métodos matemáticos no son patentables por sí mismos, ya que se consideran descubrimientos o ideas abstractas, son conceptos que explican cómo funcionan las cosas, pero pueden protegerse si se aplican a un proceso o producto que tenga una aplicación técnica específica y novedosa, demostrando un efecto técnico práctico. Para hacerlo, el algoritmo o método debe ir más allá de la mera abstracción y resolver un problema técnico concreto.

Asimismo, la legislación nacional en materia de patentes se inscribe dentro de una tendencia seguida por varios países, que no consideran los métodos matemáticos como invenciones que puedan ser elegibles para obtener el derecho a una patente, por considerarse descubrimientos o ideas abstractas, son conceptos que explican cómo funcionan las cosas, los cuales no especifican un objeto real, emplean



un lenguaje numérico con el cual se busca determinar cantidades y probar la viabilidad del cumplimiento de alguna teoría especulativa. Al respecto, ya este Tribunal, en cuanto a esta materia ha expresado lo siguiente:

“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.” (Voto 1486-2009)

Conforme lo expuesto, y según quedó debidamente demostrado por medio de los informes técnicos emitidos por la examinadora, que lo solicitado no es materia patentable debido a que es materia centrada en el cálculo matemático y ciencias cuantificables; asimismo la legislación nacional no estima como invenciones, los métodos matemáticos; y en consecuencia no es posible realizar la valoración respecto a los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Teniendo en consideración que una invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada a la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en la Ley de patentes; y resultando que lo planteado no cumple con ello, bien hizo el Registro de la Propiedad Intelectual en denegar la solicitud presentada, por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada.



Por otra parte, respecto al agravio señalado por la apelante, que el Registro de la Propiedad Intelectual realizó un análisis errado para denegar la solicitud de la patente propuesta, por cuanto la examinadora no comprendió el objeto de protección de la patente y además cumple con los requisitos de unidad, claridad, suficiencia, es novedosa, posee nivel inventivo y aplicación industrial; de ahí que, considera este Tribunal que no lleva razón la recurrente, ya que claramente de los informes técnicos emitidos por la examinadora se desprende que la patente solicitada presenta en sus 13 reivindicaciones materia no considerada invención, por lo cual no es posible efectuar la valoración de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Respecto al nuevo pliego reivindicatorio presentado por la apelante, para determinar que la patente cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, de igual manera se mantiene el criterio dado por la examinadora, por cuanto la solicitud no está integrada por características técnicas, ya que la función de las reivindicaciones está, dirigidas al cálculo matemático y ciencias cuantificables, careciendo de una caracterización técnica del aparato, siendo combinaciones del tablero a partir de las instrucciones dirigidas a un sitio de instrucción, donde el usuario manipula una pieza instruccional para realizar una operación de cambio de estado. Es de mérito indicar, que estos argumentos fueron analizados en los argumentos técnicos de respuesta al recurso de revocatoria, concluyendo la examinadora Arce Mena lo siguiente:

Queda claro que, lo que está detrás del aparato corresponde a materia no patentable tal y como claramente se sustenta en la descripción: *'Durante la operación de "Resta", la configuración*



inicial en un Tablero de Dulces de dos Cuadrados de Dígitos coloca el Sustraendo en la fila inferior del Cuadrado de Dígitos y el Minuendo en la fila superior".

Ahora bien, este Tribunal estima conveniente indicar a la apelante que del análisis realizado al expediente sometido a estudio, no se encuentra motivo alguno para cuestionar la labor de la examinadora, por cuanto de los informes técnicos preliminares, informe técnico concluyente y los argumentos técnicos relativos al recurso de revocatoria, queda claro este órgano de alzada que la patente sometida a análisis, no cumple con los requisitos para que se le otorgue esa condición, razón por la que se debe confirmar la denegación de lo solicitado, ya que el criterio técnico externado por la examinadora en sus informes fue claro y contundente en el sentido de la improcedencia para que la patente pueda acceder a la publicidad registral.

Asimismo, concluye este Tribunal que el objeto de protección no es patentable porque las reivindicaciones 1 a 13 contienen materia no considerada invención y se deben rechazar los agravios, confirmando de esa manera lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial del señor ANTHONY JOHN RANKINE, en contra de la resolución recurrida.

POR TANTO



Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial del señor ANTHONY JOHN RANKINE, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:17:47 horas del 13 de agosto de 2024, la que en este acto **se confirma**, denegándose la patente de invención “APARATOS Y MÉTODOS DE CUENTAS SOBRE MOSAICO”. Se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.39.55

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCION

UP: EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCION

TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TNR: 00.59.32

INVENCION

TE: APLICACION INDUSTRIAL

TE: NIVEL INVENTIVO

TE: NOVEDAD DE LA INVENCION

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.15

DENEGACION DE LA PATENTE

TE: RECURSO CONTRA DENEGACION DE LA PATENTE

TNR: 00.39.88