

PATENTE DE INVENCIÓN MECANICA

Resolución de rechazo: artículo 37 c) de la Ley N° 19.039.

Solicitud de Patente

Solicitud N° 405-2015

Título: “MÉTODO DE CÓMPUTO IMPLEMENTADO PARA CONSIGNAR Y RASTREAR UN ACTIVO DE PPE, QUE COMPRENDE CLASIFICAR EL ACTIVO, REGISTRAR EL ACTIVO, VALIDAR VIDA ÚTIL DEL ACTIVO, CONFIGURAR MÁXIMA CANTIDAD DE INCIDENTES PERMITIDOS CON EL ACTIVO, Y CONFIGURAR UN REGISTRO DE INCIDENTES QUE INVOLUCRAN PPE; PROGRAMA DE CÓMPUTO”

Exclusión de Patentabilidad.

Software.

Actividad Puramente Mental.

Gestión Administrativa de Información Dentro de un Entorno Virtual.

INAPI Rechaza.

TDPI Confirma.

Ampliación del Pliego de Reivindicaciones en TDPI.

La solicitud de patente de WHITE LION S.A. fue presentada en INAPI con fecha quince de febrero del año dos mil quince, como entrada en fase Nacional de una solicitud PCT declarando prioridad de los Estados Unidos N° 61/692,126. A través de esta petición, se buscaba proteger un “MÉTODO, SISTEMA Y SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE PERSONAS,

BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA” cuyo título durante el curso de la solicitud fue modificado a “MÉTODO DE COMPUTO IMPLEMENTADO PARA CONSIGNAR Y RASTREAR UN ACTIVO DE PPE, QUE COMPRENDE CLASIFICAR EL ACTIVO, VALIDAR VIDA ÚTIL DEL ACTIVO, CONFIGURAR MÁXIMA CANTIDAD DE INCIDENTES PERMITIDOS CON EL ACTIVO Y CONFIGURAR UN REGISTRO DE INCIDENTES QUE INVOLUCRAN PPE, PROGRAMA DE COMPUTO”.

El campo de aplicación de la invención, según la memoria descriptiva, se relaciona en general con el área de las computadoras, los dispositivos de computación periféricos y los métodos de software que permiten la interacción del usuario con los ordenadores, especialmente aquellas en las que se recopilan y documentan datos e información a través de tecnología de procesamiento por Lotes (batch) e inalámbrica, y que usan equipos tanto fijos como móviles o portátiles.

Por sentencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha siete de enero del año dos mil diecinueve, se denegó la solicitud de patente por incurrir en la causal de exclusión de patentabilidad del artículo 37 c) de la Ley 19.039, toda vez que las características del pliego de reivindicaciones se relacionaban con actividades de gestión administrativas, que no contenían una actividad técnica propia de una invención.

La solicitante, WHITE LION S.A., interpuso un recurso de apelación, basándose en la presentación en segunda instancia de un nuevo pliego de reivindicaciones y argumentando que su solicitud cumplía con los requisitos de patentabilidad exigidos en la Ley de Propiedad Industrial.

Después de la vista de la causa, el Tribunal de Propiedad Industrial estimó necesario oír la opinión de un perito, designándose, para el encargo, a don Rodrigo Ignacio Navarrete Ragga, Ingeniero Civil Mecánico.

El experto emitió su informe con fecha veintiocho de julio del año dos mil veinte. En primer término, señaló que la solicitud según el nuevo pliego de reivindicaciones, se refería a un método para consignar y rastrear un activo de Equipo de Protección Personal (PPE) que se proporciona a los empleados, contratistas y visitantes para su uso en lugares de trabajo, donde se llevan a cabo operaciones industriales, mineras, de extracción o de construcción, entre otras. Según informó el perito, el problema técnico que se abordaba consistía en el manejo o gestión de activos, particularmente, el método buscaba “consignar y rastrear un activo”, en donde la expresión “activo” se refería concretamente a un equipo de protección personal (PPE).

Según manifestó el experto en su informe, en lo relativo a la exclusión de patentabilidad las características o medios que se describían en la cláusula principal como solución para el problema técnico, se relacionaban con el registro y análisis de datos, cuyo efecto técnico se correspondía a una gestión administrativa de información dentro de un entorno virtual y el hecho que la solicitud incorporara algunos elementos físicos (como una “etiqueta de identificación” y un “medio de lectura” de la etiqueta) se relacionaban con materia accesoria que es ampliamente conocida en el estado del arte, y que se limitaba a proporcionar el soporte físico para la implementación de un sistema informático. Es más, según lo que señaló el perito, el efecto técnico que se buscaba proporcionar mediante los pasos del método, no estaba dado por la interacción de los aspectos físicos que allí se

describen (una “etiqueta” contenida en el activo y el paso de “leer la etiqueta”), sino por el procesamiento de los datos o registros que son almacenados en relación a cada activo en una base de datos.

En otro orden de ideas, y a mayor abundamiento, el profesional señaló que el nuevo pliego de reivindicaciones constituía una ampliación del contenido original y de los pliegos presentados con posterioridad, especialmente el pliego analizado por el resolutor de primer grado, pues la cláusula principal incluía características que no se encontraban debidamente sustentadas en la solicitud original.

Por sentencia, notificada con fecha siete de octubre de dos mil veinte, el TDPI resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, señalando al respecto que lo solicitado carece de las características técnicas que permitan definir un invento como una solución técnica. La sentencia señala que el recurrente con lo reivindicado únicamente se remitió a establecer un nivel de control de los activos entregados a terceros, pero no se identifican medios técnicos para realizar la consignación y rastreo de los mismos, por lo que el uso de tecnología conocida no es un aspecto técnico relevante en la solución descrita, al ser secundario, genérico y no lograr satisfacer los requisitos técnicos que describen a una invención.

Es más, señala, el problema técnico que se intentaba resolver se encontraba relacionado con el “Procesamiento de datos o registros que son almacenados en relación a cada activo en una base de datos”. En consecuencia, el efecto técnico se limitaba al campo informático, pues no poseía un efecto técnico que se extendiera más allá del entorno virtual, o acciones propias de un programa computacional.

Con estos antecedentes, el sentenciador resuelve desestimar los fundamentos del recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada y en definitiva mantener el rechazo de la solicitud por incurrir en causal de exclusión de patentabilidad contemplada en el artículo 37 c) de la Ley del ramo.

En contra de esta resolución, no se interpuso recurso de casación.

ROL TDPI N° 417-2019
AAP-CIM-JCG

AMTV- MAF-
03-05-2020