



UNIVERSIDAD DE CHILE

UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD  
DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

---

LA PATENTABILIDAD DE LOS METODOS DE NEGOCIOS:  
ASPECTOS NORMATIVOS Y PRACTICOS

Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

JUAN CRISTOBAL RIOS VAN DER SCHRAFT

Profesor Guía: Juan Francisco Reyes

---

Santiago, Chile 2015

## TABLA DE CONTENIDO

	Página
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	1
 <b>CAPITULO I</b>	
<b>EL DERECHO DE PATENTES</b> .....	10
 <b>CAPITULO II</b>	
<b>LA EXCLUSION DE PATENTABILIDAD</b> .....	13
<i>a. No es invención</i> .....	13
<i>b. Los métodos de negocio</i> .....	16
<i>c. Análisis comparativo entre la exclusión y patentabilidad de los     métodos de negocio</i> .....	20
<i>d. Los métodos de negocio ante el Instituto Nacional de Propiedad     Industrial (INAPI).</i> .....	27
 <b>CAPITULO III</b>	
<b>EXPERIENCIAS COMPARADAS</b> .....	33

<i>a. La Oficina de Marcas y Patentes (USPTO) y jurisprudencia de tribunales de los Estados Unidos</i>	33
<i>b. Normativa y Jurisprudencia desarrollada por la Oficina Europea de Patentes</i>	44
<b>CONCLUSIONES</b>	51
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	57

## INTRODUCCIÓN

El objeto de este trabajo dice relación con el estudio de la protección jurídica que reciben determinados conocimientos técnicos a la luz de lo que hoy en día se conoce como el Derecho de la Propiedad Industrial, específicamente, en función del derecho de las Patentes o, como bien lo acuñó el prestigioso jurista Edmond Picard, lo referido a “*los derechos invencionales*”<sup>1</sup>.

Un examen general respecto a la evolución histórica en esta materia excede en mucho el fin de este trabajo; sin embargo, resulta necesario hacerse cargo de la profunda influencia que ejercen los derechos invencionales en el fomento de la innovación dentro del contexto de la industria, entendiendo ésta en su sentido más amplio<sup>2</sup>. La internacionalización del modelo económico neoliberal en su fase más sofisticada, hizo que surgiera la necesidad de estandarizar las relaciones comerciales a través de diversos instrumentos del jurídicos. Chile es y ha

---

<sup>1</sup> ANTEQUERRA, Ricardo. *Propiedad intelectual, derecho de autor y derechos conexos*. Pag 6.

<sup>2</sup> Artículo 36 de la Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial señala que: “*Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Para estos efectos, la expresión industria se entenderá en su más amplio sentido, incluyendo a actividades tales como manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca.*”

sido un ejemplo de apertura si se tiene en cuenta los múltiples acuerdos de libre comercio bilaterales que ha suscrito con diversas naciones del globo, como Australia, Turquía o Estados Unidos, siendo este último uno de los convenios comerciales más relevantes del último tiempo.<sup>3</sup> Se le reconoce igualmente como miembro activo de cuerpos normativos multilaterales como, por ejemplo, el Acuerdo ADPIC, ratificado por nuestro país y publicado en el Diario Oficial el 17 de Mayo de 1995, que establece derechos mínimos para los Estados miembros en materia de propiedad intelectual, en su noción amplia<sup>4</sup>, como parámetro de adaptación en las legislaciones nacionales, así como también la gran importancia del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que viene a simplificar el procedimiento de presentación de solicitudes internacionales, y que entró en vigor en nuestro ordenamiento el día 2 de Junio de 2009.

---

<sup>3</sup> <http://www.direcon.gob.cl/acuerdos-comerciales/>. Último acceso al sitio, el día 23 de Agosto de 2014.

<sup>4</sup> “Una corriente doctrinaria, iniciada con el jurista belga Edmond Picard, defiende la tesis de que mientras las casualidades son el objeto de los derechos personales, los hombres el de los derechos obligacionales y las cosas el de los derechos reales, el objeto de los Derechos Intelectuales – llamados también por el prestigioso jurista, “Derechos Invencionales” –, es la producción intelectual, vale decir, la producción del espíritu y el talento humano, de manera que quedan bajo el ámbito de esa **disciplina unitaria** los derechos sobre las obras literarias y artísticas, las invenciones industriales, los modelos y dibujos aplicados a la industria, las marcas de fábrica y las enseñas comerciales.” Cit. por ANTEQUERA, Ricardo. *Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Derechos Conexos*. (s.a.), p. 6, cita número 6.

El derecho de propiedad industrial en general y, el derecho de patentes en particular, constituyen una arista fundamental dentro del desarrollo económico y la promoción de la innovación de la industria nacional. Al respecto, conocido es el gran aporte que representa en el equilibrio, por un lado, entre el interés privado, de quien destina recursos y tiempo a investigar y desarrollar creaciones intelectuales o conocimientos técnicos, y por otra parte, el interés público de la sociedad referida al beneficio de tener acceso a la tecnología creada por el patentado, llevando al mismo a divulgar, en beneficio del público, los conocimientos que de otra forma mantendría en secreto<sup>5</sup>. En este sentido, una vez que la patente expira, la invención entra al dominio público y su uso y fabricación es de libre acceso para todos.<sup>6</sup>

Cabe apuntar que el otorgamiento de derechos de propiedad industrial, como las patentes de invención, puede analizarse como un monopolio. Cabanellas, en tal sentido, señala que *“una patente es un monopolio de derecho, pero no de hecho, pues en la práctica pueden existir múltiples tecnologías competitivas, cada una de ellas protegidas por derechos de propiedad industrial independientes. Sin embargo, aun en estos casos, la*

---

<sup>5</sup> CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Derecho de las Patentes de Invención”. Tomo I, p.63. Ed.Heliasta

<sup>6</sup> MUELLER, Janice M. *An Introduction to Patent Law*. Aspen Publishers. P. 25

*patente implica un apartamiento respecto del funcionamiento normal de los mercados, pues las tecnologías alternativas pueden ser menos eficientes que la originalmente patentada, y ser utilizadas simplemente debido al obstáculo legal que implica la patente.”*<sup>7</sup>. Sin embargo, éstas no implican necesariamente la monopolización del conocimiento. La utilización de tal concepto se aplica de una forma peyorativa, dando a entender que el derecho de patentes es utilizado con fines anticompetitivos. Una mejor forma de pensar las patentes es como la concesión temporal por parte del estado de un *eventual* poder monopólico, susceptible de usos “buenos” o “malos”, desde un punto de vista social.<sup>8</sup> Por cierto, el otorgamiento de tales derechos está debidamente regulado, lo que importa que estén rigurosamente identificados los conocimientos que son susceptibles de apropiabilidad y aquellos que no lo son.

En este orden de cosas, existen conocimientos técnicos que versan sobre ciertas materias que, no obstante su mérito, escapan a la regla de apropiabilidad otorgada por las patentes de invención. Ha llamado especialmente nuestra atención lo referido a la situación de los *métodos de*

---

<sup>7</sup> CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Derecho de las Patentes de Invención”. Tomo I, p.45, cita 21. Ed.Heliasta

<sup>8</sup> MUELLER, Janice M. *An Introduction to Patent Law*. Aspen Publishers. P. 21

*negocios*. Desde ya, nótese que esta clase de conocimientos se encuentran excluidos de patentabilidad, independiente del hecho de cumplirse o no los requisitos que la ley del ramo exige para proteger una invención<sup>9</sup>, y, por lo tanto, no se permite su patentabilidad. Así lo ordena el artículo 37, letra c), de la ley 19039, al señalar que “no se considerarán invenciones y quedarán excluidas de protección:[...]

*c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.”* (El destacado es nuestro).

Al respecto, el artículo 27, numeral 2, del acuerdo ADPIC, dispone que:

*“Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los*

---

<sup>9</sup> En efecto, el perito a cargo de examinar la solicitud 00360-2004, presentada ante el INAPI, determinó en su examen que la invención, titulada “Teclado para provisión de servicios financieros de forma segura que contiene: al menos dos variables están asociadas con cada tecla; y terminal de acceso seguro asociado”, cuyo solicitante era BANCO ITAU S.A., cumplía con los requisitos de *novedad, nivel inventivo y aplicación industrial*, correspondientes respectivamente a los artículos 33, 35 y 36 de la ley 19.039, sin embargo, recomendaba su rechazo por no reunir los requisitos de patentabilidad señalados en el artículo 37 letra c), del mismo cuerpo legal, esto es, por ser un *método de negocio*.

*vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.”*

El numeral 3 del mismo artículo, a su vez, señala que los Estados podrán excluir de patentabilidad:

*a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;*

*b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.*

Esta regla ha sido efectivamente recogida por la Ley 19.039, en su artículo 38, el cual señala que:

*“No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la*

*seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.*

Para efectos de direccionar esta investigación, se desea abordar la materia anteriormente indicada tanto desde un punto de vista normativo como positivo.

Por lo tanto, desde un punto de vista normativo, nos proponemos plantear la interrogante respecto al por qué de la exclusión de los *métodos de negocios* como invenciones patentables. Adicionalmente, se desea indagar en los fundamentos que ha tomado nuestro legislador para tomar esta dirección y determinar si dichas justificaciones se condicen con los Tratados Internacionales suscritos por Chile y especialmente, con el Derecho de Propiedad sobre las distintas formas de propiedad intelectual, consagrado en los números 24 y 25 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>**Art. 19.** La Constitución asegura a todas las personas:  
24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Pero corresponde, antes que nada, partir esta investigación planteando la interrogante primordial: ¿por qué los *métodos de negocios* como objeto de estudio? En efecto, se parte por la inquietud que suscita su exclusión en vista de la masiva evolución que han tenido estos instrumentos, considerando al mismo tiempo, el gran avance del sistema financiero internacional.

Si se parte de la premisa que el derecho de patentes se enfoca esencialmente en fomentar la innovación, parece arbitrario que un instrumento que en su naturaleza contribuye fuertemente a la innovación de un sector tan importante de la economía como es el sistema financiero, tenga una restricción para ser protegido y a la vez, no proteja el resultado del trabajo intelectual de los inventores de dichos métodos.

De esta forma, nacen las siguientes preguntas:

¿Existe un potencial riesgo para los criterios sostenidos en el artículo 27 N°2 del Acuerdo ADPIC si se permitiese la patentabilidad de estos

---

25°.- La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

**Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.**

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior.

instrumentos? De ser así, ¿Cuáles serían esos riesgos y en qué medida se distorsiona el equilibrio entre el interés privado y el interés público? ¿Sería relevante una modificación a esta exclusión?

Estas inquietudes exceden al mismo tiempo el campo normativo, por cuanto, existe también un aspecto positivo, cual es el verdadero interés que tendrían los agentes que participan en el mercado financiero de proteger mediante estos privilegios de propiedad industrial dichas invenciones.

Esta investigación se enfoca, entonces, en arribar a una conclusión que satisfaga las inquietudes propuestas, incluso si nos conduce a concluir que efectivamente se encuentra justificada esta exclusión. El curso de acción de este trabajo comprenderá aspectos analíticos puros a partir de bibliografía relacionada a la materia, como también un análisis a partir de experiencias internacionales, especialmente lo que ocurre en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, fuente fecunda en esta materia.

## I. EL DERECHO DE PATENTES

El desarrollo de una actividad empresarial supone barajar múltiples estrategias para la obtención de beneficios. Si bien, dichas estrategias varían dependiendo del mercado que se trate, lo esencial es lograr la distinción de entre los múltiples agentes que participan en un espacio y tiempo determinados. Históricamente, los grandes logros de la industria han supuesto grandes saltos cualitativos en la oferta de bienes, mediante el proceso de la innovación. En efecto, el Diccionario de la Real Academia Española define el “innovar” como “*Mudar o alterar algo, introduciendo novedades.*” En este sentido, la intención de innovar conlleva un esfuerzo intelectual y al mismo tiempo la inversión en recursos, tiempo, personal, etc., procedimiento común a toda clase de estructuras empresariales. No obstante, para que este progreso tenga sentido, los agentes que participan en este proceso deben enfocarse en la posibilidad cierta de apropiarse de las utilidades que reporte la actividad específica que desarrollen.

Lo anterior, en una necesaria relación con el concepto del *know-how*, el cual puede definirse como la capacidad y habilidades que un individuo o una organización posee en cuanto a la realización de una tarea

específica.<sup>11</sup> Dichas capacidades dan valor a la empresa, al ir un paso por delante en cuanto al resto del mercado. Es aquí donde surge la necesidad de elaborar estrategias de proteger este capital y, específicamente, la cautela de los derechos que surjan de las actividades relacionadas al mismo. Así, las distintas innovaciones requerirán distintos niveles de protección en función del incentivo necesario para promover las inversiones aplicadas a tales innovaciones. Una de estas estrategias es la protección por medio de las patentes de invención.

Ahora bien, y como tan acertadamente lo describe el profesor Cabanellas<sup>12</sup>, hay que comprender que la legislación de patentes es un *instrumento de política económica*. Mientras mayor es el avance en esta materia, mayor es el impacto sobre la productividad de una nación. Lo anterior, producto de que la forma en que se ha abordado el estudio del derecho de las patentes ha tendido a expandirse, comprendiéndose ya no solo desde un plano estrictamente jurídico, en cuanto a cautelar el derecho de propiedad sobre las invenciones, sino también hacia el estudio respecto al beneficio lucrativo que ofrece esta misma protección.

---

<sup>11</sup> <http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-know-how>. Visitado por última vez el día 13 de septiembre de 2014.

<sup>12</sup>CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Derecho de las Patentes de Invención”. Tomo I, p.35. Ed.Heliasta

Como ya se dijo, el otorgamiento de esta clase de privilegios configura un monopolio legal sobre una determinada tecnología o conocimiento. Se dice que el sistema de patentes podría servir como base para imponer restricciones anticompetitivas sobre mercados ajenos al específicamente comprendido por la invención patentada.<sup>13</sup> Pero con el tiempo la mayoría de las legislaciones han impulsado medidas para contener este efecto<sup>14</sup>. En el caso de Chile podemos mencionar la implementación de normativa que fiscalice y sancione conductas anticompetitivas, como fue la creación de la Ley 20.169, que regula la Competencia Desleal.

Pero otra alternativa a esta contención de malas prácticas en el mercado, es la configuración de exclusiones de conocimiento que merecen protección en virtud de las patentes de invención, sobre lo cual trata esta investigación.

---

<sup>13</sup> CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. "Derecho de las Patentes de Invención". Tomo I, p.61. Ed.Heliasta

<sup>14</sup> Otros estados han regulado esta materia desde larga data, como ocurre en los Estados Unidos de América con la Ley Antimonopolios o el "Sherman Act" de 1890, en España con la Ley N° 3/1991, en Argentina con la Ley N°22.262, entre otras.

## II. LA EXCLUSIÓN DE PATENTABILIDAD

### *a. No es invención*

El desarrollo del presente capítulo se enfoca en el análisis de determinados conocimientos técnicos que han sido considerados excluidos de patentabilidad por no considerarse invenciones y que se encuentran por tanto imposibilitados de ser protegidos mediante patentes. Por motivaciones de diversa índole, que van de la mano con la naturaleza de dichos conocimientos técnicos, se ha planteado que deben existir excepciones a la regla conforme a la cual se concederán patentes para “todo aquello bajo el sol, hecho por el hombre”.<sup>15</sup>

Como primer aspecto a revisar, el análisis de las exclusiones de patentabilidad requiere que se acuda a las más relevantes normas que se han encargado de desarrollar marcos generales y mínimos para la evolución y protección de la propiedad intelectual en el mundo. Dichas normas, tal como fue expuesto en la parte introductoria de la presente obra, las encontramos en el Acuerdo ADPIC, el cual regula los aspectos de los

---

<sup>15</sup>Ministro Warren E. Burger, quien redactó el fallo del caso *Diamond V. Chakrabarty* (447 U.S. 303 [1980])

derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Este acuerdo ha sentado las bases para uniformar los distintos sistemas de propiedad intelectual e industrial entre los países miembros de la OMC.

Respecto a los conocimientos susceptibles de ser protegidos mediante patentes de invención, habrá que acudir al artículo 27.1 del Acuerdo ADPIC, el cual dispone que *“las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.”*. En el mismo sentido, y por incorporación directa a nuestro ordenamiento jurídico de dicho acuerdo, el artículo 32 de la Ley 19.039, reafirma dicha disposición.<sup>16</sup>

Esta norma lo que hace, en definitiva, es plantear un marco general para el otorgamiento de patentes, entregando ciertas directrices o parámetros que permiten distinguir a una invención de otras materias, que podrán estar sujetas a diversas clases de protección, ya sea bajo el derecho de propiedad industrial o bien, bajo el derecho de autor.

---

<sup>16</sup> Art. 32.- *Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.*

Se desprende de la definición antes expuesta que las invenciones serán objeto de patentes cuando:

- (a) Sean de *productos o procedimientos*;
- (b) Dentro del campo de la *tecnología*<sup>17</sup>; y
- (c) Que sean *nuevos*, posean altura *inventiva* y tengan *aplicación industrial*.

Dichos elementos deberán reunirse para considerarse que estamos en frente de una invención susceptible de protección mediante una patente. Así, el legislador ha sido facultado para determinar qué no será considerado una invención. En efecto, el artículo 37 de la ley<sup>18</sup> presenta un catálogo

---

<sup>17</sup> El Diccionario de la Real Academia Española nos dice que *tecnología* será “el conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto”.

<sup>18</sup> Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por patente de esta ley:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley N°19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.
- c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.
- d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.
- e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptibles de protección el nuevo uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin solución previa

taxativo de materias excluidas de patentabilidad, configurándose así como un requisito a *contrario sensu* para solicitar protección a una invención y evidentemente, una excepción a la regla general ya vista.

Entre dichas materias se encuentran aquellas descritas en el literal (c) del mencionado artículo, conforme al cual no se consideran invención los ***métodos de negocio***.

#### *b. Los métodos de negocios*

En primer lugar, corresponde señalar qué es un *método de negocio*.

Campusano los define como:

*“la forma de hacer, guiar o conducir una transacción comercial, es decir, el modo de hacer o implementar un determinado negocio. En definitiva, la esencial de un método de negocios se constituye por una*

---

equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente.

f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma.

Sin embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente.

*secuencia de procesos abstractos, que tienen un carácter netamente comercial”*.<sup>19</sup>

De lo anotado, se desprende que la motivación que tuvo el legislador para excluir a esta clase de conocimientos está fundada principalmente en la idea que los *métodos de negocios* están contruidos a partir de ideas abstractas o fórmulas matemáticas, conocimientos que también se han excluido tanto en Chile como en otras legislaciones. Se concibe así, que el desarrollo de un método de negocios es un proceso que tiene por objetivo la obtención de un elemento intangible constituido por una simple aplicación de ideas y métodos comerciales, que los agentes económicos han ido adaptando a sus actividades, y que carece de características técnicas asociadas a la protección por patente<sup>20</sup>. Del mismo modo se puede verificar en el Reglamento de la Oficina Europea de Patentes en su artículo 52<sup>21</sup>, que nuestro país ha utilizado como fuente directa. Así, en nuestra ley de propiedad industrial, dichas ideas abstractas se encuentran mencionadas en

---

<sup>19</sup>CAMPUSANO SAEZ, Rogelio. “Exclusiones de patentabilidad”, en: Revista de Derecho de la Universidad FinisTerae, año XII, N°12 (2008), p. 262.

<sup>20</sup>CAMPUSANO SAEZ, Rogelio. “Exclusiones de patentabilidad”, en: Revista de Derecho de la Universidad FinisTerae, año XII, N°12 (2008), p. 262.

<sup>21</sup>(2) *The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: (c) schemes, rules and **methods** for performing mental acts, playing games or **doing business**, and programs for computers;*

la letra a) del artículo 37 referido, señalando que no se considerarán invenciones y quedarán excluidas de la protección de patentes “*los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos*”. Por lo tanto, el vínculo entre las letras a) y c), ya citados, se hace evidente y configura la idea base para excluir a los *métodos de negocios* de la posibilidad de protección mediante una patente.

El profesor Cabanellas afirma con propiedad que “*el sentido de esta exclusión es que quedan 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 mas bien reglas para el comportamiento humano, destinado a lograr resultados sobre otros agentes humanos.*”<sup>22</sup> Esa “patología” de la cual sufren estos conocimientos supone en principio una tal que no parece encontrar cura. En efecto, es del todo sensato sostener que una fórmula matemática o una simple idea no pueda ser materia patentable, protegida durante un determinado período de tiempo.

Tanto los *métodos de negocio* como los *softwares* sufren de la misma patología, en torno a cuya patentabilidad existe un extenso e interesante

---

<sup>22</sup> CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Derecho de las Patentes de Invención”. Tomo I, p.809. Ed.Heliasta

debate. Sin embargo, esta asertividad en negar o excluir de patentabilidad solo es cierta en la medida en que aquel *método de negocios* o *software* sea presentado como tal, es decir, tan solo como una formulación matemática *per se*, sin ningún vínculo o ámbito de aplicación específico y concreto. En cuanto tenga una aplicación directa respecto a un determinado objeto o proceso y del cual se derive una consecuencia técnica que contribuya al quehacer industrial, podría sostenerse que estaríamos frente a una invención en los términos del artículo 31 de nuestra ley de propiedad industrial y habría (o debiera haber) lugar a la patentabilidad sobre esta clase de conocimientos.

Justamente es aquella asertividad literal de nuestra ley la que se desea explorar. A diferencia de la Convención Europea de Patentes (EPC, por sus siglas en inglés), existe una *excepción a la excepción*. Dicho cuerpo legal, en el número (3) del artículo 52, contiene la idea que las exclusiones solo se aplicarán en la medida que una solicitud de Patente se relacione con los temas o actividades excluidas, **propriadamente tal**. Esto hace suponer que si dichas materias son presentadas como aplicables dentro del contexto de “materia patentable”, se podría conceder dicho privilegio. Es cuando se

requiere que dichos conocimientos contengan un “carácter técnico”<sup>23</sup>. De esta forma, lo que se estaría patentando no es una fórmula matemática, sino que el modo en que dicha fórmula es aplicada a determinado proceso que sí cumple con los requisitos de patentabilidad. Se expondrá en el capítulo II de la presente obra, jurisprudencia relativa a *métodos* que han cumplido con dichos requisitos.

*c. Análisis comparativo entre la exclusión y patentabilidad de los métodos de negocio*

Si bien es dable sostener una postura que defienda la posibilidad, o bien, contraríe la exclusión de patentabilidad de un *método de negocio*, es algo distinto al status que tienen estos conocimientos en el marco de la protección de que estos gozan a la luz de la ley propiedad industrial. El Acuerdo ADPIC resolvió, en el caso de los *softwares*, optar por el camino de la protección de estos conocimientos a través del Derecho de Autor,

---

<sup>23</sup> Regla 27 (1) EPC requiere que la descripción de la solicitud especifique el dominio técnico donde esta se encuadra permitiendo asimismo la definición del problema técnico cuya resolución de propone. <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/e/r27.html>. Regla 29 (2) EPC requiere que las reivindicaciones definan la invención términos técnicos. <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/e/r29.html>. Sitios visitados por última vez el día 13 de septiembre de 2014.

motivado por la idea que un programa computacional es, en términos prácticos, un conjunto de instrucciones para llegar a determinado resultado. Dichas instrucciones están construidas en base a un “lenguaje” conocido como el **código fuente**. Así, este lenguaje se asimila a una “obra literaria”, circunstancia que se ha recogido en la Ley 17.336, sobre Propiedad Intelectual, en su artículo 3º, N°16. Por lo tanto, no es absurdo sostener la posibilidad de extender esta protección a un *método*, si es que éste está construido en base a un programa computacional, como veremos en el caso *State Street Bank v. Signature Financial Group*.<sup>24</sup> Si no es así, y vemos que está formulado en base a un determinado procedimiento como una estrategia de marketing<sup>25</sup>, podría ser protegible nuestro *método* a través del secreto empresarial. Vemos así, que la exclusión de patentabilidad no significa necesariamente una declaración manifiesta de no autorizar que el derecho de la propiedad industrial ampare un conocimiento, que puede ser un valioso aporte al quehacer económico o industrial, no obstante no cumplir con el requisito de materia patentable.

---

<sup>24</sup> [149 F.3d 1368 \(Fed. Cir. Jul. 23, 1998\)](#).

<sup>25</sup> Piénsese por ejemplo en un método para promocionar la venta de un producto en un estante, de modo que sea fácilmente accesible al consumidor. Un juguete, en el caso de un niño.

Por lo demás, es bastante razonable considerar que la exclusión de patentabilidad no esté formulada únicamente bajo el criterio de ser una simple idea o fórmula, conocimiento propio de la sociedad toda. Es atendible sostener que no existe un verdadero interés por parte de los agentes que usan, producen o consumen *métodos de negocios* de patentar estos conocimientos. Esta circunstancia naturalmente podría presentarse como un motivo para que el legislador no haya contemplado la protección mediante patentes, aunque pueda resultar prematuro.

Sin embargo, hay otros elementos que contribuyen al debate en torno a la patentabilidad de los métodos de negocios. Por un lado, se ha discutido, principalmente en Estados Unidos, que las patentes otorgadas para métodos de negocios son de un escaso valor, debido a que los estándares para su concesión son bajos. Especial importancia adquiere el requisito de nivel inventivo, puesto que ante la ausencia de un amplio y variado estado de la técnica en este campo del conocimiento, los examinadores se ven enfrentados a realizar exámenes bastantes superficiales. En el caso de la patente 5, 960,411 sobre el conocido sistema de compras online “one-

*click*”, patentado por Amazon.com, Kopelman<sup>26</sup> sostiene que éste era relativamente obvio en relación a los antecedentes en materia de negocios y tecnologías al momento de su presentación. El examinador aparentemente no tuvo suficientes documentos del estado de la técnica para rechazar la solicitud, y la oficina de patentes debió conceder la patente toda vez que no existían suficientes antecedentes en el arte previo para considerarla obvia (en nuestra ley sería estimar que carece de *nivel inventivo*), lo que naturalmente no ocurriría en nuestro país por las razones que se han expuesto en las líneas anteriores.

En un carril similar, se ha planteado que los métodos de negocios al ser principalmente instrumentos dinámicos, no son susceptibles de ser escriturados o teorizados. Esto conlleva la necesaria consecuencia que encontrar documentación suficiente para el análisis de novedad y nivel inventivo sea bastante difícil. Para algunos además, no solo el arte previo es estrecho, sino que además toda búsqueda es extremadamente compleja porque los métodos de negocios depredan toda noción de un régimen de

---

<sup>26</sup>Kopelman, Andrew. *Addressing questionable business method patents prior to issuance: a two-part proposal*. (2006). *Cardozo Law Review*. P. 2401.

patentes<sup>27</sup>, debido a que su veloz dinamismo distorsiona el nivel razonable de trabajo que les corresponde a los examinadores.

En suma, es dable concluir que el dinamismo de los métodos de negocios contribuye a una escasez de documentación para el estado de la técnica, lo que a su vez conlleva necesariamente un peligro para un análisis suficiente a cargo de los peritos y examinadores al momento de determinar el nivel inventivo de dichas invenciones. Esto es lo que ha generado la percepción que estas patentes son débiles y de baja calidad. Por lo tanto, nos preguntamos si esa realidad se replicaría en nuestro país si dichos conocimientos fuesen patentables. Especialmente considerando que incluso en los Estados Unidos, las patentes otorgadas a métodos de negocios constituyen un número minoritario.<sup>28</sup>

Otras objeciones que han surgido contra la patentabilidad de los métodos de negocios guardan relación con su efectividad en cuanto a fomentar la innovación dentro del campo respectivo.

---

<sup>27</sup> Fine, Greg S. *To issue or not to issue: Analysis of the Business Method Patent Controversy on the Internet*. Boston College Law Review. Volume 42, Issue 5, number 5 (2001). P. 1203.

<sup>28</sup> Del total de patentes otorgadas el año 2010, es decir, 219.614 patentes, tan solo 3.649 corresponden a patentes otorgadas dentro de la clase 705, que corresponden a métodos de negocios. Esto representa un 1,6% del total. [http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us\\_stat.htm](http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm) <http://www.uspto.gov/patents/resources/methods/applicationfiling.jsp> (visitados ambos sitios por última vez el día 18 de Febrero de 2013)

En este sentido, dichos argumentos se centran en la afirmación que la *interacción* (dinámica), más que la *innovación* (estática), es la fuerza detrás de los cambios de los métodos de negocios.<sup>29</sup> Reafirma esta aseveración una investigación llevada a cabo por la profesora Dra. Stefania Fusco<sup>30</sup>, quien concluye que hay opiniones divergentes en cuanto a otorgar derechos exclusivos sobre productos financieros. Desde el punto de vista de las compañías, algunos entrevistados no veían una clara ventaja en tener protección mediante patentes porque temían una pérdida en los ingresos derivados de la capacidad de comercializar los productos de sus competidores. En otras palabras, de acuerdo a los entrevistados, es más ventajoso para una compañía, dentro de aquella industria (la financiera), ser capaz de copiar los productos de sus competidores que tener los derechos exclusivos para vender sus propios productos. La razón inicial para esto es que los innovadores sí gozan, en la práctica, de un monopolio inicial sobre sus invenciones<sup>31</sup>, y en segundo lugar, los márgenes de beneficio derivados

---

<sup>29</sup> Fine, Greg S. *To issue or not to issue: Analysis of the Business Method Patent Controversy on the Internet*. Boston College Law Review. Volume 42, Issue 5, number 5 (2001). P. 1204.

<sup>30</sup> JSD Candidate y Kauffman Fellow en la Escuela de Derecho de Stanford.

<sup>31</sup> Un periodo aproximado de 6 meses, denominado “first-mover right”.

de nuevos productos igualmente existen cuando los competidores comienzan a copiarse entre sí.<sup>32</sup>

Por el contrario, hay quienes no son tan pesimistas al analizar esta materia como objeto de patentes. Se ha dicho que es virtualmente imposible determinar –por el momento- si las patentes sobre métodos de negocio causan un perjuicio para la economía, un beneficio o bien, tienen un efecto neutro. Como señala Fine, muchas de las críticas contra estas patentes, se hicieron también en contra de patentes respecto de *softwares*. Sin embargo, la evolución de dichas patentes no produjo la hecatombe que, se decía, traería la patentabilidad de *softwares*.<sup>33</sup>

Por su parte, en un estudio elaborado en torno a patentes sobre métodos de negocio en internet, se arribó a la conclusión que no existe evidencia que apoye la idea que dichas patentes sean de una calidad inferior o de menor valor que la mayoría las patentes de otra naturaleza. No son excepcionales, e incluso, existe la posibilidad que sean de mayor valor.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Fusco, Stefanía. *The Patentability of Financial Methods: The Market Participants' Perspective*. (2011). Loyola of Los Angeles Law Review. P. 127.

<sup>33</sup> Fine, Greg S. *To issue or not to issue: Analysis of the Business Method Patent Controversy on the Internet*. Boston College Law Review. Volume 42, Issue 5, number 5 (2001). P. 1206.

<sup>34</sup> ALLISON, John R. y TILLER, Emerson H., *The Business Method Patent Myth* (2003). *Berkeley Technology Law Journal*. p. 1081.

Se preguntan los autores, ¿Por qué, por ejemplo, un método utilizado para aplicar una capa foto-resistente en una placa de silicio en la fabricación de chips semi-conductores no sería un método para conducir el negocio de la fabricación de chips para computadores? A pesar de que la enorme dificultad que significa definir un área de la tecnología para tratar dicho método de manera distinta en el punto de entrada del sistema de patentes no está limitada a los métodos de negocio, es especialmente apropiado en este caso debido a que se puede presumir que todas las patentes -para todo tipo de proceso o método- se buscan con un propósito de negocios.<sup>35</sup>

*d. Los métodos de negocio ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).*

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial, cual es el órgano encargado de todas las actuaciones administrativas relativas al conocimiento y vigencia de la protección registral otorgada por la ley a la propiedad industrial, permite la patentabilidad de los métodos de negocios,

---

<sup>35</sup>ALLISON, John R. y TILLER, Emerson H., *The Business Method Patent Myth* (2003). *Berkeley TechnologyLawJournal*. p. 1081.

muy a pesar que la ley los ha excluido expresamente de patentabilidad, en el artículo 37 letra c).

En este sentido, el INAPI ha tomado el camino de la Oficina Europea de Patentes, ya descrita en líneas previas. Tal como señalara Adán González, ex-Jefe del Departamento Legislativo del INAPI, al igual que el órgano registral del viejo continente, en nuestro país se hace una *excepción a la excepción*, aunque la redacción del texto legal no ocupe la figura “*propriamente tal*”.<sup>36</sup> Si el método de negocios está vinculado en su esencia a un aparato o un soporte físico, que otorgue un carácter técnico, podría ser considerado patentable.

Esto se desprende además de las Directrices que ha elaborado dicho órgano para guiar a los peritos y examinadores al momento de analizar una solicitud de patente de invención, a la vez que sirve a los usuarios para presentar solicitudes con la adecuada preparación.

Dicho esto, lo que ha establecido el Instituto durante el examen de fondo es un método de análisis que busca identificar elementos de carácter técnico que permitan que una solicitud que contenga materia excluida de patentabilidad, pueda ser finalmente aceptada bajo la lógica que una

---

<sup>36</sup> Regla 52 (2) en relación con (3). <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ar52.html>. Visitado por última vez el día 13 de septiembre de 2014.

invención es esencialmente una *solución a un problema de la técnica*, conforme a lo que ya se ha dicho respecto del campo de lo *técnico*<sup>37</sup>.

Así, se procederá a examinar las reivindicaciones de la solicitud presentada, buscando en primer lugar la existencia de materia excluida. Si se identifica, se deberá evaluar si los elementos descritos en el resto de las reivindicaciones corresponden a características técnicas suficientes para superar la exclusión de las reivindicaciones que contengan materia excluida. De ser necesario, se solicitará readecuar las reivindicaciones de manera que la reivindicación principal contenga dichas características técnicas que permitan solucionar el problema técnico. De no encontrarse elementos técnicos, se procederá a identificar características técnicas, de acuerdo al problema técnico planteado en la memoria descriptiva y otros componentes de la solicitud.<sup>38</sup>

Así se procede a ejecutar el análisis de dichas reivindicaciones de manera habitual.<sup>39</sup> Una vez realizado este análisis, se requerirá al solicitante que proceda a corregir las reivindicaciones conforme a lo recomendado por

---

<sup>37</sup> Véase cita número 17

<sup>38</sup> *Directrices de Procedimiento de Registro de Patentes*. Documento elaborado por el INAPI. Febrero de 2013. p. 133

<sup>39</sup> *Ibid.*

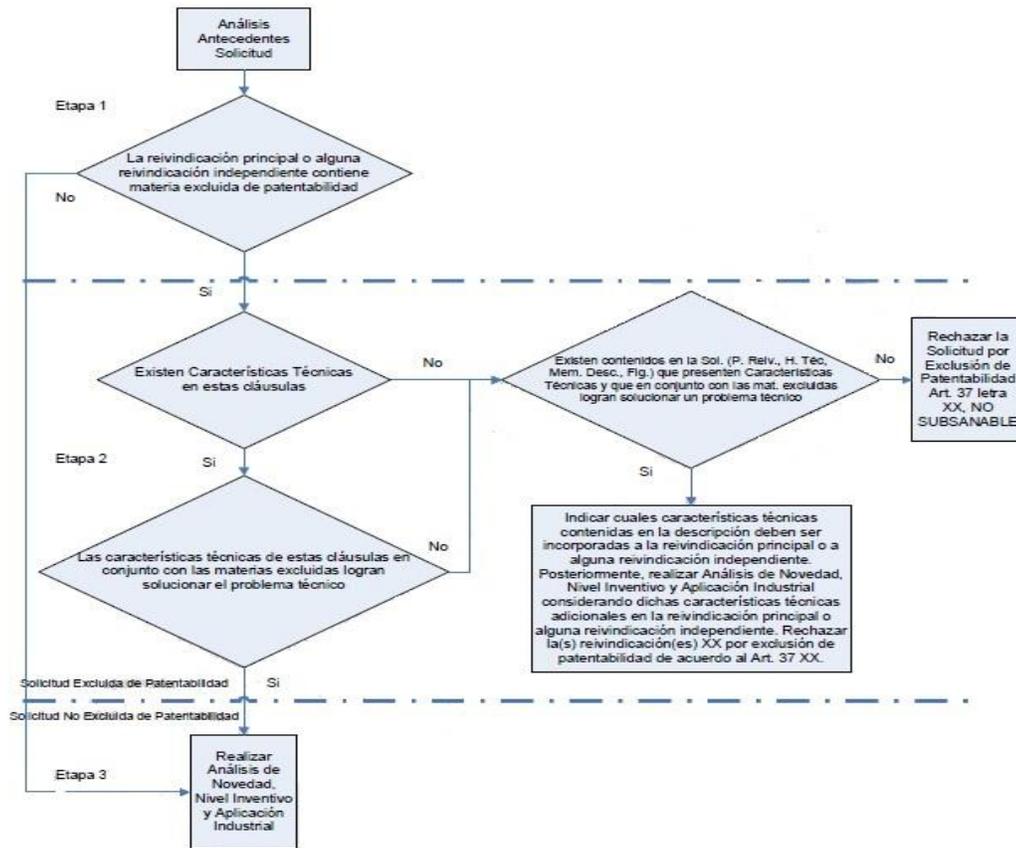
el perito, permitiéndole así que su solicitud pueda ser en definitiva, aceptada a registro.

Entonces, si ejecutadas las correcciones a las reivindicaciones por parte del solicitante se establece que la materia excluida de patentabilidad, en conjunto con elementos técnicos identificados en la solicitud, entregan herramientas útiles que permitan determinar las características técnicas del producto o procedimiento que se desea proteger en la cláusula principal, y además, se determina que dicha descripción colabora en la resolución del problema técnico objetivo, se podría concluir que lo reivindicado corresponde a una invención y, por lo tanto, no se vería afectada con lo dispuesto por la respectiva exclusión establecida en el artículo 37 de la ley. Sin perjuicio de lo anterior, la concesión de la patente se mantiene sujeta a que la misma cumpla con los otros requisitos que la ley establece<sup>40</sup>, esto es, *novedad, nivel inventivo y aplicación industrial*.

A continuación se expone un diagrama que resume el procedimiento descrito:

---

<sup>40</sup>*Ibid.* p. 134



Viviana Troncoso, Examinadora Encargada del Area Mecánica, Eléctrica y Diseño del INAPI, nos ilustra mediante un ejemplo como se resuelve el problema planteado en el presente trabajo.

Así, señala que no sería patentable

*Un método que sólo quiera reivindicar el cálculo de la serie de Fourier, ya que su caracterización serían los diferentes pasos (SW o ecuación matemática) para llegar a un resultado, es decir, sólo un valor.*

Si sería, por el contrario, patentable:

*Un filtro digital para procesar señales que comprende medios que utilizan la serie de Fourier obteniendo una señal filtrada.*

Aquí lo importante, señala Troncoso, no es el cálculo de la serie de Fourier, sino los medios físicos que permiten obtener el dato, el cual ahora es un dato físico, una señal. La invención es de carácter técnico, por lo que no estaría excluida de patentabilidad.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> “A method involving technical means is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC”, Fallo T 258/03. <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t030258ep1.html>. Sitio visitado por última vez el día 13 de septiembre de 2014.

### III. EXPERIENCIAS COMPARADAS

El presente capítulo busca indagar respecto de la patentabilidad y exclusiones de los *métodos de negocios* a la luz de los respectivos cuerpos normativos que regulan esta materia tanto en Estados Unidos como en Europa, esto es el Título 35 del *U.S. Code* y en la Convención Europa de Patentes, respectivamente.

#### *1. La Oficina de Marcas y Patentes (USPTO) y jurisprudencia de tribunales de los Estados Unidos*

La complejidad que conlleva esta materia guarda relación con la concurrencia de ciertos requisitos que debe cumplir una invención y su ulterior patentabilidad. Estos criterios se desprenden principalmente de lo que el *U.S. Code*, en su Título 35, sección 101, define el concepto de “*invención*” en los siguientes términos:

*“Cualquier persona que invente o descubra un **proceso**, máquina, fabricación o composición **nueva y útil** o cualquier avance **nuevo y útil**, podrá obtener una patente, sujeta a las condiciones y requisitos de este título”<sup>42</sup>.*

Se desprende de la definición de invención previamente anotada, el criterio básico de patentabilidad, conforme al cual el invento propuesto debe ser (a) *nuevo*; y (b) *útil*. Pero además, en armonía con otras disposiciones, se debe considerar la (c) *no-obviedad* (sección 103); y una (d) *completa y detallada descripción de la invención* (sección 112), todas estas del mismo cuerpo legal.

Al mismo tiempo, y tal cómo se verá más adelante, se ha señalado que la sección 101 reconoce una excepción de patentabilidad implícita, relativa a (a) leyes de la naturaleza; (b) fenómenos físicos; e (c) ideas abstractas.

Pues bien, es relevante destacar que el tratamiento que han recibido los métodos de negocios comprende ciertos criterios que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha ido elaborando casuísticamente, no sólo

---

<sup>42</sup> [http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated\\_laws.pdf](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf)

conociendo invenciones relacionadas con métodos del área financiera, sino también métodos relacionados a otras áreas del conocimiento, como la medicina. En este sentido, es necesario conocer aquellos fallos que han dado sustento a los criterios utilizados por dicha corte hasta el día de hoy.

En uno de sus más recientes fallos (*Bilski v. Kappos*, 2010) confirmó el rechazo a la solicitud patente de un ‘*método de negocio*’ que resuelve cómo los suministradores y los consumidores de energía eléctrica pueden protegerse ante la fluctuación de los precios, por considerarla una “*idea abstracta*”.<sup>43</sup>

La Corte sostuvo que un ‘*método de negocio*’ no está excluido totalmente del término ‘*proceso*’, establecido en la sección §100, letra (b) como *proceso, arte o método que incluye un nuevo uso a un proceso conocido, máquina, fabricación, composición o material*’, ya que el término ‘*método*’ “*podría incluir, al menos, algunos métodos de hacer*

---

<sup>43</sup> A dicho fallo le han seguido *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Inc.* (2012) y *Alice Corporation Pty Ltd v. CLS Bank International* (2014), ambos referidos a las excepciones de patentabilidad reconocidas en la Sección 101, y el último relacionado a un método de negocio. Sin embargo, para efectos de explorar los distintos razonamientos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, creemos que *Bilski v. Kappos* resulta el de mayor relevancia, por cuanto en él, la Corte Suprema vuelve a los criterios usados previo a *State Street Bank* y adicionalmente, los posteriores fallos no han aportado más criterios a los ya plenamente asentados por la misma Corte.

*negocios*”<sup>44</sup>, sin embargo, termina por rechazar esta patente por considerarla una ‘idea abstracta’, decisión basada en el precedente donde existirían tres excepciones o exclusiones a la patentabilidad, a saber: (a) leyes de la naturaleza; (b) fenómenos físicos; e (c) ideas abstractas, siendo esta última categoría sobre la que estaría construida la invención particular propuesta por Bilski.

El rechazo a esta invención lo hizo basándose en un test de análisis de patentabilidad llamado “Maquina-o-Transformación” (MoT, de su nombre en inglés), el cual determina que una invención es patentable si está contenida en un aparato o máquina o bien, es capaz de transformar un objeto físico en otra cosa distinta. En adición a lo anterior, confirmó la Corte que, si bien dicho test no es el único para esta clase de análisis, es el que resulta más útil respecto de otros utilizados anteriormente, en especial aquel empleado en *State Street Bank v. Signature Financial Group*, y que analizaremos más adelante.

Sin embargo, para fines de contextualizar y comprender esta decisión es fundamental considerar otros fallos que han servido para informar el

---

<sup>44</sup><http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf> (visitada por última vez el día 18 de Febrero de 2013)

criterio sobre qué es patentable ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, los que pasamos a revisar a continuación.

En *Gottschalk v. Benson* (1972), uno de los antecedentes más importantes en la materia, la Corte rechazó una invención relacionada con un método para programar un computador destinado a convertir información numérica, a saber números decimales en código binario a simples números binarios, para la programación de computadoras digitales de uso general. Esta conversión, en términos de la Corte, era lograda a través de un algoritmo, definido este como “*un procedimiento para solucionar algún problema de carácter matemático*”<sup>45</sup>.

Sostuvo que “*se concede que uno no podría patentar una idea. Pero en términos prácticos, eso ocurriría si esta fórmula se patentase. La fórmula matemática en este caso no tiene ninguna aplicación práctica salvo en conexión con un computador, lo que significa que la patente podría apropiarse de la fórmula y en la práctica sería una patente del algoritmo en sí mismo.*”<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>409 U.S. 63 (1972)

<sup>46</sup><http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=409&invol=63> (visitado por última vez el día 18 de Febrero de 2013)

De la misma forma, la Corte sostuvo la no-patentabilidad de un proceso para actualizar los niveles de alarma en la conversión catalítica de hidro-carburos en *Parker v. Flook*. En su primera revisión, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal<sup>47</sup> determinó que “*si una solicitud está relacionada directamente con un método de cálculo, mediante una fórmula matemática, aunque la solución sea para fines específicos, la solicitud sería contraria a la ley*”<sup>48</sup>..

En *Diamond v. Chakrabarty* (1980)<sup>49</sup>, la Corte se enfrentó a la decisión respecto a si un micro-organismo vivo con la capacidad de descomponer petróleo crudo era una “*fabricación*” o un “*compuesto de materia*”, respecto de la reglamentación de patentes (i.e. *U.S. Code 35, §101*), y por ende, si es patentable. En este contexto, la Corte definió el amplio rango de protección para una patente, pero además aclaró que esto no debía sugerir que el §101 no tiene límites o que considere todo descubrimiento. Con todo, la Corte decidió a favor de la patentabilidad de la invención de **Chakrabarty** porque no era un fenómeno natural desconocido

---

<sup>47</sup> Court of Appeals for the Federal Circuit, cuando el año 1982 reemplazó la Court of Customs and Patent Appeals (U.S.C.C.P.A.)

<sup>48</sup> 437 U.S. 584 (1978)

<sup>49</sup> 447 U.S. 303 (1980)

hasta la fecha, sino una fabricación o composición no generada naturalmente, producto del ingenio humano.<sup>50</sup>

Sostuvo finalmente que *“las leyes de la naturaleza, los fenómenos físicos y las ideas abstractas se han considerado no patentables. Así, un nuevo mineral descubierto en la tierra o una nueva planta encontrada en la naturaleza, no es susceptible de patentarse. De la misma forma, Einstein no podría haber patentado su celebrara ley de la relatividad donde  $E=mc^2$ ; tampoco habría podido Newton haber patentado la ley de la gravedad. Tales descubrimientos son manifestaciones de la naturaleza, accesibles para todos los hombres y no exclusivos de alguien”*.<sup>51</sup>

Sin embargo, a estos antecedentes se sumaría un fallo contrario, vale decir, concediendo una patente. En *Diamond v. Diehr* (1981)<sup>52</sup>, la invención consistía en un proceso para reparar goma sintética e involucraba una conocida fórmula matemática unida a un constante aumento de temperatura dentro de un molde; un computador calculaba estos cambios y

---

<sup>50</sup> Fusco, Stefanía. *In Re Bilski*: “A conversation with Judge Randall Rader and a first look at the BPAI’s cases”. 2010. p. 111

<sup>51</sup><http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=447&invol=303> (visitado por última vez el día 18 de Febrero de 2013)

<sup>52</sup>450 U.S. 175 (1981)

automáticamente finalizaba este proceso de reparación con un importante grado de efectividad, siendo muy novedoso en aquellos tiempos.

La Corte se apartó de los anteriores casos resolviendo que la solicitud de esta invención conllevaba algo más que un cálculo matemático abstracto. De esta forma, sostuvo que:

*“Reconocemos, por supuesto, que cuando una solicitud incluye una fórmula matemática (o principios científicos o fenómenos de la naturaleza), debe hacerse una investigación para determinar si tal solicitud busca patentar esa fórmula en términos genéricos. Una fórmula como esta no es susceptible de protección bajo nuestra legislación, y este principio no puede burlarse con el fin de limitar el uso de la fórmula a un específico medio tecnológico. Por otro lado, cuando una solicitud, que incluye herramientas de una fórmula matemática, o aplica esa fórmula a una estructura o proceso, la cual, considerada como un todo, realiza una función protegida por la legislación (transformar un objeto en otra cosa o estado), entonces la solicitud satisface las exigencias de la sección §101”.*<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup><http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=450&invol=175> (visitado por última vez el día 18 de Febrero de 2013)

Sin embargo, el antecedente más próximo a *Bilski* es *State Street Bank v. Signature Financial Group (1998)*, donde este último patentó un sistema de procesamiento de datos y un método para el monitoreo y registro de información y la realización de todos los cálculos necesarios para mantener la administración de sociedades de fondos mutuos.

La Corte del Distrito de Massachusetts invalidó este método de negocios ya que no se ajustaba a lo establecido en la definición de *invención*. Sostuvo que esta solicitud básicamente realizaba operaciones matemáticas recogidas de actividades predeterminadas y las almacenaba y las reproducía. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal revocó esta decisión, dando un vuelco al precedente tradicional. Este fallo fue objeto de duras críticas por sustentar la opción que prácticamente cualquier invención es patentable, ya que el test del cual se sirvió la Corte para arribar a la conclusión que la patente de **Signature** era válida fue si a partir de la invención propuesta se puede obtener resultados *útiles, concretos y tangibles*. La Corte en *Bilski* se alejó de dicho test, decidiendo aplicar el criterio tradicionalmente utilizado con anterioridad a **Signature** (*Diamond v. Diehr, Parker v. Flook*), esto es, el de “Maquina-o-Transformación”.

Lo inquietante y controversial de *State Street Bank* guarda relación con la puerta abierta que dejó para la patentabilidad de determinadas invenciones. La Corte lo que hace es proteger una fórmula matemática que proporciona resultados (básicamente, la función de una fórmula o algoritmo) pero contenida en una máquina (computador). Si aceptáramos que efectivamente existe una invención, esta solamente tendría razón de ser en función de una máquina pre-existente, que no es una invención en lo absoluto, por cuanto el computador no sería más que un medio de ejercicio en sí mismo. “*A modo de ejemplo, considérese un músico que compone una canción. Este músico no podría patentar la canción arguyendo que un piano serviría para tocarla. Considerada como un todo, la invención sería simplemente la canción, no el piano en combinación con la canción.*”<sup>54</sup>

Al respecto, la Corte, en el voto minoritario en *Bilski* sostuvo que “*la Corte de Apelaciones del Circuito Federal (en State Street Bank) resolvió que los procesos que incluyen la aplicación práctica de cálculos matemáticos, pueden producir resultados útiles, concretos y tangibles, que en State Street Bank fueron expresados en números, tales como precio,*

---

<sup>54</sup> Robert A. Hulse. Patentability of Computer Software After *STATE STREET BANK & TRUST CO. V. SIGNATURE FINANCIAL GROUP, INC.*: Evisceration of the Subject Matter Requirement. U.C. Davis LawReview.

*utilidad, porcentaje, costo o pérdida*".<sup>55</sup> Esto se aleja profundamente de lo que sostiene la mayoría, e incluso autores que han criticado en duros términos esta decisión.<sup>56</sup>

En definitiva, podemos concluir que la legislación de patentes de Estados Unidos admite la existencia de métodos de negocio, siempre y cuando cumplan con los requisitos que se han desprendido de la ley y los que ha configurado la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema como de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal. Sin embargo, cabe apuntar que ha resultado muy difícil la determinación de lo que es patentable o no, a partir del advenimiento de la tecnología en los últimos 40 años, especialmente en lo que respecta a la computación y software y, en el caso de los inventos bajo análisis, la gran innovación y sofisticación de los *métodos de negocios*.

---

<sup>55</sup><http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf> (visitada por última vez el día 18 de Febrero de 2013)

<sup>56</sup> J. Raskind. The State Street Bank Decision: The Bad Business of Unlimited Patent Protection for Methods of Doing Business.

## *2. Normativa y Jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes*

En un primer término, es preciso referirse a lo que ocurre en el viejo continente a partir de una exposición orgánica. La Oficina Europea de Patentes se establece en el contexto de la Convención Europea de Patentes, como el organismo encargado de tramitar y conceder privilegios industriales de conformidad con la referida Convención. Dicha Convención nace el año 1973, entrando en vigencia cuatro años más tarde y contando hasta el día de hoy con la suscripción de 38 países Europeos.<sup>57</sup> La principal característica de dicho organismo es la posibilidad de solicitar una patente de invención, la cual tendrá el mismo efecto, y sujeta a las mismas condiciones, que una patente nacional otorgada por cualquiera de los Estados Miembros, tal como se desprende del artículo 2, numeral 2, de la Convención; facilitando el procedimiento de registro, bajo el instrumento de la “patente europea”, la que deberá someterse al examen sustantivo en cada oficina nacional. Sin embargo, en lo que respecta a las acciones de

---

<sup>57</sup> Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, San Marino, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido.

infracción e invalidación, éstas serán conocidas por los tribunales nacionales, en base a su respectiva normativa en materia de patentes.<sup>58</sup>

En cuanto a las disposiciones en materia de patentabilidad, el artículo 52, número (1), expresa que se concederá una patente para cualquier invención, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.<sup>59</sup> Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, la Convención Europea de Patentes es enfática en excluir de patentabilidad, *a priori*, los métodos de negocios, tal como se desprende del artículo 52, número 2, letra (c), donde se expresa que quedarán excluidos, entre otras materias y actividades, los “esquemas, reglas y métodos para la realización de actividades mentales, de juego o negocios y programas computacionales”. Sin embargo, esta disposición debe ser matizada con lo que se expone a continuación, en el número (3) del mismo artículo, el cual expresa que las exclusiones antes referidas solo valdrán en la medida que dichas materias y actividades mencionadas estén vinculadas con una solicitud o una patente

---

<sup>58</sup> FINK, Matthew E. *Patenting Business Methods in Europe: What Lies Ahead?* p. 305

<sup>59</sup> Dichos requisitos encontrándose en concordancia con lo señalado en el artículo 27.1 del ADPIC y Art. 31, de la Ley N°19.039, sobre Propiedad Industrial.

“*en cuanto tales*”.<sup>60</sup> Esta última expresión se ha entendido como la válvula de escape para que los métodos de negocios puedan ser patentables, siempre y cuando estén vinculados a un aparato (como un computador), debiendo además presentar *una solución de carácter técnico*<sup>61</sup>, para superar el requisito de nivel inventivo<sup>62</sup>, ya que igualmente es un método para hacer negocios, pero no un *método de negocios* propiamente tal.<sup>63</sup>

Para comprender el contexto dentro del cual adquiere sentido este último aspecto podemos acudir al caso *Sohei/ General Purposes Management System*, T-0769/92, conocido por el Tribunal de Alzada de la Oficina Europea, respecto de una solicitud consistente en un **método** para la administración de información financiera y de inventario a través de un **sistema o interfaz** manejada por el usuario. El Tribunal, conociendo del rechazo de dicha solicitud, estuvo por acoger el recurso de apelación considerando que, tal como argumentó el apelante, el uso de dicha interfaz por el usuario necesariamente supone un carácter técnico de dicha

---

<sup>60</sup> Art. 52, n° (3): “*Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.*”

<sup>61</sup> Ni la Convención Europea de Patentes ni la Corte Europea de Patentes han definido este concepto; sin embargo, se lo ha entendido como aquel efecto que vaya más allá de la relación inherente que hay entre el programa (software) y el soporte (hardware)..Cit.en el fallo T-0935/1997. <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t970935eu1.pdf> (visitado por última vez el día 18 de Febrero de 2013)

<sup>62</sup> FINK, Matthew E. *Patenting Business Methods in Europe: What Lies Ahead?*. p. 307.

<sup>63</sup> Case law of the Court Of Appeal of the European Patent Office, 2010. **Caso T-931/95**.

invención, concluyendo que la implementación de dicho método y sistema incluye aspectos técnicos los cuales *resultan en un aporte o una solución técnica al estado del arte*, lo que conlleva que dicho sistema y método no deben ser excluidos de patentabilidad.

El mismo criterio es refrendado por el Tribunal en el caso T-1002/92, *Pettersson/Queuing System*. Dicha patente de invención consistía en un sistema para determinar la secuencia de una fila para atender clientes en varios puntos de servicio, la cual estaba constituida de diversos equipos para su funcionamiento. Contra esta patente se presentó una oposición, la cual fue rechazada y dicha decisión fue apelada. Conociendo de este recurso, el Tribunal desechó el argumento del apelante quien afirmaba que dicho invento no era patentable por cuanto era un simple método de negocios, sosteniendo enfáticamente que “*el hecho que la aplicación práctica de dichos aparatos consista en el servicio a clientes de una estructura de negocios, no significa que la materia solicitada deba ser equiparada a un método de negocios propiamente tal [...] [E]n tal caso – de acuerdo a la jurisprudencia sostenida por este Tribunal- la mezcla de*

*elementos técnicos y no-técnicos no debe ser excluida de patentabilidad de acuerdo a los artículos 52(2) y (3)”*<sup>64</sup>

En la solicitud T-258/03, la Corte no estaba convencida que estas expresiones (*invención* en relación con la *exclusión*) impongan un tratamiento distinto de solicitudes relacionadas con actividades y solicitudes vinculadas con entidades que lleven a cabo estas actividades. Lo que importaba, considerando la definición de *invención*, del Art. 52(1), era la **presencia de un carácter técnico** que estuviera contenido por las características físicas de una entidad de fines técnicos. La Corte dio cuenta que en decisiones anteriores, del mismo tribunal, se sostuvo que el uso de fines técnicos para llevar a cabo un método para realizar actos mentales, parcial o completamente ajeno a la intervención humana, puede –en consideración al Art. 52(3)- hacer de ese método, un proceso técnico o un método y subsecuentemente una invención, de acuerdo al significado de *Invención* del Art. 52(1). Sin embargo, métodos que consistan en la modificación de un esquema de negocios y dirigido a burlar un **problema**

---

<sup>64</sup><http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t921002ex1.pdf> (visitada por última vez el día 18 de Febrero de 2013)

**técnico**, en vez de solucionarlo mediante fines técnicos, no se ajusta al carácter técnico de la materia solicitada.<sup>65</sup>

En el caso T-854/90, un fabricante de computadores, solicitó una patente para un método para operar una máquina electrónica de auto-servicio (cajero automático) que pudiese ser accedido usando cualquier tarjeta. El usuario primero tenía que insertar la tarjeta para habilitar los datos almacenados de su identificación; luego debía ingresar su información crediticia en un “formulario electrónico”, pudiendo tomar una decisión respecto a autorizarlo como usuario. Una vez autorizado, podía acceder al sistema usando esa misma tarjeta. La Corte determinó que esta idea no era patentable, ya que partes del método presentado eran simples instrucciones para usar una máquina, y aunque se usaran componentes técnicos, esto no cambiaba el hecho de que lo que se solicitaba era un *método de negocios* propiamente tal.<sup>66</sup>

De lo expuesto, es posible concluir que para la jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes la patentabilidad de métodos de negocio, y en general, invenciones que involucren métodos de cualquier naturaleza, estará

---

<sup>65</sup> Case law of the Court Of Appeal of the European Patent Office, 2010. T- 258/03.

<sup>66</sup> Case law of the Court Of Appeal of the European Patent Office, 2010. T- 854/90.

sujeta a la intervención de elementos **técnicos**, que acompañen y refuercen dichos métodos. Lo anterior, siempre que tales elementos constituyan la porción principal de la invención.

## CONCLUSIONES

En primer término, el debate en torno a la patentabilidad de los métodos de negocio no parece estar en una fase final, sino lo contrario, es presumible que se siga trabajando e investigando en esta materia por mucho tiempo más. Lo anterior, básicamente por dos motivos:

A lo largo de la historia del derecho de patentes, esta clase de conocimientos relativa a métodos de negocios, ha adquirido importancia sólo a partir de finales del siglo XX, algo bastante reciente si se considera que, por ejemplo, el Convenio de París data de finales del siglo XIX. Por lo tanto, es dable concluir que la discusión debe seguir evolucionando, hasta naturalmente llegar un estadio donde se pueda arribar a una posición de mayor consenso.

Por otra parte, y en íntima relación con lo anterior, la novedad de estos métodos en cuanto a su desarrollo es muy incipiente para generar un estado de la técnica suficiente para contribuir en los exámenes que deben realizar los peritos cuando revisan solicitudes que versen sobre esta materia, por lo que es de esperar que conforme transcurra el tiempo y evolucionen

los métodos para hacer negocios, mayor capacidad de antecedentes estará a disposición de los examinadores.

En efecto, y en cuanto a este último punto, vimos que una de las principales críticas que se les hace a patentes basadas en métodos de negocios, dentro del debate que ocurre en Estados Unidos sobre el trabajo de la USPTO, es que serían aparentemente débiles, por carecer de nivel inventivo. Si existe poca documentación al respecto, se generan dos fenómenos; por una parte, el examinador se ve enfrentado a la circunstancia de carecer de suficientes antecedentes del estado de la técnica para afirmar que una solicitud es obvia, por lo tanto deberá recomendar su concesión, pero al mismo tiempo, se genera el peligro de patentar invenciones susceptibles de ser anuladas, generándole al solicitante un grave perjuicio a la hora de mantener el privilegio otorgado.

Sin embargo, nuestro país ha procurado ir en una dirección más conservadora pero donde se evitan estas delicadas situaciones. La posición del INAPI se ha abocado en realizar exámenes bastante exigentes, con el correlato de otorgar patentes más robustas y con una mejor capacidad de enfrentar ofensivas judiciales. Esta línea es coherente con la idea esencial del derecho de patentes, cual es, permitir que los recursos dedicados a la

investigación y desarrollo de conocimientos sean debidamente compensados con patentes que los protejan con la debida fuerza.

Aun así, en nuestro país el presente debate está en una fase bastante incipiente. Como nos informó Adán González, en términos legislativos y administrativos el asunto está zanjado, sin embargo, no existen estudios serios que se enfoquen en determinar la verdadera importancia de los métodos de negocio respecto de su desarrollo e influencia en la economía criolla. El presente trabajo trata de aproximarse a la discusión, no obstante – y tal como se mencionó en la parte introductoria-, se arribe a la conclusión que no constituye un asunto que requiera prioridad. En el momento en que se escribe esta investigación, existe un proyecto que modificará la ley 19.039, sobre propiedad industrial ingresado a principios de 2013; sin embargo, el tratamiento de los métodos de negocio, por el momento, no variará.

No obstante, y a modo de conclusión, podemos afirmar con propiedad que en nuestro país sí se permite su patentabilidad, sólo en la medida que sean presentados como complemento a elementos de carácter técnico y tangibles. De lo contrario, serán excluidas por su naturaleza

abstracta. Esto es una clara muestra que nuestro sistema de patentes sigue a la Convención Europea de Patentes en esta materia. Estados Unidos, en este sentido, si bien ha tenido una relación oscilante con los métodos de negocio durante gran parte del siglo XX, ha demostrado avanzar en una postura similar a la del viejo continente, como vimos en el reciente fallo de *Bilski v. Kappos*, al establecer expresamente que los métodos para hacer negocios no deben considerarse enteramente excluidos, si es que por ejemplo logran pasar el examen “*máquina-o-transformación*” u otros de naturaleza similar, pero que confluyan en resultados concretos. En efecto, si bien existen diversos estándares para examinar una solicitud de patente de invención, hay claridad en que se están dando señales de uniformidad al momento de determinar la naturaleza de ciertos conocimientos a la luz del sistema de patentes, como ocurre con la materia en cuestión.

En definitiva, el objetivo fundamental de la presente obra radica esencialmente en aportar, dentro del contexto de la literatura concerniente a la propiedad industrial, una aproximación a una materia bastante interesante como lo son las exclusiones de patentabilidad. La discusión en torno a la patentabilidad de los *software* ya ha contribuido enormemente. Lo mismo queremos hacer respecto de los métodos de negocios. Todo lo anterior nos

obliga, a quienes nos sentimos apasionados por la materia, a cuestionarnos y preguntarnos cómo el actual del sistema del derecho de patentes es capaz de enfrentar el avance de determinadas áreas del conocimiento humano y cómo debiese ser su tratamiento legal, especialmente considerando la evolucionada interacción comercial en todo el mundo y el fuerte desarrollo de emprendedores que exigen sistemas registrales sofisticados y uniformes.

Lo importante finalmente, a juicio del autor, es mantener un extremo cuidado al momento de regular las exclusiones de patentabilidad. El caso que nos ha convocado en el presente trabajo se ve como un arma de doble filo. Por un lado, se expusieron ejemplos de novedosos y relevantes inventos basados en métodos de negocios; sin embargo, podría ser relativamente fácil caer en tendencias como las vistas en Estados Unidos, especialmente con *State Street Bank v. Signature Financial Group*. La monopolización del conocimiento debe hacerse con un estricto cuidado y se debe procurar el mantenimiento del equilibrio entre el interés de quien dedica tiempo, esfuerzo y recursos a desarrollar e investigar en diversas áreas de la industria, y el legítimo derecho de la sociedad entera de no verse privada de conocimientos que deben estar a su alcance.

Elocuente es el Ministro de la Corte Suprema de Estados Unidos, Stephen Breyer, al sostener que “*Einstein no podría patentar su reconocida fórmula donde  $E = mc^2$ , como tampoco pudo Newton haber patentado la Ley de la Gravedad*”<sup>67</sup>, por cuanto dichos conocimientos *per se* son libres para todos y exclusivos para nadie.

---

<sup>67</sup>“*Einstein could not patent his celebrated law that  $E = mc^2$ ; nor could Newton have patented the law of gravity.*” Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.

## BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. ALLISON, John R. y TILLER, Emerson H., *The Business Method Patent Myth* (2003). *Berkeley Technology Law Journal*.
2. ANTEQUERRA, Ricardo. *Propiedad intelectual, derecho de autor y derechos conexos*.
3. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. "Derecho de las Patentes de Invención". Tomo I, Ed.Heliasta.
4. CAMPUSANO SAEZ, Rogelio. "Exclusiones de patentabilidad", en: *Revista de Derecho de la Universidad FinisTerra*, año XII, N°12 (2008)
5. *Directrices de Procedimiento de Registro de Patentes*. Documento elaborado por el INAPI. Febrero de 2013.
6. FINE, Greg S. *To issue or not to issue: Analysis of the Business Method Patent Controversy on the Internet*. *Boston College Law Review*. Volume 42, Issue 5, number 5 (2001). JSD Candidate y Kauffman Fellow en la Escuela de Derecho de Stanford.
7. FINK, Matthew E. *Patenting Business Methods in Europe: What Lies Ahead?*
8. FUSCO, Stefanía. *In Re Bilski: "A conversation with Judge Randall Rader and a first look at the BPAI's cases"*. (2010)
9. FUSCO, Stefanía. *The Patentability of Financial Methods: The Market Participants' Perspective*. (2011).
10. HULSE, Robert A. *Patentability of computer software after State Street Bank & Trust Co. V. Signature financial group, inc.: Evisceration of the Subject Matter Requirement*. *U.C. Davis Law Review*.
11. KOPELMAN, Andrew. *Addressing questionable business method patents prior to issuance: a two-part proposal*. (2006). *Cardozo Law Review*.
12. MUELLER, Janice M. *An Introduction to Patent Law*. Aspen Publishers (2004).

13. RASKIND, J. The State Street Bank Decision: The Bad Business of Unlimited Patent Protection for Methods of Doing Business.