

¿SON PATENTABLES LOS MODELOS DE NEGOCIOS?

Method of doing business / Business Methods

Ernesto Rengifo García

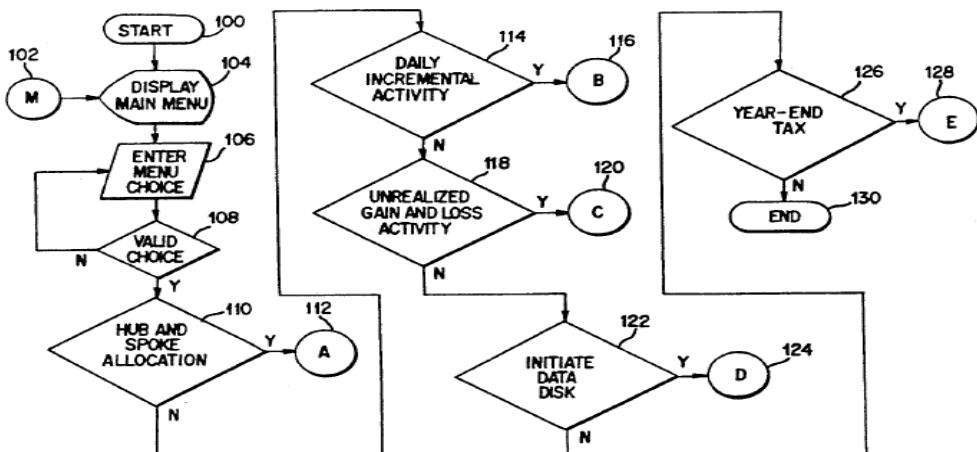
Norma Andina ➔ Los Modelos de Negocios NO son objeto de Patente

- Patentes se otorgan para las invenciones (productos o procedimientos) en todos los campos de la tecnológica, siempre que sean:
 - i. Sean nuevas;
 - ii. Tengan nivel inventivo;
 - iii. Sean susceptibles de aplicación industrial.
- Conforme con el artículo 15 de la DA 486 no se consideran INVENCIONES:
 - d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales.

Puede patentarse un modelo de negocios en Estados Unidos ?

1998
State Street Bank
and Trust Co.
vs.
Signature
Financial Group,
Inc.
(149, F.3d 1368 - Fed. Cir.
1998)

- **Patente US5,193,056.** Data Processing System for Hub and Spoke Financial Services Configuration.
- **Titular:** Signature Financial Group, Inc.
- **Abstract:** A data processing system is provided for monitoring and recording the information flow and data, and making all calculations, necessary for maintaining a partnership portfolio and partner fund (Hub and Spoke) financial services configuration. In particular, the data processing system makes a daily allocation of assets of two or more funds (Spokes) that are invested in a portfolio (Hub) ...” www.espacenet.com.



CASO

DECISIÓN

- Signature Financial Group, Inc. era el titular de una patente referida a un sistema de procesamiento de datos, objeto de discusión en el fallo.
 - State Street tenía una licencia sobre esa misma patente, pero las relaciones entre las partes se rompieron y State Street demandó la validez de la patente en la Corte del Distrito de Massachusetts.
- Corte del Distrito: Declaró la invalidez de la patente porque el objeto de protección no era compatible con la sección 101 de la Ley de Patentes de Estados Unidos (Patent Act).
 - La Corte presentó como fundamentos las excepciones de patentabilidad contenidas en la ley:
 - Algoritmos matemáticos.
 - Métodos de negocios.
 - **Signature Financial Group, Inc. APELA la decisión.**

Ley de Patentes de Estados Unidos

Parte II. Capítulo 10. Sección 101.

Sección 101. Invenciones patentables:

“Quien invente o descubra **cualquier nuevo y útil proceso, máquina, manufactura o composición de materia, o cualquier mejora nueva y útil de los mismos**, puede obtener una patente para el mismo, sujeto a las condiciones y requerimientos de este título”. Traducción Libre.

Sect. 101. Inventions patentable

“Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title [35 USCS Sects. 1 et seq.]”.

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha identificado tres materias que no son patentables:

- Las leyes de la naturaleza (Laws of Nature).
- Fenómenos naturales (Natural Phenomena).
- Ideas abstractas (abstract ideas).

Consideraciones de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal: Revoca la Decisión

□ Respecto de la excepción del algoritmo matemático:

“Today we hold that the transformation of data, representing discrete dollar amounts, by a machine through a series of mathematical calculations into a final share price, constitutes a practical application of a mathematical algorithm, formula, or calculation, because it produces a ‘useful, concrete, and tangible result’—– a final share price momentarily fixed for recording and reporting purposes and even accepted and relied upon by regulatory authorities and in subsequent trades”.

(...)

“a process, machine, manufacture, or composition of matter employing a law of nature phenomenon, or abstract idea is patentable subject matter even though a law of nature, natural phenomenon, or abstract idea would not, by itself, be entitled to such protection”.

Consideraciones de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal: Revoca la Decisión

□ Respecto de la excepción de los métodos de negocios:

“The business method exception has never been invoked by this court, or the CCPA*, to deem an invention unpatentable. Application of this particular exception has always been preceded by a ruling based on some clearer concept of Title 35 or, more commonly, application of the abstract idea exception based on finding a mathematical algorithm. (*Court of Customs and Patent Appeals)

(...)

“Office personnel have had difficult in properly treating claims directed to methods of doing business. Claims should not be categorized as methods of doing business. Instead such claims should be treated like any other process claims. (...) Whether the claims are directed to subject matter within 101 should not turn on whether the claimed subject matter does ‘business’ instead of something else”.

Resumen: Corte de Apelaciones sostiene

- Los métodos comerciales o de negocios son objeto de patente y deben estudiarse bajo los mismos criterios de patentabilidad que otros procedimientos, así estén dirigidos a tratar materias que no sean per se patentables.
- Para que proceda la patente el método debe cumplir los mismos requisitos que cualquier “procedimiento” objeto de patente:
 - Novedad (Novelty)
 - Nivel inventivo (Nonobviousness)
 - Utilidad (Utility)

+

 - Producza un resultado útil, concreto y tangible (useful, concrete, and tangible result)

(Modelo de negocio = Procedimiento)

- Este pronunciamiento legitimó las patentes sobre software y sobre los métodos de negocios. *“Thus, with one stroke, the Court legitimized both software patents and methods of doing business, opening the way for these so-called Internet Patents”*. Patent, Copyright & Trademark. Nolo, p. 75.

Comentarios sobre el fallo: State Street Bank vs Trust V. Signature

- “For many years it was assumed that methods of doing business were not patentable subject matter. However, in the case of State Street Bank and Trust v. Signature, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), the Court of Appeals for the Federal Circuit ruled that there is no logical basis for the business methods exception, and that a business method constitutes statutory subject matter if it produces a **useful, concrete, and tangible result**”. *Patent, Copyright & Trademark*, by Attorney Richard Stim, NOLO, 9th Edition, 2007, p. 31.

- The State Street case has officially killed off whatever was left of the outright subject matter ban on patenting methods of doing business. Indeed, such patents are no longer even in the disfavored category. Simultaneously, State Street greatly simplified the law with respect to computer-based inventions- A computer-based invention now constitutes patentable subject matter so long as the computer operation produces a specific and useful result even if that result is simply in the form of a number”. *The international Law of Business Method Patents*, John M. Conley, Federal Reserve Bank of Atlanta, Economic Review, Fourth Quarter, 2003. p. 23.

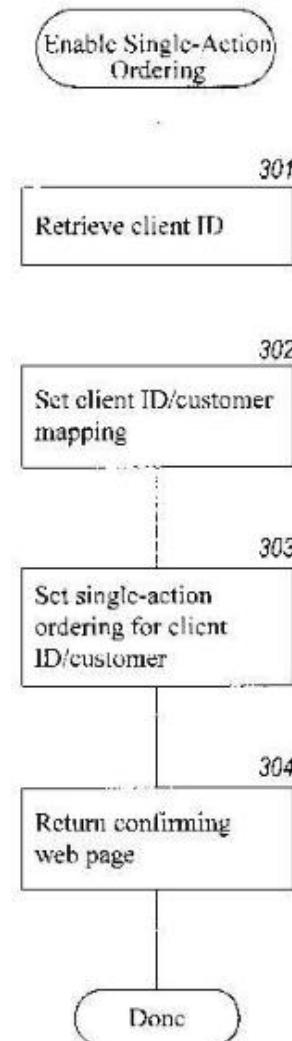
Efecto del caso State Street (1998)



AVALANCHA DE SOLICITUDES

- **Patente US5,960,411. One – Click System.** “Method and System for placing a purchase order via a communications network”.
- Septiembre 28 de 1999.
- **Propiedad: Amazon.com, Inc.**
- **Consiste en un método y sistema para hacer pedidos y compras por internet.**

“Abstract: A method and system for placing an order to purchase an item via the Internet. The order is placed by a purchaser at a client system and received by a server system. The server system receives purchaser information including identification of the purchaser, payment information, and shipment information from the client system. The server system then assigns a client identifier to the client system and associates the assigned client identifier with the received purchaser information. The server system sends to the client system the assigned client identifier and an HTML document identifying the item and including an order button. The client system receives and stores the assigned client identifier and receives and displays the HTML document. In response to the selection of the order button, the client system sends to the server system a request to purchase the identified item. The server system receives the request and combines the purchaser information associated with the client identifier of the client system to generate an order to purchase the item in accordance with the billing and shipment information whereby the purchaser effects the ordering of the product by selection of the order button”.



“Business Method Patent” y su relación con las nuevas tecnologías “Internet Patent”

“The term ‘business method patent’ has also been used to describe a group of utility patents whose inventions combine software programs and methods of doing business, most of which related to Internet uses. (...) Although the terms ‘business method patent’ and ‘Internet patent’ have been used interchangeably in the media, these patents may deal with mutually exclusive concepts. (...) Regardless of their categorization, all of these patents seem to have one thing in common: They expand ways of doing business in new technologies”. Patent, Copyright & Trademark, by Attorney Richard Stim, NOLO, 9th Edition, 2007, p. 32.

Suprema Corte de los Estados Unidos

No. 08-964

2010

Bilski y Randa
Warsaw

vs

Kappos,
subsecretario de
Comercio para la
PI y Director de
la Oficina de
Marcas y
Patentes

- Solicitud de patente sobre un método de cálculo tarifario, conforme con el cual compradores y vendedores de productos básicos en el mercado energético pueden protegerse, o ampararse, contra el riesgo de los cambios de precios.
- Su protección fue negada por la USPTO, la Junta de Apelaciones y por el Tribunal del Circuito Federal. Teniendo en cuenta las siguientes razones:
 1. No está atado a una máquina y no transforma un artículo.
 2. Implica un método de hacer negocios.
 3. Es simplemente una idea abstracta.
- La Suprema Corte conoció el caso y también negó la patente por las mismas razones.

Consideraciones de la Suprema Corte

Las reivindicaciones presentadas no son patentables porque son ideas abstractas (Magistrado Kennedy)

- “Permitir a los peticionarios patentar el hedging o protección contra el riesgo impediría el uso de este enfoque en todos los campos y otorgaría efectivamente un monopolio sobre una idea abstracta”.
- “el derecho de patentes enfrenta el gran desafío de hallar un equilibrio entre la protección de los inventores y el no favorecimiento de monopolios sobre procedimientos que otros podrían descubrir mediante la aplicación independiente y creativa de principios generales.

Consideraciones de la Suprema Corte

Las reivindicaciones presentadas no son patentables porque los métodos de negocios no son patentables (Magistrado Stevens)

- “Estoy de acuerdo con la Corte en que, en vista de la incertidumbre que impera actualmente en este campo, es prudente ofrecer una mayor orientación. Pero yo adoptaría un enfoque diferente. En vez de hacer declaraciones generales sobre la manera de definir el término “proceso” en 101 o tratar de enmendar los límites de la categoría de ideas abstractas, no patentables, yo volvería a atar el derecho de patentes a sus amarras históricas y constitucionales.
(...)
- “El camino más sabio habría sido afirmar que el método de los peticionarios no es un “proceso” porque solo describe un método general de hacer negocios, y los métodos de negocios no son patentables”.

Transcendencia de este fallo:

- Cuestiona nuevamente la viabilidad de otorgar patentes a los métodos de negocios:

“La preocupación primaria es que las patentes sobre métodos de negocios pueden obstaculizar un amplio espectro de competencia legítima e innovación. Como lo explica un experto, ‘es útil conceptualizar el conocimiento como una pirámide: las grandes ideas, están en la cúspide; las aplicaciones específicas están en la base’ Dreyfuss 275. Mientras más alta está la pirámide, mayor el costo social y mayor el obstáculo para más innovación.

(...)

Los métodos de negocios, en forma semejante, a menudo están más cerca de “grandes ideas”, ya que son las herramientas básicas del trabajo comercial”.

Conclusión

- En Estados Unidos, los Modelos de hacer negocios o los métodos de negocios pueden ser protegidos mediante dos derechos:
 1. Secreto Empresarial
 2. Patente
 - Novedad
 -  - Nivel inventivo
 - Utilidad
 - Produzca un resultado útil, concreto y tangible.
- Actualmente se discute y cuestiona la viabilidad de la protección mediante el sistema de patentes.

Puede patentarse un modelo de negocios en Europa ?

□ The European Patent Convention.

Article 52. Patentable inventions.

- (1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.
- (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;*

El literal c de la norma llevaría a concluir que expresamente la ley excluye la protección de los métodos para hacer negocios mediante el derecho de patentes.

Sin embargo, el numeral 3. del Art. 52 abre la posibilidad de que sean patentados, en tanto se refiere a ➔ “as such” o “como tal”.

Término “as such” o “como tal”

- ▶ Veamos la excepción:

Art. 52. (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.

“According to an official EPO press release on business methods and computer programs, the phrase “as such” is critical: It follows that, although methods for doing business, programs for computers, etc. are as such explicitly excluded from patentability, a product or a method which is of a technical character may be patentable, even if the claimed subject matter defines or at least involves a business method, a computer program, etc. (EPO 2000)”. The international Law of Business Method Patents, John M. Conley, Federal Reserve Bank of Atlanta, Economic Review, Fourth Quarter, 2003. p. 24.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Contacto: ernesto@garridorengifo.com