

## CASO BILSKI

---

TRADUCTOR: LEOPOLDO VILLAR

A propósito de las grandes discusiones que existen en materia de propiedad intelectual se halla la relacionada con la patentabilidad o no de los métodos de negocios. Por la trascendencia de la misma y por la incidencia que podrá tener en los países en desarrollo se ha traducido la sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos de 28 de junio de 2010, conocido como el caso Bilski, en la que dicho órgano se ocupa de la discusión y en la cual como punto para destacar –si bien hay coincidencia de todos los magistrados en la decisión final en el sentido de que un sistema o metodología para minimizar los riesgos en las compras de “commodities” no es materia de patentes–, aparecen tres posturas diferentes respecto de la justificación de la inadmisión. Eso es lo que hace particularmente provechoso y polémico. Su contenido íntegro se publica para que sea objeto de análisis y discusión por parte de la comunidad jurídica dedicada al apasionante y cambiante tema de la propiedad inmaterial.

SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS  
DEL 28 DE JUNIO DE 2010: BILSKI ET AL. V. KAPPOS, SUBSECRETARIO  
DE COMERCIO PARA LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Y DIRECTOR DE LA OFICINA DE MARCAS Y PATENTES

SUPREMA CORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

RESUMEN

BILSKI ET AL. V. KAPPOS, SUBSECRETARIO DE COMERCIO PARA LA PROPIEDAD  
INTELECTUAL Y DIRECTOR DE LA OFICINA DE MARCAS Y PATENTES<sup>1</sup>

Sobre auto elevado a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal

1. Tomado de la siguiente dirección electrónica: <http://www.supremecourt.gov/> Expediente n.º 08-964

La solicitud de patente busca proteger un invento reivindicado por los peticionarios que explica la forma como los compradores y vendedores de productos básicos en el mercado energético pueden protegerse, o ampararse, contra el riesgo de los cambios de precios. Las principales reivindicaciones son: reivindicación 1, que describe una serie de pasos que enseñan cómo evitar el riesgo, y la reivindicación 4, que traduce el concepto de la reivindicación 1 en una simple fórmula matemática. Las otras reivindicaciones explican cómo se pueden aplicar las reivindicaciones 1 y 4 para permitir a los abastecedores y consumidores de energía minimizar los riesgos derivados de las fluctuaciones de demanda en el mercado. El examinador de patentes rechazó la solicitud sobre la base de que el invento no se emplea sobre un aparato específico, sino que solamente manipula una idea abstracta y resuelve un problema puramente matemático. La Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes concordó y sostuvo. El Circuito Federal, a su vez, afirmó. La corte *en banc* rechazó su examen previo para determinar si un invento reivindicado era un “proceso” patentable según la Ley de Patentes, 35 U. S. C. §101 *-i.e.*, si el invento producía un “resultado útil, concreto y tangible,” ver, *e.g.*, *State Street Bank & Trust Co v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F. 3d, 1368, 1373- y sostuvo, en cambio, que un proceso reivindicado es elegible para patentar: (1) si está atado a una máquina o un aparato particular, o (2) si transforma un artículo particular en una cosa o estado diferente. Al concluir que este “examen de máquina o transformación” es el único que determina la elegibilidad de un “proceso” para ser patentado según §101, la corte aplicó el examen y decidió que la solicitud no era elegible para patente.

Opinión: El juicio es confirmado.  
545 F. 3d 943, confirmado.

El magistrado Kennedy presentó la opinión de la Corte, excepto las Partes II-B-2 y II-C-2, concluyendo que el invento reivindicado por los peticionarios no es elegible para patente, pp. 4-8, 10-11, 12-16.

(a) La Sección 101 enumera cuatro categorías independientes de inventos o descubrimientos que son elegibles para patente: los “procesos”, las “máquinas”, las “manufacturas” y las “composiciones de materia”. “Al escoger estos términos tan generales... el Congreso claramente contempló que las leyes de patentes tendrían amplio alcance”, *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U. S. 303, 308, con el fin de asegurar que “la creatividad recibiera un estímulo liberal”, *id.*, en 308-309. Los precedentes de esta Corte ofrecen tres excepciones específicas a los amplios principios de §101: “las leyes naturales, los fenómenos físicos y las ideas abstractas.” *Id.*, en

309. Aunque el texto legal no lo exige, estas excepciones son consistentes con la noción de que un proceso patentable debe ser “nuevo y útil”. Y, en todo caso, las excepciones han definido el alcance de la ley como un asunto de *stare decisis* que data de 150 años atrás. Ver *Le Roy v. Tatham*, 14 How. 156, 174. La averiguación sobre la elegibilidad según §101 solo es un examen inicial. Incluso si un invento reivindicado califica en una de las cuatro categorías, también debe satisfacer “las condiciones y los requerimientos de este título”, §101(a), incluyendo la novedad, ver §102, la no obviedad, ver §103, y una descripción particular y completa, ver §112. El invento del que se trata es reivindicado como un “proceso”, que §100(b) define como un “proceso, arte o método, e incluye un uso nuevo de un proceso, máquina, manufactura, composición de materia o material conocidos”, pp. 4-5.

(b) El examen de máquina o de transformación no es el único para la elegibilidad de patente según §101. Los precedentes de la Corte establecen que, si bien ese examen puede ser una guía útil e importante o una herramienta de investigación, no es el único para decidir si un invento es un “proceso” elegible para patente según §101. Al afirmar lo contrario, el Circuito Federal violó dos principios de interpretación legal: las Cortes “no deben leer en las leyes de patentes limitaciones y condiciones que la legislatura no ha expresado”, *Diamond v. Diehr*, 450 U. S. 175, 182, y, “a no ser que estén definidas de otra manera, las palabras serán interpretadas por su significado ordinario, contemporáneo y común”, *Ibid.* La Corte desconoce cualquier significado ordinario, contemporáneo y común de “proceso” que exija que éste se encuentre atado a una máquina o a la transformación de un artículo. El demandado Director de Patentes urge a la Corte leer las otras tres categorías patentables de §101 como limitando el “proceso” a una máquina o a transformación. Sin embargo, la doctrina de *noscitur a sociis* no es aplicable aquí, pues §100(b) ya define “proceso” explícitamente, ver *Burgess v. United States*, 553 U. S. 124, 130, y nada sobre la inclusión de esas otras categorías en la sección sugiere que un “proceso” deba estar atado a una de ellas. Finalmente, el Circuito Federal concluyó incorrectamente que esta Corte ha aprobado el examen de máquina o transformación como el único. Sentencias recientes muestran que nunca se pretendió que el examen fuera exhaustivo o exclusivo. Ver, e.g., *Parker v. Flook*, 437 U. S. 584, 588, n. 9, pp. 5-8.

(c) La Sección 101 impide, igualmente, una lectura de la palabra “proceso” que excluya categóricamente los métodos de negocios. La expresión “método” dentro de la definición de proceso de §100(b), al menos como asunto textual y antes de consultar otras limitaciones de la Ley de Patentes y precedentes de esta Corte, puede incluir por lo menos algunos métodos de hacer negocios. La Corte desconoce cualquier argumento de que el “significado ordinario, contemporáneo y común”, *Diehr, supra*, en 182 de “método” excluya los métodos de negocios. Tampoco es claro lo que acarrearía una excepción del método de negocios o si ésta excluiría tecnologías para hacer negocios más eficientemente. El argumento de la exclusión categórica es aún más socavado por el hecho de que la ley federal

contempla explícitamente la existencia de al menos algunas patentes de métodos de negocios: según §273(b) (1), si el dueño de una patente demanda por violación basada en “un método en (una) patente”, el supuesto violador puede ejercer una defensa de uso previo. Al permitir esta defensa, la ley misma reconoce que puede haber patentes de métodos de negocios. La Sección 273 aclara así el entendido de que un método de negocios es simplemente una clase de “método” que, al menos en algunas circunstancias, es elegible para patente según §101. Una conclusión contraria violaría el canon contra la interpretación de cualquier disposición legal de tal manera que convierta en superflua otra disposición. Ver *Corley v. United States*, 556 U. S. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Finalmente, aunque §273 parece dejar abierta la posibilidad de algunas patentes de métodos de negocios, no sugiere una amplia patentabilidad de dichos pretendidos inventos, pp. 10-11.

(d) Aunque la solicitud de los peticionarios no está categóricamente por fuera de §101 según los dos enfoques no textuales que la Corte rechaza hoy, eso no significa que este es un “proceso” según §101. Los peticionarios buscan patentar tanto el concepto de evitar el riesgo como la aplicación de dicho concepto en los mercados de energía. Según *Benson, Flook y Diehr*, sin embargo, estos no son procesos patentables sino intentos de patentar ideas abstractas. Las reivindicaciones 1 y 4 explican el concepto básico de evitar el riesgo y reducen dicho concepto a una fórmula matemática. Esta es una idea abstracta no patentable, como los algoritmos discutidos en *Benson y Flook*. Las otras reivindicaciones de los peticionarios, amplios ejemplos de cómo la evasión del riesgo (*hedging*) puede aplicarse en los mercados de materias primas y energía, buscan patentar el uso de la misma idea abstracta, y luego instruir sobre el uso de conocidas técnicas de análisis aleatorio para ayudar a establecer algunos de los elementos en la ecuación. Éstas agregan aún menos al principio abstracto subyacente en el invento considerado no elegible para patente en *Flook*, pp. 12-15.

(e) Debido a que la solicitud de patente de los peticionarios puede ser rechazada según los precedentes de la Corte sobre la no patentabilidad de ideas abstractas, la Corte no necesita definir lo que constituye un “proceso” patentable, más allá de señalar la definición de dicho término ofrecida en §100(b) y de mirar las pautas en *Benson, Flook y Diehr*. Nada en la opinión de hoy debe ser leído como aprobando las pasadas interpretaciones de §101 del Circuito Federal. Ver, *e.g.*, *State Street*, 49 F. 3d, en 1373. La Corte de Apelaciones puede haber pensado que necesitaba hacer exclusivo el examen de máquina o transformación precisamente porque la ley para el caso no había identificado adecuadamente medios menos extremos de restringir las patentes de métodos de negocios. Al desaprobar un examen exclusivo de máquina o transformación, esta Corte no desea en manera alguna impedir que el Circuito Federal desarrolle otros criterios limitantes que contribuyan a los propósitos de la Ley de Patentes y que no sean inconsistentes con su texto, p. 16.

El magistrado Kennedy, J. presentó la opinión de la Corte, excepto las Partes II- B-2 y II-C-2. Los magistrados Roberts, C. J., Thomas y Alito, JJ. concurrieron

totalmente en la opinión y el magistrado Scalia, J. concurrió excepto en las Partes II-B-2 y II-C-2. El magistrado Stevens, J. presentó una opinión concurrente con la decisión, a la cual se unieron los magistrados Ginsburg, Breyer y Sotomayor, JJ. El magistrado Breyer, J. presentó una opinión concurrente con la decisión, a la cual se unió el magistrado Scalia, J., respecto a la Parte II.

## SUPREMA CORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

## OPINIÓN DE LA CORTE

N.º 08-964

BERNARD L. BILSKI Y RANDA A. WARSAW, PETICIONARIOS V. DAVID J. KAPPOS,  
SUBSECRETARIO DE COMERCIO PARA LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DIRECTOR  
DE LA OFICINA DE MARCAS Y PATENTES

Sobre auto elevado a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal  
[28 de junio de 2010]

El magistrado Kennedy presentó la opinión de la Corte, excepto las Partes II-B-2 y II-C-2<sup>2</sup>.

La pregunta en este caso es si se puede expedir una patente a un invento reivindicado que está diseñado para el mundo de los negocios. La solicitud de patente presenta un procedimiento para enseñar a compradores y vendedores la manera de protegerse contra el riesgo de las fluctuaciones de precios en una sección aislada de la economía. Se presentan tres argumentos a favor de la proposición de que el invento reivindicado está fuera del alcance de la Ley de Patentes: (1) no está atado a una máquina y no transforma un artículo; (2) implica un método de hacer negocios; y (3) es simplemente una idea abstracta. La Corte de Apelaciones decidió que el primero de los mencionados, el llamado examen de máquina o transformación, era el único que debía usar para determinar la patentabilidad de un “proceso” según la Ley de Patentes, 35 U.S.C. §101.

## I

La solicitud de los peticionarios busca la protección de patente para un invento reivindicado que explica cómo los compradores y vendedores de productos básicos en el mercado de energía se pueden proteger o amparar (*hedge*) contra el riesgo de los cambios de precios. Las principales reivindicaciones son la 1 y la 4. La reivindicación 1 describe una serie de pasos que enseñan cómo protegerse contra el riesgo. La reivindicación 4 traduce el concepto articulado en la reivindicación 1 en una

2. El magistrado Scalia no concurre en las Partes II-B-2 y II-C-2.

simple fórmula matemática. La reivindicación 1 consiste en los siguientes pasos:

“(a) iniciar una serie de transacciones entre dicho proveedor de productos básicos y los consumidores de dichos productos básicos por los cuales dichos consumidores compran dichos productos a una tasa fija basada en promedios históricos, y dicha tasa corresponde a la posición de riesgo de dichos consumidores;

“(b) identificar a los participantes en el mercado de dichos productos que tienen una posición contra riesgo para dichos consumidores; y

“(c) iniciar una serie de transacciones entre dicho proveedor y dichos participantes en el mercado a una segunda tasa fija, por la cual dicha serie de transacciones de los participantes en el mercado equilibra la posición de riesgo de dicha serie de transacciones de los consumidores.” App. 19-20.

Las demás reivindicaciones explican cómo se pueden aplicar las reivindicaciones 1 y 4 para permitir a los proveedores y consumidores de energía minimizar los riesgos que se derivan de las fluctuaciones de la demanda en el mercado de energía. Por ejemplo, la reivindicación 2 sostiene “[el] método de la reivindicación 1 por el cual dicho producto básico es energía y dichos participantes en el mercado son distribuidores de transmisión”. *Id.*, en 20. Algunas de estas reivindicaciones también sugieren enfoques estadísticos conocidos para determinar los elementos que se emplean en la ecuación de la reivindicación 4. Por ejemplo, la reivindicación 7 aconseja emplear técnicas de análisis aleatorio bien conocidas para determinar cuánto ganará un vendedor “en cada transacción bajo cada modelo climático histórico”. *Id.*, en 21.

El examinador de patentes rechazó la solicitud de los peticionarios, explicando que (el invento reivindicado) “no se aplica en un aparato específico y simplemente manipula (una) idea abstracta y resuelve un problema puramente matemático sin limitación a una aplicación práctica, y por lo tanto, el invento no está dirigido a las artes tecnológicas”. App. a Pet. por Cert.148a. La Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes afirmó, concluyendo que la solicitud solo involucra pasos mentales que no transforman materia física y está dirigida a una idea abstracta. *Id.*, en 181a-186a.

La Corte de Apelaciones para el Circuito Federal escuchó el caso *en banc* y afirmó. El caso produjo cinco opiniones diferentes. Los estudiantes de derecho de patentes harían bien en estudiar estas doctas opiniones.

El presidente Michel escribió la opinión de la Corte. La Corte rechazó su examen anterior para determinar si un invento reivindicado es un “proceso” patentable según §101 –si produce un “resultado útil, concreto y tangible”– como se explicó en *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F. 3d 1368, 1373 (1998), y *AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc.*, 172 F. 3d 1352, 1357 (1999). Ver *In re Bilski*, 545 F. 3d 943, 959-960, y n. 19 (CA Fed. 2008) (*en banc*). La Corte sostuvo que “[un] proceso reivindicado sin duda es patentable según §101 si: (1) está atado a una máquina o un aparato particular, o (2) transforma un artículo particular en un estado o una cosa diferente”. *Id.*, en

954. La Corte concluyó que este “examen de máquina o transformación” es “el único examen que gobierna los análisis de §101”, *id.*, en 955, y en consecuencia, el “examen para determinar la elegibilidad de un proceso para patente según §101,” *id.*, en 956. Al aplicar el examen de máquina o transformación, la Corte sostuvo que la solicitud de los peticionarios no era elegible para patente. *Id.*, en 963-966. El juez Dyk escribió una opinión concurrente separada, ofreciendo apoyo histórico al enfoque de la Corte. *Id.*, en 966-976.

Tres jueces escribieron opiniones disidentes. El juez Mayer argumentó que la solicitud de los peticionarios era “no elegible para protección de patente porque está dirigida a un método de realizar negocios”. *Id.*, en 998. Él urgió la adopción de un “estándar tecnológico para patentabilidad”. *Id.*, en 1010. El juez Rader encontró que las reivindicaciones de los peticionarios eran una idea abstracta no patentable. *Id.*, en 1011. Solo la jueza Newman estuvo en desacuerdo con la conclusión de la Corte de que la solicitud de los peticionarios estaba por fuera del alcance de §101. Ella no dijo que la solicitud debió haberse aprobado sino solo que el asunto debe ser diferido para más diligencias encaminadas a determinar si la solicitud califica como patentable de acuerdo con otras normas. *Id.*, en 997.

Esta Corte confirmó el auto. 556 U. S. \_\_\_\_\_ (2009).

## II

### A

La Sección 101 define lo que puede ser patentado según la Ley de Patentes:

“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”.

La Sección 101 especifica así cuatro categorías independientes de inventos o descubrimientos que son elegibles para protección: procesos, máquinas, manufacturas y composiciones de materia. “Al escoger términos tan amplios... modificados por el extenso ‘cualquiera,’ el Congreso claramente contempló que las leyes de patentes tendrían amplio alcance”. *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U. S. 303, 308 (1980). El Congreso adoptó este enfoque permisivo para la elegibilidad de patente con el fin de asegurar que “la creatividad recibiera un estímulo liberal”. *Id.*, en 308-309 (citando 5 Escritos de Thomas Jefferson 75-76 (H. Washington ed. 1871)).

Los precedentes de la Corte ofrecen tres excepciones específicas a los amplios principios de elegibilidad para patente de §101: “leyes naturales, fenómenos físicos e ideas abstractas”. *Chakrabarty, supra*, en 309. Aunque estas excepciones no son exigidas por el texto legal, son consistentes con la noción de que un proceso patentable debe ser “nuevo y útil.” Y, en todo caso, estas excepciones han definido el alcance de la ley como cuestión estatutaria *stare decisis* que data de 150 años atrás. Ver *Le Roy v. Tatham*, 14 How. 156, 174-175 (1853). Los conceptos cubiertos por

estas excepciones son “parte del conocimiento almacenado de todos los hombres... disponible para todos los hombres y no reservado exclusivamente para ninguno”. *Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*, 333 U. S. 127, 130 (1948).

La indagación de §101 sobre la elegibilidad de patente es solo un examen inicial. Incluso si un invento califica como un proceso, máquina, manufactura o composición de materia, para recibir la protección de la Ley de Patentes, el invento reivindicado debe satisfacer también “las condiciones y requerimientos de este título”. Esos requerimientos incluyen que el invento sea novedoso, ver §102, no obvio, ver §103, y descrito plena y particularmente, ver §112.

El presente caso involucra un invento reivindicado como un “proceso” según §101. La Sección 100(b) define “proceso” como:

“proceso, arte o método, e incluye un nuevo uso de un proceso, máquina, manufactura, composición de materia o material conocidos”.

La Corte considera primero dos categorías propuestas de limitaciones sobre patentes de “proceso” según §101 que, de ser adoptadas, negarían la solicitud de los peticionarios en el presente caso: el examen de máquina o transformación y la exclusión categórica de las patentes de métodos de negocios.

B

I

Según la formulación de la Corte de Apelaciones, un invento es un “proceso” solo si: “(1) está atado a una máquina o un aparato particular, o (2) transforma un artículo particular en una cosa o estado diferente”. 545 F. 3d, en 954. Esta Corte “más de una vez ha advertido que las cortes ‘no deben leer en las leyes de patentes limitaciones y condiciones que la legislatura no ha expresado’.” *Diamond v. Diehr*, 450 U. S. 175, 182 (1981) (citando a *Chakrabarty, supra*, en 308; algunas comillas internas omitidas). En el derecho de patentes, como en toda construcción legal, “[a] no ser que se definan de otra manera, ‘las palabras serán interpretadas por su significado ordinario, contemporáneo y común’.” *Diehr, supra*, en 182 (citando a *Perrin v. United States*, 444 U. S. 37, 42 (1979)). La Corte ha leído el término “manufactura” de §101 de acuerdo con las definiciones del diccionario, ver *Chakrabarty, supra*, en 308 (citando a *American Fruit Growers, Inc. v. Brogdex Co.*, 283 U. S. 1, 11 (1931)), y aprobado una construcción de la expresión “composición de materia” consistente con el uso común, ver *Chakrabarty, supra*, en 308 (citando a *Shell Development Co. v. Watson*, 149 F. Supp. 279, 280 (DC 1957)).

Cualquier sugerencia de la Corte en este caso en el sentido de que los términos de la Ley de Patentes se desvían de su significado ordinario ha sido solo una explicación de las excepciones sobre leyes naturales, fenómenos físicos e ideas abstractas. Ver *Parker v. Flook*, 437 U. S. 584, 588-589 (1978). Esta Corte no ha

indicado que la existencia de estas bien establecidas excepciones da *carte blanche* a los jueces para imponer otras limitaciones que son inconsistentes con el texto y los propósitos y designios de la ley. Las preocupaciones sobre intentos de llamar “proceso” cualquier forma de actividad humana pueden ser atendidas asegurándose de que la reivindicación cumpla con los requerimientos de §101.

Adoptar el examen de máquina o transformación como el único para determinar lo que constituye un “proceso” (en lugar de solo una guía importante y útil) viola estos principios de interpretación legal. La Sección 100(b) señala que “[el término ‘proceso’ significa proceso, arte o método, e incluye un nuevo uso de un proceso, máquina, manufactura, composición de materia o material conocidos”. La Corte desconoce cualquier “significado ordinario, contemporáneo y común”, *Diehr, supra*, en 182, de los términos definitorios “proceso, arte o método” que exigiría que estos términos estén atados a una máquina o a transformar un artículo. El demandado urge a la Corte mirar las otras categorías patentables en §101 - máquinas, manufacturas y composiciones de materia- para confinar el significado de “proceso” a una máquina o transformación, según la doctrina de *noscitur a sociis*. De acuerdo con este canon, “a un término ambiguo se le puede dar un contenido más preciso por las palabras vecinas a las que está asociado”. *United States v. Stevens*, 559 U. S. \_\_\_, \_\_\_ (2010) (slip op., en 12) (comillas internas omitidas). Este canon no es aplicable aquí, pues §100(b) ya define explícitamente el término “proceso”. Ver *Burgess v. United States*, 553 U. S. 124, 130 (2008) (“Cuando una ley incluye una definición explícita, debemos seguir esa definición” (comillas internas omitidas)).

La Corte de Apelaciones concluyó incorrectamente que esta Corte ha aprobado el examen de máquina o transformación como el único. Es verdad que *Cochrane v. Deener*, 94 U.S. 780, 788 (1877) explicó que un “proceso” es “un acto o una serie de actos efectuados sobre un objeto material para ser transformado y reducido a un estado o una cosa diferente”. Sin embargo, casos más recientes han rechazado las amplias implicaciones de esta decisión; y, en todos los casos, sentencias posteriores muestran que no se pretendió que aquel fuera un examen exhaustivo o exclusivo. *Gottschalk v. Benson*, 409 U. S. 63, 70 (1972), señaló que “[la] transformación y reducción de un artículo ‘a un estado o cosa diferente’ es el indicio de patentabilidad de un proceso reivindicado que no incluye máquinas particulares”. Al mismo tiempo, explícitamente se negó a “sostener que ninguna patente de proceso podría calificar jamás si no cumplía los requerimientos (de máquina o transformación)”. *Id.* en 71. *Flook* adoptó un enfoque parecido, “asumiendo que una patente de proceso puede ser válida incluso si no cumple [el examen de máquina o transformación].” 437 U. S., en 588, n. 9.

Los precedentes de esta Corte establecen que el examen de máquina o transformación es una guía útil e importante, una herramienta de investigación, para determinar si algunos inventos reivindicados son procesos según §101. El examen de máquina o transformación no es el único para decidir si un invento es un “proceso” elegible para patente.

Es verdad que en épocas anteriores, especialmente en la Era Industrial, rara vez fueron otorgadas patentes a inventos que no pasaron el examen de máquina o transformación, como se explica en la meditada revisión histórica del juez Dyk. Ver 545 F. 3d, en 966-976 (opinión concurrente). Pero los tiempos cambian. La tecnología y otras innovaciones progresan en formas inesperadas. Por ejemplo, una vez se argumentó con fuerza que hasta épocas recientes, “principios bien establecidos de derecho de patentes probablemente habrían impedido el otorgamiento de una patente válida para casi cualquier programa de computador concebible”. *Diehr*, 450 U. S., en 195 (Stevens, J., disintiendo). Pero esto no significa que innovaciones no previstas como los programas de computador sean siempre no patentables. Ver *id.*, en 192-193 (opinión mayoritaria) (sosteniendo que un procedimiento para moldear caucho que incluía un programa de computador está dentro de las materias patentables). La Sección 101 es una “disposición dinámica diseñada para amparar inventos nuevos y no previstos”. *J. E. M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int’l, Inc.*, 534 U. S. 124, 135 (2001). Una regla categórica que niegue la protección de patente a “inventos en áreas no contempladas por el Congreso... frustraría los propósitos del derecho de patentes”. *Chakrabarty*, 447 U. S., en 315.

El examen de máquina o transformación bien puede ofrecer base suficiente para los procesos de evaluación semejantes a los de la Era Industrial -por ejemplo, inventos basados en una forma física u otra que sea tangible. Pero hay razones para dudar de que este examen deba ser el único criterio para determinar la patentabilidad de inventos en la Era de la Información. Como lo argumentan numerosos escritos de *amicus*, el examen de máquina o transformación generaría incertidumbre sobre la patentabilidad de *software*, de técnicas avanzadas de diagnóstico médico y de inventos basados en programación lineal, compresión de datos y manipulación de señales digitales. Ver, e.g., *Brief for Business Software Alliance* 24-25; *Brief for Biotechnology Industry Organization et al* 14-27; *Brief for Boston Patent Law Association* 8-15; *Brief for Houston Intellectual Property Law Association* 17-22; *Brief for Dolby Labs., Inc., et al.* 9-10.

En el proceso de aplicar el examen de máquina o transformación a las tecnologías emergentes, las cortes pueden plantear preguntas de tal complejidad y refinamiento que arriesgan con oscurecer el propósito más amplio de otorgar patentes para inventos valiosos sin transgredir el dominio público. El disenso del juez Rader alude a algunas de estas dificultades. 545 F. 3d, en 1015. En consecuencia, al decidir si inventos no previstos anteriormente califican como “procesos” patentables, puede no tener sentido exigir a las cortes que se confinen a hacer las preguntas planteadas por el examen de máquina o transformación. Los términos de la Sección sugieren que nuevas tecnologías pueden requerir nuevas preguntas. Ver *Benson, supra*, en 71 (“congelar patentes de procesos en las viejas tecnologías, sin dejar espacio a las revelaciones de la tecnología nueva, que está arremetiendo... no es nuestro propósito”).

Es importante subrayar que la Corte no está comentando la patentabilidad de ningún invento en particular, y menos aún afirmando que cualquiera de las tecnologías de la Era de la Información mencionadas atrás deba o no deba recibir protección de patente. Esta Era pone la posibilidad de innovación en las manos de más gente y presenta nuevos retos para el derecho de patentes. Con un número cada vez mayor de personas que tratan de innovar y por lo tanto buscan protecciones de patente para sus inventos, 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. Nada en esta opinión debe ser leído como una toma de posición sobre donde se debe establecer ese equilibrio.

C

I

La Sección 101 también impide la amplia afirmación de que el término “proceso” excluye categóricamente los métodos de negocios. El término “método”, que está dentro de la definición de “proceso” de §100(b), al menos como un asunto textual y antes de consultar otras limitaciones en la Ley de Patentes y en los precedentes de esta Corte, puede incluir por lo menos algunos métodos de hacer negocios. Ver, *e.g.*, *Webster’s New International Dictionary* 1548 (2d ed. 1954) (que define “método” como “[un] procedimiento o proceso ordenado... manera o forma regular de hacer cualquier cosa; por lo tanto, una forma establecida de procedimiento adoptada en la investigación o la enseñanza”). La Corte desconoce cualquier argumento en el sentido de que el “significado ordinario, contemporáneo y común”, *Diehr, supra*, en 182, de “método” excluya los métodos de negocios. Tampoco es claro hasta dónde puede llegar una prohibición de patentes para métodos de negocios, y si esta excluiría tecnologías para hacer negocios más eficientemente. Ver, *e.g.*, Hall, *Business and Financial Method Patents, Innovation, and Policy*, 56 *Scottish J. Pol. Econ.* 443, 445 (2009) (“No hay una definición precisa de... patentes de métodos de negocios”).

El argumento de que los métodos de negocios están categóricamente fuera del alcance de §101 pierde aún más fuerza por el hecho de que la ley federal contempla explícitamente la existencia de al menos algunas patentes de métodos de negocios. Según 35 U. S. C. §273(b) (1), si el dueño de una patente demanda por violación basada en “un método en (una) patente”, el supuesto violador puede ejercer una defensa de uso previo. Para efectos de esta defensa solamente, “método” es definido como “un método de hacer o realizar negocios”. §273(a) (3). En otras palabras, al permitir esta defensa la propia ley reconoce que puede haber patentes de métodos de negocios. Naturalmente, la definición de “método” de la Sección 273 no puede cambiar el significado de una ley precedente. Pero lo que sí hace §273 es clarificar

el entendido de que un método de negocios es simplemente una clase de “método” que, al menos en algunas circunstancias, es elegible para patente según §101.

Concluir que los métodos de negocios no son patentables bajo ninguna circunstancia quitaría todo significado a §273. Esto violaría el canon que impide interpretar cualquier disposición legal en una forma que haga superflua otra disposición. Ver *Corley v. United States*, 556 U. S. \_\_\_, \_\_\_\_\_(2009) (*slip op.*, at 9). Este principio, por supuesto, se aplica a la interpretación de dos disposiciones legales cualesquiera de los Estados Unidos, incluso cuando el Congreso ha adoptado las disposiciones en tiempos diferentes. Ver, e.g., *Hague v. Committee for Industrial Organization*, 307 U. S. 496, 529-530 (1939) (opinión de Stone, J.). Esta norma aceptada de interpretación legal no puede ser superada por especulación judicial respecto a la intención subjetiva de diversos legisladores al aprobar la subsiguiente disposición. Finalmente, aunque §273 parece dejar abierta la posibilidad de algunas patentes de métodos de negocios, no sugiere una amplia patentabilidad de dichos pretendidos inventos.

Interpretar que §101 excluye todos los métodos de negocios simplemente porque las patentes de métodos de negocios fueron otorgadas raramente hasta tiempos recientes revive muchas de las dificultades discutidas anteriormente. Ver *supra*, en 8-9. Al mismo tiempo, algunas patentes de métodos de negocios plantean problemas especiales en términos de vaguedad y sospechosa validez. Ver *eBay Inc. v. MercExchange, L. L. C.*, 547 U. S. 388, 397 (2006) (Kennedy, J., concurriendo). La Era de la Información ofrece a la gente nuevas capacidades para realizar análisis estadísticos y cálculos matemáticos con una velocidad y sofisticación que permiten diseñar protocolos para una ejecución más eficiente de un gran número de actividades de negocios. Si no se levanta una barrera suficientemente alta al estudiar las solicitudes de patente de este tipo, los examinadores de patentes y las cortes podrían verse inundados con reivindicaciones que enfriarían los esfuerzos creativos y el cambio dinámico.

Los precedentes de esta Corte sobre la no patentabilidad de ideas abstractas ofrecen herramientas útiles en la búsqueda de un principio limitante. Ver *infra*, en 12-15. En efecto, si la Corte de Apelaciones tuviera éxito al definir una categoría o clase más restringida de solicitudes de patente que pretenden enseñar cómo se debe hacer negocios, y entonces decidir que esa categoría no es patentable porque, por ejemplo, representa un intento de patentar ideas abstractas, esta conclusión bien podría estar de acuerdo con el precedente de control. Ver *Ibid.* Pero más allá de esta o de alguna otra limitación consistente con el texto legal, la Ley de Patentes deja abierta la posibilidad de que haya al menos algunos procesos que pueden ser justamente descritos como métodos de negocios que están entre el material patentable según §101.

Finalmente, aun si un método de negocios particular encaja dentro de la definición legal de “proceso”, eso no significa que la solicitud que presenta dicho método deba ser aceptada. Para recibir la protección de patente, cualquier invento debe ser nuevo, §102, no obvio, §103, y descrito plena y particularmente, §112.

Estas limitaciones juegan un papel crítico en el ajuste de la tensión, siempre presente en el derecho de patentes, entre estimular la innovación protegiendo a los inventores y frenar el progreso al otorgar patentes cuando estas no son justificadas por el diseño legal.

## III

Aunque la solicitud de los peticionarios no está categóricamente por fuera de §101 según los dos enfoques amplios y no textuales que la Corte rechaza hoy, eso no significa que es un “proceso” según §101. Los peticionarios buscan patentar tanto el concepto de evitar el riesgo como la aplicación de dicho concepto en los mercados de energía. App. 19-20. En lugar de adoptar reglas categóricas que puedan tener impactos imprevistos y de amplio espectro, la Corte resuelve este caso estrictamente sobre la base de las decisiones de esta Corte en *Benson, Flook, and Diehr*, que muestran que las reivindicaciones de los peticionarios no son patentables porque son intentos de patentar ideas abstractas. En efecto, todos los miembros de la Corte están de acuerdo en que la solicitud de patente en cuestión aquí está por fuera de §101 porque reivindica una idea abstracta. En *Benson*, la Corte consideró si una solicitud de patente para un algoritmo que convierte numerales decimales de código binario en un código binario puro era un “proceso” según §101. 409 U. S., en 64-67. La Corte explicó primero que “[un] principio, en abstracto, es una verdad fundamental; una causa original; un motivo; estos no pueden ser patentados, pues nadie puede reivindicar un derecho exclusivo sobre cualquiera de ellos”. *Id.*, en 67 (citando a *Le Roy*, 14 How., en 175). La Corte sostuvo entonces que la solicitud en cuestión no era un “proceso” sino una idea abstracta no patentable. “Se concede que no se puede patentar una idea. Pero en la práctica ese sería el resultado si la fórmula para convertir... numerales en numerales binarios puros fuera patentada en este caso”. 409 U. S., en 71. Una afirmación contraria “dejaría completamente de lado la fórmula matemática y su efecto práctico sería una patente sobre el algoritmo mismo”. *Id.*, en 72. En *Flook*, la Corte consideró el siguiente paso lógico después de *Benson*. El solicitante allí intentó patentar un procedimiento para monitorear las condiciones durante el proceso de conversión catalítica en las industrias petroquímica y de refinación de petróleo. La única innovación de la solicitud era su dependencia del algoritmo matemático. 437 U. S., en 585-586. *Flook* sostuvo que el invento no era un “proceso” patentable. La Corte concedió que el invento en cuestión, a diferencia del algoritmo en *Benson*, había sido limitado de tal manera que todavía podía ser empleado libremente por fuera de las industrias petroquímica y de refinación de petróleo. 437 U. S., en 589-590. Sin embargo, *Flook* rechazó “[la] noción de que una actividad posterior, sin importar qué tan obvia o convencional en sí misma, puede transformar un principio no patentable en un proceso patentable”. *Id.*, en 590. La Corte concluyó que el proceso en cuestión allí era “no patentable según

§101, no porque contuviera un algoritmo matemático como un componente, sino porque una vez que se asumió que el algoritmo estaba dentro del arte previo, la reivindicación, considerada como un todo, no contenía un invento patentable”. *Id.*, en 594. Como la Corte explicó después, *Flook* apoya la proposición de que la prohibición de patentar ideas abstractas “no puede ser burlada mediante el intento de limitar el uso de la fórmula a un ambiente tecnológico particular” o agregando “actividad insignificante posterior a la solución”, *Diehr*, 450 U. S., en 191-192. Finalmente, en *Diehr*, la Corte fijó un límite a los principios articulados en *Benson and Flook*. La solicitud en *Diehr* reivindicaba un método previamente desconocido para “moldear caucho sintético virgen y sin curar en productos curados de precisión”, empleando una fórmula matemática para cumplir algunos de sus pasos por medio de un computador. 450 U. S., en 177. *Diehr* explicó que aunque una idea abstracta, una ley natural o una fórmula matemática no pueden ser patentadas, “una aplicación de una ley natural o una fórmula matemática a una estructura o proceso conocidos bien puede merecer protección de patente”. *Id.*, en 187. *Diehr* subrayó la necesidad de considerar el invento como un todo, en lugar de “dividir las reivindicaciones en viejos y nuevos elementos y luego... ignorar la presencia de los viejos elementos en el análisis”. *Id.*, en 188. Finalmente, la Corte concluyó que como la reivindicación no era “un intento de patentar una fórmula matemática, sino un proceso industrial para moldear productos de caucho”, esta se hallaba entre las materias patentables de §101. *Id.*, en 192-193.

En vista de estos precedentes, es claro que la solicitud de los peticionarios no es un “proceso” patentable. Las reivindicaciones 1 y 4 de la solicitud de los peticionarios explican el concepto básico de *hedging* o protección contra el riesgo: “*Hedging* es una práctica económica fundamental largamente prevaleciente en nuestro sistema de comercio y enseñada en cualquier clase introductoria de finanzas”. 545 F. 3d, en 1013 (Rader, J., disintiendo); ver, e.g., D. Chorafas, *Introduction to Derivative Financial Instruments* 75-94 (2008); C. Stickney, R. Weil, K. Schipper, & J. Francis, *Financial Accounting: An Introduction to Concepts, Methods, and Uses* 581-582 (13a. ed. 2010); S. Ross, R. Westerfield, & B. Jordan, *Fundamentals of Corporate Finance* 743-744 (8th ed. 2008). El concepto de *hedging*, descrito en la reivindicación 1 y reducido a una fórmula matemática en la reivindicación 4, es una idea abstracta no patentable, lo mismo que los algoritmos en cuestión en *Benson and Flook*. 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.

Las otras reivindicaciones de los peticionarios son amplios ejemplos de cómo el *hedging* o amparo contra riesgo puede ser usado en los mercados de materias primas y energía. *Flook* estableció que limitar una idea abstracta a un campo de uso o añadir componentes simbólicos posteriores a la solución no hacía patentable el concepto. Esto es exactamente lo que hacen las demás reivindicaciones en la solicitud de los peticionarios. Estas reivindicaciones intentan patentar el uso de la

idea abstracta de evitar el riesgo en el mercado de energía y luego enseñan el uso de técnicas de análisis aleatorio bien conocidas para ayudar a establecer algunos de los elementos en la ecuación. En efecto, estas reivindicaciones agregan aún menos al principio abstracto subyacente que el invento en *Flook*, pues el invento en *Flook* al menos estaba dirigido al dominio más estrecho de señalar los peligros en la operación de un convertidor catalítico.

\* \* \*

Hoy la Corte se niega de nuevo a imponer límites a la Ley de Patentes que sean inconsistentes con el texto de la Ley. La solicitud de patente aquí puede ser rechazada según nuestros precedentes sobre la no patentabilidad de ideas abstractas. La Corte, por lo tanto, no necesita definir más lo que constituye un “proceso” patentable, más allá de señalar la definición de ese término ofrecida en §100(b) y mirar las pautas en *Benson, Flook, and Diehr*.

Y nada en la opinión de hoy debe ser leído como aprobando las interpretaciones de §101 que la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal ha empleado en el pasado. Ver, *e.g.*, *State Street*, 149 F. 3d, en 1373; *AT&T Corp.*, 172 F. 3d, en 1357. Puede ser que la Corte de Apelaciones consideró que necesitaba convertir en exclusivo el examen de máquina o transformación precisamente porque su ley para el caso no había identificado adecuadamente medios menos extremos de restringir las patentes de métodos de negocios, incluyendo (pero sin limitarse a) la aplicación de nuestras opiniones en *Benson, Flook, and Diehr*. Al no aprobar un examen exclusivo de máquina o transformación, de ninguna manera descartamos el desarrollo por parte del Circuito Federal de otros criterios limitantes que contribuyan a los propósitos de la Ley de Patentes y no sean inconsistentes con su texto.

El juicio de la Corte de Apelaciones es afirmado.  
Así se ordena.

STEVENS, J., CONCURRIENDO  
SUPREMA CORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS  
N.º 08-964

BERNARD L. BILSKI Y RANDA A. WARSAW, PETICIONARIOS, V. DAVID J. KAPPOS,  
SUBSECRETARIO DE COMERCIO PARA LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DIRECTOR  
DE LA OFICINA DE MARCAS Y PATENTES

Sobre auto elevado a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal  
[28 de junio de 2010]

El magistrado Stevens, a quien se unen la magistrada Ginsburg, el magistrado Breyer y la magistrada Sotomayor, concurriendo.

En el área de patentes es de especial importancia que la ley permanezca estable y clara. La única pregunta planteada en este caso es si el llamado examen de máquina o transformación es el examen exclusivo para lo que constituye un “proceso” patentable según 35 U. S. C. §101. Sería posible contestar esta pregunta simplemente afirmando, como toda la Corte está de acuerdo en hacerlo, que si bien el examen de máquina o transformación es confiable en la mayoría de los casos, él no es el examen *exclusivo*.

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.

Durante siglos, se consideró bien establecido que una serie de pasos para hacer negocios no era, por sí misma, patentable. A finales de los años 1990, el Circuito Federal y otros pusieron esto en duda. El Congreso respondió rápidamente una decisión del Circuito Federal con una medida preventiva orientada a limitar un problema potencialmente significativo para la comunidad de negocios. Aprobó la Primera Ley de Defensa de los Inventores de 1999 (Ley de 1999), 113 Stat. 1501A-555 (codificada en 35 U. S. C. §273), que contempla una defensa limitada de las demandas por violación de patentes, ver §273(b), para los “métodos de hacer negocios”, §273(a)(3). Después de varios años más de confusión el Circuito Federal cambió el rumbo, anulando decisiones recientes y afirmando que una serie de pasos pueden constituir un proceso patentable solo si este se halla atado a una máquina o transforma un artículo en un estado o cosa diferentes. Este examen de “máquina o transformación” excluyó los métodos generales de hacer negocios así como, potencialmente, una variedad de otros sujetos que podrían llamarse procesos.

La Corte sostiene correctamente que el examen de máquina o transformación no es el único examen para lo que constituye un proceso patentable; en cambio, es un indicio crítico<sup>3</sup>. Pero la Corte está claramente equivocada, en mi opinión, al sugerir que cualquier serie de pasos que no es por sí misma una idea abstracta o una ley natural puede constituir un “proceso” dentro del significado de §101. El lenguaje en la opinión de la Corte para este propósito solo puede causar daño. 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

3. Aun si el examen de máquina o transformación puede no definir el alcance de un proceso patentable, sería un grave error asumir que cualquier cosa con un “resultado útil, concreto y tangible”, *State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F. 3d 1368, 1373 (CA Fed. 1998), puede ser patentada.

son patentables. Más precisamente, aunque un proceso no es elegible para patente simplemente porque es útil para hacer negocios, una reivindicación que simplemente describe un método de hacer negocios no califica como “proceso” según §101.

## I

Aunque la Corte ofrece una breve declaración factual, *ante*, en 1-4, una explicación más completa puede ser útil para quienes no están familiarizados con la solicitud de patente de los peticionarios y con la historia procedimental de este caso. La solicitud de patente de los peticionarios describe una serie de pasos para administrar el riesgo entre compradores y vendedores de productos básicos. El método general, descrito en la reivindicación 1, acarrea “administrar los costos de riesgo de consumo de un producto básico suministrado por un proveedor de productos básicos a un precio fijo”, y consiste en los siguientes pasos:

“(a) iniciar una serie de transacciones entre dicho proveedor de productos básicos y los consumidores de dichos productos básicos por los cuales dichos consumidores compran dichos productos a una tasa fija basada en promedios históricos, y dicha tasa corresponde a la posición de riesgo de dichos consumidores;

“(b) identificar a los participantes en el mercado de dichos productos que tienen una posición contra riesgo para dichos consumidores; y

“(c) iniciar una serie de transacciones entre dicho proveedor y dichos participantes en el mercado a una segunda tasa fija, por la cual dicha serie de transacciones de los participantes en el mercado equilibra la posición de riesgo de dicha serie de transacciones de los consumidores”. App. 19-20.

Aunque la solicitud de patente deja en claro que el “método puede ser empleado para cualquier producto básico con el fin de administrar el riesgo de consumo en un producto facturado con precio fijo”, *id.*, en 11, ella incluye aplicaciones específicas del método, particularmente en el campo de la energía, como un medio de permitir a los proveedores y consumidores minimizar el riesgo derivado de las fluctuaciones de demanda durante períodos específicos de tiempo. Ver *id.*, en 20-22. Los proveedores y consumidores de energía pueden usar ese método para evadir sus riesgos acordando una serie de pagos fijos a intervalos regulares durante el año, en lugar de cargar o pagar los precios que fluctúan en respuesta a las cambiantes condiciones del clima. La solicitud de patente describe una serie de pasos, incluyendo la evaluación de costos históricos y variables climáticas y el empleo de fórmulas económicas y estadísticas, para analizar estos datos y calcular la posibilidad de ciertos resultados. Ver *id.*, en 12-19.

El examinador de patentes rechazó la solicitud de los peticionarios sobre la base de que “no está dirigida a las artes tecnológicas”, en la medida en que “no es implementada en un aparato específico y simplemente manipula (una) idea abstracta y resuelve un problema puramente matemático sin ninguna limitación para su aplicación práctica”. App. to Pet. for Cert. 148a.

La Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes (Junta) afirmó la decisión del examinador pero rechazó la posición de que un proceso patentable debe relacionarse con “artes tecnológicas” o ser realizado en una máquina. *Id.*, en 180a-181a. En cambio, la Junta negó la solicitud de patente de los peticionarios con dos argumentos alternativos, aunque semejantes: primero, que la solicitud comprende solo pasos mentales que no transforman una materia física, *id.*, en 181a-184a; y segundo, que está dirigida a una “idea abstracta”, *id.*, en 184a-187a.

Los peticionarios apelaron ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal. Tras la presentación y argumentación ante un panel de tres jueces, la corte *sua sponte* decidió oír el caso *en banc* y ordenó a las partes tratar: (1) si “la reivindicación 1” de los peticionarios... “reivindica materia elegible para patente según 35 U. S. C. §101”; (2) “[qué] estándar debe imperar para determinar si un proceso es materia elegible para patente”; (3) “[si] la materia reivindicada no es elegible para patente porque constituye una idea abstracta o un proceso mental”; (4) “[si] un método o proceso debe derivar en una transformación física de un artículo o estar atado a una máquina para ser materia elegible para patente”; y (5) si las decisiones de la corte en *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F. 3d 1368 (1998) (*State Street*), y *AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc.*, 172 F. 3d 1352 (1999) deberían ser anuladas en algún aspecto. App. aPet. por Cert. 144a-145a.

La Corte de Apelaciones *en banc* afirmó la decisión de la Junta. Once de los doce jueces estuvieron de acuerdo en que las reivindicaciones de los peticionarios no describen un “proceso” patentable, §101. La opinión del presidente Michel, a la cual se unieron otros ocho jueces, rechazó varios posibles exámenes para lo que constituye un proceso elegible para patente, incluyendo si la patente produce un “resultado útil, concreto y tangible”, si el proceso está relacionado con “artes tecnológicas”, y “exclusiones categóricas” para ciertos procesos como los métodos de negocios. *In re Bilski*, 545 F. 3d 943, 959-960 (2008). Basados en varios de nuestros casos en los que explicamos cómo distinguir una reivindicación sobre un “principio fundamental” de una reivindicación sobre un “proceso”, la corte concluyó que “un proceso reivindicado seguramente es elegible para patente según §101 si: (1) está atado a un aparato o máquina particular, o (2) transforma un artículo particular en una cosa o estado diferentes”. *Id.*, en 954-955. La corte también concluyó que este “examen de máquina o transformación” es “el *único* examen que gobierna los análisis de §101,” *id.*, en 955 (se añade el énfasis), y por lo tanto, “el examen para determinar la elegibilidad de patente de un proceso según §101,” *id.*, en 956. Al aplicar ese examen, la corte sostuvo que la reivindicación de los peticionarios no es un proceso elegible para patente. *Id.*, en 963-966.

En una opinión separada que llegó a la misma conclusión, el juez Dyk revisó cuidadosamente la historia del derecho de patentes en Estados Unidos y los precedentes ingleses en los cuales se basa nuestra legislación, y encontró que “la no patentabilidad de procesos que no involucran manufacturas, máquinas o compo-

siciones de materia ha sido empotrada firmemente... desde la época de la Ley de Patentes de 1793". *Id.*, en 966. El juez Dyk observó, además, que "[no] se sugiere en ninguna de estas tempranas consideraciones de las patentes de procesos que los procesos para organizar la actividad humana fueran o hubieran sido alguna vez patentables". *Id.*, en 972.

Tres jueces escribieron opiniones disidentes, aunque dos de ellos estuvieron de acuerdo en que la reivindicación de los peticionarios no era elegible para patente. El juez Mayer sostuvo que la reivindicación de los peticionarios "no es elegible para protección de patente porque está dirigida a un método de hacer negocios". *Id.*, en 998. Él afirmó que "[el] sistema de patentes tiene por objeto proteger y promover avances en ciencia y tecnología, no ideas sobre cómo estructurar transacciones comerciales". *Ibid.* "Otorgar protección de patente a métodos de negocios carece de apoyo constitucional y legal, sirve para obstaculizar en vez de promover la innovación, y usurpa lo que en derecho pertenece al dominio público". *Ibid.*

El juez Rader rechazó la reivindicación de los peticionarios con el argumento de que esta busca patentar simplemente una idea abstracta. *Id.*, en 1011.

Solo la jueza Newman estuvo en desacuerdo con la conclusión de la corte de que la reivindicación de los peticionarios busca una patente para una materia no elegible. La jueza Newman argumentó que el examen de máquina o transformación de la corte *en banc* ignora el texto y la historia de §101, *id.*, en 977-978, 985-990, se halla en tensión con varias decisiones de esta Corte, *id.*, en 978-985, y del Circuito Federal, *id.*, en 990-992, e invalidará miles de patentes que fueron otorgadas con base en esas decisiones, *id.*, en 992-994.

## II

Antes de explicar más en detalle cómo habría decidido este caso, haré un breve comentario sobre la opinión de la Corte. La opinión no es diáfana en más de un aspecto y, si no es entendida, podría inducir a confusión o perturbar varias áreas establecidas del derecho. Tres observaciones preliminares pueden ser clarificadoras.

Primero, la Corte sugiere que los términos de la Ley de Patentes deben ser leídos como los hablantes comunes los usan, y no como han sido entendidos tradicionalmente en el contexto del derecho de patentes. Ver, *e.g.*, *ante*, en 6 (los términos en §101 deben ser vistos a la luz de su "significado ordinario, contemporáneo y común"); *ante*, en 10 ("método" patentable es cualquier "procedimiento o proceso ordenado", "forma o manera regular de hacer cualquier cosa", o "forma establecida de procedimiento adoptada en la investigación o la enseñanza" (comillas internas omitidas)). Como lo explicaré más extensamente en la Parte III, *infra*, si esta porción de la opinión de la Corte fuera tomada literalmente, los resultados serían absurdos: cualquier cosa que constituya una serie de pasos sería patentable siempre que sea nueva, no obvia y descrita específicamente. Pero la opinión no puede ser tomada literalmente en este punto. La Corte deja esto en claro cuando

acepta que el examen “no textual” de máquina o transformación, *ante*, en 12, es “útil e importante”, *ante*, en 8, aunque “viole” los “principios de interpretación legal” establecidos, *ante*, en 6; y cuando la Corte excluye los procesos que tienden a hacer a un lado ideas usadas comúnmente, *ver ante*, en 14-15.

Segundo, en el proceso de tratar la única cuestión que se nos presenta, la opinión usa cierto lenguaje que parece inconsistente con nuestra centenaria dependencia del criterio del examen de máquina o transformación como indicio de patentabilidad. Más notable aún, la opinión de la mayoría sugiere que estos criterios pueden funcionar de modo diferente cuando se trata de tecnologías recientes. *Ver ante*, en 8-9 (el examen de máquina o transformación es útil “para evaluar procesos semejantes a los de la Era Industrial”, pero menos útil “para determinar la patentabilidad de inventos en la Era de la Información”). En momentos de precaución, sin embargo, la opinión de la Corte explica -correctamente- que la Corte simplemente está devolviendo la ley a su histórico lugar de reposo. *Ver ante*, en 8 (“Los precedentes de esta Corte establecen que el examen de máquina o transformación es un indicio útil e importante, una herramienta de investigación, para determinar si inventos reivindicados son procesos según §101 ”). No obstante esta tensión interna, entiendo que la opinión de la Corte solo afirma que el examen de máquina o transformación es un examen importante para la patentabilidad. Son pocos los procesos, si hay algunos, que no pueden ser evaluados efectivamente utilizando estos criterios.

Tercero, en su discusión de un tema no incluido en las cuestiones presentadas -si la serie particular de pasos en la solicitud de los peticionarios es una idea abstracta- la Corte emplea un lenguaje que podría sugerir un cambio en nuestro enfoque de dicho tema. Aunque casualmente estoy de acuerdo en que los peticionarios buscan patentar una idea abstracta, la Corte no muestra cómo esta conclusión se desprende “clara[mente],” *ante*, en 15, de nuestro caso legal. La reivindicación de patente que tenemos frente a nosotros no es para “[un] principio, en abstracto,” o una “verdad fundamental.” *Parker v. Flook*, 437 U. S. 584, 589 (1978) (comillas internas omitidas). Tampoco comprende la clase de fenómeno natural o de idea abstracta que expresaba la fórmula matemática en cuestión en *Gottschalk v. Benson*, 409 U. S. 63, 67 (1972) y en *Flook*.

La Corte interpreta la reivindicación de los peticionarios sobre procesos de precios como una reivindicación sobre “el concepto básico de *hedging* o protección contra el riesgo,” *ante*, en 14, y de este modo descarta la explicación en la solicitud de las clases de datos por usar y la forma de analizar esos datos como “componentes simbólicos posteriores a la solución”, *ante*, en 15. En otras palabras, la Corte limita artificialmente las reivindicaciones de los peticionarios al *hedging*, y luego concluye que *hedging* es una idea abstracta en vez de un término que describe una categoría de procesos que incluye las reivindicaciones de los peticionarios. En ningún momento se deja en claro por qué la Corte hace esto. Uno podría pensar que el análisis de la Corte significa que cualquier proceso que utilice una idea abstracta es

*por sí mismo* no patentable. Pero nunca hemos sugerido una regla tal, que socavaría una multitud de procesos patentables. Es cierto, como observa la Corte, que la solicitud de los peticionarios está escrita en términos amplios. Ver *ante*, en 14-15. Pero la especificación de reivindicaciones está cubierta por §112, no por §101; y si una serie de pasos constituyera una idea no patentable simplemente porque no es descrita en forma suficientemente específica, la Corte estaría poniendo en duda algunas de nuestras decisiones anteriores.<sup>4</sup> Para muestra, la opinión sugiere que la novedad es la clave. Ver *ante*, en 14. Pero el hecho de que el *hedging* sea “largamente prevaleciente en nuestro sistema de comercio”, *Ibid.*, no puede justificar la conclusión de la Corte, pues “la construcción adecuada de §101... no involucra el tema familiar de novedad” que surge según §102. *Flook*, 437 U. S., en 588. En otros puntos, la opinión de la mayoría sugiere que el análisis se refiere a la categoría de patente en cuestión. Ver, *e.g.*, *ante*, en 12 (las cortes deben usar la regla de la idea abstracta como una “herramienta para poner una barrera suficientemente alta” “cuando consideren solicitudes de patente de esta clase”). Pero nunca hemos sugerido en el pasado que la indagación varía según la materia.

La Corte, en suma, nunca da cuenta en forma satisfactoria de lo que constituye una idea abstracta no patentable. En efecto, la Corte ni siquiera explica si está empleando los criterios de máquina o transformación. La Corte expresa esencialmente su conclusión de que la solicitud de los peticionarios pretende una idea abstracta. Esta forma de análisis (o falta del mismo) puede haber conducido al resultado correcto en este caso, pero también significa que las consideraciones de la Corte sobre este tema representan muy poco.

### III

Estoy de acuerdo con la Corte en que el texto de §101 debe ser el punto de partida de nuestro análisis. Como lo explicaré, sin embargo, el texto no puede ser también el punto final.

De acuerdo con su poder de “promover el Progreso de... las Artes útiles, asegurando por Tiempos limitados a... los Inventores el Derecho exclusivo a sus... Descubrimientos”, Const. de E.U., Art. I, §8, cl. 8, el Congreso ha aprobado una serie de leyes sobre patentes que otorgan ciertos derechos exclusivos sobre ciertos inventos y descubrimientos como un medio de estimular la innovación. En la más reciente reiteración, la Ley de Patentes de 1952 (Ley de 1952), el Congreso dispuso que “quien invente o descubra cualquier nuevo y útil proceso, máquina, manu-

4. Por ejemplo, una regla según la cual las reivindicaciones escritas en forma amplia no pueden constituir procesos patentables podría poner en duda nuestra aprobación de la famosa quinta reivindicación de Alexander Graham Bell sobre “[el] método de, y el aparato para, transmitir telegráficamente sonidos vocales u otros, en la forma aquí descrita, causando ondulaciones eléctricas parecidas en forma a las vibraciones del aire que acompañan los mencionados sonidos vocales u otros, sustancialmente como se indica” *The Telephone Cases*, 126 U. S. 1, 531 (1888).

factura 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”, 35 U. S. C. §101, que agrega que las patentes también deben ser novedosas, §102, y no obvias, §103. El estatuto, de este modo, autoriza cuatro categorías de materia que pueden ser patentadas: procesos, máquinas, manufacturas y composiciones de materia.

La Sección 101 impone una condición inicial. “[Ninguna] patente es accesible para un descubrimiento, así sea útil, novedoso y no obvio, si no está comprendida en una de las categorías expresas de materia patentable”. *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U. S. 470, 483 (1974). La Sección 101 indudablemente define en “términos expansivos” la materia elegible para protección de patente, pues el propósito del estatuto fue asegurar que “la creatividad reciba un estímulo liberal”. *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U. S. 303, 308-309 (1980); ver también *J. E. M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int’l, Inc.*, 534 U. S. 124, 130 (2001). Sin embargo, no todo invento o descubrimiento nuevo puede ser patentado. Ciertas cosas son “libres para que todos las usen”. *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U. S. 141, 151 (1989).<sup>5</sup>

El texto de la Ley de Patentes no ofrece, a primera vista, mucha orientación sobre lo que constituye un proceso patentable. El estatuto define el término “proceso” como “un proceso, arte o método que incluye un nuevo uso de un proceso, máquina, manufactura o composición de materia conocidos”. §100(b). Pero esta definición no es de mucha ayuda, dado que también usa el término “proceso” y por lo tanto es algo circular.

En la forma como los hablantes comunes usan la palabra “proceso”, éste constituye cualquier serie de pasos. Pero siempre ha sido claro que, en la forma como se emplea en §101, el término no se refiere a un “proceso” en el sentido ordinario de la palabra”, *Flook*, 437 U. S., en 588; ver también *Corning v. Burden*, 15 How. 252, 268 (1854) (“[El] término proceso se usa a menudo en un sentido más vago, en el cual no puede ser sujeto de patente”). En cambio, como se trata con algún detalle en la Parte IV, *infra*, el término “proceso” (junto con las definiciones que se dan a dicho término) ha acumulado desde hace tiempo un significado distintivo en el derecho de patentes. Cuando el término fue usado en la Ley de Patentes de 1952, no se intentó ni se entendió que comprendiera *cualquier* serie de pasos o cualquier *manera* de hacer cualquier *cosa*.

5. La Corte cita nuestra decisión en *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U. S. 303 (1980) para la proposición de que, “[a] escoger términos tan generales... modificados por el extenso ‘cualquiera’, el Congreso claramente contempló que las leyes de patentes tendrían amplio alcance”. *Ante*, en 4. Pero la Corte no menciona cuáles términos estábamos discutiendo en *Chakrabarty*: los términos “manufactura” y “composición de materia”. Ver 447 U. S., en 308 (“Al escoger términos tan generales como ‘manufactura’ y ‘composición de materia’, modificados por el extenso ‘cualquiera’, el Congreso claramente contempló que las leyes de patentes tendrían amplio alcance”). Como se expresa aquí, la selección del término “proceso” por el Congreso reflejó un entendido general de los tipos de series de pasos que podían ser patentados, y posiblemente indicó un designio intencional de codificar ese entendido judicial aceptado. Este puede no haber sido el caso con los términos ventilados en *Chakrabarty*.

Con este entendido en mente, el Gobierno ha argumentado que como a “una palabra” en una ley “se le da un contenido más preciso por las palabras vecinas a las que se asocia”, *United States v. Williams*, 553 U. S. 285, 294 (2008), podemos sacar conclusiones del hecho de que “[las] otras tres categorías legales de materia elegible para patente identificadas en la Sección 101 –‘máquina, manufactura o composición de materia’– son todas ‘cosas hechas por el hombre, e involucran tecnología’”. Escrito para el Demandado 26. Específicamente, sostiene el Gobierno, podemos inferir “que el término ‘proceso’ se limita a métodos tecnológicos e industriales”. *Ibid.* La Corte rechaza categóricamente esa afirmación con el argumento de que “§100(b) ya define explícitamente el término ‘proceso’”. *Ante*, en 6. Pero §100(b) define el término “proceso” empleando la palabra “proceso”, así como otros términos generales. Este no es, entonces, un caso en el que debemos, *o bien* “seguir” una definición, *ante*, en 7, *o bien* contar con las palabras vecinas para entender el alcance de un término ambiguo. La propia definición contiene el muy ambiguo término que debemos definir.

En mi opinión, la respuesta está en medio de las posiciones del Gobierno y de la Corte: los términos adyacentes a “proceso” en §101 ofrecen un indicio sobre su significado, aunque no un indicio muy fuerte. La lista de categorías de materias patentables de la Sección 101 está escrita en forma disyuntiva, sugiriendo que el término “proceso” tiene un contenido inconfundible respecto a los demás términos de la lista. Sería ilógico, por lo tanto, “robarle” a la palabra “proceso” todo significado independiente. *Reiter v. Sonotone Corp.*, 442 U. S. 330, 338 (1979). Además, en la medida en que podemos sacar conclusiones sobre lo que es un “proceso” de los atributos comunes en §101, es peligroso tratar de hacerlo sobre la base de un tema percibido como muy amplio. Dadas las numerosas partes movibles que hay en juego en la Ley de Patentes, existe el riesgo de confirmar simplemente nuestras nociones preconcebidas de lo que debe ser patentable o de ver atributos comunes que marcan “los asuntos comunes de novedad y obviedad” que surgen de otras secciones de la ley pero no son relevantes para §101, *Flook*, 437 U. S., en 588. La colocación de “proceso” al lado de otros términos no puede probar, así, que el término está limitado a cualquier categoría particular; sin embargo, da razón para ser escéptico respecto a que el alcance de un “proceso” patentable se extienda hasta cubrir cualquier serie de pasos.

La Corte comete un error de interpretación más serio. Como se trata brevemente en la Parte II, *supra*, la Corte parece rechazar a veces la proposición plenamente aceptada de que el término “proceso” en §101 no es un “proceso” en el sentido ordinario de la palabra”, *Flook*, 437 U. S., en 588. La Corte postula, en cambio, que la palabra “proceso” debe ser entendida a la luz de su “significado ordinario, contemporáneo y común” *ante*, en 6 (comillas internas omitidas). Aunque este es un buen enfoque para la interpretación legal en general, es un enfoque profundamente imperfecto para una ley que se basa en complejos términos de arte

desarrollados sobre un fondo histórico particular.<sup>6</sup> En efecto, el enfoque volvería a §101 casi cómica. Un proceso para adiestrar a un perro, una serie de pasos de danza, un método para lanzar un balón de básquet, tal vez incluso palabras, cuentos o canciones, dispuestos como los pasos de escribir letras o emitir sonidos, todo sería elegible para patente. Estoy seguro de que el término “proceso” en §101 no alcanza a ser tan espacioso.<sup>7</sup>

Tal vez la Corte también lo está. Lo que resulta particularmente increíble acerca del método declarado de la Corte para interpretar §101 (aparte de que el método mismo puede ser elegible para patente según la teoría de §101 de la Corte) es que la Corte se desvía de su propia y profesada adhesión al “significado ordinario, contemporáneo y común”. Como se anotó antes, la Corte acepta un papel para el “indicio” “no textual” de máquina o transformación. *Ante*, en 12, 7. La Corte también acepta que hemos “excluido una lectura puramente literal de §101,” *Flook*, 437 U. S., en 589, afirmando que las reivindicaciones cercanas a “leyes naturales, fenómenos naturales e ideas abstractas”, *Diamond v. Diehr*, 450 U. S. 175, 185 (1981), no cuentan como “procesos” según §101, incluso si ellas han sido descritas así coloquialmente<sup>8</sup>. La Corte intenta justificar esta última excepción a §101 como “una cuestión de *stare decisis* legal”. *Ante*, en 5. Pero es extraño pensar que exactamente el mismo término deba ser interpretado literalmente en algunas ocasiones, y a la luz de su uso histórico en otras.

De hecho, la comprensión de §101 por la Corte es aún más notable porque su voluntad de *excluir* principios generales del alcance de la disposición está en tensión con su aparente voluntad de *incluir* pasos para hacer negocios. La historia del derecho de patentes contiene fuertes normas contra patentar estas dos categorías de materia. Presumiblemente, ambas normas fueron incorporadas por el Congreso en la Ley de Patentes de 1952.

6. Por ejemplo, si esta Corte fuera a interpretar la Ley Sherman de acuerdo con el texto llano de la Ley, podría prohibir “el cuerpo entero del contrato privado”, *National Soc. of Professional Engineers v. United States*, 435 U. S. 679, 688 (1978).

7. La Corte trata de evitar resultados tan absurdos declarando que estas “preocupaciones” “pueden ser atendidas asegurándose de que la reivindicación cumpla con los requerimientos de §101.” *Ante*, en 6. Debido a que la única limitación del significado llano de “proceso” que la Corte reconoce explícitamente es la barrera sobre ideas abstractas, leyes naturales y casos parecidos, presumiblemente es esta la limitación que queda en pie entre todas las actividades humanas concebibles y monopolios de patente. Pero muchos procesos que se traducirían en patentes absurdas no son ideas abstractas. Ni los requerimientos de novedad, no obviedad y descripción particular pueden quitar la vaguedad. Cf. *ante*, en 12-13 (opinión mayoritaria). Una gran cantidad de actividad humana fue en algún momento novedosa y no obvia.

8. Curiosamente, la Corte acepta que “estas excepciones no son exigidas por el texto legal”, pero señala que “ellas son *consistentes* con la noción de que un proceso patentable debe ser ‘nuevo y útil’”. *Ante*, en 5 (énfasis añadido). No veo cómo estas excepciones encuentran un abrigo textual en los términos “nuevo y útil”. Las excepciones pueden ser consistentes con esas palabras, pero a veces son inconsistentes con el “significado ordinario, contemporáneo y común”, *ante*, en 6, 10 (comillas internas omitidas), de las palabras “proceso” y “método”.

## IV

Debido a que el texto de §101 no expresa, a primera vista, el alcance de los procesos patentables, es necesario, en mi opinión, revisar con algún detalle la historia de nuestra legislación de patentes. Este enfoque proporciona una respuesta mucho más directa a este caso que el de la Corte. Tal como leo la historia, ella apoya fuertemente la conclusión de que un método de hacer negocios no es un “proceso” según §101.

Tengo en mente, por supuesto, el hecho de que §101 “es una disposición dinámica diseñada para cubrir inventos nuevos e imprevistos”, y que por lo tanto uno debe mirar las concepciones de materia elegible para patente con un nivel apropiadamente alto de generalidad. *J. E. M. Ag Supply*, 534 U. S., en 135; ver también *Chakrabarty*, 447 U. S., at 315-316. Pero es significativo, de cualquier manera, que mientras la gente ha innovado desde hace tiempo en los campos de negocios, los métodos de hacer negocios se hallen fuera de la materia que ha sido “históricamente elegible para recibir la protección de nuestras leyes de patentes”, *Diehr*, 450 U. S., en 184, y van más allá de lo que la moderna ley de patentes “fue aprobada para proteger”, *Flook*, 437 U. S., en 593. También es significativo que cuando el Congreso aprobó la más reciente Ley de Patentes, lo hizo contra el antecedente de un bien aceptado entendido de que una serie de pasos para hacer negocios no puede ser patentada. Estas consideraciones debieron guiar nuestro análisis. Como lo señaló hace mucho tiempo el magistrado Holmes, a veces “una página de historia vale igual que un volumen de lógica”. *New York Trust Co. v. Eisner*, 256 U. S. 345, 349 (1921).

### *Antecedente inglés*

La Cláusula de Patentes de la Constitución fue escrita con el telón de fondo de las prácticas inglesas de patentes, *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U. S. 1, 5 (1966), y la legislación temprana de patentes en Estados Unidos “se basó ampliamente en” e “incorporó” características del sistema inglés de patentes, E. Walterscheid, *To Promote the Progress of Useful Arts: American Patent Law and Administration, 1789-1836*, p. 109 (1998) (en adelante Walterscheid, *To Promote the Progress*)<sup>9</sup>. La ley inglesa, el Estatuto de Monopolios, respondió a los abusos por los cuales la Corona emitía cartas de patente “otorgando monopolios a los favoritos de la corte sobre bienes y negocios que habían sido largamente disfrutados

9. Ver *Penock v. Dialogue*, 2 Pet. 1, 18 (1829) (“[Muchas] de las disposiciones de nuestra ley de patentes se derivan de los principios y la práctica que han prevalecido en la construcción de la ley inglesa”); *Proceedings in Congress During the Years 1789 and 1790 Relating to the First Patent and Copyright Laws*, 22 J. Pat. Off. Soc. 352, 363 (1940) (explicando que la Ley de Patentes de 1790 fue “armada de acuerdo con el Curso de Práctica de la Oficina Inglesa de Patentes”); ver también Walterscheid, *The Early Evolution of the United States Patent Law: Antecedents*, 76 J. Pat. & Trademark Off. Soc. 697, 698 (1994) (describiendo el papel del antecedente inglés).

por el público”. *Graham*, 383 U. S., en 5. El estatuto generalmente prohibía a la Corona otorgar tales derechos exclusivos, 21 Jam. 1, c. 3, §1 (1623), en 4 *Statutes of the Realm 1213* (reimpresión 1963), pero contenía excepciones que, *inter alia*, permitían otorgar derechos exclusivos para “trabajar o hacer de cualquier manera una nueva manufactura”. §6.

De acuerdo con esa disposición, se otorgaron patentes para el “modo, método o manera de fabricación”, F. Campin, *Law of Patents for Inventions 11* (1869) (énfasis omitido), y las cortes inglesas elaboraron la frase “trabajar o hacer de cualquier manera nuevas manufacturas” para incluir los procesos de manufactura, ver, *e.g.*, *Boulton v. Bull*, 2H. Bl. 463, 471, 492, 126 Eng. Rep. 651, 655, 666 (C. P. 1795) (sosteniendo que el término “manufactura” “no solo aplicaba a las cosas hechas sino a la práctica de hacerlas, a los principios aplicados de una nueva manera, a los nuevos resultados de principios llevados a la práctica”). Así, las cortes inglesas apoyaron la famosa patente de James Watt sobre un método para reducir el consumo de combustible en las máquinas de vapor<sup>10</sup>, así como una variedad de patentes otorgadas para métodos de sintetizar sustancias o fabricar aparatos mecánicos<sup>11</sup>.

Aunque es difícil derivar un preciso entendimiento sobre cuáles tipos de métodos eran patentables bajo la ley inglesa, no hay base en el texto del Estatuto de Monopolios ni en el precedente inglés anterior a 1790 para inferir que los métodos de negocios podían calificar<sup>12</sup>. Hubo algún debate a lo largo del período de tiempo relevante sobre cuáles procesos podían ser patentados. Pero no parece que alguien creyera seriamente que se podía patentar “un método para organizar actividad humana”. 545 F. 3d, en 970 (Dyk, J., concurriendo)<sup>13</sup>.

Hubo un pequeño número de patentes otorgadas entre 1623 y 1790 relacionadas con banca o loterías y una para un método de seguro de vida<sup>14</sup>, pero estas no constituyen los “prevalcientes” “principios y práctica” en Inglaterra sobre los cuales se

10. Ver *Hornblower v. Boulton*, 8 T. R. 95 (K. B. 1799).

11. Ver, *e.g.*, *Roebuck and Garbett v. William Stirling & Son* (H. L. 1774), reimpreso en I T. Webster, *Reports and Notes of Cases on Letters Patent for Inventions 45* (1844) (“método para fabricar ácido espíritu quemando azufre y salitre, y coleccionando los humores condensados”); *id.*, en 77 (“método de producir un color amarillo para pintura en aceite o agua, haciendo plomo blanco y separando el álcali mineral de la sal común, todo para ser realizado en un solo proceso”); ver también C. MacLeod, *Inventing the Industrial Revolution: The English Patent System, 1660-1800*, pp. 84-93, 100-104, 109-110, 152-155 (1988) (enumerando patentes) (en adelante MacLeod).

12. Algunos casos ingleses hicieron referencia a la permisibilidad de patentes sobre nuevos “comercios”. Pero hasta donde puedo decir, el término “comercio” no se refería a los métodos de hacer negocios sino a los métodos de hacer y usar objetos físicos o al propósito del comercio. Ver, *e.g.*, *Cloth-workers of Ipswich Case*, 78 Eng. Rep. 147, 148 (K. B. 1603) (“[Si] un hombre ha traído un nuevo invento y un nuevo comercio dentro del reino... [el Rey] puede otorgar por cédula hacia él”).

13. Ver también Pollack, *The Multiple Unconstitutionality of Business Method Patents: Common Sense, Congressional Consideration, and Constitutional History*, 28 Rutgers Computer & Tech. L. J. 61, 94-96 (2002) (en adelante Pollack) (describiendo la práctica inglesa).

14. Ver *id.*, en 95; B. Woodcroft, *Alphabetical Index of Patentees of Inventions, from March 2, 1617 (14 James I) to October 1, 1852 (16 Victoriae)* 383, 410 (2d ed. 1969) (en adelante Woodcroft).

basó nuestra ley de patentes, *Pennock v. Dialogue*, 2 Pet. 1, 18 (1829). Esas patentes eran muy raras, y algunas de ellas probablemente no fueron vistas como inventos o descubrimientos sino como privilegios especiales de Estado<sup>15</sup> que hasta mediados de los 1800 fueron registrados al lado de los inventos en los registros de patentes, ver *MacLeod 1-2* (explicando que varios tipos de patentes eran registrados juntos). Parece que la única patente inglesa de la época que justamente puede ser descrita como un método de negocios fue una otorgada en 1778 sobre un “Plan para seguros sobre las vidas de personas de 10 a 80 años de edad”. *Woodcroft 324*<sup>16</sup>. Y “no hay indicación” de que esta patente “fue ejercida alguna vez o su validez probada,” 545 F. 3d, en 974 (Dyk, J., concurriendo); la patente, de este modo, puede haber representado poco más que un capricho —o error— de un empleado aislado de patentes<sup>17</sup>.

En todo caso, estas patentes (o patente) probablemente no fueron conocidas por los autores de la temprana ley de patentes. En una era anterior a las bases de datos computarizadas, los casos legales organizados y los tratados<sup>18</sup>, los autores en Estados Unidos probablemente habrían conocido patentes particulares solo si estas fueran ampliamente publicadas o sujetas a litigación reportada. Hasta donde conozco, no hubo casos publicados sobre patentes de métodos de negocios.

También merece anotarse lo que *no* era patentado bajo el sistema de patentes inglés. Durante los siglos XVII y XVIII, la Gran Bretaña vio innovaciones en organización de negocios<sup>19</sup>, modelos de negocios<sup>20</sup>, técnicas de administración<sup>21</sup>, y

15. Ver, e.g., C. Ewen, *Lotteries and Sweepstakes 70-71* (1932) (describiendo las “cartas patentes” para formar una colonia en Virginia y para operar loterías para fundar esa colonia).

16. Ver también Renn, *John Knox’s Plan for Insuring Lives: A Patent of Invention in 1778*, 101 *J. Inst. Actuaries* 285, 286 (1974) (en adelante Renn) (describiendo la patente).

17. “El sistema inglés de patentes” de ese tiempo “fue de simple registro. No se esperaba un escrutinio extensivo por parte de los funcionarios legales que lo administraban”. *MacLeod 41*. De este modo, como un erudito sugirió sobre la patente de seguro de vida, “tal vez el Funcionario Legal estaba de muy buen humor ese día, o tal vez había olvidado las palabras del estatuto; lo más posible es que estuviera preocupado solamente por el ‘muy considerable Consumo de Estampillas (de Ingresos)’ prometido, que (el dueño de la patente) declaró, que ‘contribuiría al aumento de los Ingresos Públicos’”. Renn 285.

18. Ver *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U. S. 370, 381 (1996) (“[E]l estado de la ley de patentes en las cortes de derecho común antes de 1800 llevaron a un historiador a observar que ‘los casos reportados están desposeídos de cualquier decisión de importancia’ ” (citando a Hulme, *On the Consideration of the Patent Grant, Past and Present*, 13 L. Q. Rev. 313, 318 (1897))); *MacLeod 1*, 61-62 (explicando la ausencia de una clara ley de casos); ver también *Boulton v. Bull*, 2 H. Bl. 463, 491, 126 Eng. Rep. 651, 665 (C. P. 1795) (Eyre, C. J.) (“En ninguna parte que yo pueda encontrar los derechos de patente son tratados con precisión en nuestros libros”).

19. Ver, e.g., A. DuBois, *The English Business Company After the Bubble Act, 1720-1800*, pp. 38-40, 435-438 (1938); Harris, *The Bubble Act: Its Passage and its Effects on Business Organization*, 54 *J. Econ. Hist.* 610, 624-625 (1994).

20. Ver Pollack 97-100. Por ejemplo, los que poseían patentes sobre lámparas de petróleo desarrollaron empresas que contrataban para suministrar iluminación pública. Ver M. Falkus, *Lighting in the Dark Ages of English Economic History: Town Streets before the Industrial Revolutions*, in *Trade, Government, and Economy in Pre-Industrial England*, 249, 255-257, 259-260 (D. Coleman & A. John eds. 1976).

21. Ver, e.g., G. Hammersley, *The State and the English Iron Industry in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, en *id.*, en 166, 173, 175-178 (describiendo el advenimiento de las técnicas de administración para manejar una gran siderúrgica).

soluciones novedosas a los desafíos de operar firmas globales en las que los gerentes subordinados solo podían ser contactados mediante un largo viaje por mar<sup>22</sup>. Pocos de estos métodos de hacer negocios, si hubo algunos, fueron patentados<sup>23</sup>.

### *Ley de Patentes en los comienzos de Estados Unidos*

En la Convención Constitucional, los Fundadores decidieron dar al Congreso el poder de patentes para que pudiera “promover el Progreso de... las Artes útiles”. Art. I, §8, cl. 8. Hay poca historia conocida de esa Cláusula<sup>24</sup>. No sabemos si la Cláusula fue aprobada sin objeción o debate<sup>25</sup>. Esto es sorprendente porque otros poderes propuestos, como el de otorgar cartas de constitución, generaron discusión sobre el temor de que pudieran engendrar “monopolios”<sup>26</sup>. En efecto, en las convenciones de ratificación algunos Estados recomendaron enmiendas que habrían prohibido al Congreso otorgar “ventajas exclusivas de comercio”<sup>27</sup>. Si el entendido original de la Cláusula de Patentes hubiera incluido el poder de patentar métodos de hacer negocios, habría podido no ser aprobada tan tranquilamente.

En 1790, el Congreso aprobó la primera Ley de Patentes, una “Ley para promover el progreso de las Artes útiles” que autorizó patentes para personas que hubieran “inventado o descubierto cualquier arte, manufactura, motor, máquina o instrumento útiles, o cualquier mejora a los mismos no conocida o usada

22. Ver e.g., Carlos & Nicholas, *Agency Problems in Early Chartered Companies: The Case of the Hudson's Bay Company*, 50 J. Econ. Hist. 853, 853-875 (1990).

23. Tampoco, hasta donde puedo decirlo, las patentes de métodos de negocios fueron comunes en los Estados Unidos en el breve período entre la independencia y la creación de nuestra Constitución -a pesar de que fue un tiempo de gran innovación en los negocios, incluyendo nuevos procesos para emprender comercio y transporte arriesgados, uno de los cuales ha sido llamado la innovación de negocios por excelencia de los años 1780”. T. Doerflinger, *A Vigorous Spirit of Enterprise: Merchants and Economic Development in Revolutionary Philadelphia 291* (1986) (describiendo nuevos métodos para realizar y financiar comercio con China).

24. Ver Seidel, *The Constitution and a Standard of Patentability*, 48 J. Pat. Off. Soc. 5, 10 (1966) (en adelante Seidel); Walterscheid, *To Pro mote the Progress of Science and Useful Arts: The Background and Origin of the Intellectual Property Clause of the United States Constitution*, 2 J. Intell. Prop. L. 1, 26 (1994) (en adelante Walterscheid, *Background and Origin*); Walterscheid, *To Promote the Progress 59*, y n. 12; Prager, *A History of Intellectual Property From 1545 to 1787*, 26 J. Pat. Off. Soc. 711, 746 (1944).

25. Walterscheid, *Background and Origin 26*; 2 *Records of the Federal Convention of 1787*, pp. 509-510 (M. Farrand ed. 1966).

26. J. Madison, *Notes of Debates in the Federal Convention of 1787*, pp. 638-639 (Ohio Univ. Press ed. 1966).

27. Ver Walterscheid, *Background and Origin 38*, n. 124, 55-56 (recogiendo fuentes); ver también *The Objections of Hon. George Mason, One of the Delegates from Virginia, in the Late Continental Convention, to the Proposed Federal Constitution, Assigned as His Reasons For Not Signing the Same*, 2 American Museum o Repository of Ancient and Modern Fugitive Pieces, etc. 534, 536 (1787) (reimpresión 1965); *Ratification of the New Constitution by the Convention of the State of New York*, 4 *id.*, en 153, 156 (1789); *Remarks on the Amendments to the Federal Constitution Proposed by The Conventions of Massachusetts, New Hampshire, New York, Virginia, South and North Carolina, with the Minorities of Pennsylvania and Maryland* por el Rev. Nicholas Collin, D. D., 6 *id.*, at 303, 303.

anteriormente”, si “el invento o el descubrimiento (era) suficientemente útil e importante”. 1 Stat. 109-110. Tres años después, el Congreso aprobó la Ley de Patentes de 1793 y modificó ligeramente el lenguaje para cubrir “cualquier arte, máquina, manufactura o composición de materia nuevos y útiles, o cualquier mejora nueva y útil de cualquier arte, máquina, manufactura o composición de materia”. 1 Stat. 319.

El objeto del poder constitucional de patente y la autorización legal del proceso de patentes en las primeras leyes de patentes fue la expresión “arte útil”. No es evidente a primera vista en las leyes o la Constitución si los objetos del sistema de patentes eran “artes” que también fueran útiles, o más bien una categoría más específica, la clase de artes conocida como “artes útiles”. Cf. *Graham*, 383 U. S., en 12 (describiendo los “exámenes de ‘nuevo y útil’ que siempre han existido en el sistema legal” y que se aplican a todas las categorías de materia). Sin embargo, hemos asumido generalmente que “arte útil”, por lo menos en la forma como se emplea en la Ley de Patentes, es en sí mismo un término de arte. Ver *Burden*, 15 How., en 267-268.

La palabra “arte” y la frase “artes útiles” están expuestas a muchos significados. Hay espacio en ambos lados para debatir qué significa exactamente cada una. También hay espacio para debatir en qué nivel de generalidad debemos entender estos términos amplios e históricos, dado que “[una] regla de que inventos no previstos carecen de protección entraría en conflicto con el concepto fundamental del derecho de patentes”, *Chakrabarty*, 447 U. S., en 316. Sin embargo, sin importar cómo se interprete la expresión “artes útiles”, parece que los métodos de negocios no están incluidos.

El primer diccionario estadounidense de Noah Webster <sup>28</sup> definió la palabra “arte” como la “disposición o modificación de cosas por habilidad humana, para responder al propósito perseguido”, y diferenció entre “artes útiles y mecánicas”, de un lado, y “artes liberales o cultas”, del otro. 1 *An American Dictionary of the English Language* (1828) (edición en facsímil) (subrayado añadido). Aunque otros diccionarios definieron la palabra “arte” más ampliamente<sup>29</sup>, la definición de Webster transmitió un mensaje semejante al significado de la palabra “manufacturas”

28. Algunos expertos sugieren que “la estrecha cercanía” de Webster “con la Convención Constitucional, junto con su familiaridad con los delegados, hace posible que él hubiera jugado algún papel indirecto en el desarrollo” de la Cláusula sobre Propiedad Intelectual de la Constitución -una Cláusula que no solo estableció el derecho de crear patentes sino también derechos de autor, un asunto en el que Webster tenía mucho interés. Donner, *Copyright Clause of the U. S. Constitution: Why Did the Framers Include It With Unanimous Approval?* 36 Am. J. Legal. Hist. 361, 372 (1992). Pero no hay evidencia directa de este hecho. Ver Walterscheid, *Background and Origin* 40-41.

29. Ver, e.g., 1 S. Johnson, *Dictionary of the English Language* (1773) (reimpresión 1978) (enumerando como definiciones de un “arte”: “[el] poder de hacer algo no enseñado por la naturaleza o el instinto”, “[una] ciencia, como las artes liberales,” “[un] comercio,” “ingenio; habilidad; destreza”, “astucia” y “especulación”). Se podría cuestionar la amplitud de estas definiciones. El mismo diccionario ofreció como un ejemplo de “hacer algo no enseñado por la naturaleza o el instinto”, “el arte de la danza”; y como un ejemplo de un “comercio”, el arte de “fabricar azúcar”. *Ibid.*

en la ley inglesa anterior. Y sabemos que la expresión “artes útiles” fue empleada en los tiempos fundacionales para referirse a la fabricación y comercios aplicados semejantes<sup>30</sup>. Ver Coulter, *The Field of the Statutory Useful Arts*, 34 J. Pat. Off. Soc. 487, 493-500 (1952); ver también Thomas, *The Patenting of the Liberal Professions*, 40 *Boston College L. Rev.* 1139, 1164 (1999) (“[Los Autores de la Constitución] sin duda contemplaron las artes industriales, mecánicas y manuales de finales del siglo XVIII, en contraste con las siete ‘artes liberales’ de la enseñanza clásica”). En efecto, solo días antes de la Convención Constitucional, un delegado enumeró ejemplos del progreso estadounidense en “manufacturas y las artes útiles”, todas las cuales involucraban la creación o transformación de sustancias físicas. Ver T. Coxe, *An Address to an Assembly of the Friends of American Manufactures* 17-18 (1787) (enumerando, *inter alia*, comida, barcos, licores, potasa, pólvora, papel, almidón, artículos de hierro, trabajo en piedra, carruajes y arneses). Muchos expertos han sugerido que era ampliamente entendido que la expresión “artes útiles” comprendía los campos que describiríamos ahora como relacionados con la tecnología o las “artes tecnológicas”<sup>31</sup>.

Así, campos como los negocios y las finanzas no eran generalmente considerados como parte de las “artes útiles” en la Era fundacional. Ver, *e.g.*, *The Federalist* n.º 8, p. 69 (C. Rossiter ed. 1961) (A. Hamilton) (distinguiendo entre “las artes

30. Para ejemplos de este uso, ver *Book of Trades or Library of Useful Arts* (1807) (describiendo en un trabajo de tres volúmenes 68 comercios, cada uno de los cuales es el medio de crear un producto, como trabajador de plumas o cortador de corchos); 1 J. Bigelow, *The Useful Arts Considered in Connexion with the Applications of Science* (1840) (examinando una historia de lo que podríamos llamar hoy mecánica, tecnología e ingeniería). Ver también D. Defoe, *A General History of Discoveries and Improvements, in Useful Arts* (1727); T. Coxe, *An Address to an Assembly of the Friends of American Manufactures* 17-18 (1787); G. Logan, *A Letter to the Citizens of Pennsylvania, on the Necessity of Promoting Agriculture, Manufactures, and the Useful Arts* 12-13 (2d ed. 1800); W. Kenrick, *An Address to the Artists and Manufacturers of Great Britain* 21-38 (1774); cf. *Corning v. Burden*, 15 How. 252, 267 (1854) (enumerando las “artes de curtido, teñido, hacer tela a prueba de agua, vulcanizar caucho de la India y fundir minerales”).

31. Ver, *e.g.*, 1 D. Chisum, *Patents* G1-23 (2010); Lutz, *Patents and Science: A Clarification of the Patent Clause of the U. S. Constitution*, 18 *Geo. Wash. L. Rev.* 50, 54 (1949-1950); Samuelson, *Benson Revisited: The Case Against Patent Protection for Algorithms and Other Computer-Related Inventions*, 39 *Emory L. J.* 1025, 1033, n. 24 (1990); Seidel 10, 13; ver también *Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.*, 340 U. S. 147, 154 (1950) (Douglas, J., concurriendo) (explicando que en opinión de los Autores, un “invento, para justificar una patente, tenía que servir los fines de la ciencia -alejar las fronteras de la química, la física y similares; hacer una clara contribución al conocimiento científico”); *In re Waldbaum*, 457 F. 2d 997, 1003 (CCPA 1972) (Rich, J., concurriendo). (“La frase “artes tecnológicas”, como la hemos usado, es sinónimo de la frase “artes útiles” como aparece en el Artículo I, Sección 8 de la Constitución”); *Paulik v. Rizkalla*, 760 F. 2d 1270, 1276 (CA Fed. 1985) (explicando que “artes útiles” es “el proceso hoy llamado innovación tecnológica”); Thomas, *The Post-Industrial Patent System*, 10 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.* 3, 32-55 (1999) (catalogando los entendidos tempranos de las artes tecnológicas). Esta opinión puede ser apoyada, por ejemplo, por una concesión de 1814 a la Universidad de Harvard para crear un “Profesorado sobre la Aplicación de la Ciencia en las Artes Útiles”, algo que hoy podría ser semejante a la ciencia aplicada o la ingeniería. Ver M. James, *Engineering an Environment for Change: Bigelow, Peirce, y Early Nineteenth-Century Practical Education at Harvard*, en *Science at Harvard University: Historical Perspectives* 59 (C. Elliott & M. Rossiter eds. 1992).

de la industria y la ciencia de las finanzas”); 30 *The Writings of George Washington 1745-1799*, p. 186 (J. Fitzpatrick ed. 1939) (escribiendo en una carta que “nuestro comercio ha sido limitado considerablemente”, pero “las artes útiles han sido impulsadas casi imperceptiblemente a un considerable grado de perfección”). En efecto, el mismo delegado a la Convención Constitucional que pronunció un discurso en el que enumeró los triunfos en las artes útiles distinguió entre esas artes y la realización de negocios. Explicó que los inversionistas eran atraídos ahora hacia las “manufacturas y las artes útiles”, tanto como habían invertido por largo tiempo en “comercio, navegación, acciones, bancos y compañías de seguros”. T. Coxe, *A Statement of the Arts and Manufactures of the United States of America for the Year 1810*, (1814), ien 2 *American State Papers, Finance* 666, 688 (1832).

Algunos expertos han declarado, como lo hizo Thomas Jefferson, que las primeras leyes de patentes no incluyeron ni reflejaron algún debate serio sobre el alcance preciso de las materias patentables. Ver, e.g., *Graham*, 383 U. S., en 9-10 (discutiendo las observaciones de Thomas Jefferson). Se ha sugerido, sin embargo, que “tal vez esta era en parte una función de un entendido -ampliamente compartido por los legisladores, las cortes, los funcionarios de la oficina de patentes y los inventores- sobre lo que se suponía que las patentes protegían. Todos sabían que las manufacturas y las máquinas estaban en el centro del sistema de patentes.” *Merges, Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform*, 14 *Berkeley Tech. L. J.* 577, 585 (1999) (en adelante *Merges*). De este modo, aunque ciertos procesos, como los relacionados con la tecnología de la época, pudieron haber sido considerados patentables, es posible que, “con estos antecedentes, se hubiera visto como absurdo que un empresario pidiera una patente” para un método de hacer negocios. *Ibid.*

### *Desarrollo de la Ley de Patentes de Estados Unidos*

Durante los primeros años del sistema de patentes no se otorgaron patentes para métodos de hacer negocios<sup>32</sup>. En efecto, durante algún tiempo hubo serias dudas sobre “la patentabilidad de los procesos *per se*”, como distintos del producto físico final o de las herramientas empleadas para realizar un proceso. *Id.*, at 581-582<sup>33</sup>.

Thomas Jefferson fue el “primer administrador de nuestro sistema de patentes” y “el autor de la Ley de Patentes de 1793”. *Graham*, 383 U. S., en 7. Hemos dicho que “sus conclusiones sobre las condiciones de patentabilidad... son dignas de nota”. *Ibid.* en 7. Durante el tiempo en el que administró el sistema, Jefferson

32. Ver Walterscheid, *To Promote the Progress* 173-178; Pollack 107-108.

33. Estas dudas terminaron para la época de *Cochrane v. Deener*, 94 U. S. 780 (1877), cuando sostuvimos que “un proceso puede ser patentable sin consideración por la forma particular de los medios empleados”, y por lo tanto se podía patentar “cualquier acto o serie de actos realizados sobre la materia que se transforma y reduce a un diferente estado o cosa”. *Idem.*, at 788.

“vio claramente la dificultad” de decidir qué debería ser patentable.<sup>34</sup> *Id.*, en 9. Él escribió la Ley de 1793, *id.*, en 7, y años después explicó que en esa Ley”, “todo se puso en manos de la rama judicial, para ser madurado en un sistema bajo el cual todos puedan saber cuándo sus acciones son seguras y legales”, *id.*, en 10 (citando Carta a Issac McPherson, en vi *Writings of Thomas Jefferson* 181-182 (H. Washington ed. 1861)). Como lo ha explicado la Corte, “el Congreso estuvo de acuerdo con Jefferson.... en que las cortes deberían desarrollar condiciones adicionales de patentabilidad”. *Graham*, 383 U. S., en 10. De este modo, “aunque la Ley de Patentes fue enmendada, revisada y codificada unas 50 veces entre 1790 y 1950, el Congreso se abstuvo” de agregar requerimientos legales de patentabilidad. *Ibid.* Durante casi 160 años, el Congreso retuvo la expresión “artes útiles”, ver, e.g., Ley del 4 de Julio de 1836, ch. 357, 5 Stat. 117, dejando “amplia latitud para construcción jurídica... para estar al día con el desarrollo industrial”, Berman, *Method Claims*, 17 J. Pat. Off. Soc. 713, 714 (1935) (en adelante Berman).

Aunque las cortes se esforzaron ocasionalmente durante esos 160 años por definir qué era un “arte” patentable, en forma consistente rechazaron patentes sobre métodos de hacer negocios. Las razones de esas decisiones variaron algunas veces. Pero hubo un tema prevaleciente, al menos en los pronunciamientos: los métodos de negocios no son artes patentables. Ver, e.g., *United States Credit Sys. Co. v. American Credit Indem. Co.*, 53 F. 818, 819 (CC NY 1893) (“método de asegurar contra pérdida por malas deudas” no podía ser patentado “como un arte”); *Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.*, 160 F. 467, 469 (CA2 1908) (“Un sistema de hacer negocios desconectado de los medios para ejecutar el sistema no es, dentro de la interpretación más liberal del término, un arte”); *Guthrie v. Curlett*, 10 F. 2d 725, 726 (CA2 1926) (método de abreviar escalas de tarifas ferroviarias, (aun) “si es novedoso, no es la clase de arte protegida por las leyes de patentes”); *In re Patton*, 127 F. 2d 324, 327-328 (CCPA 1942) (sosteniendo que “el (nuevo) sistema interestatal y nacional de combate de incendios” no era patentable porque, *inter alia*, “un sistema de hacer negocios, aparte de los medios para ejecutar dicho sistema, no es” un arte dentro del significado del derecho de patentes, “ni es una idea o teoría abstracta, sin importar su importancia... o inventiva”); *Loew's Drive-In Theatres, Inc. v. Park-In Theatres, Inc.*, 174 F. 2d 547, 552 (CA1 1949) (“Un sistema para realizar negocios como, por ejemplo, el sistema de cafetería para realizar el negocio de restaurante... no importa cuán nuevo, útil o comercialmente exitoso, no es patentable separadamente de los medios de hacer el sistema prácticamente útil, o de llevarlo a cabo”); *Joseph E. Seagram & Sons, Inc. v. Marzall*, 180 F. 2d 26, 28 (CADC 1950) (método de prueba de grupos enfocados para probar bebidas no es materia patentable); ver también *In re Howard*, 394 F. 2d 869, 872 (CCPA 1968) (Kirkpatrick, J., concurriendo) (explicando que un “método de hacer negocios” no

34. Escéptico sobre las patentes, Jefferson describió esto como “trazar una línea entre las que merecen para el público el embarazo de una patente y las que no lo merecen”. 13 *Writings of Thomas Jefferson* 335 (Memorial ed. 1904).

puede ser patentado). Entre 1790 y 1952, esta Corte nunca trató la patentabilidad de los métodos de negocios. Pero en forma consistente enfocamos la averiguación de si un “arte” estaba conectado a una máquina o a transformación física,<sup>35</sup> una averiguación que habría excluido métodos de hacer negocios.

Para comienzos del siglo xx, era ampliamente entendido que una serie de pasos para realizar negocios no podía ser patentada. Un tratado importante, por ejemplo, enumeró “ ‘sistemas’ de negocios” como un “sujeto no patentable”. 1 A. Deller, *Walker on Patents* §18, p. 62 (1937).<sup>36</sup> Citando muchos de los casos enumerados atrás, el tratado concluyó que un “método de hacer negocios” no es un “ ‘arte’ ” *Id.*, §22, en 69; ver también L. Amdur, *Patent Law and Practice* §39, p. 53 (1935) (enumerando “Métodos de hacer negocios” como un “Arte No Patentable”; Berman 718 (“Los casos han sido regularmente unánimes en negar la patentabilidad de dichos métodos”); Tew, *Method of Doing Business*, 16 J. Pat. Off. Soc. 607 (1934) (“Está probablemente establecido por larga práctica y muchos precedentes que ‘los métodos de hacer negocios’, como generalmente se entienden estas palabras, son no patentables”). En efecto, “hasta hace poco” todavía se “consideraba bien establecido que los métodos [de negocios] no eran del estatuto”. 1 R. Moy, *Walker on Patents* §5:28, p. 5-104 (4th ed. 2009).<sup>37</sup>

### *La Ley de Patentes moderna en Estados Unidos*

A mediados de los años 1900, muchas cortes estaban interpretando el término “arte” con palabras como “método, proceso, sistema o expresiones parecidas”. Berman 713; ver *Expanded Metal Co. v. Bradford*, 214 U. S. 366, 382 (1909) (“La palabra ‘proceso’ ha sido incluida en las decisiones porque se supone que es una forma equivalente de expresión o está incluida en la designación legal de un arte nuevo y útil”)<sup>38</sup>. Así, en 1952, cuando el Congreso actualizó las leyes de

35. Ver, e.g., *Expanded Metal Co. v. Bradford*, 214 U. S. 366, 383, 385-386 (1909); *The Telephone Cases*, 126 U. S., en 533-537; *Cochrane*, 94 U. S., en 787-788; *Burden*, 15 How., en 267-268.

36. Ver también 1 A. Deller, *Walker on Patents* §26, p. 152 (2d ed. 1964) (Un “ ‘sistema’ o método de hacer negocios no es [un proceso], ni encaja en ninguna otra designación de materia patentable”).

37. Aunque antes de 1952 fueron otorgadas unas pocas patentes relacionadas con métodos de hacer negocios, ver *United States Patent and Trademark Office, Automated Financial or Management Data Processing Methods*, online en <http://www.uspto.gov/web/menu/busmethp/index.html> (todos los materiales de Internet como fueron visitados el 26 de junio de 2010, y disponibles en el archivo de casos del Secretario de la Corte), estas patentes fueron raras, a menudo otorgadas mediante auto-registro en lugar de algún examen formalizado de patente, generalmente no fueron apoyadas por jueces, y razonablemente distinguibles de las puras patentes de métodos de negocios en cuanto a menudo involucraron la manufactura de nuevos objetos. Ver *In re Bilski*, 545 F. 3d 943, 974, y n. 18 (CA Fed. 2008) (caso más adelante) (Dyk, J., concurring); Pollack 74-75; Walterscheid, *To Promote the Progress* 243.

38. Para ejemplos de este uso, ver *The Telephone Cases*, 126 U. S., en 533, y *Burden*, 15 How., en 267.

patentes como parte de su proyecto continuado de revisar el Código de Estados Unidos, cambió el lenguaje operativo en §101, reemplazando el término “arte” por “proceso” y añadiendo una definición de “proceso” como un “proceso, arte o método”, §100(b).

Ese cambio fue hecho por claridad y no alteró el alcance de un “proceso” patentable. Ver *Diehr*, 450 U. S., en 184. La nueva terminología fue añadida solo en reconocimiento del hecho de que las cortes habían estado interpretando la categoría de “arte” con el empleo de los términos “proceso o método”; el Congreso quiso así evitar “la necesidad de explicar que la palabra ‘arte’ usada en ese lugar significa ‘proceso o método’”. S. Rep. n.º 1979, 82d Cong., 2d Sess., 5 (1952) (en adelante S. Rep. 1979); acuerdo, H. R. Rep. n.º 1923, 82d Cong., 2d Sess., 6 (1952) (en adelante H. R. Rep. 1923); ver también *id.*, en 17 (explicando que “la palabra ‘arte’ ” en §101 “ha sido interpretada por las cortes como prácticamente sinónimo de proceso o método”, y el cambio a la palabra “proceso” se hizo solo por claridad)<sup>39</sup>.

Parece que cuando el Congreso cambió el lenguaje en §101 para incorporar la terminología judicial prevaleciente, simplemente codificó la interpretación judicial prevaleciente de esa categoría de materia. Ver *Diehr*, 450 U. S., en 184; ver también *Barber v. Gonzales*, 347 U. S. 637, 641 (1954) (“Aunque es verdad que el lenguaje legal debe ser interpretado en lo posible de acuerdo con el uso común, algunos términos adquieren un significado técnico especial mediante un proceso de construcción judicial”). Tanto el Senado como los Informes de Comisiones de la Cámara explicaron que la palabra “proceso” fue utilizada en §101 “para aclarar esta ley respecto a la patentabilidad de ciertos tipos de procesos o métodos acerca de los cuales se han expresado algunas dudas insustanciales”. S. Rep. 1979, en 5; acuerdo, H. Rep. 1923, en 6. Y ambos anotaron que esos términos fueron usados para transmitir el significado prevaleciente de la palabra “arte”, “como es interpretada” por las cortes, S. Rep. 1979, en 17; acuerdo, H. Rep. 1923, en 17. En efecto, uno de los principales autores de la Ley explicó que la definición del término “proceso” en §100(b) refleja “cómo han interpretado las cortes el término ‘arte.’”. Tr. discurso del juez Giles S. Rich ante la Asociación de Derecho de Patentes de Nueva York 7-8 (6 de noviembre de 1952).

Como se expresó atrás, para esta época las cortes habían interpretado en forma consistente que el término “arte” excluye métodos de hacer negocios. La Ley de 1952 capturó el mismo significado<sup>40</sup>. Cf. *Graham*, 383 U. S., en 16-17 (argu-

39. Ver también 98 Cong. Rec. A415 (1952) (declaraciones del Rep. Bryson) (describiendo, después del hecho, la Ley de Patentes de 1952, y explicando que “la palabra ‘arte’ fue cambiada por ‘proceso’ con el fin de aclarar su significado. No se pretendió un cambio sustancial”).

40. La Ley de 1952 también retuvo la expresión “inventos o descubrimientos”, que para entonces había adquirido una connotación que tendía a excluir los métodos de negocios. Ver B. Evans & C. Evans, *A Dictionary of Contemporary Usage* 137 (1957) (explicando que “descubrir, inventar”, significan “hacer o crear algo nuevo, especialmente, en el uso moderno, algo hecho en forma creativa para realizar operaciones mecánicas”).

mentando que como una disposición de la Ley de 1952 “parafrasea lenguaje que ha sido usado a menudo en las decisiones de las cortes”, esa disposición debería ser tratada como “una codificación de precedentes judiciales”)41. En efecto, el juez Rich, principal autor de la Ley de 1952, explicó después que “el invento de una organización más efectiva de los materiales y de las técnicas usados en la enseñanza de un curso de física, química o idioma ruso no es un invento patentable porque está por fuera de las categorías enumeradas de ‘proceso, máquina, manufactura o composición de materia, o cualquier nueva y útil mejora de los mismos’”. *Principles of Patentability*, 28 *Geo. Wash. L. Rev.* 393, 394 (1960). “También por fuera de ese grupo,” añadió, estaba un proceso para hacer negocios: “el mayor invento de nuestro tiempo, el servicio de pañales”. *Ibid*42.

*“Cualquier cosa bajo el sol”*

A pesar de la fuerte evidencia de que el Congreso ha autorizado en forma consistente patentes para una clase limitada de material y de que la Ley de 1952 no alteró la naturaleza de los límites entonces existentes, los peticionarios y sus *amici* subrayan una simple frase en la historia legislativa de la Ley, la cual sugiere que la materia legislativa “incluye cualquier cosa bajo el sol hecha por el hombre”. Escrito para los Peticionarios 19 (citando a *Chakrabarty*, 447 U. S., en 309, a su vez citando al S. Rep. 1979, en 5). En forma semejante, la Corte se apoya en un lenguaje tomado de nuestra opinión en *Chakrabarty* que se basó parcialmente en esa pieza de historia legislativa. Ver *ante*, at 4, 6.

Este apoyo es equivocado. Nunca hemos entendido que esa pieza de historia legislativa significara que cualquier serie de pasos es un proceso patentable. En efecto, si así fuera, entonces nuestras numerosas opiniones analizando lo que es un proceso patentable serían simplemente páginas perdidas en los Informes de E.U. Y aceptar que esa pieza errante de historia legislativa amplía el alcance de la ley

41. Como se explicó en la Parte II, *supra*, la Corte se ocupa en una forma de interpretación *Jekyll* y *Hyde* respecto a la palabra “proceso” en §101. Rechaza la interpretación que yo ofrezco porque las palabras “proceso” y “método” no distinguen, a primera vista, entre diferentes series de actos. *Ante*, en 10. Pero también rechaza muchos tipos de procesos sin una base textual para hacerlo. Ver *ante*, en 4-5, 7, 12-15. Y mientras la Corte otorga un gran peso a *Parker v. Flook*, 437 U. S. 584 (1978) en su análisis de ideas abstractas, minimiza el rechazo en *Flook* a “una lectura puramente literal de §101,” así como la dependencia de *Flook* en los antecedentes históricos de §101 y nuestro entendido de qué fue lo que “la ley fue aprobada para proteger”, *id.*, en 588-590, 593; ver también *Diamond v. Diehr*, 450 U. S. 175, 192 (1981) (explicando que una “pretensión satisface los requerimientos de §101” cuando “está cumpliendo una función que las leyes de patentes fueron diseñadas para proteger”).

42. Cuarenta años después, el juez Rich escribió la opinión *State Street* que, según algunos han entendido, hace patentables los métodos de negocios. Pero *State Street* se ocupó de si una pieza de *software* podía ser patentada y solo trató las pretensiones dirigidas a máquinas, no a procesos. Su opinión, por lo tanto, puede ser mejor entendida como afirmando que un proceso de algún modo patentable no se convierte en no patentable simplemente porque está orientado a hacer negocios -un tema que la Corte no tiene oportunidad de tratar hoy. Ver *State Street*, 149 F. 3d, en 1375.

de patentes contradiría otra evidencia en el registro legislativo, así como nuestra presunción de que la Ley de 1952 simplemente codificó el significado de “proceso” y no lo amplió, ver *Diehr*, 450 U. S., en 184.

Tomado en contexto, es claro que el lenguaje citado tiene un significado mucho menos amplio. La frase completa en los Informes de Comisiones dice: “Una persona puede haber ‘inventado’ una máquina o una manufactura que puede incluir cualquier cosa bajo el sol hecha por el hombre, pero esta no es necesariamente patentable según la sección 101 a no ser que se llenen las condiciones de este título”. S. Rep. 1979, en 5; H. R. Rep. 1923, en 6. Visto como un todo, parece claro que este lenguaje no busca explicar que “cualquier cosa bajo el sol” es patentable. En efecto, el lenguaje puede ser entendido como diciendo exactamente lo contrario: que “[una] persona puede haber ‘inventado’... cualquier cosa bajo el sol”, pero esa cosa “no es necesariamente patentable según la sección 101”. Así, incluso en la opinión *Chakrabarty*, que se apoyó en esta cita, advertimos que los Informes de 1952 no “sugieren que §101 no tiene límites o que abarca cualquier descubrimiento”. 447 U. S., en 309.

Más aún, incluso si el lenguaje en los Informes de Comisiones se proponía descarnar el significado de cualquier porción de §101, éste no buscó definir el término “proceso”. El lenguaje se refiere solo a “manufactura[s]” y “máquina[s]”, objetos tangibles “hechos por el hombre”. No hace referencia a la categoría “proceso” (ni un proceso podría ser descrito cómodamente como algo “hecho por el hombre”). El lenguaje también puede ser entendido simplemente como definiendo el término “inventos” en §101. Como el juez Dyk explicó en su opinión más adelante, la frase “hecho por el hombre” “trae el recuerdo” de una descripción de 1790 de los límites de la ley de patentes inglesa, de que un “invento debe ser ‘hecho por el hombre’ y no puede ser “un principio filosófico solamente, ni ser organizado o apto para ser organizado partiendo de una manufactura patentable”. 545 F. 3d, en 976 (citando a *Hornblower v. Boulton*, 8 T. R.95, 98 (K. B. 1799)).

En resumen, la Ley de 1952 no puede ser entendida como ampliando el alcance de las materias patentables, mediante la sugerencia de que cualquier serie de pasos puede ser patentada como un “proceso” según §101. Si acaso, la Ley parece haber codificado la conclusión de que las materias que se consideraban no patentables en 1952 debían seguir siendo no patentables.

Nuestra jurisprudencia de casos reciente refuerza mi opinión de que una serie de pasos para hacer negocios no es un “proceso” según §101. Desde cuando el Congreso aprobó la Ley de 1952, nunca hemos decidido sobre si esa Ley autoriza patentes para métodos de negocios. Pero hemos arrojado serias dudas sobre esa proposición al dar mucho peso al examen de máquina o transformación, puesto que los métodos generales de hacer negocios no pasan ese examen. Y más recientemente, miembros de esta Corte han anotado que las patentes sobre métodos de negocios son de “validez sospechosa”. *eBay Inc. v. Merc Exchange, L. L. C.*, 547 U. S. 388, 397 (2006) (Kennedy, J., concurriendo).

\* \* \*

Por lo menos desde los días de los mercaderes asirios, la gente ha inventado mejores y mejores maneras de hacer negocios. Pero parece que ni la Cláusula de Patentes, ni la temprana ley de patentes, ni la actual §101 contemplaron o fueron entendidas públicamente como significando que esas innovaciones son patentables. Aunque puede ser difícil definir con precisión qué es un “proceso” patentable según §101, las orientaciones históricas convergen en una conclusión: un método de negocios no es un “proceso”. Y en la medida en que hay ambigüedad, debemos ser conscientes de nuestro papel judicial. “[Nosotros] debemos proceder con cautela cuando se nos pide extender derechos de patente” dentro de un área que posiblemente la Ley de Patentes no fue “aprobada para proteger”, *Flook*, 437 U. S., en 596, 593, para que no creemos un régimen legal que el Congreso nunca habría endosado, y que solo podría repararse alterando derechos de propiedad establecidos.

V

A pesar de la fuerte evidencia histórica de que un método de hacer negocios no constituye un “proceso” según §101, los peticionarios de todas maneras argumentan -y la Corte sugiere en sentencias, *ante*, en 10-11- que una ley posterior, la Primera Ley de Defensa del Inventor de 1999, “debe ser leída conjuntamente” con §101 para hacer patentables los métodos de negocios. Escrito para los Peticionarios 29. Este argumento utiliza un método imperfecto de interpretación legal e ignora la motivación de la Ley de 1999.

En 1999, después de una decisión del Circuito Federal que indicó que los métodos de negocios podían ser patentados, ver *State Street*, 149 F. 3d 1368, el Congreso actuó rápidamente para limitar las potenciales consecuencias. El Congreso aprobó la Ley de 1999, codificada en 35 U. S. C. §273, la cual establece una defensa limitada de las demandas de violación de patente, ver §273(b), respecto a ciertos “método[s] de hacer o realizar negocios”, §273(a) (3). Tanto del contenido como de la historia de la Ley se desprende que el Congreso no ratificó de ninguna manera *State Street* (o, como lo sostienen los peticionarios, la lectura más amplia posible de *State Street*). La Ley simplemente puso límites a un efecto potencial de esa decisión: que los negocios pudieran hallarse súbitamente responsables por usar inocentemente métodos que asumían que no podían ser patentados. La Ley no buscó enmendar las limitaciones en §101 sobre la materia elegible. En efecto, el Congreso situó el estatuto en la Parte III del Título 35, que trata de “Patentes y Protección de Derechos de Patente”, en vez de la Parte II, que contiene a §101 y trata de “Patentabilidad de Inventos y Otorgamiento de Patentes”.

Particularmente porque la lectura de la Ley de 1999 por los peticionarios ampliaría §101 para cubrir una categoría de procesos que no han sido “históricamente elegibles” para patentes, *Diehr*, 450 U. S., en 184, no estaríamos dispuestos a

concluir que el Congreso efectivamente enmendó §101 sin decirlo tan claramente. Generalmente presumimos que el Congreso, podríamos decir, “no esconde elefantes en ratoneras”. *Whitman v. American Trucking Assns., Inc.*, 531 U. S. 457, 468 (2001). Por lo tanto, la Ley, a lo sumo, es simple evidencia de las opiniones legislativas de 1999 respecto a una ley anterior, la de 1952. “[Las] opiniones de un Congreso posterior”, sin embargo, “forman una base azarosa para inferir la intención de uno anterior”. *United States v. Price*, 361 U. S. 304, 313 (1960). Cuando un estatuto posterior es presentado como “una expresión de cómo el... Congreso interpretó un estatuto aprobado por otro Congreso... medio siglo atrás”, “dicha interpretación tiene muy poco significado, si acaso alguno”. *Rainwater v. United States*, 356 U. S. 590, 593 (1958).

Además, incluso asumiendo que las opiniones del Congreso al apuntar el siglo XXI podrían servir potencialmente para interpretar una Ley aprobada a mediados del siglo XX, la Primera Ley de Defensa del Inventor no ayuda la causa de los peticionarios porque no muestra que el propio Congreso posterior entendió que §101 cubría métodos de negocios. Si acaso, muestra que unos pocos jueces del Circuito Federal entendieron §101 de esa manera y que el Congreso entendió lo que esos jueces habían hecho. La Ley parece reflejar sorpresa y tal vez consternación por que los métodos de negocios pudieran ser patentados. Así, en los meses siguientes a *State Street*, las autoridades del Congreso lamentaron que “los métodos y procesos de negocios... hasta hace poco fueron considerados no patentables”, H. R. Rep. n.º 106-464, p. 121 (1999); acuerdo, H. R. Rep. n.º 106-287, pt. 1, p. 31 (1999)<sup>43</sup>.

La Corte declara, sin embargo, que la Ley de 1999 “reconoce que puede haber patentes de métodos de negocios”, “clarifi[cando]” de este modo su “entendimiento” de §101. *Ante*, en 11. Más específicamente, la Corte expresa la preocupación de que si fuera a interpretar que la Ley de 1952 excluye los métodos de negocios, nuestra interpretación “dejaría sin sentido a §273.” *Ibid*. Estoy de acuerdo en que “[un] estatuto debe ser interpretado de tal manera que todas sus disposiciones tengan efecto”. *Corley v. United States*, 556 U. S. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_(009) (slip op., en 9) (comillas internas omitidas). Pero es una cosa totalmente diferente cuando la Corte interpreta un estatuto, la Ley de 1952, dar efecto a un estatuto distinto, la Ley de 1999. El canon en que se basa la Corte se predica sobre la idea de que “[una] ley se aprueba como un todo”. 2A N. Singer & J. Singer, *Statutes and Statutory Construction* §46:5, p. 189 (7th ed. 2007). Pero las dos leyes en cuestión no fueron aprobadas como un todo.

43. Ver también 145 Cong. Rec. 30985 (1999) (declaración del Sen. Schumer) (explicando que “[en] *State Street*, la Corte eliminó la excepción de ‘métodos de negocios’ en las materias legalmente patentables”, y “[la] primera defensa del inventor ofrecerá... importantes, necesarias protecciones frente a la incertidumbre que plantea ... el caso *State Street*”); *id.*, en 31007 (declaración del Sen. DeWine) (“Virtualmente nadie en la industria creía que estos métodos o procesos eran patentables”); *id.*, en 19281 (declaración del Rep. Manzullo) (“Antes del caso del *State Street Bank and Trust*... se consideraba universalmente que los métodos de hacer o realizar negocios no eran patentables.”)

Dicho de otra manera, ordinariamente asumimos que el Congreso no incluiría en una ley dos disposiciones que se contradigan. Pero como lo muestra este caso, este sensato razonamiento se desmorona cuando se aplica a diferentes leyes<sup>44</sup>. La Ley de 1999 fue aprobada para limitar el impacto de los entonces recientes pronunciamientos del Circuito Federal sobre la Ley de 1952. Aunque repudiar ese dictamen judicial (como deberíamos) podría convertir efectivamente la Ley de 1999 en una nulidad hacia adelante, dicha afirmación no significaría que aquella fue una nulidad cuando el Congreso la aprobó. La Sección 273 puede haber sido una respuesta técnicamente innecesaria a la confusión sobre las materias patentables, pero pareció necesaria en 1999 en vista de lo que se estaba discutiendo entonces en los círculos legales<sup>45</sup>. Consideremos las implicaciones lógicas del enfoque de la Corte ante esta cuestión: si mañana el Congreso fuera a concluir que las patentes sobre métodos de negocios son *tan importantes* que la defensa especial de demandas por violaciones en §273 debiera ser abolida, y en consecuencia derogara esa disposición, esto paradójicamente fortalecería el caso *contra* dichas patentes porque no seguiría existiendo una §273 que “reconoce... las patentes de métodos de negocios”, *ante*, en 11. Ese no es un método sólido de interpretación legal.

En vista de su historia y propósito, me parece obvio que el Congreso de 1999 nunca habría aprobado §273 si hubiera previsto que esta Corte se iba a basar en sus disposiciones para concluir que los métodos de negocios son patentables. La Sección 273 es una pista falsa; deberíamos centrar nuestra atención en la propia §101.

## VI

El propósito y la función de las leyes de patentes que manda la Constitución refuerzan la conclusión de que los métodos de hacer negocios no son “procesos” según §101.

La Constitución permite al Congreso emitir patentes “[para] promover el Progreso de... las Artes útiles”, Art. I, §8, cl. 8. Esta cláusula “es tanto un otorgamiento de poder como una limitación”. *Graham*, 383 U. S., en 5. Ella “refleja un equilibrio entre la necesidad de estimular la innovación y la de evitar los

44. La Corte opina que “[este] principio, *por supuesto*, se aplica en la interpretación de dos disposiciones cualesquiera del Código de E.U., incluso cuando el Congreso adoptó las disposiciones en tiempos distintos”. *Ante*, en 11 (subrayado añadido). El único apoyo que ofrece la Corte para esta proposición es una opinión de tres magistrados en 1937, en *Hague v. Committee for Industrial Organization*, 307 U. S. 496, 528-530 (1939) (opinión de Stone, J.). Pero esa opinión no es pertinente. Aunque el magistrado Stone declaró que dos disposiciones “deben ser leídas conjuntamente”, *id.*, en 530, lo hizo para explicar que una ambigüedad en un estatuto posterior en el tiempo debe ser entendida a la luz del marco anterior en el tiempo en el cual fue aprobado el estatuto ambiguo, *id.*, en 528-530, especialmente porque el estatuto posterior declaró explícitamente que “no será interpretado como aplicable” a la disposición creada por una Ley anterior, *id.*, en 528.

45. No estoy tratando de “superar” una “regla establecida de interpretación legal” con “especulación judicial sobre la intención subjetiva de diversos legisladores”, *ante*, *id.*, en 11, sino, más bien, estoy explicando por qué la Corte ha expandido ilógicamente el canon sobre el que se basa más allá de los lógicos basamentos del canon.

monopolios que ahogan la competencia sin ningún avance concomitante en el ‘Progreso de la Ciencia y las Artes útiles.’” *Bonito Boats*, 489 U. S., en 146. “Este es el estándar expresado en la Constitución y no puede ser ignorado. Y es a la luz de esto que la validez de las patentes ‘requiere referencia [al] estándar escrito en la Constitución.’” *Graham*, 383 U. S., en 6 (citando a *Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.*, 340 U. S. 147,154 (1950) (Douglas, J., concurriendo) (subrayado omitido)); ver también *Grant v. Raymond*, 6 Pet. 218, 241-242 (1832) (explicando que las leyes de patentes “que se aprueben para dar efecto a este propósito [constitucional] deben, pienso, ser interpretadas en el espíritu en el que han sido hechas”)<sup>46</sup>.

De este modo, aunque corresponde al Congreso “implementar el propósito declarado de los Autores mediante la selección de una política que mejor logre, a su juicio, la finalidad constitucional”, *Graham*, 383 U. S., en 6, interpretamos las leyes de patentes ambiguas como un conjunto de reglas que “eliminan aquellos inventos que no serían revelados o ideados sino por el incentivo de una patente”, *id.*, en 11, y que “expresan el cuidadoso equilibrio entre la necesidad de promover la innovación y el reconocimiento de que la imitación y el refinamiento por imitación son ambos necesarios para la invención misma y elemento vital de una economía competitiva”, *Bonito Boats*, 489 U. S., en 146. Y en ausencia de una señal discernible del Congreso, procedemos con cuidado cuando nos ocupamos de patentes que presionan los límites del “estándar escrito en la Constitución”, *Graham*, 383 U. S., en 6, pues en los “bordes del poder del Congreso”, “se requiere más de las legislaturas que una vaga delegación para ser ejecutada después”, *Barenblatt v. United States*, 360 U. S. 109, 139-140 (1959) (Black, J., disintiendo); ver también *Greene v. McElroy*, 360 U. S. 474, 507 (1959) (“Decisiones de gran importancia y efecto constitucionales” “requieren consideración cuidadosa y decidida de los responsables de adoptar e implementar nuestras leyes”). No debemos arriesgarnos casualmente a exceder la limitación constitucional en nombre del Congreso.

La Corte ha tenido en mente este “estándar constitucional” cuando ha decidido qué es materia patentable según §101. Por ejemplo, hemos sostenido que nadie puede patentar “leyes naturales, fenómenos naturales e ideas abstractas”. *Diehr*, 450 U. S., en 185. Estas “son las herramientas básicas del trabajo científico y tecnológico”, *Benson*, 409 U. S., en 67, y por lo tanto, si se patentaran, ahogarían el propio progreso que el Congreso está autorizado a promover, ver, *e.g.*, *O’Reilly*, 15 How., en 113 (explicando que la patente de Morse sobre electromagnetismo para escritura se apropiaría de un amplio espectro de desarrollos tecnológicos).

46. Ver también *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U. S. 617, 626 (2008) (“[El] propósito primario de nuestras leyes de patentes no es la creación de fortunas privadas para los dueños de las patentes sino “promover el progreso de la ciencia y las artes útiles””) (citando a *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U. S. 502, 511 (1917)); *Pfaff v. Wells Electronics, Inc.*, 525 U. S. 55, 63 (1998) (“[El] sistema de patentes representa un pacto cuidadosamente elaborado que estimula tanto la creación como la difusión pública de nuevos y útiles avances en tecnología”).

Sin ninguna orientación legislativa en contrario, existe una verdadera preocupación de que las patentes sobre métodos de negocios presionarían los límites del “estándar expresado en... la Constitución”, *Graham*, 383 U. S., en 6, posiblemente ahogando el progreso, más que promoviéndolo”. U. S. Const., Art. I, §8, cl. 8. Reconozco que no todos los métodos de hacer negocios son iguales, y que por lo tanto el “equilibrio” constitucional, *Bonito Boats*, 489 U. S., en 146, puede variar dentro de esta categoría. Sin embargo, pienso que este equilibrio apoya generalmente el entendido histórico de que el término “proceso” excluye los métodos de negocios. Y un análisis categórico concuerda con el propósito, como lo explicó Thomas Jefferson, de asegurar que “todos puedan conocer cuándo sus acciones son seguras y legales”, *Graham*, 383 U. S., en 10; ver también *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabu shiki Co.*, 535 U. S. 722, 730-731 (2002) (“El monopolio es un derecho de propiedad; y como todo derecho de propiedad, sus límites deben ser claros. Esta claridad es esencial para promover el progreso”); *Diehr*, 450 U. S., en 219 (Stevens, J., disintiendo) (es necesario tener “reglas que permitan a un abogado de patentes consciente determinar con un buen grado de precisión” qué es patentable).

En un lado de la balanza está si un monopolio de patente es necesario para “motivar la innovación”, *Pfaff v. Wells Electronics, Inc.*, 525 U. S. 55, 63 (1998). Aunque ciertamente hay desacuerdo sobre la necesidad de patentes, los expertos generalmente coinciden en que, cuando la innovación es cara, arriesgada y fácil de copiar, los inventores están menos inclinados a asumir los costos garantizados de la innovación para obtener la mera posibilidad de un invento que otros pueden copiar<sup>47</sup>. Tanto el sentido común como la reciente erudición económica sugieren que estas dinámicas de costo, riesgo y recompensa varían según el tipo de cosa patentada<sup>48</sup>. Y la razón funcional de que las patentes promueven el progreso generalmente es más fuerte para las materias que han sido “históricamente elegibles para recibir la protección de nuestras leyes de patente”, *Diehr*, 450 U. S., en 184, que para los métodos de hacer negocios.

Muchos han expresado serias dudas sobre si las patentes son necesarias para estimular la innovación en los negocios<sup>49</sup>. A pesar de que hemos asumido desde hace largo tiempo que los métodos de negocios no pueden ser patentados, se ha señalado que “el principal negocio del pueblo estadounidense es el negocio”<sup>50</sup>.

47. Ver generalmente W. Landes & R. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law* 13-15 (2003).

48. Ver, e.g., Burk & Lemley, *Policy Levers in Patent Law*, 89 Va. L. Rev. 1575, 1577-1589 (2003) (en adelante Burk & Lemley).

49. Ver e.g., Burk & Lemley 1618; Carrier, *Unraveling the Patent Antitrust Paradox*, 150 U. Pa. L. Rev. 761, 826 (2002) (en adelante Carrier); Dreyfuss, *Are Business Methods Patents Bad for Business?* 16 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 263, 274-277 (2000) (en adelante Dreyfuss); Posner, *The Law and Economics of Intellectual Property*, 131 *Daedalus* 5 (Primavera 2002).

50. C. Coolidge, *The Press Under a Free Government, in Foundations of the Republic: Speeches and Addresses* 187 (1926).

Federal Express desarrolló un servicio de entregas de un día para otro y una variedad de métodos específicos (incluyendo el transporte por medio de un despacho central y el seguimiento de paquetes por Internet) sin una patente. Aunque los hechos contrarios son una forma dudosa de análisis, me cuesta creer que muchos de nuestros empresarios renunciarían a la innovación de negocios porque no pudieran reclamar una patente sobre sus nuevos métodos.

“Las compañías tienen amplios incentivos para desarrollar métodos de negocios aun sin protección de patente, porque el mercado competitivo recompensa a aquellas que usan métodos de negocios más eficientes”. Burk & Lemley 1618<sup>51</sup>. Los innovadores a menudo derivan ventajas de nuevos métodos de negocios aun a pesar del riesgo de que otros copien sus innovaciones. Algunos métodos de negocios ocurren en secreto y, en consecuencia, pueden ser protegidos con el secreto comercial<sup>52</sup>. Y para aquellos métodos que ocurren en público, las firmas que innovan a menudo obtienen beneficios de largo plazo por hacerlo así, gracias a varias ventajas de moverse primero, incluyendo los efectos de marca y cadena de distribución<sup>53</sup>. La innovación de negocios, además, generalmente no implica las mismas clases de riesgo de la más tradicional innovación tecnológica. Aquella generalmente no exige los mismos “costos enormes en términos de tiempo, investigación y desarrollo”. *Bicron*, 416 U. S., en 480, y de este modo no requiere la misma clase de “compensación a [los innovadores] por su trabajo, esfuerzo y gastos”, *Seymour v. Osborne*, 11 Wall. 516, 533-544 (1871)<sup>54</sup>.

Tampoco, en muchos casos, las patentes sobre métodos de negocios promueven el progreso estimulando la “revelación pública”. *Pfaff*, 525 U. S., en 63; ver también *Brenner v. Manson*, 383 U. S. 519, 533 (1966) (“[uno] de los propósitos del sistema de patentes es estimular la diseminación de información sobre descubrimientos e inventos”). Muchos métodos de negocios son practicados en público, y en consecuencia una patente no necesariamente estimula la diseminación de algo no conocido ya. Y para los métodos practicados en privado, los beneficios de revelarlos pueden ser pequeños: muchos de esos métodos son distributivos, no productivos -es decir, no generan eficiencia alguna sino que solo ofrecen un medio para que los competidores se enfrenten en una batalla por pedazos del pastel. Y como lo ha explicado la Corte, “es difícil ver cómo se beneficiaría el público de la revelación” de ciertas herramientas de negocios, ya que la no revelación de

51. Ver también Pollack 75-76 (“Como los métodos de negocios son ‘útiles’ cuando producen ingresos directamente, es inherente a ellos que no sean escasamente producidos”).

52. Ver R. Levin et al., *Appropriating the Returns from Industrial Research and Development*, en 3 *Brookings Papers on Econ. Activity* 794-795 (1987).

53. Ver Burk & Lemley 1618; Dreyfuss 275; ver generalmente Carrier 821-823. Se acepta que puede haber algunos métodos de hacer negocios que no confieren suficientes ventajas por moverse primero. Ver Abramowicz & Duffy, *Intellectual Property for Market Experimentation*, 83 N. Y. U. L. Rev. 337, 340-342 (2008).

54. Ver Burk & Lemley 1618; Carrier 826; Olson, *Taking the Utilitarian Basis for Patent Law Seriously: The Case For Restricting Patentable Subject Matter*, 82 Temp. L. Rev. 181, 231 (2009).

estas herramientas “estimula a los negocios para iniciar nuevos e individualizados planes de operación”, que, “a su vez, conducen a una gran variedad de métodos de negocios”. *Bicron*, 416 U. S., at 483.

En todo caso, incluso si las patentes sobre métodos de negocios fueran útiles para estimular la innovación y la revelación, todavía sería cuestionable, pensándolo bien, que aquellas pudieran facilitar o impedir el progreso de los negocios estadounidenses. Pues aun cuando las patentes estimulen la innovación y la revelación, “demasiada protección de patente puede impedir en vez de ‘promover el Progreso de... las Artes útiles.’” *Laboratory Corp. of America Holdings v. Metabolite Laboratories, Inc.*, 548 U. S. 124, 126-127 (2006) (Breyer, J., disintiendo de rechazo de auto). Las patentes “pueden desestimular la investigación al impedir el libre intercambio de información”, por ejemplo, obligando a la gente a “evitar el uso de ideas potencialmente patentadas, llevándola a realizar largas y costosas búsquedas de patentes existentes o pendientes, exigiendo complejos arreglos de licencia y elevando los costos de usar los (métodos) patentados”. *Id.*, en 127. Aunque “toda patente es el otorgamiento de un privilegio para exigir peajes al público”, *Great Atlantic*, 340 U. S., en 154 (Douglas, J., concurriendo), los peajes sobre patentes de métodos de negocios pueden ser especialmente altos.

La preocupación primaria es que las patentes sobre métodos de negocios puedan 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 patente en la pirámide, mayor el costo social y mayor el obstáculo para más innovación.<sup>55</sup> Así, esta Corte declaró en *Benson* que esos “fenómenos de la naturaleza..., procesos mentales y conceptos intelectuales abstractos no son patentables, puesto que son las herramientas básicas del trabajo científico y tecnológico”, 409 U. S., en 67; ver también, *Joseph E. Seagram & Sons, Inc.*, 180 F. 2d, en 28 (“Dar al apelante un monopolio mediante el otorgamiento de una patente sobre un área tan grande... en nuestro concepto impondría sin autorización legal una seria restricción al avance de la ciencia y la industria”). Los métodos de negocios, en forma semejante, a menudo están más cerca de “grandes ideas”, ya que son las herramientas básicas del trabajo *comercial*. Ellos también son, en muchos casos, las herramientas básicas de más innovación de negocios: la innovación en los métodos de negocios con frecuencia es un proceso secuencial y complementario en el cual la imitación puede ser “un *aguijón* para la innovación” y las patentes pueden “convertirse en un *impedimento*.” Bessen & Maskin, *Sequential Innovation, Patents, and Imitation*, 40 Rand J. Econ. 611, 613 (2009)<sup>56</sup>. “Piénsese cómo estaría estructurada ahora la industria aeronáutica si la

55. Ver Dreyfuss 276; Merges & Nelson, *On the Complex Economics of Patent Scope*, 90 Colum. L. Rev. 839, 873-878 (1990).

56. Ver también Raskind, *The State Street Bank Decision, The Bad Business of Unlimited Patent Protection for Methods of Doing Business*, 10 Fordham Intell. Prop. Media & Ent.

primera compañía en ofrecer millas de viajero frecuente hubiera disfrutado del único derecho de otorgarlas”. Dreyfuss 264. “La imitación y el refinamiento por medio de la imitación son ambos necesarios para la invención misma y el líquido vital de una economía competitiva”. *Bonito Boats*, 489 U. S., en 146.

Si los métodos de negocios pudieran ser patentados, entonces muchas decisiones de negocios, no importa cuán pequeñas, podrían constituir *potenciales* violaciones de patente. Los negocios vivirían constantemente bajo el miedo de un litigio o necesitarían asumir los costos de buscar entre las patentes que describen métodos de hacer negocios para tratar de decidir si su innovación es una que permanece en el dominio público. Ver Long, *Information Costs in Patent and Copyright*, 90 Va. L. Rev. 465, Patent Scope, 90 Colum. L. Rev. 839, 873-878 (1990). 487-488 (2004) (en adelante Long). Pero como hemos explicado largamente, las patentes no deberían “turbar la búsqueda honesta de negocios con miedos y aprensiones de derechos ocultos y responsabilidades desconocidas en litigios e irritantes rendiciones de cuentas por ganancias hechas de buena fe”. *Atlantic Works v. Brady*, 107 U. S. 192, 200 (1883)<sup>57</sup>.

Estos efectos son magnificados por la “potencial vaguedad” de las patentes de métodos de negocios, *eBay Inc.*, 547 U. S., en 397 (Kennedy, J., concurriendo). Cuando se trata de patentes, “la claridad es esencial para promover el progreso”. *Festo Corp.*, 535 U. S., en 730-731. Pero las patentes sobre métodos de realizar negocios generalmente están compuestas en gran parte o en su totalidad por pasos intangibles. Comparadas con “las clases de bienes... alrededor de los cuales se desarrollaron históricamente las reglas de patente”, tiende así a ser más costoso y largo buscar entre las patentes para métodos de negocios y negociar licencias para ellos. Ver Long 539, 470<sup>58</sup>.

La amplitud de los métodos de negocios, su omnipresencia en nuestra sociedad y su potencial vaguedad también invitan a un uso particularmente pernicioso de patentes que hemos criticado desde hace tiempo. Tan temprano como en el siglo 19, explicamos que las leyes de patentes no buscan “crear una clase de intrigantes especuladores que se dedican a observar la ola en marcha de mejoramiento y recogen

L. J. 61, 102 (1999) (“La emulación interactiva, más que la innovación, es la fuerza motriz de los cambios en los métodos de negocios”).

57. Hay un debate académico sustancial, además, sobre si el proceso normal de someter a examen las patentes por novedad y obiedad puede funcionar efectivamente para los métodos de negocios. El argumento es que, como los métodos de negocios son vagos y no están confinados a una sola industria, no existe un cuerpo de arte previo bien definido para consultar, y en consecuencia se podrían otorgar muchas patentes “malas”, un problema que tendría que ser resuelto en una litigación posterior. Ver, e.g., Dreyfuss 268-270; Eisenberg, *Analyze This: A Law and Economics Agenda for the Patent System*, 53 Vand. L. Rev. 2081, 2090 (2000); Merges 589-590.

58. Ver también J. Bessen & M. Meurer, *Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk* 46-72 (2008) (en adelante Bessen & Meurer); P. Menell & S. Scotchmer, *Intellectual Property Law*, ien 2 *Handbook of Law and Economics* 1500-1501, 1506 (M. Polinsky & S. Shavell eds. 2007). Se concede que las alteraciones en la estructura remedial, como la Primera Ley de Defensa del Inventor de 1999, §4301 *et seq.*, 113 Stat. 1536, codificada en 35 U. S. C. §273, mitigan estos costos.

su espuma en la forma de monopolios patentados que les permiten imponer un fuerte gravamen sobre la industria del país, sin contribuir cosa alguna al progreso real de las artes”. *Atlantic Works*, 107 U. S., en 200. Sin embargo, las patentes de métodos de negocios pueden haber comenzado a hacer exactamente eso. Ver *eBay Inc.*, 547 U. S., at 396-397 (opinión de Kennedy, J.).

Estos numerosos costos de las patentes sobre métodos de negocios no solo pueden sofocar la innovación sino que también pueden “ahogar la competencia”, *Bonito Boats*, 489 U. S., en 146. Aun si una patente sobre un método de negocios finalmente es declarada inválida, los dueños de la patente pueden estar en capacidad de usarla para amenazar con un litigio e intimidar a los competidores, especialmente a aquellos que no pueden soportar los costos de un intenso y larguísimo litigio<sup>59</sup>. Eso puede imponer una carga especial a los negocios pequeños e incipientes<sup>60</sup>. Es claro que las patentes siempre sirven como una barrera a la competencia del tipo de materia patentado. Pero las patentes sobre métodos de negocios son patentes sobre el negocio mismo. Por lo tanto, a diferencia de casi todas las demás categorías de patentes, por su misma naturaleza ellas pueden frenar el dinamismo del mercado<sup>61</sup>.

\* \* \*

El estándar constitucional de patentabilidad es difícil de aplicar con alguna precisión, y el Congreso tiene amplia discreción para “implementar el propósito declarado de los Autores mediante la selección de una política que mejor logre, a su juicio, la finalidad constitucional”, *Graham*, 383 U. S., en 6. Pero el Congreso no ha determinado, ni explícita ni implícitamente, que las patentes sobre métodos de hacer negocios logren esa finalidad. Y tal como yo entiendo sus consecuencias prácticas, es difícil ver cómo lo harían.

## VII

La Constitución otorga al Congreso un poder importante para promover la innovación. En su ejercicio de ese poder, el Congreso ha establecido un intricado sistema de propiedad intelectual. El alcance de las materias patentables dentro de

59. Ver generalmente Farrell & Shapiro, *How Strong Are Weak Patents?* 98 *Amer. Econ. Rev.* 1347 (2008); Meurer, *Controlling Opportunistic and Anti-Competitive Intellectual Property Litigation*, 44 *Boston College L. Rev.* 509 (2003); Moore, *Populism and Patents*, 82 *N. Y. U. L. Rev.* 69, 90-91 (2007).

60. Ver Bessen & Meurer 176; Lessig, *The Death of Cyberspace*, 57 *Wash. & Lee L. Rev.* 337, 346-347 (2000).

61. El Congreso y las cortes han trabajado fuerte y largamente para crear y administrar leyes antimonopolio que aseguren que los negocios no puedan obstaculizarse entre sí para competir vigorosamente. Si los métodos de realizar negocios fueran patentables, entonces ningún método de negocios novedoso o no obvio podría recibir un monopolio con protección federal. La tensión que esto crearía con nuestro régimen antimonopolio ofrece una razón más para ser escépticos de que el Congreso haya querido que las leyes de patentes se extendieran a los métodos de negocios.

ese sistema es amplio. Pero no es ilimitado. En ausencia de una guía clara del Congreso, nosotros solo tenemos unas limitadas pistas textuales, históricas y funcionales en las cuales basarnos. Todas esas pistas apuntan hacia la misma conclusión: que la reivindicación de los peticionarios no es un “proceso” dentro del significado de §101 porque los métodos de hacer negocios no están, como tales, cubiertos por el estatuto. En mi opinión, reconocer esto sería una forma más sensata y moderada de resolver este caso. De acuerdo con ello, aunque concuro en la decisión, estoy fuertemente en desacuerdo con lo dispuesto por la Corte en este caso.

BREYER, J., CONCURRIENDO  
SUPREMA CORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS  
N.º 08-964

BERNARD L. BILSKI Y RANDA A. WARSAW, PETICIONARIOS, V. DAVID J. KAPPOS,  
SUBSECRETARIO DE COMERCIO PARA LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DIRECTOR  
DE LA OFICINA DE MARCAS Y PATENTES

Sobre auto elevado a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal

[28 de junio de 2010]

El magistrado Breyer, a quien se une el magistrado Scalia respecto a la Parte II, concurriendo.

I

Estoy de acuerdo con el magistrado Stevens en que “un método general de realizar transacciones de negocios” no es un “proceso” patentable dentro del significado de 35 U. S. C. §101. *Ante*, en 2 (Stevens, J., concurriendo en la decisión). Esta Corte nunca antes sostuvo que los llamados “métodos de negocios” son patentables y, en mi opinión, el texto, la historia y el propósito de la Ley de Patentes dejan en claro que no lo son. *Ante*, en 10-47. Por lo tanto, yo decidiría este caso sobre esa base, y me uno completamente a la opinión del magistrado Stevens.

Escribo en forma separada, sin embargo, para destacar el *acuerdo* sustancial entre muchos miembros de la Corte sobre muchos de los temas fundamentales del derecho de patentes levantados por este caso. En vista de la necesidad de claridad y de derecho aceptado en esta área altamente técnica, considero apropiado hacerlo.

II

Además del acuerdo unánime de la Corte acerca de que las reivindicaciones en cuestión aquí son ideas abstractas no patentables, es mi opinión que los siguientes

cuatro puntos son consistentes tanto con la opinión de la Corte como con la del magistrado Stevens al concurrir en la decisión:

*Primero*, aunque el texto de §101 es amplio, no es ilimitado. Ver *ante*, en 4-5 (opinión de la Corte); *ante*, en 10 (Stevens, J., concurriendo en la decisión). “La política subyacente del sistema de patentes [es] que ‘las cosas que merecen para el público el embarazo de una patente exclusiva’... deben tener más peso que el efecto restrictivo del límite al monopolio de patente”, *Graham v. John Deere Co. Of Kansas City*, 383 U. S. 1, 10-11 (1966) (citando Carta de Thomas Jefferson a Isaac McPherson (13 de agosto de 1813), en 6 *Writings of Thomas Jefferson* 181 (H. Washington ed.)). La Corte, así, ha sido cuidadosa en interpretar que la Ley de Patentes busca “determinar no solo lo que está protegido sino también lo que todos pueden usar libremente”. *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U. S. 141, 151 (1989). En especial, la Corte ha sostenido desde hace tiempo que “fenómenos naturales, aunque recién descubiertos, procesos mentales y conceptos intelectuales abstractos no son patentables” según §101, puesto que permitir a individuos patentar estos principios fundamentales “impediría totalmente” el acceso del público a las “herramientas básicas del trabajo científico y tecnológico”. *Gottschalk v. Benson*, 409 U. S. 63, 67, 72 (1972); ver también, *e.g.*, *Diamond v. Diehr*, 450 U. S. 175, 185 (1981); *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U. S. 303, 309 (1980).

*Segundo*, en una serie de casos que se extienden a más de un siglo atrás, la Corte ha declarado que “la transformación y reducción de un artículo a un estado o cosa diferente es *la pista* sobre la patentabilidad de la pretensión de un proceso que no incluye máquinas particulares”. *Diehr, supra*, en 184 (subrayado añadido; comillas internas omitidas); ver también, *e.g.*, *Benson, supra*, en 70; *Parker v. Flook*, 437 U. S. 584, 588, n. 9 (1978); *Cochrane v. Deener*, 94 U. S. 780, 788 (1877). La aplicación de este examen, el llamado “examen de máquina o transformación”, ha ayudado así en forma repetida a la Corte a determinar qué es un “proceso patentable”. *Flook, supra*, en 589.

*Tercero*, aunque el examen de máquina o transformación siempre ha sido “un indicio útil e importante”, nunca ha sido el “único examen” para determinar la patentabilidad. *Ante*, en 8; ver también *ante*, en 1 (Stevens, J., concurriendo en la decisión); *Benson, supra*, en 71 (rechazando el argumento de que “ninguna patente de proceso podría calificar jamás” para protección según §101 “si no llenara los requisitos [de máquina o transformación]”). En cambio, la Corte ha hecho énfasis en que una reivindicación sobre un proceso llena los requerimientos de §101 cuando, “considerado como un todo”, aquel “está cumpliendo una función que las leyes de patentes fueron diseñadas para proteger (*e.g.*, transformando o reduciendo un artículo a un estado o cosa diferente.)” *Diehr, supra*, en 192. El examen de máquina o transformación es así un *ejemplo importante* de cómo una corte puede determinar la patentabilidad según §101, pero el Circuito Federal erró en este caso al tratarlo como el *examen exclusivo*.

Cuarto, aunque el examen de máquina o transformación no es el único examen de patentabilidad, esto de ninguna manera indica que cualquier cosa que produce un “resultado útil, concreto y tangible”, *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F. 3d 1368, 1373 (CA Fed. 1998), es patentable. “Esta Corte nunca ha hecho tal declaración y, si se toma literalmente, la declaración cubriría instancias en las cuales esta Corte ha sostenido lo contrario”. *Laboratory Corp. of America Holdings v. Metabolyte Laboratories, Inc.*, 548 U. S. 124, 136 (2006) (BREYER, J., disintiendo del rechazo de auto como otorgado en forma imprevisora); ver también, e.g., *O’Reilly v. Morse*, 15 How. 62, 117 (1854); *Flook*, *supra*, en 590. En efecto, la introducción del enfoque de “resultado útil, concreto y tangible” para la patentabilidad, asociada a la decisión del Circuito Federal en *State Street*, precedió al otorgamiento de patentes que “variaron desde las algo ridículas hasta las verdaderamente absurdas”. *In re Bilski*, 545 F. 3d 943, 1004 (CA Fed. 2008) (Mayer, J., disintiendo) (citando patentes sobre, *inter alia*, un “método de entrenar conserjes para limpiar el polvo y aspirar empleando exhibiciones de video”, un “sistema para reservaciones de tocadore” y “un método para usar brazaletes de color designando el estatus para reducir ‘la vergüenza del rechazo’ ”); ver también Escrito para Demandado 40-41, y n. 20 (enumerando patentes dudosas). En la medida en que la decisión del Circuito Federal en este caso rechazó ese enfoque, nada en la decisión de hoy debe ser tomado como desaprobando esa determinación. Ver *ante*, en 16; *ante*, en 2, n. 1 (Stevens, J., concurriendo en la decisión).

En suma, es mi opinión que, al subrayar de nuevo que el examen de “máquina o transformación” no es necesariamente el *único* examen de patentabilidad, la Corte no intenta quitar importancia a la utilidad del examen ni sugerir que muchos procesos patentables están fuera de su alcance.

### III

Con estas observaciones, concuro en la decisión de la Corte.