

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7966

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-016341

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 32128 del 29 de noviembre de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'SISTEMA DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE AYUDA ARBITRAL PARA EL FUTBOL'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 11 de enero de 2007 bajo el número 02 016341 00011-0000, la doctora María Victoria Henao, en su calidad de apoderada del señor Harold Hugo González, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta la recurrente que disiente de lo expuesto por esta Oficina en la resolución que impugna y agrega, luego de transcribir el artículo 48 de la Decisión 486, "una decisión de denegatoria de la patente puede ser proferida solamente como consecuencia de un examen de fondo de la solicitud, pues al tener por objeto la verificación de la patentabilidad de la invención solicitada, es decir, si la invención propuesta cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, se convierte en la etapa principal del trámite de una solicitud de patente. Así lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

'El Tribunal ha puesto de relieve que el examen de fondo constituye 'una de las etapas de mayor importancia en el procedimiento de patentes, pues de los resultados que de aquel se desprendan la Oficina Nacional Competente podrá decidir sobre la concesión o denegación del privilegio. En esta oportunidad procesal, caracterizada por el diálogo y cooperación entre la autoridad administrativa y el solicitante de la patente, debe verificarse si la invención cumple los requisitos para ser considerada como tal y si reúne las condiciones de patentabilidad, lo cual deberá concretarse en un informe fundamentado, en el que aparezcan las observaciones u objeciones que prima facie impidan la concesión de la patente, o, en su defecto, que explique las razones por las cuales procede el otorgamiento de la misma'.

"En la Resolución N° 32128 del 29 de noviembre de 2006 hay una ausencia total de razones de fondo que justifiquen la decisión adoptada, pues ese Despacho se limitó a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 000.7966

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-016341

denegar la patente basándose en la supuesta falta de claridad de la descripción y reivindicaciones.

"Así mismo, se ha afectado el debido proceso, pues se ha desconocido la naturaleza de los trámites de propiedad industrial y especificidad que el legislador comunitario ha previsto para el mismo tratándose de patentes.

"De lo anterior se desprende la obligación imperiosa de la Administración de proceder en concordancia con las peticiones del Capítulo de Reivindicaciones de este documento".

Con relación a la falta de claridad de la solicitud de la referencia y a la no patentabilidad del objeto de la misma, señala: "Ese Despacho considera que la descripción y las reivindicaciones no son claras y no definen claramente el aporte del solicitante al estado de la técnica.

"Como ya se informó a ese Despacho, la invención se dirige a un SISTEMA que comprende dispositivos electrónicos que ayudan a resolver situaciones de juego a los árbitros en un juego de fútbol. En particular, la reivindicación 1 establece que el SISTEMA comprende: a) Dispositivos de mano que comprenden el silbato (10) del juez central y las banderolas (20) del juez de línea; b) Sensores móviles de posición; c) Dispositivos de campo, d) un cañón láser (40) y e) una consola de controles computarizada, cuyo sistema está CARACTERIZADO PORQUE:

"El silbato (10) comprende un mecanismo emisor-receptor de radiofrecuencia (17) con dos pilas compactas de 1,5 voltios; un botón (11) activador de la señal LÁSER; tres LEDS, uno verde (12), otro amarillo (13) y uno rojo (14); un vibrador interno; un display (15) o pantalla de 8 dígitos repartidos en dos secciones (superior e inferior) y un cronómetro el cual tiene dos botones de control (18), y porque el cañón LÁSER (40) es un disparador que va instalado en la parte elevada del estadio o en una torre de iluminación y tiene un mecanismo tipo 'perseguidor'.

"De lo anterior, es claro que el aporte del solicitante a este producto es el silbato y el cañón láser junto con sus características FÍSICAS como se definieron en la mencionada reivindicación. En ningún momento se plantea proteger dichos elementos por separado pues funcionan en conjunto con los demás elementos mencionados en la reivindicación 1 y que finalmente forman el sistema objeto de la presente solicitud.

"A este respecto, las cortes europeas se han pronunciado en el sentido de establecer que una invención debe ser estudiada en su conjunto, y en particular, las reivindicaciones. La patentabilidad de una invención que utiliza aspectos técnicos y no técnicos no puede ser descartada de patentabilidad a priori. En este caso, como

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7966

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-016341

ya se ha mencionado, ese Despacho nunca realizó un examen de fondo ni evaluó el estado de la técnica para poder formarse un concepto completo de patentabilidad de la presente invención, e independientemente de que la invención involucre dispositivos desconocidos, no se puede negar el carácter técnico de la enseñanza global de la invención, sobre todo cuando dichos dispositivos que se consideran conocidos ayudan a originar el efecto técnico de la invención (ver T 26/86, T 513/98).

"Adicionalmente, la presente invención en efecto soluciona un problema persistente en el campo técnico pues los sistemas y estándares para arbitrar partidos de fútbol del arte previo no permiten el control que se tiene con el presente sistema sobre ciertas jugadas. Así, la presente invención proporciona un sistema en el cual el silbato y el cañón láser permiten que el árbitro del partido pueda detectar jugadas sin el riesgo del error humano.

"Por otra parte, quiero aclarar nuevamente como ya se había reiterado en la respuesta al oficio de fondo que el objetivo de la invención no es de ninguna forma una patente para reglas de juego ni para presentar información sino que las mismas hacen parte del contexto dentro del cual funciona el sistema objeto de la presente invención. Por lo tanto, afirmar que las reivindicaciones 4 a 11 tratan de proteger una serie de reglas de juego, es totalmente falso pues se estaría 're-inventando' el juego del fútbol, lo cual salta a la vista no es el objetivo del solicitante

"A este respecto, el Examinador considera que la presente invención se encuentra incurso en la excepción de patentabilidad consagrada en el artículo 15 literal d) de la Decisión 486, el cual señala lo siguiente:

'Art. 15.- No se considerarán invenciones: d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;'

"Con respecto a esta excepción de patentabilidad, la Doctrina ha sostenido lo siguiente: '...Y aparece, así, también la pauta para determinar cuándo una obra intelectual es científica, artística o industrial; todo invento en que el hombre ponga en función medios materiales y obtenga, de esa función un resultado, será industrial, de donde puede suponerse que todo 'invento' es industrial, porque si no lo fuera no sería inventivo: sería obra de arte o científica pura'.

"En vista de los argumentos anteriores, se puede concluir que las concepciones teóricas y meramente científicas que conllevan al ejercicio de actividades intelectuales o juegos, las cuales están excluidas de patentabilidad y a las cuales erróneamente se refiere el señor examinador, son aquellas que no conducen a un resultado que sea efecto de los medios empleados 2. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la presente invención simplemente basa su diseño en las reglas del juego de fútbol como efecto del mismo, con el fin de facilitar el arbitraje en los partidos de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7966

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-016341

dicho deporte, la objeción formulada por su Despacho con base en el literal d) del artículo 15 de la Decisión 486 no resulta aplicable en el presente caso.

"Adicionalmente, la invención de mi representada tampoco está incurso en la excepción de patentabilidad consagrada en el literal f) del artículo 15 de la Decisión 486, ya que de la misma forma, la Doctrina ha sido enfática en señalar el alcance que tiene esta excepción de patentabilidad, de la siguiente forma:

'la exclusión aquí considerada se basa en que estamos ante técnicas para obrar sobre la percepción del receptor de la información y no sobre la materia. En efecto, el sentido de la exclusión aquí considerada es que será la forma que se da a la información, y no a los mecanismos empleados para su transmisión, lo que está excluido de patentamiento.'

"De la lectura sobre el alcance que la Doctrina le ha dado a esta excepción de patentabilidad así como del elemental tenor literal de la misma, es claro que la misma se dirige a aquellas creaciones que se refieren a formas de presentar información con independencia de la información presentada y que tienen por objeto generar un impacto en el receptor de la misma.

"Así entonces, la publicidad a través de la cual se transmite al público una promoción más allá del objeto de la promoción misma no es patentable por cuanto el efecto de la publicidad depende de la apreciación subjetiva del receptor. Es evidente que el resultado obtenido por la presente invención, como lo es el determinar una jugada en fuera de lugar o un penalti, no actúan diferentemente sobre las personas, según sean su sensibilidad o sus convicciones artísticas, al contrario el resultado es apreciable por todos en la misma forma.

"Por lo tanto, y teniendo en cuenta que lo que se está reivindicando en la presente solicitud es el sistema para poder determinar dichas situaciones y no los valores como tal, se puede concluir que la invención de mi representada no se relaciona con formas de presentar información y por ende, la misma no se excepciona de patentabilidad.

"Teniendo en cuenta que no se está reivindicando un modelo o forma de presentación de la información manejada por el sistema sino un sistema que comprende dispositivos electrónicos que ayudan a resolver situaciones de juego a los árbitros en un juego de fútbol, es claro que el mismo no se encuentra incurso en esta excepción de patentabilidad.

"Lo anterior por cuanto si bien resulta innegable que la invención pretende suministrar información la misma no reivindica una forma especial de presentación de la misma.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 017966

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-016341

"Respetuosamente ponemos de presente que si se aceptara la interpretación que hace el examinador de esta excepción de patentabilidad toda invención que suministrara información sobre la forma de un producto o sobre los elementos de una composición no serían patentables, conclusión que no amerita consideración alguna.

"Finalmente, cabe destacar que la invención no está dirigida al usuario del sistema sino a que sea realizada y llevada a cabo por un experto en la materia. Este punto fortifica la posición del solicitante respecto a la claridad de la solicitud ya que la misma está redactada para que un experto en la materia, tal como un ingeniero electrónico, pueda formar el sistema reivindicado junto con los elementos requeridos por el mismo. Para un experto como el anteriormente mencionado, las conexiones entre los elementos hacen parte de sus conocimientos 'normales' y no requieren mayor descripción por parte de la solicitud. Por lo tanto, no se puede afirmar que la ausencia de dichas descripciones reste claridad al objetivo de la invención, menos aún para que su novedad y nivel inventivo no hayan sido calificados por parte de ese Despacho.

"Igualmente me permito fundamentar como motivo para interponer el recurso de reposición el hecho de que el despacho no se pronunció ni decidió de fondo sobre la solicitud de otorgar patente de invención a la reivindicación tercera (3) del capítulo reivindicatorio, cuando legalmente el despacho debió pronunciarse con respecto a esta reivindicación en cuanto a la novedad y el nivel inventivo de la misma y en caso dado ser concedida parcialmente la solicitud de patente.

"En conclusión, con las razones anteriormente expuestas se ha demostrado que la presente invención es clara y no se encuentra excluida de patentabilidad como lo afirma ese Despacho, y que por lo tanto, en el presente asunto se debió haber determinado el estado de la técnica para el mismo sin haber desechado a priori su estudio en cuanto a los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

"Por las anteriores razones y con fundamento en el mandamiento del artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, solicito a ese Despacho que se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite y las que aparecen con motivo de este recurso."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 007966

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-016341

establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Por otra parte, según el artículo 15 de la Decisión 486 no se considerarán invenciones: "... e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales;..."

El artículo 21 de la misma normativa comunitaria dispone: "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial".

Por su parte, el artículo 30 de la Decisión 486 señala: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción..."

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye, según el resumen de la misma, "un sistema de dispositivos incorporable a elementos de ayuda arbitral en el juego del FUTBOL, a través del pito o silbato del árbitro, las banderolas de los jueces de línea y el mismo terreno de juego y el balón" (ver folio 12).

Argumenta en primer lugar la recurrente que "una decisión de denegatoria de la patente puede ser proferida solamente como consecuencia de un examen de fondo de la solicitud, pues al tener por objeto la verificación de la patentabilidad de la invención solicitada, es decir, si la invención propuesta cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, se convierte en la etapa principal del trámite de una solicitud de patente. Así lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:... En la Resolución N° 32128 del 29 de noviembre de 2006 hay una ausencia total de razones de fondo que justifiquen la decisión adoptada, pues ese Despacho se limitó a denegar la patente basándose en la supuesta falta de claridad de la descripción y reivindicaciones. Así mismo, se ha afectado el debido proceso, pues se ha desconocido la naturaleza de los trámites de propiedad industrial y especificidad que el legislador comunitario ha previsto para el mismo tratándose de patentes. De lo anterior se desprende la obligación imperiosa de la Administración de proceder en concordancia con las peticiones del Capítulo de Reivindicaciones de este documento".

Sea lo primero manifestar que asiste razón a la recurrente al señalar que mediante el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7966

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-016341

examen de fondo de la solicitud (Art. 45 de la Decisión 486) se verifica si la materia de la solicitud es o no patentable.

Ahora bien, en el Capítulo I del Título II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se enuncian los requisitos de patentabilidad y se dispone no sólo que las patentes se otorgarán a las invenciones que cumplan ciertas condiciones (sean novedosas, tengan nivel inventivo y cumplan con la aplicación industrial) sino que, además, se prevé qué cosas no se considerarán invenciones (ver artículos 14 y 15).

De acuerdo con lo anterior, es menester antes de definir sobre si se otorga o no patente a un objeto reivindicado saber si se está en presencia de una invención, es decir si dicho objeto a proteger constituye materia patentable.

En el caso en estudio mediante el Oficio 8595 la Oficina puso en conocimiento del solicitante objeciones no sólo relacionadas con la claridad y unidad de invención de la solicitud sino con el objeto mismo a patentar (ver folios 47 a 52). Entre otras cosas se dijo que luego de estudiar el capítulo reivindicatorio "se determinó que se trata de proteger una serie de reglas de juego como explícitamente se menciona en las reivindicaciones 3 a 12 y 14,..." También se consideró que el objeto que pretende patentarse se encuentra incurso en las limitaciones que establece la Decisión 486 en los literales d) a f) del artículo 15 (ver folio 51).

Así las cosas, si no se hayan cumplidos los requisitos de patentabilidad previstos en el citado Capítulo I del Título II, en primer término por no tratarse de una invención la materia reivindicada (Art. 15 de la Decisión 486), entonces difícil resulta evaluar de fondo la solicitud en cuanto al cumplimiento de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial,

Observaciones parecidas fueron hechas nuevamente al solicitante mediante el Oficio 2100, notificado el 23 de febrero de 2006, como se puede ver de folios 88 a 92.

Así las cosas, si se dio aplicación a lo señalado en la jurisprudencia transcrita por la memorialista según la cual en la etapa procesal del examen de fondo "debe verificarse si la invención cumple los requisitos para ser considerada como tal y si reúne las condiciones de patentabilidad, lo cual deberá concretarse en un informe fundamentado, en el que aparezcan las observaciones u objeciones que prima facie impidan la concesión de la patente..."

Por lo anterior, no es cierto que no se haya dado por parte de esta Oficina una razón de derecho que justifique la decisión adoptada o que se haya desconocido el debido proceso al solicitante.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7966

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-016341

Por otra parte, en la resolución que ahora se impugna se señaló que de acuerdo con lo previsto por el artículo 14 de la Decisión 486 las patentes de invención se otorgarán "(...) para las invenciones, sean de producto o de procedimiento,...", lo que quiere significar que a estas materias se circunscribe el ámbito de patentabilidad en Colombia y la Comunidad Andina.

Teniendo en cuenta que ni la Decisión 486 ni el reglamento establecen específicamente cómo se debe definir cada concepto, la Oficina ha acudido a la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes, publicada por la OMPI, así como a las distintas interpretaciones prejudiciales dadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para dar un entendimiento a estos dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método).

La citada Guía indica que las reivindicaciones de producto deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales o de función. De allí resulta que no es admisible la combinación de características estructurales y de función, tratándose de reivindicaciones de producto, menos aún cuando la supuesta función es el uso o un efecto de este.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 36-IP-98, dice lo siguiente: "Las invenciones de producto son todas aquellas...que revisten una forma tangible, por ejemplo máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que sólo constituye una parte de otro producto y que sólo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto".

Al estudiar el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud salta a la vista que este incluye mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción:

"1. Sistema de Dispositivos Electrónicos...para el fútbol utilizado en un estadio o campo de fútbol que comprende...un botón (11) activador de la señal LASER;..."

"4. Sistema de Dispositivos Electrónicos... caracterizado porque las unidades fijas aéreas son cuatro unidades receptoras...de las señales emitidas por los sensores móviles de posición;..."

"5. Sistema de Dispositivos Electrónicos ...caracterizado porque la unidad fija de tierra... es un dispositivo receptor y transmisor de señales entre la consola de controles... y los dispositivos de mano, y está ubicada a 5 cm..."

"6. Sistema de Dispositivos Electrónicos ...caracterizado porque las unidades fijas de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7966

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-016341

arco son cuatro unidades receptoras...de las señales emitidas por el balón y se instalan sobre las porterías", y de forma similar sucede con las restantes reivindicaciones.

En lo precedente, puede advertirse que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de uso.

También se expresó en la resolución que se impugna que las reivindicaciones 7 a 11 relacionan, explícitamente, formas de presentar información y/o reglas de juego. Así, la reivindicación 7 menciona: "Sistema de Dispositivos Electrónicos ... caracterizado porque el cañón de luz LASER... proyecta una señal... que se torna visible en el terreno de juego, determinando una distancia de 9,15 m alrededor del balón", la 8 señala: "Sistema de Dispositivos Electrónicos ... caracterizado porque permite detectar un fuera de lugar..."; la 9 reivindica: "Sistema de Dispositivos Electrónicos ... caracterizado porque permite reportar de forma instantánea una infracción en el display..."; la 10 indica: "Sistema de Dispositivos Electrónicos ...caracterizado porque permite detectar de forma instantánea los jugadores que invaden las áreas restrictivas ..." y la 11 dice: "Sistema de Dispositivos Electrónicos ... caracterizado porque permite reportar cuando el reportero se mueve..." de lo subrayado es evidente que no se desprenden características técnicas que aclaren o delimiten una forma particular de realización de un producto, sino que se trata de formas de presentar información relativa a situaciones (reglas) de juego que se observan en el terreno y/o en la pantalla de pito del árbitro.

Por los motivos expuestos, es que se reitera que lo reivindicado se haya incurrido dentro de las limitaciones que fija el artículo 15, literales d) y f), de la Decisión 486.

Se reitera que en este caso la Oficina antes de decidir la negación de la patente solicitada efectuó sucesivos exámenes de forma y de fondo en los que se cuestionó el cumplimiento de las disposiciones de la normativa aplicable, tales como las comprendidas en los artículos 14, 15 literales d), e) f), que forman parte del Capítulo I de la decisión 486, las cuales es necesario cumplir antes de entrar a evaluar otros requisitos como la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, amén de lo previsto en los artículos 25, 28 y 30 de la misma Decisión 486 que son de carácter formal.

Con relación a la falta de claridad de la solicitud de la referencia y a la no patentabilidad del objeto de la misma, señala la recurrente: "Como ya se informó a ese Despacho, la invención se dirige a un SISTEMA que comprende dispositivos electrónicos que ayudan a resolver situaciones de juego a los árbitros en un juego de fútbol. En particular, la reivindicación 1 establece que el SISTEMA comprende: a) Dispositivos de mano que comprenden el silbato (10) del juez central y las banderolas (20) del juez de línea; b) Sensores móviles de posición; c) Dispositivos de campo, d)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7966

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-016341

un cañón láser (40) y e) una consola de controles computarizada, cuyo sistema está **CARACTERIZADO PORQUE:**... De lo anterior, es claro que el aporte del solicitante a este producto es el silbato y el cañón láser junto con sus características FÍSICAS como se definieron en la mencionada reivindicación. En ningún momento se plantea proteger dichos elementos por separado pues funcionan en conjunto con los demás elementos mencionados en la reivindicación 1 y que finalmente forman el sistema objeto de la presente solicitud. A este respecto, las cortes europeas se han pronunciado en el sentido de establecer que una invención debe ser estudiada en su conjunto, y en particular, las reivindicaciones. La patentabilidad de una invención que utiliza aspectos técnicos y no técnicos no puede ser descartada de patentabilidad a priori. En este caso, como ya se ha mencionado, ese Despacho nunca realizó un examen de fondo ni evaluó el estado de la técnica para poder formarse un concepto completo de patentabilidad de la presente invención, e independientemente de que la invención involucre dispositivos desconocidos, no se puede negar el carácter técnico de la enseñanza global de la invención, sobre todo cuando dichos dispositivos que se consideran conocidos ayudan a originar el efecto técnico de la invención (ver T 26/86, T 513/98)..."

Con relación a estas manifestaciones de la recurrente se recuerda que en la resolución que se impugna se explicó en detalle porqué la descripción y las reivindicaciones no son claras. Para la primera se dijo que no permite identificar una forma de ejecución clara y completa de lo que se considera objeto a patentar, porque la exposición se basa en conceptos no patentables como son las reglas de juego y el uso de elementos disponibles en la técnica, como ya se había notificado mediante el Oficio 8595 (ver folios 47 a 52).

De acuerdo con la normativa aplicable la descripción debe divulgar de forma clara y completa la invención, de tal manera que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. Dicha divulgación comprenderá especialmente aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica

Concretamente, la descripción debe suministrar información suficiente tal que le permita a un técnico de nivel medio evaluar y realizar (ejecutar) la invención; estos requisitos se ubican en el plano tecnológico y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invención y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

En otras palabras, para que la descripción cumpla los requisitos establecidos por la normativa aplicable, el interesado, por decirlo así, debe revelar la "receta" de las medidas que deben tomarse para llevar a cabo (ejecutar) la invención, lo cual habitualmente se presenta en la forma de un ejemplo con referencia a la(s) figura(s) que ayuden a entender la composición y/o funcionamiento del producto que se trata de proteger, de tal forma que al seguir las indicaciones de la "receta" se obtenga el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7966

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-016341

producto.

Adicionalmente, la descripción debe indicar expresamente la mejor forma que el interesado conozca para realizar la invención. Es decir, cualquier 'descripción de la invención', en este caso del "funcionamiento del sistema de ayudas arbitrales" y la sola presencia de un "ejemplo de aplicación" no bastan para cumplir con el requisito legal en cuestión.

Como se dijo en anterior oportunidad, la información de la descripción allegada no permite ni evaluar ni ejecutar lo supuestamente inventado debido a que la exposición se centra en la enumeración de unos elementos y de partes electrónicas que se adaptan a dichos elementos para control de juego de fútbol, a la que se agrega el uso de los mismos y con las reglas de juego, tal como se puede comprobar en el texto de la solicitud [(ver descripción de la invención de la página 6 a la 10 y el ejemplo de aplicación, numerales a) hasta i)].

Para aclarar más la objeción, tómese como ejemplo la divulgación que se hace del silbato o pito en la página 6, donde se indica que: "...el silbato 10 del juez central es un silbato convencional al cual se le adapta un emisor-receptor de radio frecuencia 17 que funciona con dos pilas compactas de 1,5 voltios; un botón 11 activador de la señal láser que controla la distancia... tres bombillos piloto, uno verde 12, otro amarillo 13 y uno rojo 14 para indicar las señales de gol...señal auditiva tipo beep beep cuando recibe una llamada...señal de vibración para indicar que el balón traspasó...un "display " 15...donde se registra el número de jugadores en fuera de lugar...botones 16 para control del tiempo por reloj del juego en desarrollo".

Lo anterior corresponde a una enumeración de elementos electrónicos que se le adaptan a un silbato convencional y la consecuencia del uso de algunos de dichos elementos como el botón que activa la señal láser para la distancia, los pilotos que indican situaciones de juego como gol, saque de banda, fuera de lugar, etc.

Cabe recordar que para que la descripción de un producto sea clara y completa debe realizarse con referencia a la composición (disposición) de los componentes del producto o a una función entre dichos componentes; sin embargo, no se debe confundir el uso con la función.

En el presente caso el pito, las banderolas, deberían haberse descrito y, consecuentemente, reivindicado mediante diagramas en bloque o principales que enseñaran la disposición y las conexiones entre los componentes de esos aparatos; por ejemplo, el pito 10 se habría podido divulgar señalando que comprende una batería 60 en serie con un pulsador de encendido/apagado 63 que alimenta al transceptor de RF 17 en serie o en paralelo o como sea su conexión en el circuito, un reloj 18 en serie, los pilotos 14, 13 y 12 en paralelo, etc., pues así se habrían dado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7966

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-016341

las medidas necesarias que un técnico en la materia debería tomar para llevar a cabo la invención sin importar el uso que se de a los componentes del sistema o cuáles sean los efectos de este en las situaciones de juego que ocurran en el transcurso del mismo.

Por las razones antes expuestas se concluyó que la descripción allegada se enfoca en quien va a usar el producto que se trata de amparar pero no en quien lo va a ejecutar o fabricar, como se debería haber hecho desde el comienzo.

Por otra parte, con respecto a la reivindicación 1 se dijo que es indefinida y por lo mismo falta a la concisión requerida, porque no es posible establecer cuál es el aporte del solicitante al estado de la técnica, dado que se limita a enumerar una serie de elementos sin ninguna interrelación técnica entre los mismos.

La reivindicación 2, además de ser una enumeración de elementos sin interrelación técnica no tiene suficiente sustento descriptivo, porque en ese aparte no se menciona un motor vibrador interno como el incluido en la reclamación.

Las reivindicaciones 4 a 6 se relacionaron en términos de ubicación y de transmisión recepción de señales, lo cual no es aclarar o delimitar una forma particular de realización.

Las reivindicaciones 4 a 11 se redactaron en términos del uso de señales o de las reglas del juego, lo cual no constituye materia patentable.

Según la recurrente "... las cortes europeas se han pronunciado en el sentido de establecer que una invención debe ser estudiada en su conjunto, y en particular, las reivindicaciones. La patentabilidad de una invención que utiliza aspectos técnicos y no técnicos no puede ser descartada de patentabilidad a priori. En este caso, como ya se ha mencionado, ese Despacho nunca realizó un examen de fondo ni evaluó el estado de la técnica para poder formarse un concepto completo de patentabilidad de la presente invención, e independientemente de que la invención involucre dispositivos desconocidos, no se puede negar el carácter técnico de la enseñanza global de la invención, sobre todo cuando dichos dispositivos que se consideran conocidos ayudan a originar el efecto técnico de la invención (ver T 26/86, T 513/98)".

Con relación a este punto del recurso se advierte que si bien es posible que a la luz de la jurisprudencia europea se admita una nueva categoría de invenciones implementadas en computador, las cuales se definen en reivindicaciones que involucran computadores, redes de computadores u otros dispositivos convencionales programables, en donde, prima facie, los aspectos novedosos de la invención reivindicada los lleva a cabo un programa de ordenador, tal posibilidad no se da en la legislación o en la jurisprudencia propias de la Comunidad Andina.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7966

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-016341

En efecto, esta Superintendencia, en cuanto toca con las alternativas de legislación comparada o jurisprudencia extranjera relacionadas con la patentabilidad, cuando estas no están contempladas de manera expresa en la legislación aplicable ha señalado: "La norma y jurisprudencias que la Superintendencia de Industria y Comercio debe analizar para efectos de la resolución de las solicitudes de patentes en Colombia, corresponden a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Las normas y jurisprudencias sobre patentes en países distintos de Colombia u organismos diferentes del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, constituyen circunstancias muy secundarias para el examen de patentabilidad que debe realizar esta Entidad, para tomar decisiones en relación con las mencionadas solicitudes. Lo anterior debido, de una parte al carácter meramente ilustrativo, no vinculante y subordinado a otros criterios y fuentes de interpretación, previsto en el código civil para la jurisprudencia y doctrina extranjeros....Así las cosas, aunque de la interpretación o regulación de los usos en terceros países u organismos se derive la posibilidad de su patentamiento, teniendo en cuenta que ni la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ni las interpretaciones del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena asimilan los usos a los procedimientos y tampoco establecen que estos constituyan invenciones, los mismos no son patentables en Colombia". Cabe añadir que en materia de patentabilidad la Decisión 486 no ha introducido alguna modificación sustancial al respecto.

Por lo demás, no se ha conocido ningún pronunciamiento específico al respecto que provenga del tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que haga pensar que se está en presencia de una nueva categoría en cuanto al objeto patentable. Es decir, a la luz de la normativa aplicable no existe algún desarrollo jurisprudencial y menos legal que permita concluir que las denominadas 'invenciones implementadas por computador' forman parte del ámbito de patentabilidad para la Comunidad Andina.

Una vez más se recuerda que el artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento...", sin que sea posible extender más allá el ámbito de patentabilidad.

Considera la recurrente que la invención de su representada "tampoco está incurso en la excepción de patentabilidad consagrada en el literal f) del artículo 15 de la Decisión 486, ya que de la misma forma, la Doctrina ha sido enfática en señalar el alcance que tiene esta excepción de patentabilidad, de la siguiente forma: 'la exclusión aquí considerada se basa en que estamos ante técnicas para obrar sobre la percepción del receptor de la información y no sobre la materia. En efecto, el sentido de la exclusión aquí considerada es que será la forma que se da a la información, y no a los mecanismos empleados para su transmisión, lo que está excluido de patentamiento.' De la lectura sobre el alcance que la Doctrina le ha dado a esta excepción de patentabilidad así como del elemental tenor literal de la misma,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7966

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-016341

es claro que la misma se dirige a aquellas creaciones que se refieren a formas de presentar información con independencia de la información presentada y que tienen por objeto generar un impacto en el receptor de la misma. Así entonces, la publicidad a través de la cual se transmite al público una promoción más allá del objeto de la promoción misma no es patentable por cuanto el efecto de la publicidad depende de la apreciación subjetiva del receptor. Es evidente que el resultado obtenido por la presente invención, como lo es el determinar una jugada en fuera de lugar o un penalti, no actúan diferentemente sobre las personas, según sean su sensibilidad o sus convicciones artísticas, al contrario el resultado es apreciable por todos en la misma forma...”

Como es bien conocido en materia de propiedad industrial, son las reivindicaciones las que definen la materia que se desea proteger mediante la patente, así como el alcance de la protección y deben estar enteramente sustentadas por la descripción (Arts. 30 y 51 de la Decisión 486). También es sabido que la descripción debe divulgar la invención de tal manera clara y completa para su comprensión que una persona normalmente capacitada en la materia técnica respectiva pueda ejecutarla (Art. 28 de la Decisión 486). Adicionalmente, la descripción permite valorar el aporte de la invención al estado de la técnica y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

Por otra parte, se sabe que una reivindicación independiente debe definir la invención o materia que se desea proteger mediante características técnicas, sin referencia a otra reivindicación anterior y que las reivindicaciones dependientes son para aclarar o delimitar alguna característica técnica incluida en las independientes.

Se reitera que las reivindicaciones 7 a 11 tratan explícitamente de formas de presentar información y/o de reglas de juego tal como se evidencia claramente del contenido de las mismas. De su texto no se desprenden características técnicas que aclaren o delimiten una forma particular de realización de un producto, sino que se trata de formas de presentar información relativa a situaciones (reglas) de juego que se observan en el terreno y/o en la pantalla de pito del árbitro.

Por lo demás, de acuerdo con la interpretación prejudicial dentro del Proceso 36-IP-98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “el trámite de concesión de patentes es la vía procedimental prevista por el ordenamiento jurídico para garantizar la tutela del interés general, evitando que se le otorguen privilegios sobre materia que pertenezca al dominio público o que simplemente no cumpla con las exigencias establecidas por la norma comunitaria; pero también (...) a la Administración en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos, debe velar por el interés general sin desconocer los derechos e intereses legítimos de los particulares que soliciten una patente”. De lo anterior resulta claro que la administración, dando cumplimiento a los procedimientos legalmente establecidos,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7966

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-016341

debe velar por el interés general sin desconocer los derechos e intereses legítimos de los particulares, que soliciten una patente.

Destaca la recurrente que "la invención no está dirigida al usuario del sistema sino a que sea realizada y llevada a cabo por un experto en la materia. Este punto fortifica la posición del solicitante respecto a la claridad de la solicitud ya que la misma está redactada para que un experto en la materia, tal como un ingeniero electrónico, pueda formar el sistema reivindicado junto con los elementos requeridos por el mismo. Para un experto como el anteriormente mencionado, las conexiones entre los elementos hacen parte de sus conocimientos 'normales' y no requieren mayor descripción por parte de la solicitud. Por lo tanto, no se puede afirmar que la ausencia de dichas descripciones reste claridad al objetivo de la invención, menos aún para que su novedad y nivel inventivo no hayan sido calificados por parte de ese Despacho..."

Con relación a este punto del recurso se reitera que la descripción de la solicitud no permite identificar una forma de ejecución clara y completa de lo que se considera patentable, porque la exposición se basa en conceptos no patentables como las reglas de juego y el uso de elementos disponibles en la técnica.

La información de la descripción no permite evaluar ni ejecutar lo supuestamente inventado, debido a que la exposición se centra en la enumeración de unos elementos y de partes electrónicas que se adaptan a dichos elementos para el control del juego de fútbol, al igual que en el uso de los mismos y en las reglas de juego, tal como se puede comprobar con la descripción de la invención y con el ejemplo de aplicación, letras a) hasta i), como se puede ver de la página 6 a la 10.

Si se toma como ejemplo la divulgación que se hace del silbato o pito en la página 6, se encuentra que: "...el silbato 10 del juez central es un silbato convencional al cual se le adapta un emisor-receptor de radio frecuencia 17 que funciona con dos pilas compactas de 1.5 voltios; un botón 11 activador de la señal láser que controla la distancia...tres bombillos piloto, uno verde 12, otro amarillo 13 y uno rojo 14 para indicar las señales de gol... señal auditiva tipo beep beep cuando recibe una llamada... señal de vibración para indicar que el balón traspasó...un "display" 15...donde se registra el número de jugadores en fuera de lugar...botones 16 para control del tiempo por reloj del juego en desarrollo". En esta descripción se enumeran unos elementos electrónicos que se le adaptan a un silbato convencional y se menciona la consecuencia del uso de algunos de ellos como el botón que activa la señal láser para la distancia, los pilotos que indican situaciones de juego como gol, saque de banda, fuera de lugar, etc.

Para que la descripción de un producto sea clara y completa, esta debe realizarse con referencia a la composición (disposición) de los componentes del producto o a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7966

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-016341

una función entre dichos componentes.

En el presente caso, el piloto, las banderas, etc., deberían haberse descrito y, consecuentemente, reivindicado mediante diagramas en bloque o principales que enseñan la disposición y las conexiones entre los componentes de esos aparatos; por ejemplo, el piloto 10 se habría podido divulgar señalando que comprende una batería 60 en serie con un pulsador de encendido/apagado 63 que alimenta al transceptor de RF 17 en serie o en paralelo o como sea su conexión en el circuito, un reloj 18 en serie, los pilotos 14, 13 y 14 en paralelo, etc, pues así se habrían dado las medidas necesarias que un técnico en la materia debería tomar para llevar a cabo la invención, sin importar que uso se le de a los componentes del sistema o cuales sean los efectos de este en las situaciones de juego que ocurran en el transcurso del mismo.

Por los motivos precedentes se concluyó que la descripción aportada se enfoca en quien vaya a usar el producto que se trata de amparar pero no en quien lo vaya a ejecutar o fabricar.

Por último señala la recurrente que “el despacho no se pronunció ni decidió de fondo sobre ... la reivindicación tercera (3) del capítulo reivindicatorio...” Al respecto se considera que aunque, en efecto, dicha reivindicación no se mencionó en la resolución que se impugna, sin embargo, en el Oficio 8595 se señaló que las reivindicaciones 2 a 14 no tienen enlace lógico con la primera porque no aclaran o delimitan un elemento o función incluido en aquella, además de estar redactadas en términos de unas reglas de juego.

La reivindicación 3 del último capítulo reivindicatorio (ver folio 134) no tiene enlace lógico con la independiente por las razones informadas en el citado Oficio; adicionalmente, como es bien conocido si la reivindicación independiente de una solicitud ha sido objetada por no cumplir los requisitos de patentabilidad, la reivindicación dependiente automáticamente queda sin sustento al no depender de una patentable. Lo que sí se dijo en la resolución en cuestión es que la nueva reivindicación independiente se enfoca en dos objetos diferentes no enlazados por un concepto común e inventivo, el silbato y un cañón láser

Es bien conocido también que una solicitud sólo puede incluir una reivindicación por categoría y únicamente se acepta más de una reivindicación independiente por categoría cuando el objeto de la solicitud no es posible definirlo en una sola reivindicación, siempre y cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:

1. que se trate de dos objetos concebidos en función del otro, como una llave y una cerradura, un transmisor y un receptor.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7966

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-016341

2. que se refiera a un compuesto activo y la preparación (mezcla) que lo contenga.
3. que se relacione a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar a un mismo producto final.

La solicitud en estudio trata de un sistema de ayuda que incluye diversos componentes que fueron concebidos u operan uno en función del otro. Contra esta objeción no se dice nada en el escrito de recurso.

Por todo lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad, en primer término por no constituir materia patentable; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 32128 del 29 de noviembre de 2006 por medio de la cual se negó una patente de invención.

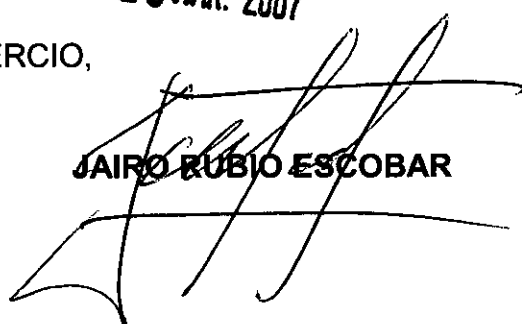
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora María Victoria Henao, en su calidad de apoderada del señor Harold Hugo González, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

23 MAR. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
María Victoria Henao
Calle 23 Norte No 3-33, Of. 603 -Edif. Peñas Blancas-
Cali, Valle del Cauca.