

CORREO CERTIFICADO

Radicacion	2 16341	10 0	Fecha	2006-11-30 08 06 12
Tramite	2 PATENTES			
Evento	1 REGDEPOSITO			
Actuación	432 COMUNICACTOADM			
Destinatario	MARIA VICTORIA HENAO HERNANDEZ Folios 1			

Señor (a) (es)

MARIA VICTORIA HENAO HERNANDEZ

CALLE 3 NORTE NO 3-33 EDIFICIO PEÑAS BLANCAS OF 603

CALI VALLE

REF RESOLUCION 32128

FECHA 29/11/2006

Expediente 2-16341

Tramite 2 PATENTES DE INVENCION

Evento 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO

Actuacion 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D C , dentro del termino de cinco (5) dias habiles contados a partir del envio de la presente citacion, en horario de 8 30 a m a 5 00 p m jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucion de la referencia profenda dentro del expediente tramitado con el numero de radicacion citado en el asunto

De no hacerse presente en el termino indicado anteriormente, la providencia en mencion se notificara por edicto, el cual se fijará por el termino de diez (10) dias en el Centro de Documentacion e Informacion

Para su comodidad el texto completo de la resolucion se encontrara disponible en la pagina web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podra ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el numero de resolucion a través de la opción servicios en linea - caracter general - consulta actos administrativos

Secretaria General

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32128
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02016341

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 25 de febrero de 2002, bajo el número 02016341, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE AYUDA ARBITRAL PARA EL FUTBOL".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario *en dos oportunidades* para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud

CUARTO: Que mediante escritos radicados el 21 de diciembre de 2005 y 10 de julio de 2006, el solicitante atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Así mismo, desistió de las modificaciones presentadas con el memorial de respuesta al primer requerimiento de fondo y, consecuentemente, allegó nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, los cuales se ajustan a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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"

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 11, contenidas en los folios 134 a 136, además de no cumplir con el requisito de *novedad*, *no se considera* una invención y pretenden proteger un *uso distinto*, de acuerdo con las siguientes consideraciones

El suscrito Director de la Superintendencia de Industria y Comercio, en uso de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

Sede Centro Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede GAN Tr. 40A No. 98-00 Conmutador 3820840
Fax 382-28 95 Línea 9800-910 165
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

32128

167
156



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 32128

Por la cual se niega una patente de invención

Rac. Exp. N° 02016341

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un sistema de dispositivos incorporables a los elementos de ayuda arbitral como el pito, las bandérolas de los jueces de línea, el balón y el terreno de juego

De otra parte, en el último capítulo se reclama un sistema de dispositivos electrónicos de ayuda arbitral para el fútbol, utilizado en un estadio o campo de fútbol que comprende a) dispositivos de mano que comprende 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 LASER (40); y, e) una consola de controles computarizada, relacionado en las reivindicaciones 1 a 11.

2. Claridad de la solicitud

2.1 La descripción

El artículo 28 de la Decisión 486 señala que "la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla"

En el presente caso, la descripción calificada no permite *identificar* una forma de ejecución clara y completa de lo considerado patentable, porque la exposición se basa en conceptos no patentables como las reglas de juego y el uso de elementos disponibles en la técnica, tal como se advirtió en el oficio n° 8.595, notificado al solicitante el 22 de septiembre de 2005.

Como se sabe, el mencionado artículo 28 exige que la descripción divulgue de forma clara y completa la invención, es decir, el solicitante está obligado a divulgar la invención, pues de lo contrario, la patente podrá ser denegada. Dicha obligación se considera cumplida, cuando la descripción contenga todas las indicaciones, que necesita la persona *de nivel técnico medio*, para ejecutar la invención, en especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica

Concretamente, la descripción debe suministrar información suficiente tal que esta le permita a un técnico de nivel medio evaluar y realizar la invención, esos 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

Ahora bien, para que una descripción cumpla los requisitos establecidos por la norma, el interesado, por decirlo así, debe revelar la "receta" de las medidas que deben tomarse

El suscrito Secretario General
Hace Conocer que la copia
tática coincide con la
tenida a la vista

Señala que he
la copia
que he
Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
C.A.M. 40A No. 38-50 Conmutador 3820840
Fax: 382 28 95 Línea 9800-910 185
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

Secretaría General A.D.C.

El suscrito Secretario General de la Policía Nacional, en cumplimiento de sus deberes, copia y remite a la Presidencia de la República, la presente para que se tome en cuenta y se proceda a la expedición de la respectiva orden de traslado, en el caso de que sea necesario, para que el suscrito pueda cumplir con sus deberes.

Atentamente,
Bogotá, D.C., Colombia

Secretaría General AD - P

El suscrito Secretario General de la Policía Nacional, en cumplimiento de sus deberes, copia y remite a la Presidencia de la República, la presente para que se tome en cuenta y se proceda a la expedición de la respectiva orden de traslado, en el caso de que sea necesario, para que el suscrito pueda cumplir con sus deberes.

Atentamente,
Bogotá, D.C., Colombia

Secretaría General AD - P



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 32128

Por la cual se niega una patente de invención

Rac. Exp. N° 02016341

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 el uso que se dé a los componentes del sistema o cuales sean los efectos de este en las situaciones de juego que ocurran en el transcurso del mismo

En conclusión, la descripción aportada se enfoca en quien vava a usar el producto que se trata de amparar pero no en quien lo vaya a ejecutar o fabricar, como se debería haber hecho desde el comienzo

Por las razones anteriores, la descripción aportada aún no cumple lo dispuesto en el mencionado artículo 28

2.2. Reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión 486 establece que "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción"

La reivindicación 1 es indefinida, porque no es posible establecer cuál es el aporte del solicitante al estado de la técnica, puesto que es la enumeración de una serie de elementos sin ninguna interrelación técnica entre ellos

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 se permite

Dado lo anterior, se advierte que las mencionadas reivindicaciones aún no cumplen con el requisito de claridad, no obstante fueron evaluadas y calificadas.

2.3. Reivindicaciones de producto o de procedimiento

El artículo 14 de la Decisión 486 establece claramente que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de *producto* o de *procedimiento*

Para dar cumplimiento a tal exigencia, y como la misma normativa andina no establece la forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina, en la práctica común, ha acudido a la *Guía para países en desarrollo sobre el examen*

El Suscrito Secretario General, AD - HOC
Hace Conocer que la presente Resolución fue expedida en Bogotá, D.C., el día 13 de mayo de 2008.
Firma: [Firma] / Fecha: 13 de mayo de 2008
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

Coordinador General AD - Hf A

159 173



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 32128

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02016341

de las solicitudes de patentes, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios

En el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones, de *producto* y de *procedimiento* (método)

Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de *producto* deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función. De allí se concluye, de un lado, que, desde el punto de vista técnico, la combinación de características estructurales y de función no se admite en la redacción de reivindicaciones de *producto*, menos aún cuando la supuesta función es *el uso* o un efecto de este

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

1. sistema para el fútbol utilizado fútbol que comprende. un botón (11) activador de la señal "

4. sistema unidades receptoras de las señales emitidas posición. "

5. sistema receptor y transmisor de señales entre la consola está ubicada "

6. sistema receptoras de las señales y se instalan ", y de forma similar con las restantes reivindicaciones

En lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características *de uso*.

3. Evaluación de la unidad de invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que, "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo"

La nueva reivindicación independiente se enfoca en dos objetos diferentes no enlazados por un concepto común e inventivo, el silbato y un cañón láser

En materia de patentes bien se sabe, que una solicitud puede incluir vanas reivindicaciones de una misma categoría que no puedan cubrir la protección de un objeto en una sola reivindicación general (a manera de ilustración ver regla 125.2 de la ley tipo o, los párrafos 72 a 81 de la "Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes")

El Secretario General de la Superintendencia de Industria y Comercio
Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfono 382 26 95 Línea 9800-910 165
Fax 382 26 95
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Unido a la vista

Secretario General D. H. C.

160 171



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32128

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02016341

De acuerdo a la práctica establecida por la Oficina, una solicitud solo puede incluir una reivindicación por categoría. Únicamente, acepta más de una reivindicación independiente por categoría cuando el objeto de la solicitud no es posible definirlo en una sola reivindicación y siempre y cuando se cumpla una de las siguientes condiciones: a) que se trate de dos objetos concebidos uno en función del otro, como una llave y una cerradura, un transmisor y un receptor; b) que se refiera a un compuesto activo y la preparación (mezcla) que lo contenga, y, c) que se relacione a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar a un mismo producto final.

La solicitud en discusión encaja, perfectamente, en el punto a) precedente, porque se trata de un sistema de ayuda que incluye diversos componentes que fueron concebidos u operan uno en función del otro.

Por los motivos expuestos, el último capítulo reivindicativo no cumple lo dispuesto en el mencionado artículo 25 de la norma supranacional andina.

4. No se considera invención

El artículo 15d) de la Decisión 486 señala que no se considerarán invenciones, "los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico comerciales".

Por lo demás, el artículo 15f) de la misma Decisión andina indica que no se considerarán invenciones, "las formas de presentar información".

Las reivindicaciones 7 a 11 relacionan, explícitamente, formas de presentar información y/o reglas de juego tal como se evidencia, claramente, del contenido de las citadas reivindicaciones. La 7 menciona que "sistema proyecta una señal que se torna visible en el terreno de juego determinado una distancia de 9 15 m alrededor del balón", la 8 señala "sistema permite detectar un fuera de lugar", la 9 cita "sistema permite reportar de forma instantánea una infracción", la 10 indica "sistema permite detectar de forma instantánea los jugadores que invaden", la 11 dice "sistema permite reportar cuando el portero se mueve".

Lo subrayado evidencia que no son características técnicas que aclaren o delimiten una forma particular de realización de un producto, sino formas de presentar información relativa a situaciones (reglas) de juego que se observan en el terreno y/o en la pantalla del pito del árbitro.

Por las anteriores razones, se considera que lo reivindicado en el presente caso, se encuentra incurso en lo dispuesto por el artículo 15j) y f) de la norma supranacional andina.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogotá, D.C., 15 de mayo de 2007
AD - HOC
Sede Centro Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CANJE 10A No. 38-50 Conmutador 3820840
Fax 382 26 95 Línea 8800-910 166
Web www.sic.gov.co e-mail Info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia
Secretario General AD - HOC



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 32128
Por la cual se niega una patente de invención

Rac. Exp. N° 02016341

5. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, conviene realizar las siguientes consideraciones.

- En primer término, es del caso advertir que en el oficio n° 2100 se relacionó un estado de la técnica, pero no se hizo una calificación de novedad ni de nivel inventivo, porque la solicitud no cumplía los artículos 14, 15 d) y f), 25, 28 y 30, lo que impedía su análisis de fondo. No obstante la respuesta al requerimiento de fondo, se observa que la solicitud aún no cumple tales requisitos, lo que constituye suficiente sustento para denegar la solicitud.
- Con referencia a los puntos 1 y 2 de dicha respuesta, se puntualiza que la nueva descripción y el nuevo capítulo se aceptaron y calificaron acorde a las disposiciones y el procedimiento vigentes, sin embargo, es necesario reiterar que la descripción no es clara ni completa y las reivindicaciones, además de ser indefinidas y no claras, se objetan por falta de unidad de invención.

Luego de estudiar la última descripción y el capítulo aportados por el interesado, se pueden considerar que el artículo 34 se cumple, porque la descripción de la estructura de la trama de información y el ejemplo de aplicación agregados son completamente inocuos, ya que no se relacionan a la forma de ejecutar o fabricar el producto sino a como se usa y/o que efectos de juego genera.

Sin embargo, acerca del comentario relacionado con lo que indica la sección 3.4 del Manual Andino de Patentes, referente a las modificaciones permitidas, se estima conveniente precisar que si bien es cierto, como lo resalta el memorialista en el segundo párrafo de la página 3 de la respuesta, el citado Manual Andino en su página 43 señala: "Si hay características que están claramente en las reivindicaciones y no en la descripción, se permite que sean incorporadas tal cual a la descripción para dar soporte y así cumplir con los requisitos del Art. 30 D 486. Esta modificación no supone ampliación siempre y cuando las reivindicaciones iniciales se hubieran presentado con la descripción (Art. 26 D 486)", también lo es que el Manual Andino de Patentes no constituye ninguna base legal que deba ser tenida en cuenta para efectos del estudio de patentabilidad, como quiera que se trata solo de una Guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patentes, dirigida a los examinadores de las Oficinas nacionales de los países miembros de la Comunidad Andina.

En segundo término, el aparte citado por el interesado no está acorde con la práctica común aplicada por la oficina sobre el particular, la cual se fundamenta en la jurisprudencia dictada al respecto sobre modificaciones.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
COMERCIO
El suscrito Secretario General AD - HOC
Hace Conocer a todos los señores que he
tática coincide con la vista
tenido a la vista
Barratana General
Sección de Asesoría Legal
Calle 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
40A No. 38-50 Conmutador 3620840
Fax 362 26 96 Línea 9800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

162 478



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32128

Por la cual se niega una patente de invención

Ra. Exp. N° 0201634

En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad andina, dentro del proceso 21-IP-2000, Interpretación Prejudicial, del 27 de octubre de 2000, en el aparte V Modificaciones a la solicitud de patente, estableció:

"En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Decisión 344, el peticionario de una patente puede modificar su solicitud, redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o en fin reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración

"La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que esta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada; por lo que aún cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial" (subrayados fuera de texto)

A la luz de la jurisprudencia dictada y de la práctica común aplicada por la Oficina, no es procedente agregar ni a la descripción ni a los dibujos información adicional de ninguna clase que sea necesana para evaluar la invención o para ejecutarla, incluida la mejor manera que el solicitante conozca para realizar la invención", pues la descripción de la mejor manera es de la información no comprendida en el estado de la técnica; de ahí, que lo único que se puede agregar a la descripción son elementos del estado de la técnica, contrario a lo que menciona el interesado del Manual Andino, por lo que si las modificaciones de la última descripción hubiesen ido más allá de los terminos permitidos serían improcedentes, a pesar de lo que diga el citado Manual Andino

Por las afirmaciones que hace el interesado en la respuesta respecto a la claudat, es evidente, que supone que tan solo con asegurar que las modificaciones en las reivindicaciones definen el producto por, "su configuración no existía con anterioridad", y, que por haber introducido la frase "caracterizado por" en las reivindicaciones estas quedan completamente definidas y, por ello, que cumplen los requisitos del artículo 30, lo cual, no es cierto por los siguientes motivos

En el oficio n° 8 595 y antes en el punto 2 2, se reitera que la reivindicación 1 es indefinida, porque no permite establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica, ya que solo se hace una enumeración de elementos sin ninguna interrelación técnica entre ellos, debido a lo cual y contrario a lo que se afirma en la respuesta, no se define una configuración estructural no existente en el estado de la técnica,

En el citado oficio se dijo y aquí se reitera que la reivindicación 1 es indefinida porque no es posible establecer cual es el aporte del inventor al estado de la técnica; parece necesano aclarar que la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invención por lo cual se fija la extensión de la patente y se hace

El Suscrito Secretario General AD-PC
Hace Conocer que la resolución 32128
tática coincide con el expediente
tonido a la vista

BOGOTÁ, D.C. 13 de Mayo de 2001

Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá PIC Colombia

163 774



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32128

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. Nº 02016341

posible delimitarla respecto del estado de la técnica, además, una reivindicación independiente debe definir la invención mediante características técnicas. Asimismo, es práctica común subdividir las reivindicaciones en dos partes, preámbulo y parte caracterizante, la primera, contiene el conjunto de características de la invención cuya combinación se conoce, por decirlo así, es el "género" al que pertenece la invención, y, la segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) característica(s) propia(s) de la invención (creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la técnica, por decirlo así, es la "especie" de la invención. Por último, las dependientes son para aclarar o delimitar alguna característica incluida en una independiente.

Para que el capítulo reivindicatorio de una solicitud sea aceptable, debe cumplir los requisitos establecidos por los artículos 14, 25 y 30, es decir, debe referirse a un producto o a un procedimiento, tener unidad de invención, ser claras concisas y tener soporte descriptivo, lo cual, no sucede en este caso por las razones antes explicadas.

El sistema electrónico de ayuda arbitral, probablemente, se habría podido reivindicar en tres independientes, una para el silbato, otra para las banderolas y la última para el cañón de iluminación. Una reivindicación para el pito que hubiese cumplido los requisitos pudo ser una que señalara que el silbato (10) comprende una batería (60) en serie con un pulsador de encendido / apagado (63) que alimenta al transceptor de RF (17) en serie o como sea su conexión en el circuito, un reloj (18) conectado en serie, los pilotos (14, 13 y 14) en paralelo, etc., de forma análoga a la precedente, se debería haber hecho una relativa a la banderola y una para el cañón.

En conclusión, lo reivindicado se enfocó en quien usa el producto para el que se busca protección y no en quien lo vaya a ejecutar o fabricar, como debería haberse hecho desde el comienzo.

Con relación a los comentarios acerca del supuesto cumplimiento del artículo 15 Incisos d) y f), cabe anotar que desde el oficio No 8 595 se informó al interesado que las reivindicaciones 3 a 12 y 14 del capítulo de entonces, 4 a 11 del último capítulo, tratan de proteger una serie de reglas de juego, porque esas reivindicaciones se redactaron en términos del uso de señales o de las reglas del juego, lo cual, no es procedente.

Como ya se sustentó, las reivindicaciones dependientes son para aclarar o delimitar alguna característica incluida en una independiente, esa característica debe ser técnica, referente a la realización o fabricación y no para el uso o los efectos de este. La reivindicación 4 señala que "unidades receptoras de las señales emitidas por los sensores móviles", esto no aclara o delimita una característica técnica de estructura.

Suscrito
Se Conoce
con
la
original
que
se
encuentra
en
el
archivo
a
la
vista
del
Secretario
General
de
Industria
y
Comercio
de
Colombia
Sede Centro Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede GAN T. 40A No. 38-50 Conmutador 3820840
Fax 3822595 Línea 9800-910 165
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 32128

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02016341

de función sino solo es la mención de un uso común de un elemento; lo mismo sucede con las reivindicaciones 5 y 6

La reivindicación 7 señala que " cañón proyecta . distancia de 9,15 m. ", lo cual no aclara ni delimita una característica de la estructura o de función sino el efecto provocado por el uso de ese componente para determinar una distancia de juego. Las reivindicaciones 8 a 11 indican que, " permite detectar un fuera de lugar ", " permite reportar... una infracción en el display ", " permite detectar los jugadores ", " permite reportar cuando el portero ", todo lo cual no son características técnicas que aclaren un elemento de estructura o función de un componente del sistema sino el efecto del uso de ellos en las reglas de juego. Por lo tanto, lo que correspondía hacer era retirar ese tipo de reivindicaciones

- Para desvirtuar los comentarios del punto 3 de la respuesta, basta señalar que lo descrito y reivindicado se dirigió a quien usa el producto para el que se busca protección pero no a quien lo vaya a ejecutar o fabricar

Como se dijo antes, en el oficio n° 2100 se relacionó un estado de la técnica, pero no se hizo ni se hará una calificación de novedad ni de nivel inventivo, porque la solicitud no cumplía ni cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 d) y f), 25, 28 y 30, suficiente sustento para denegar la solicitud

Si se hubiese decidido calificar la novedad y el nivel inventivo se habría realizado a las características técnicas de la estructura o de una función y no en los efectos como lo hace el memorialista en el escrito de respuesta. Por lo tanto, es evidente que esos comentarios no tienen ninguna incidencia en la decisión adoptada

En vista de lo expuesto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14, 15 d) y f), 25, 28 y 30, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en los oficios números 8 595 y 2 100 se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE AYUDA ARBITRAL PARA EL FUTBOL"

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
El Suscrito Secretario General AD - HOC
Hace constar que la presente copia Fotos
tática coincide con el original que he
tenido a la vista
Sede CAN Tr 40A No 38-50 Correo 3820840
Fax. 382 26 96 Línea 9800-810 165
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D C - Colombia

176
165



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32128

Por la cual se niega una patente de invención

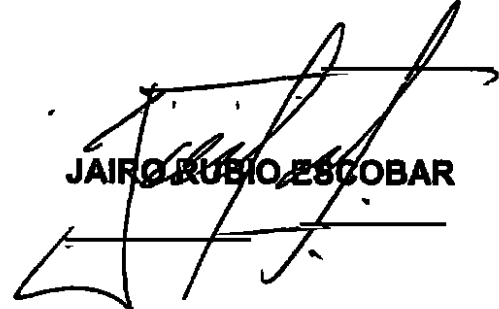
Rad. Exp. N° 02016341

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora María Victoria Henao Hernández, en su calidad de apoderada del señor Harold Hugo González, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **29 NOV. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
MARIA VICTORIA HENAO HERNANDEZ
Calle 3 Norte N° 3 - 33.
Edificio Peñas Blancas, Of 603
Cali (Valle)

COMERCIO
El Suscrito Secretario General, AD - HOC
Hace Constar que la copia fotostática coincide con el original que he
tenido a la vista.

Sede Centro Cámara 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN Tr 40A No 38-50 Conmutador 3820840
Fax 382 28 95 Línea 9800-910 135
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D C - Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32128

Por la cual se niega una patente de invención

Rap. Exp. N° 02016341

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 25 de febrero de 2002, bajo el número 02016341, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE AYUDA ARBITRAL PARA EL FUTBOL".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud

CUARTO: Que mediante escritos radicados el 21 de diciembre de 2005 y 10 de julio de 2006, el solicitante atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Así mismo, desistió de las modificaciones presentadas con el memorial de respuesta al primer requerimiento de fondo y, consecuentemente, allegó nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, los cuales se ajustan a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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"

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 11, contenidas en los folios 134 a 136, además de no cumplir con el requisito de claridad, no se considera una invención y pretenden proteger un uso distinto, de acuerdo con las siguientes consideraciones



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 32128

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02016341

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un sistema de dispositivos incorporables a los elementos de ayuda arbitral como el pitto, las banderolas de los jueces de línea, el balón y el terreno de juego

De otra parte, en el último capítulo se reclama un sistema de dispositivos electrónicos de ayuda arbitral para el fútbol, utilizado en un estadio o campo de fútbol que comprende a) dispositivos de mano que comprende 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 LASER (40); y, e) una consola de controles computarizada, relacionado en las reivindicaciones 1 a 11.

2. Claridad de la solicitud

2.1 La descripción

El artículo 28 de la Decisión 486 señala que: "la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla"

En el presente caso, la descripción calificada no permite *identificar* una forma de ejecución clara y completa de lo considerado patentable, porque la exposición se basa en conceptos no patentables como las reglas de juego y el uso de elementos disponibles en la técnica, tal como se advirtió en el oficio n° 8 595, notificado al solicitante el 22 de septiembre de 2005.

Como se sabe, el mencionado artículo 28 exige que la descripción divulgue de forma clara y completa la invención, es decir, el solicitante está obligado a divulgar la invención, pues de lo contrario la patente podrá ser denegada. Dicha obligación se considera cumplida, cuando la descripción contenga todas las indicaciones, que necesita la persona de nivel técnico medio, para ejecutar la invención, en especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica.

Concretamente, la descripción debe suministrar información suficiente tal que esta le permita a un técnico de nivel medio evaluar y realizar la invención, esos 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.

Ahora bien, para que una descripción cumpla los requisitos establecidos por la norma, el interesado, por decirlo así, debe revelar la "receta" de las medidas que deben tomarse



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 32128

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02016341

para llevar a cabo la invención, lo cual, habitualmente se presenta en la forma de un ejemplo con referencia a la(s) figura(s), que ayude a entender la composición y/o el funcionamiento del producto que se trata de proteger, de tal forma que al seguir las indicaciones de la "receta" se obtenga el producto

Adicionalmente, la descripción debe indicar expresamente la mejor forma que el peticionario conozca para realizar la invención, aún más, la simple presencia de una "descripción de la invención", de un "funcionamiento del sistema de ayudas arbitrales" y de un "ejemplo de aplicación", no basta para cumplir el requisito legal

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 comunes para control del juego del fútbol en conjunción con el uso de los mismos y con las reglas de juego, tal como se puede comprobar con el último párrafo de la página 2, la descripción de la invención de la página 6 a la 10 del último aparte presentado y con el ejemplo de aplicación, numerales a) hasta i), agregado

Para aclarar más la objeción, tomemos 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 radiofrecuencia 17 que funciona dos pilas compactas de 1,5 voltios, un botón 11 activador de la señal láser que controla a 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"

La "descripción" precedente enumera unos elementos electrónicos que se le adaptan a un silbato convencional y 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, ella 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

Concretamente en el presente caso, el pito, las banderolas, etc 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



Industria y Comercio.
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 32128

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02016341

4, 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 el uso que se dé a los componentes del sistema o cuales sean los efectos de este en las situaciones de juego que ocurran en el transcurso del mismo

En conclusión, 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, como se debería haber hecho desde el comienzo

Por las razones anteriores, la descripción aportada *aún* no cumple lo dispuesto en el mencionado artículo 28

2.2 Reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión 486 establece que "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

La reivindicación 1 es indefinida, porque no es posible establecer cuál es el aporte del solicitante al estado de la técnica, puesto que es la enumeración de una serie de elementos sin ninguna interrelación técnica entre ellos

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 se permite

Dado lo anterior, se advierte que las mencionadas reivindicaciones *aún* no cumplen con el requisito de claridad, no obstante fueron evaluadas y calificadas

2.3 Reivindicaciones de producto o de procedimiento

El artículo 14 de la Decisión 486 establece claramente que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de *producto* o de *procedimiento*

Para dar cumplimiento a tal exigencia, y como la misma normativa andina no establece la forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina, en la práctica común, ha acudido a la *Guía para los países en desarrollo sobre el examen*



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 32128

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02016341

de las solicitudes de patentes, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios

En el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de *producto* y de *procedimiento* (método)

Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de *producto* deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función. De allí se concluye, de un lado, que, desde el punto de vista técnico, la combinación de características estructurales y de función no se admite en la redacción de reivindicaciones de *producto*, menos aún cuando la supuesta función es *el uso* o un efecto de este.

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

"1. sistema, para el fútbol utilizado fútbol que comprende un botón (11) activador de la señal."

"4. sistema: unidades receptoras de las señales emitidas posición"

"5. sistema: receptor y transmisor de señales entre la consola está ubicada"

"6. sistema: receptoras de las señales y se instalan...", y de forma similar con las restantes reivindicaciones

En lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características *de uso*

3. Evaluación de la unidad de invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que, "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

La nueva reivindicación independiente se enfoca en dos objetos diferentes no enlazados por un concepto común e inventivo, el silbato y un cañón láser

En materia de patentes bien se sabe, que una solicitud puede incluir vanas reivindicaciones de una misma categoría que no puedan cubrir la protección de un objeto en una sola reivindicación general (a manera de ilustración ver regla 125.2 de la ley tipo o, los párrafos 72 a 81 de la "Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes").

Sede Centro Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN Tr. 40A No. 38-50 Conmutador 3820840
Fax 382 26 95 Línea 9800-910 165
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

171 760



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32128

Por la cual se niega una patente de invención

Rap. Exp. N° 02016341

De acuerdo a la práctica establecida por la Oficina, una solicitud solo puede incluir una reivindicación por categoría. Únicamente, acepta más de una reivindicación independiente por categoría cuando el objeto de la solicitud no es posible definirlo en una sola reivindicación y siempre y cuando se cumpla una de las siguientes condiciones: a) que se trate de dos objetos concebidos uno en función del otro, como una llave y una cerradura, un transmisor y un receptor; b) que se refiera a un compuesto activo y la preparación (mezcla) que lo contenga, y, c) que se relacione a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar a un mismo producto final.

La solicitud en discusión encaja, perfectamente, en el punto a) precedente, porque se trata de un sistema de ayuda que incluye diversos componentes que fueron concebidos u operan uno en función del otro.

Por los motivos expuestos, el último capítulo reivindicatorio no cumple lo dispuesto en el mencionado artículo 25 de la norma supranacional andina.

4 No se considera invención

El artículo 15d) de la Decisión 486 señala que no se considerarán invenciones, "*los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales*".

Por lo demás, el artículo 15f) de la misma Decisión andina indica que no se considerarán invenciones "*las formas de presentar información*".

Las reivindicaciones 7 a 11 relacionan, explícitamente, formas de presentar información y/o reglas de juego tal como se evidencia, claramente, del contenido de las citadas reivindicaciones: la 7 menciona que "sistema proyecta una señal que se torna visible en el terreno de juego determinado una distancia de 9,15 m alrededor del balón", la 8 señala: "sistema , permite detectar un fuera de lugar...", la 9 cita "sistema permite reportar de forma instantánea una infracción...", la 10 indica "sistema permite detectar de forma instantánea los jugadores que invaden...", la 11 dice "sistema permite reportar cuando el portero se mueve...".

Lo subrayado evidencia que no son características técnicas que aclaren o delimiten una forma particular de realización de un producto, sino formas de presentar información relativa a situaciones (reglas) de juego que se observan en el terreno y/o en la pantalla del pito del árbitro.

Por las anteriores razones, se considera que lo reivindicado en el presente caso, se encuentra incurso en lo dispuesto por el artículo 15 inciso d) y f) de la norma supranacional andina.

Sede Centro Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN Tr. 40A No. 38-50 Conmutador 3820840
Fax. 382 26 95 Línea 9800-910 165
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

172 ABT



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 32128
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02016341

5. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, conviene realizar las siguientes consideraciones.

En primer término, es del caso advertir que en el oficio n° 2100 se relacionó un estado de la técnica, pero no se hizo una calificación de novedad ni de nivel inventivo, porque la solicitud no cumplía los artículos 14, 15 d) y f), 25, 28 y 30, lo que impedía su análisis de fondo. No obstante la respuesta al requerimiento de fondo, se observa que la solicitud *aún* no cumple tales requisitos, lo que constituye suficiente sustento para denegar la solicitud.

Con referencia a los puntos 1 y 2 de dicha respuesta, se puntualiza que la nueva descripción y el nuevo capítulo se aceptaron y calificaron acorde a las disposiciones y el procedimiento vigentes, sin embargo, es necesario reiterar que la descripción no es clara ni completa y las reivindicaciones, además de ser indefinidas y no claras, se objetan por falta de unidad de invención.

Luego de estudiar la última descripción y el capítulo aportados por el interesado, se pueden considerar que el artículo 34 se cumple, porque la descripción de la estructura de la trama de información y el ejemplo de aplicación agregados son completamente inocuos, ya que no se relacionan a la forma de ejecutar o fabricar el producto sino a como se usa y/o que efectos de juego genera.

Sin embargo, acerca del comentario relacionado con lo que indica la sección 3.4 del Manual Andino de Patentes, referente a las modificaciones permitidas, se estima conveniente precisar que si bien es cierto, como lo resalta el memorialista en el segundo párrafo de la página 3 de la respuesta, el citado Manual Andino en su página 43 señala: "Si hay características que están claramente en las reivindicaciones y no en la descripción, se permite que sean incorporadas tal cual a la descripción para dar soporte y así cumplir con los requisitos del Art. 30 D 486. Esta modificación no supone ampliación siempre y cuando las reivindicaciones iniciales se hubieran presentado con la descripción (Art. 26 D 486)", también lo es que el Manual Andino de Patentes no constituye ninguna base legal que deba ser tomada en cuenta para efectos del estudio de patentabilidad, como quiera que se trata solo de una Guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patentes, dirigida a los examinadores de las Oficinas nacionales de los países miembros de la Comunidad Andina.

En segundo término, el aparte citado por el interesado no está acorde con la *práctica común* aplicada por la oficina sobre el particular, la cual, se fundamenta en la jurisprudencia dictada al respecto sobre modificaciones.

Sede Centro Carrera 13 No 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN Tr. 40A No 38-50 Conmutador 3820640
Fax. 382 26 95 Línea 9800-910 165
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

123

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32128

Por la cual se niega una patente de invención

Rac. Exp. N° 0201634

En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad andina, dentro del proceso 21-IP-2000, Interpretación Prejudicial, del 27 de octubre de 2000, en el aparte V. Modificaciones a la solicitud de patente, estableció:

En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Decisión 344, el peticionario de una patente puede modificar su solicitud, redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o en fin reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración

La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que esta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada, por lo que aún cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial" (suprayados fuera de texto)

A la luz de la jurisprudencia dictada y de la *práctica común* aplicada por la Oficina, no es procedente agregar ni a la descripción ni a los dibujos información adicional de ninguna clase que sea necesaria para evaluar la invención o para ejecutarla, incluida la "mejor manera que el solicitante conozca para realizar la invención", pues la descripción de la mejor manera es de la información no comprendida en el estado de la técnica, de ahí, que lo único que se puede agregar a la descripción son elementos de estado de la técnica, contrario a lo que menciona el interesado del Manual Andino, por lo que si las modificaciones de la última descripción hubiesen ido más allá de los términos permitidos serían improcedentes, a pesar de lo que diga el citado Manual Andino.

Por las afirmaciones que hace el interesado en la respuesta respecto a la clauda, es evidente que supone que tan solo con asegurar que las modificaciones en las reivindicaciones definen el producto por, "su configuración no existía con anterioridad" y, que por haber introducido la frase "caracterizado por" en las reivindicaciones estas quedan completamente definidas y, por ello, que cumplen los requisitos del artículo 30, lo cual, no es cierto por los siguientes motivos

En el oficio n° 8 595 y antes en el punto 2 2, se reitera que la reivindicación 1 es indefinida, porque no permite establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica, ya que solo se hace una enumeración de elementos sin ninguna interrelación técnica entre ellos, debido a lo cual y contrario a lo que se afirma en la respuesta, no se define una configuración estructural no existente en el estado de la técnica,

En el citado oficio se dijo y aquí se reitera que la reivindicación 1 es indefinida, porque no es posible establecer cual es el aporte del inventor al estado de la técnica, parece necesario aclarar que la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invención, con lo cual, se fija la extensión de la patente y se hace

#60
124



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32128

Por la cual se niega una patente de invención

Rac. Exp. N° 02016341

posible, delimitarla respecto del estado de la técnica, además, una reivindicación independiente debe definir la invención mediante características técnicas. Asimismo, es práctica común subdividir las reivindicaciones en dos partes, preámbulo y parte caracterizante; la primera, contiene el conjunto de características de la invención cuya combinación se conoce, por decirlo así, es el "género" al que pertenece la invención, y, la segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) característica(s) propia(s) de la invención (creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la técnica, por decirlo así, es la "especie" de la invención. Por último, las dependientes son para aclarar o delimitar alguna característica incluida en una independiente

Para que el capítulo reivindicatorio de una solicitud sea aceptable, debe cumplir los requisitos establecidos por los artículos 14, 25 y 30, es decir, debe referirse a un *producto* o a un *procedimiento*, tener unidad de invención, ser claras concisas y tener soporte descriptivo, lo cual, no sucede en este caso por las razones antes explicadas

El sistema electrónico de ayuda arbitral, probablemente, se habría podido reivindicar en tres independientes, una para el silbato, otra para las banderolas y la última para el cañón de iluminación. Una reivindicación para el pito que hubiese cumplido los requisitos pudo ser una que señalara que el silbato (10) comprende una batería (60) en serie con un pulsador de encendido / apagado (63) que alimenta al transceptor de RF (17) en serie o como sea su conexión en el circuito, un reloj (18) conectado en serie, los pilotos (14, 13 y 14) en paralelo, etc., de forma análoga a la precedente, se debería haber hecho una relativa a la banderola y una para el cañón

En conclusión, lo reivindicado se enfocó en quien usa el producto para el que se busca protección y no en quien lo vaya a ejecutar o fabricar, como debería haberse hecho desde el comienzo.

Con relación a los comentarios acerca del supuesto cumplimiento del artículo 15 incisos d) y f), cabe anotar que desde el oficio No 8.595 se informó al interesado que las reivindicaciones 3 a 12 y 14 del capítulo de entonces, 4 a 11 del último capítulo, tratan de proteger una serie de reglas de juego, porque esas reivindicaciones se redactaron en términos del *uso de señales* o de *las reglas del juego*, lo cual, no es procedente.

Como ya se sustentó, las reivindicaciones dependientes son para aclarar o delimitar alguna característica incluida en una independiente, esa característica debe ser técnica, referente a la realización o fabricación y no para el uso o los efectos de este. La reivindicación 4 señala que "unidades receptoras de las señales emitidas por los sensores móviles...", esto no aclara o delimita una característica técnica de estructura



125
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 32128

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Exp. N° 02016341

ni de función sino solo es la mención de un uso común de un elemento; lo mismo sucede con las reivindicaciones 5 y 6.

La reivindicación 7 señala que: " . cañón proyecta... distancia de 9,15 m ..", lo cual no aclara ni delimita una característica de la estructura o de función sino el efecto provocado por el uso de ese componente para determinar una distancia de juego. Las reivindicaciones 8 a 11 indican que, " permite detectar un fuera de lugar ", " permite reportar... una infracción en el display ", "... permite detectar .. los jugadores.. ", " permite reportar cuando el portero ", todo lo cual no son características técnicas que aclaren un elemento de estructura o función de un componente del sistema sino el efecto del uso de ellos en las reglas de juego. Por lo tanto, lo que correspondía hacer era retirar ese tipo de reivindicaciones

Para desvirtuar los comentarios del punto 3 de la respuesta, basta señalar que lo descrito y reivindicado se dirigió a quien usa el producto para el que se busca protección pero no a quien lo vaya a ejecutar o fabricar.

Como se dijo antes, en el oficio n° 2100 se relacionó un estado de la técnica, pero no se hizo ni se hará una calificación de novedad ni de nivel inventivo, porque la solicitud no cumplía ni cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 d) y f), 25, 28 y 30, suficiente sustento para denegar la solicitud

Si se hubiese decidido calificar la novedad y el nivel inventivo se habría realizado a las características técnicas de la estructura o de una función y no en los efectos como lo hace el memorialista en el escrito de respuesta. Por lo tanto, es evidente que esos comentarios no tienen ninguna incidencia en la decisión adoptada

En vista de lo expuesto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14, 15 d) y f), 25, 28 y 30, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en los oficios números 8 595 y 2 100 se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE AYUDA ARBITRAL PARA EL FUTBOL"

Sede Centro Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN Tr. 40A No. 38-50 Conmutador 3820840
Fax 382 26 95 Línea 8800-910 185
Web www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32128

Por la cual se niega una patente de invención

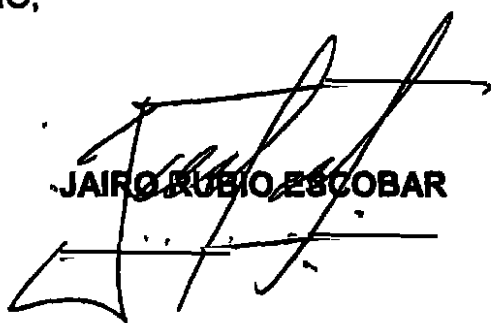
Rad. Exp. N° 02016341

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora María Victoria Henao Hernández, en su calidad de apoderada del señor Harold Hugo González, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **29 NOV. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
MARIA VICTORIA HENAO HERNÁNDEZ
Calle 3 Norte N° 3 - 33
Edificio Peñas Blancas, Of 603
Cali (Valle)