

Bogotá, Enero 10 de 2007

1
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 02-016341- -00011-0000
Rec 2007-01-11 11:14:25 Dep. 2020 NUEVAS CREACIONES
Tra 2 PATENTES
Eve: 1 REPOSICION
Act 412 REMISIONES RECU Folio 9

Señora Jefe

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

REFERENCIAS:

Expediente : No. 02-16.341
Asunto : Recurso de Reposición

Patente de Invención titulada
"SISTEMA DE DISPOSITIVOS
ELECTRONICOS DE AYUDA ARBITRAL PARA
EL FUTBOL"

Solicitante : HAROLD HUGO GONZALEZ
Apoderado : Dra. MARIA VICTORIA HENAO HERNADEZ

I. RECURSO DE REPOSICIÓN

MARIA VICTORIA HENAO, mayor de edad, identificada como aparece al pie de mi firma, con T.P.A. No. 22057, obrando como apoderada del solicitante, en tiempo oportuno interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra el acto administrativo contenido en la **Resolución No. 32128 del 29 de Noviembre de 2.006**, según Edicto fijado el 20 de Diciembre de 2.006, mediante la cual se niega el privilegio de patente de invención a la creación denominada "SISTEMA DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE AYUDA ARBITRAL PARA EL FUTBOL", en los siguientes términos:

II. OBJETO DE LOS RECURSOS:

Los recursos tienen por objeto lo siguiente:

PRIMERO: Que se revoque en todas sus partes el acto administrativo contenido en la resolución No. 32128 del 29 de Noviembre de 2.006, por la cual se niega el privilegio de patente de invención a la creación denominada "SISTEMA DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE AYUDA ARBITRAL PARA EL FUTBOL".

SEGUNDO: Que en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención a la creación denominada "SISTEMA DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE AYUDA ARBITRAL PARA EL FUTBOL", del señor Harold Hugo González.

III. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS

Los recursos son procedentes por disponerlos así los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución N° 32128 de 2006. Las razones que se exponen a continuación, justifican su revocación:

1.1 Una de las obligaciones de ese Despacho corresponde al examen de fondo, cuyo objetivo es verificar si la solicitud es o no patentable, es decir, si la invención propuesta cumple con los requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, para posteriormente proceder con el otorgamiento del privilegio de patente de invención o por el contrario denegarlo.

En este sentido, resulta demostrativo lo preceptuado por el artículo 48 de la Decisión 486, donde expresamente se señala que la decisión de denegar una patente solamente procederá luego de practicado el examen de fondo de la solicitud:

"Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará". (Resaltado fuera del texto)

De la misma manera, este es el alcance que le ha otorgado el Tribunal de Justicia al concepto de denegación de una patente:

"Posteriormente y luego de realizado el examen, si el resultado es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan satisfecho dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos los elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad, se negará la patente de invención".

Así, 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 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 la 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.

1.2. En todo caso a continuación explico a ese Despacho las razones por las cuales no estoy de acuerdo con las objeciones sobre falta de claridad de la solicitud de la referencia y de no patentabilidad, contenidas en la Resolución N° 32128 del 29 de noviembre de 2006:

1.2.1. 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 LASER (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 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 conocidos, no se puede negar el carácter técnico de la enseñanza global de la invención, sobretodo 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 permitían 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.

1.2.2. 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.

1.2.2.1. 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 invento: sería obra de arte o científica pura".¹

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 empleados². 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 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.

1.2.2.2. 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:

¹ P. C. Breuer Moreno. "TRATADO DE PATENTES DE INVENCION". Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina. 1957, Vol I. Pág. 102-109.

² P. C. Breuer Moreno. "TRATADO DE PATENTES DE INVENCION". Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina. 1957, Vol I. Pág. 116-118.

"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."³

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 poner 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 exceptiona 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.

³ CABANELLAS, Guillermo. "DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION". Tomo I. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001, Pág. 821.

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.

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.

1.2.3. 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.

2. 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.

V. FUNDAMENTO DE DERECHO

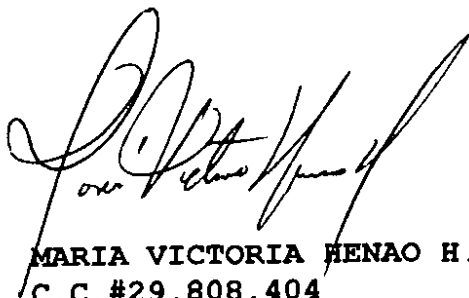
Fundamento los recursos de reposición y el subsidiario de apelación interpuesta en :

1. Artículo 50 y siguientes del Código Administrativo y demás normas concordantes.
2. Normas pertinentes al Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

VI. NOTIFICACIONES

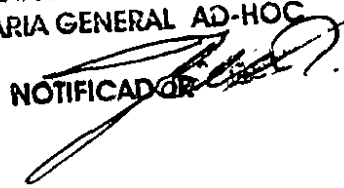
Mi mandante y yo recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en mi oficina de abogada situada en la CALLE 23 Norte # 3-33, Ofc. 603, Edificio Peñas Blancas, de la ciudad de Santiago de Cali.

Señor Jefe,


MARIA VICTORIA HENAO H.
 C.C. #29.808.404

T.P.A. 22.057 DEL C.S.J.

Superintendencia de Industria y Comercio
 Bogotá, ENE 2007
 Presentando personalmente por Victoria Henao
 C.C. 29.808.404 de ENE 2007
 T.P. 22.057
 Notificador Secretaría General

Superintendencia de Industria y Comercio
 SECRETARIA GENERAL AD-HOC
 NOTIFICADOR 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No 02-16.341

Clasificación internacional (IPC) A63B 71/06.

Concepto Técnico No 108

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 32.128 del 29 de noviembre de 2006 notificada por medio del edicto No 20.147 desfijado el 04 de enero de 2007 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se determinaron los siguientes hechos:

1) El escrito inicia con: "MARIA VICTORIA HENAO... interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN contra el acto administrativo contenido en la Resolución No. 32128 del 29 de Noviembre de 2.006, según Edicto fijado el 20 de Diciembre de 2.006... siguientes términos:

II. OBJETO DE LOS RECURSOS:

Los recursos tienen por objeto lo siguiente:

PRIMERO: Que se revoque en todas sus partes el acto administrativo... FUTBOL".

SEGUNDO: Que en consecuencia **se conceda el privilegio** de patente... González.

III. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS

Los recursos son procedentes por disponerlos así los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo". (Subrayado y resaltado fuera de texto)

2) En el punto I, se identifica la apoderada de la sociedad solicitante quien señala que interpone recurso de reposición contra el acto proferido; luego en II hace afirmaciones y peticiones no concordantes con la realidad; por último en III se hace mención al artículo 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

3) A continuación, la memorialista alega que: "IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución N° 32128 de 2006. Las razones que se exponen a continuación, justifican su revocación:

1.1 Una de las obligaciones de ese Despacho corresponde al examen de fondo, cuyo objetivo es verificar si la solicitud es o no patentable... el **examen definitivo** fuere favorable... es el alcance que le ha otorgado el Tribunal de Justicia al concepto de denegación de una patente:

"Posteriormente y luego de realizado el examen... el **examen definitivo** fuere desfavorable en su totalidad, se negará la patente de invención".

Así, una decisión de denegatoria de la patente puede ser proferida solamente como consecuencia de un examen de fondo de la solicitud... **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 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 la 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". (Subrayados y resaltados del examinador).

4) Con referencia a los alegatos del punto precedente, es natural que la recurrente "difiera" del contenido de la Resolución, ese es su derecho que merece y tiene nuestro respeto, pero no es un hecho que controvierta los fundamentos del acto, por los motivos que se exponen a continuación.

a. Quienes tienen un mínimo de conocimientos en propiedad industrial saben que, el título II de la Decisión 486 es el que, en particular, establece los requisitos de patentabilidad que deben cumplir las solicitudes para que se puedan patentar, asimismo, saben que lo conforman los artículos 14 a 21. De allí es, totalmente, claro que basta que no se cumpla uno o más de los artículos, del citado título para que un caso en discusión no sea patentable, tal como ocurre con este expediente y que fue lo que se hizo desde el primer oficio.

En el oficio No 8.595, amén de los artículos 25, 28 y 30 relativos a la **forma**, se objetaron los artículos 14, 15 literales d); e) y f) que forman parte del título II de la Decisión 486, que como se dijo, establece los requisitos de patentabilidad que deben cumplir las solicitudes para que se puedan patentar. Es obvio, que las objeciones a los citados artículos corresponden a determinar, "...**si reúne las condiciones de patentabilidad**...", señaladas por la jurisprudencia.

Aparte del oficio No 8.595 del 22 de septiembre de 2005 (ver folios 47 a 52), la oficina trasladó el oficio No 2.100 del 23 de febrero de 2006 (ver folios 88 a 97) mediante, el cual, puso en conocimiento del solicitante las objeciones, tanto de **forma** como de **fondo, a la patentabilidad**; es decir, dio estricto cumplimiento a lo preceptuado en la jurisprudencia transcrita por la memorialista, cuando señala que: "... 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...". (Subrayados y resaltados del examinador).

b. A lo anterior se agrega que, en el **numeral 2.3** del acto impugnado se explicó que, el artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de **producto** o de **procedimiento** (...) Industrial", (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario establecen, taxativamente, 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 en 1982 para ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios; donde 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 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 pliego 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 precedente, es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de uso.

Adicional a lo anterior, en el **numeral 4** de la Resolución la oficina transcribió el artículo 15 resaltando los literales d) y f) y explicó que:

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 toma 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...", de lo subrayado es evidente 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 arbitro.

Por los motivos expuestos, lo reivindicado **no** cumple las disposiciones del artículo 15 **incisos d) y f)**.

c. A la luz de lo antes expuesto, los alegatos de la memorialista referentes a que, "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". (Subrayados y resaltados del examinador), **NO** tienen sustento veraz en hechos puesto que si las objeciones a los artículos 14, 15 d) y e), "**no son razones de fondo** que justifiquen la decisión adoptada...", entonces ¿qué son?, eso **no** lo controvierte y, además, **NO** presenta ni una sola prueba que sustente sus alegatos, ni explica por qué debería ser así.

De otro lado, la memorialista simplemente transcribió el artículo 48 de la Decisión 486 y la jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia respecto al examen de fondo,

pero **NO** presenta hechos ciertos en los que se fundamenta para afirmar que **no** se dio cumplimiento a la norma y a la citada jurisprudencia; con solo suponer y argüir que **no** se dio cumplimiento **no** se prueba la supuesta omisión alegada ni que se haya violado el **debido proceso**, como se asegura en el escrito.

d. La decisión denegatoria se profirió en virtud de los exámenes de fondo trasladados puesto que, tanto en los **oficios No 8.595 y 2.100** como en la Resolución, se cuestionó el **no** cumplimiento de los artículos 14, 15 literales d), e), f), incluidos en el título II de la Decisión 486, los cuales, cualquier solicitud debe cumplir **antes** de entrar a calificar otros requisitos como la novedad y el nivel inventivo, amén de los artículos 25, 28 y 30, que son de carácter formal, y en los que pretende escudarse la recurrente para alegar una supuesta omisión de la administración y de afectar el debido proceso.

En conclusión, contrario a lo que alega la memorialista en el recurso, el **DEBIDO PROCESO** se respetó pues la oficina trasladó los oficios No 8.595 y 2.100, que fueron exámenes de fondo, en los que se hicieron objeciones **NO** solo de **forma** sino de **fondo** puesto que los requisitos de patentabilidad **NO** se restringen al cumplimiento de los artículos 16 a 19, como se trata de hacer ver en los alegatos, sino que son todos los incluidos en el citado título II de la Decisión 486; por estos motivos queda claro que los alegatos traídos a colación se fundamentan en premisas falsas, se tergiversan los hechos y, por lo mismo, **no** hay ni un solo argumento sustentado en hechos ciertos que desvirtúe los fundamentos de la Resolución.

5) En el siguiente aparte del escrito se alega que, "1.2. En todo caso... **no estoy de acuerdo con las objeciones sobre falta de claridad** de la solicitud de la referencia y de **no patentabilidad**...

1.2.1. 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...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...

// 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...** ese Despacho **nunca realizó un examen de fondo ni evaluó el estado de la técnica para poder formarse un concepto completo de patentabilidad... soluciona un problema persistente en el campo técnico...** ¿cuál? arte previo no permitían el control que se tiene con el presente sistema **sobre ciertas jugadas...** permiten que el árbitro del partido pueda detectar jugadas...

// 1.2.2. 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...** 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.**

// 1.2.2.1. 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 invento: sería obra de arte o científica pura".

// En vista de los argumentos anteriores, ¿cuáles? 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

// 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 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
1.2.2.2. Adicionalmente, la invención... la Doctrina ha sido enfática en señalar... "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... la exclusión aquí considerada es que será la forma que se da a la información, y no a los mecanismos empleados para su transmisión... elemental tenor literal de la misma, es claro que la misma se dirige a aquellas creaciones que se refieren a formas de presentar información... el **resultado** obtenido... es el **determinar una jugada en fuera de lugar o un penalti...** 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...** 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". (Subrayados del examinador).

6) Para desvirtuar los alegatos del punto precedente basta puntualizar que:

a. En los subnumerales 2.1 y 2.2 del sexto considerando de la Resolución, se explicó en detalle por qué la descripción y las reivindicaciones no son claras. Para la primera, luego de transcribir el artículo 28 se sostuvo y se sostiene categóricamente que: 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 ya se informó en el oficio No 8.595.

Como conocen bien quienes laboran en el campo de la propiedad industrial, la norma 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 (ejecutar) 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 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 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.

b. Asimismo, se explicó en la Resolución que 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 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".

La "descripción" precedente enumera unos 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.

c. En el acto se precisó que, 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 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** que se 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 las razones antes expuestas 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**, como se debería haber hecho desde el comienzo.

d. Por otra parte, en el subnumeral 2.2 del acto atacado se transcribió el artículo 30 y se explicó que: 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 son 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.

e. A la luz de los hechos antes expuestos y lo explicado en el punto 4) arriba, los alegatos referentes a que, "... la invención se dirige a un SISTEMA que comprende dispositivos electrónicos que **ayudan a resolver situaciones de juego...**", "...el aporte del solicitante a este producto es el silbato y el cañón láser junto con sus características FÍSICAS como se definieron...", carecen de argumentos sustentados en hechos ciertos y por lo mismo no desvirtúan los argumentos de la Resolución porque la descripción **se enfocó en quien vaya a usar el producto** relacionado en la solicitud pero **no** en quien lo vaya a **ejecutar o fabricar**, como se debería haber hecho desde el comienzo y porque, contrario a lo que se arguye, 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.

f. La recurrente alega que, "...se plantea proteger dichos elementos por separado pues funcionan en conjunto...", que no sabemos a cual parte de la Resolución se refiere ni qué trata controvertir, porque en el acto impugnado, la oficina **NO** hizo tal afirmación, como es evidente de todo lo discutido arriba.

g. Con relación a la Jurisprudencia dictada por las cortes europeas (T 26/89 T513/98), merece y tiene nuestro respeto, podría tener alguna validez, pero esa Jurisprudencia no solo se sale del ámbito de la discusión porque en el acto **NO** se habló de algo relacionado sino que la oficina disiente de esas opiniones por las siguientes razones:

1. La citada jurisprudencia de las cortes europeas fue para establecer una nueva categoría de invenciones denominadas invenciones implementadas en computador las cuales son solicitudes que tienen 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.

La Oficina Europea de patentes con sustento en esa jurisprudencia estableció que los programas de ordenador no patentables como tales no precluyen la patentabilidad de las invenciones implementadas en computador, por lo cual, la patentabilidad de una invención que utiliza aspectos técnicos y no técnicos no puede ser descartada de patentabilidad a priori.

2. En el subnumeral 2.3 de la Resolución, se sostuvo y sostiene categóricamente que, el artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de **producto** o de **procedimiento** (...) Industrial",

(resaltado fuera de texto). Arriba en 4) b. se explicó en detalle como se define y por qué no se aceptó lo correspondiente.

No obstante, es evidente que la norma NO contempla una categoría de invenciones implementadas en computador sino de **producto** o de **procedimiento** (...) Industrial.

3. A la luz de lo que establecen el artículo 14 de la Decisión 486, el decreto reglamentario de la misma y la jurisprudencia dictada, **no** encontramos fundamento para que la representante, con la transcripción de las opiniones y acciones llevadas a cabo por otras oficinas, pretenda que se acepte un punto de vista, por demás, ajeno a lo que señala el acto atacado como ya se dijo.

Por este motivo, nos parece que la apoderada, o bien desconoce completamente nuestra legislación, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes o, bien pretende que vayamos más allá de lo que la norma y la jurisprudencia nos permite porque en **NO** existe una categoría para invenciones implementadas en computador, donde la novedad de la invención consiste en un programa.

En conclusión, como es bien conocido por quienes tienen experiencia en el tema, los argumentos que haya expuesto la administración en un acto que se impugna, son los que se deben controvertir en el recurso pero **no** traer a colación hechos **no** citados allí, por demás, sin que el memorialista presente las pruebas (sustento) ciertas, que fundamenten sus afirmaciones, las cuales, se sostienen con premisas falsas, como ya se demostró antes.

h. Con relación a los alegatos de 1.2.2., de un lado, es importante resaltar que quienes laboran en propiedad industrial saben, que la **esencia de las reivindicaciones** consiste en definir la invención, con lo cual, se fija la extensión de la patente y se hace posible delimitarla respecto del estado de la técnica, además, una reivindicación independiente debe definir la invención mediante características técnicas y que las dependientes son para aclarar o delimitar alguna **característica técnica** incluida en la independiente.

De otro lado, en el numeral 4 del acto luego de transcribir el artículo 15 incisos d) y f) se explicó que:

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...".

De la transcripción anterior, es evidente que lo **subrayado 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 arbitro.

Por último, en el acto NO se dijo que, "el **objetivo** de la invención es una forma de reglas de juego ni de presentar información", ni que se estuviera "re-inventando" el juego, como se arguye, sino que **las reivindicaciones NO** delimitan o aclaran una forma particular de realización de un **producto** porque las **características** allí incluidas **NO** son **técnicas** sino formas de presentar información relativa a situaciones (reglas) de juego que **se observan** en el terreno y/o en la pantalla del pito, como se aprecia fácilmente en la transcripción precedente.

i. Respecto a los alegatos de 1.2.2.1, la recurrente una vez más se desvía a una **DOCTRINA** y a la interpretación sesgada de la misma, que NO se mencionó en el acto, además no indica en que parte de la norma, la jurisprudencia y el procedimiento vigentes se habla de esa doctrina ni de por qué debe ser entendida acorde a su opinión.

Una vez más, se reitera que: primero, la **esencia de las reivindicaciones** consiste en definir la invención; segundo, una reivindicación independiente debe **definir** la invención mediante características técnicas y que las dependientes son para aclarar o delimitar alguna **característica técnica** incluida en la independiente; tercero, **las reivindicaciones de este caso NO** delimitan o aclaran una forma particular de realización de un **producto** porque las **características** allí incluidas **NO** son **técnicas** sino formas de presentar información relativa a situaciones (reglas) de juego que **se observan** en el terreno y/o en la pantalla.

En conclusión, todo lo argüido por la recurrente son especulaciones NO sustentadas en hechos ciertos, son una desviación de lo que se fundamentó en el acto atacado porque se arguye DOCTRINA y se nos acusa con premisas falaces, de no calificar los requisitos de patentabilidad en forma sustentada, lo cual, es falso como se comprueba a partir de lo expuesto en el párrafo anterior.

Adicionalmente, esos alegatos de la representante **no** desvirtúan las objeciones a la patentabilidad porque los argumentos traídos a colación son segados, tergiversados e intentan desviar la atención, pues se han enfocado más en provocar permanentes retardos y dilatar la tramitación, que en controvertir las objeciones de fundamento, por demás, prácticamente sin originalidad, ya que, copió del recurso de otro litigante la mayor parte de los argumentos del recurso como se puede constatar con la referencia a las patentes implementadas por computador y, lo único que agregó fue las DOCTRINAS, que no sabemos de donde salieron, ni que norma o jurisprudencia las permite, pues ella no lo explica ni por qué eso sería así ni como podrían controvertir las objeciones planteadas en la Resolución. Hacer meras afirmaciones sin entrar a mostrar con ejemplos, de forma análoga a la realizada por la oficina, en el acto NO es, de ningún modo, sustento cierto que sirva para controvertir las bases del acto.

j. Refiriéndonos a los alegatos de 1.2.2.2, ellos dejan ver el poco conocimiento que la memorialista tiene del tema y de la interpretación tendenciosa que hace de la DOCTRINA de las referencias que cita, y que se controvierten fácilmente con lo ya demostrado en los subpuntos anteriores, y que por enésima vez reiteramos, y que la memorialista no pudo entender en ningún momento:

La **esencia de las reivindicaciones** consiste en definir la invención; segundo, una reivindicación independiente debe **definir** la invención mediante características técnicas y que las dependientes son para aclarar o delimitar alguna **característica técnica** incluida en la independiente; tercero, **las reivindicaciones de este caso NO** delimitan o aclaran una forma particular de realización de un **producto** porque las **características** allí incluidas **NO** son **técnicas** sino formas de presentar información relativa a situaciones (reglas) de juego que **se observan** en el terreno y/o en la pantalla.

Amén de los anterior, respetuosamente, le recordamos a la memorialista que debería haber tenido en cuenta la jurisprudencia del aparte vi. "examen de fondo de la solicitud de patente", de la interpretación prejudicial dentro del proceso **36-IP-98**, del Tribunal de Justicia de la Comunidad andina, que establece:

"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 otorguen privilegios sobre materia que pertenezcan al dominio público o que simplemente no cumplan con las exigencias establecidas por la norma comunitaria; pero también (...) 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". (Subrayados y resaltados fuera de texto).

De allí es evidente que la Administración (por intermedio del examinador), 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. Aún más, en virtud de esas atribuciones y procedimientos, es la Administración o Despacho u Oficina quien, en cumplimiento de la norma y la jurisprudencia dictadas, establece las reglas a cumplir para la obtención de una patente, ya que, al velar por el interés general debe evitar que se otorguen privilegios a materias que sean de dominio público o que, simplemente, no cumplan las exigencias de la normativa comunitaria.

En conclusión, los alegatos de las DOCTRINAS son banales, se salen del ámbito de la discusión porque no tienen sustento cierto y, mientras el solicitante y/o su representante **no** demuestren con hechos fehacientes que las reivindicaciones cumplen los artículos 14 y 15 incisos d) y f), **no** tienen **ni** tendrán, absolutamente, ninguna validez.

7) El recurso termina con: "1.2.3... la invención **no está dirigida** al usuario del sistema sino a que sea realizada y llevada a cabo por un experto en la materia. ¿de qué forma?... las conexiones entre los elementos hacen parte de sus conocimientos 'normales' y no requieren mayor descripción por parte de la solicitud... menos aún para que su novedad y nivel inventivo no hayan sido calificados por parte de ese Despacho.... **fundamentar** como motivo para interponer el recurso de reposición el hecho de que el despacho no se pronuncio ni decidió de fondo... reivindicación tercera (3) del capítulo reivindicatorio, cuando legalmente el despacho debió pronunciarse... las razones ¿cuáles? expuestas **se ha demostrado** que la presente invención es clara y no se encuentra excluida de patentabilidad...". (Subrayados adicionales de la oficina).

8) Para desvirtuar los alegatos del punto anterior, basta resaltar que:

a. Una vez más, como ya se explicó arriba en 4) a. y b. en la Resolución se explicó que 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.

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 la objeción precedente, tomamos 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 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".

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.

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 14, 13 y 12 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 que se 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**.

A la luz de los motivos antes expuestos argüir que, "... para un experto... las conexiones entre los elementos hacen parte de sus conocimientos 'normales' y no requieren...", no tiene sustento cierto, son una desviación y tergiversación fantasiosa de los hechos de fundamento de la memorialista, que no aporta nada a la discusión que solo busca dilatar la tramitación.

b. La memorialista alega que, "el despacho **no** se pronunció **ni** decidió **de fondo**... reivindicación tercera (3) del capítulo reivindicatorio...", la cual en efecto no se mencionó en la Resolución; sin embargo, de un lado, en el oficio No 8.595 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 y además se relacionaron en términos de las reglas de un juego.

La reivindicación 3 del último pliego (ver folio 134) no tiene enlace lógico con la independiente por las mismas razones informadas en el oficio 8.595; adicionalmente, quienes tienen un mínimo de conocimientos en el tema saben que si la reivindicación independiente de un caso ha sido objetada por cumplimiento de requisitos de patentabilidad, la reivindicación dependiente, automáticamente, queda sin sustento al no depender de una patentable.

c. En el acto impugnado la oficina sostuvo 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.... 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:

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

Contra esa objeción, la memorialista no menciona nada en sus alegatos, tampoco tuvo en cuenta que no presentó ni hay un pliego reivindicatorio aceptable ni la solicitud contiene alguna materia patentable y que ella no cumplía ni cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 d) y f), 25, 28 y 30, suficiente sustento para denegar la solicitud, razones por las que no se hizo ni se hará la calificación de otros requisitos de patentabilidad.

Finalmente, como conocen quienes tienen experiencia en propiedad industrial, el procedimiento de calificación de un caso en estudio se inicia con la determinación de la claridad, es decir, si se cumple o no lo dispuesto por los artículos 25, 28 y 30; luego, se entra a determinar si el pliego reúne las condiciones de patentabilidad o no, es decir si cumple lo establecido por los artículos 14, 15, 20, 21; y, por último, se entra a calificar la solicitud respecto del estado del arte o sea el cumplimiento de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se concluye que:

- a) Los alegatos presentados contra la Resolución no contienen fundamentos ciertos que desvirtúen las objeciones a la patentabilidad presentadas por la Oficina porque, de un lado, se sustentan en afirmaciones que desvían y/o tergiversan los hechos respecto a los contenidos en dicho acto, probablemente, con el fin de crear confusión en quienes no tengan experiencia en el tema; de otro lado, por el contenido de los alegatos presumimos que la mandataria o bien desconoce la norma y el procedimiento o bien que intenta dilatar la tramitación del expediente por motivos desconocidos para nosotros.
- b) Las conclusiones de la recurrente son respetables pero sus alegatos de ningún modo desvirtúan los fundamentos que sustentan la Resolución impugnada, como se puede deducir de la exposición hecha en los puntos 4), 6) y 8) precedentes.

En virtud de todo lo anterior, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 11 de los folios 134 a 136.

Bogotá, D.C. 2007 01 26

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número:108		Código: 202004

198

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 2-16341

EDICTO No. 6205

**LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:**

Que esta Superintendencia profirió **Resolución** No. 7966 de 23-MAR-2007. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

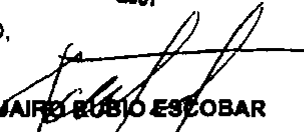
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 32128 del 29 de noviembre de 2006 por medio de la cual se negó una patente de invención.

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,


JAIR RUBIO ESCOBAR

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:00 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 10-ABR-2007
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 6205

Este edicto se desfija hoy 23-ABR-2007 a las 4:30 p.m.