

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
 Radicación : 02016341 000000004 Folios: 3
 Fecha (AMD): 2003-12-10 12:41:19
 Trámite : 002 PRELIMINAR O 1 REGISTRO/ 348 PETICION
 Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señor
JEFE DE LA DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S.D.

EXPEDIENTE No. 02.16341

ASUNTO: Solicitud de Patente de Invención denominada SISTEMA DE DISPOSITIVO ELETRONICO DE AYUDA ARBITRAL PARA EL FÚTBOL

Solicitante: HAROLD HUGO GONZALEZ RENDON

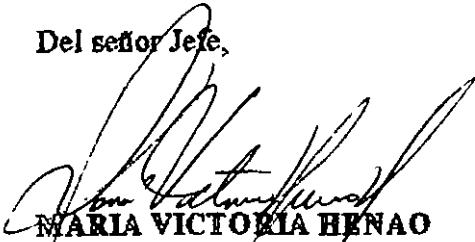
TASAS EXAMEN DE PATENTABILIDAD

MARIA VICTORIA HENAO HERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 29.808.404 de Sevilla, Valle, abogada en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 22.057 del C.S.J., obrando como apoderada del señor HAROLD HUGO GONZALEZ, por medio del presente memorial me permito anexar lo siguiente:

- 1) Dos (2) recibos de Tasas Oficiales, uno por valor de \$168.000 y otro por valor de \$167.000, para un total de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$335.000) MCTE, para el examen de patentabilidad del modelo de utilidad de la referencia.

Por lo anterior, solicito muy amablemente se ordene el examen de patentabilidad de la patente de la referencia y para lo cual se me puede notificar en la CALLE 13 #9-33 OFC. 405, TEL. 2823326, BOGOTÁ, D.C. -
 Email. henaohernandez@telesat.com.co.

Del señor Jefe,


MARIA VICTORIA HENAO
C.C. #29.808.404
T.P. 22.057 DEL C.S.J.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 02016341 00000003 Folios: 3
Fecha (AMD): 2003-12-10 12:41:19
Tramite : 002 PRELIMINAR D I REGISTRO/ SUBMISION
Dependencia: 2620 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

NIT : 800176089-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 03 - 83,819
FECHA : NOVIEMBRE 14 DE 2003

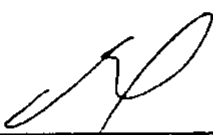
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PASO	BANCO	CUENTA	No. PASO	FECHA PASO	Vr. PASO
ASESORES HENAO ZAPATA LTD	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	15808270	07/11/2003	329,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-07	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	
		99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	168,000.00
		TOTAL :	168,000.00

SOM: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 02-016341

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION**

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **531**, DE

FECHA **29 DE AGOSTO DE 2003**, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL **26 DE NOVIEMBRE DE 2003**

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____ NO _____ **X** _____

Bogotá D.C, SEPTIEMBRE DE 2005

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctora:
María Victoria Henao Hernández
Apoderada

REFERENCIA:

Radicación	02-16.341
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	8305
Folios	006

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 5 a 12, los dibujos 1 a 8 de los folios 16 a 22, las reivindicaciones 1 a 13 de los folios 13 a 14, y el memorial del 28 de julio de 2003 con los agregados realizados.

El artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que, "La primera solicitud de patente de invención... conferirá al solicitante o su causahabiente el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos por el Convenio de París... a) doce meses para las patentes de invención y modelos de utilidad...".

La solicitud en estudio fue radicada el 25 de febrero de 2002, en ese momento ni posteriormente no se reclamó prioridad alguna, por lo tanto, acorde a lo dispuesto por los artículos 9 a 11 de la Decisión 486, no hay prioridad válida reivindicada.

2. 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 banderolas de los jueces de línea, el balón y el terreno de juego.

De otra parte, el pliego reivindica: un sistema de dispositivos electrónicos que actúan como auxiliares arbitrales para juegos de fútbol, los cuales actúan en función de mecanismos emisores – receptores de señales de radiofrecuencia, relacionado en las reivindicaciones 1 a 12, 14; y un sistema de dispositivos electrónicos que incorpora en la consola de control un dispositivo discriminador de tiempo, relacionado en la reivindicación 13.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es A63B 71/06.

3. Claridad de la solicitud:

Por una parte, el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 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".

La descripción calificada presenta unos apartes que no corresponden al orden señalado en los incisos a) hasta f) del artículo antes citado.

Aún más, la descripción calificada **NO** permite **identificar** una forma de ejecución **clara y completa** de la mejora considerada patentable, no solo porque no se sigue el esquema convencional de presentación sino porque, de un lado, la exposición se basa en conceptos no patentables como las reglas de juego, el uso de elementos disponibles en la técnica y, de otro lado, la redacción es confusa.

Como se conoce bien en el campo de la propiedad industrial, 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.

La información de la descripción calificada no permite ni evaluar ni ejecutar la supuesta invención puesto que dicha información se centra en detalles no patentables (reglas de juego) y no hay una interrelación clara entre ella y las figuras.

La descripción, acorde con lo que estipulan los incisos a) hasta f) del citado artículo 28, por lo general, debe contener los siguientes apartes colocados en su orden:

1) al inicio se coloca el título de la invención, que debe reflejar el objeto y el campo industrial al que se relacione dicha invención y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones.

A continuación, se colocan los siguientes apartes identificados, preferiblemente, con subtítulos:

2) indicación de la esfera tecnológica

"la invención se refiere a la fabricación de un equipo de laboratorio para...";

3) el estado de la técnica

"se conoce del documento... un equipo electrónico de laboratorio para medir... como por ejemplo la patente... que tiene las siguientes deficiencias...";

4) el objetivo (divulgación) de la invención

"la invención se enfoca en suministrar un aparato electrónico...";

5) la breve descripción de las figuras (reseña)

"la figura 1 es un diagrama en bloque del equipo electrónico... ;

la figura 2 es el esquema principal de conexión..."; es importante resaltar que en la reseña de los dibujos **NO** se debe hacer la descripción detallada.

6) la mejor manera de realizar la invención (conocida por el solicitante), esta parte es **muy importante y debe apoyarse** en la(s) figura(s) ilustrativa(s), ejemplo.

“Como se enseña en la figura 1 el equipo electrónico de laboratorio comprende un sensor de temperatura 4 conectado por el pin 6 a la tarjeta... conectada en serie a una tarjeta de administración 2...”.

7) las posibilidades de aplicación, “el dispositivo de la invención se aplica en telefonía...”, este último punto no es obligatorio.

Por otra parte, el artículo 30 de la citada Decisión 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 y solo es la enumeración de una serie de elementos sin ninguna interrelación técnica entre ellos.



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.

Las reivindicaciones 6 a 12 y 14 del pliego calificado hacen referencias no admitidas a las precedentes, según las reglas establecidas por el procedimiento de calificación, así:

“6. Sistema según las reivindicaciones 1, 2, 3, 4 **y** 5...”.

“7. Sistema según las reivindicaciones 1, 2, 3 **y** 5...” , etc.

Para aclarar lo anterior, es necesario que el solicitante tenga en cuenta la regla 123.quinquies 4).a). de la ley tipo, que se ha venido utilizando en el procedimiento de calificación; dicha regla (ver párrafo 64 de la “Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes”), establece que:



“Una reivindicación es “dependiente múltiple” si depende de más de una reivindicación precedente. Tal dependencia solo puede ser alternativa y **no** puede servir de base a otra dependencia múltiple... por ejemplo, si la tercera reivindicación ha de referirse a las dos precedentes sólo podrá hacerlo mediante la formula “conforme a (según) una de las reivindicaciones 1 **ó** 2” y **no** mediante la formula, “de acuerdo con las reivindicaciones 1 **y** 2”; la cuarta reivindicación, a su vez, **no** podrá referirse a la tercera y a otra, ni siquiera mediante la formula: “conforme a una de las reivindicaciones 1 **ó** 3””.

Por las razones anteriores, la solicitud no incluye un pliego reivindicatorio que defina la materia patentable que se desea proteger y cumplan las disposiciones del artículo 30.

Como conocen bien quienes laboran en propiedad industrial, una reivindicación debe definir la mejora considerada patentable por medio de las características técnicas aportadas (creadas) por el solicitante; además, es común dividir las en preámbulo y parte caracterizante, ejemplos:

“1. aparato electrónico de laboratorio para medir y controlar la temperatura caracterizado porque incluye un sensor de temperatura (4) conectado en serie a...”.

“2. aparato acorde a (según) la reivindicación 1, caracterizado porque la pantalla de exhibición (26) es una pantalla de LCD”.

“3. aparato acorde a una de las reivindicaciones 1 ó 2 caracterizado porque los terminales del sensor de temperatura (4)...”, etc.

En cada aparte hemos utilizado comillas, sin embargo, es evidente que en la solicitud no se deben usar.

Finalmente, como se informa en el folio 46 del expediente, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

4. 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”.

Al calificar el pliego de este caso, se determinó que incluye dos grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:



El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 y las supuestas dependientes 2 a 12 y la 14, dirigidas a un sistema de dispositivos electrónicos que actúan como auxiliares arbitrales para juegos de fútbol, los cuales, actúan en función de mecanismos emisores – receptores de señales de radiofrecuencia.

El segundo grupo lo conforma la reivindicación 13 dirigido a un sistema de dispositivos electrónicos que incorpora, en la consola de control, un dispositivo discriminador de tiempo.

Consecuentemente, el interesado deberá señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en el expediente para continuar su calificación. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad:



En primer lugar, 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, acude 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; 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**. Del otro, que las de **procedimiento** **NO** admiten referencias a los elementos que ejecutan las etapas de procesamiento.

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

"2. sistema... software o programa que interpreta y transmite... ".

"3. sistema... para marcar... tres señales... para indicar situaciones... un display... para registrar... botones para el control... un llamador para atender... vibrador interno para indicar...".

"4. sistema... un botón que activa... un botón que activa... un emisor... que indica... una señal... para indicar un botón para llamar..."; y de forma similar en todas las demás reivindicaciones.

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

En segundo lugar, el artículo 15 de la Decisión 486 establece que, "No se considerarán invenciones: ...

- d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico comerciales;
- e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales; y
- f) las formas de presentar información".

Luego de estudiar (calificar) el pliego se determinó que este trata de proteger una serie de reglas de juego como, explícitamente, se menciona en las reivindicaciones 3 a 12 y 14, por ejemplo: "3. sistema... para marcar la distancia de 9,15 m en los cobros de tiro libre... para indicar situaciones de jugadas.. para registrar incidencias de juego y tiempo transcurrido... control de tiempo de juego (jugado)... para indicar situación de gol... gol". Por las razones precedentes el pliego no cumple las disposiciones del artículo 15 inciso d).

Asimismo, las reglas para controlar un juego de fútbol, relacionadas en la solicitud, como sistema, son señales de RF que con un soporte lógico o programa cargado a una consola de control (computador) es el que permite el intercambio de señales entre el arbitro, los jueces de línea y el controlador de la consola, quien en la pantalla controla las acciones del juego e informa al arbitro y/o los jueces de alguna acción de juego conflictiva en determinado momento, por lo cual, se considera que no se cumplen las disposiciones del artículo 15 incisos e) , al menos de forma tácita, y f).

Por las anteriores razones, consideramos que lo reivindicado en el presente caso, no cumple lo dispuesto por los artículos 15 incisos d) a f).

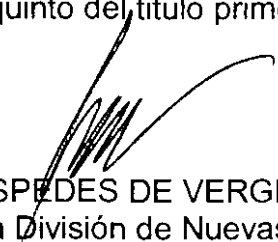
En este punto, resulta importante recordar al interesado que la oficina **no** puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacción del documento con una mezcla, no admitida, de características porque se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque **no** se cumplen exigencias taxativas de la ley.

En conclusión, la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 d), e) y f), 28 y 30; por ello, no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones.

Asimismo, no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable. Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero sin sobrepasar las condiciones establecidas por el artículo 34, en ningún caso.

En cumplimiento del artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No 10 de 2001.


ALIX CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 22 Set 2015

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1426	Código: 202004	Código: