



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 32154

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Exp. N° 04075197

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de agosto de 2004, bajo el número 04075197, se presentó la solicitud de patente de modelo de utilidad titulada "HOPPER VIRTUAL PARA PAGO DE CREDITOS EN MAQUINAS PAGA MONEDAS".

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. En virtud del examen de forma el título de la invención se modificó a "HOPPER PARA PAGO VIRTUAL".

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos para la concesión de la patente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la misma Decisión andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 26 de abril de 2006, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevamente descripción y reivindicaciones.

QUINTO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 establece que "si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales". La misma disposición establece, que "si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente".

SEXTO: Que, por su parte, el artículo 85 de la misma Decisión establece que "son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad".

32154



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 32154
Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Exp. N° 04075197

SEPTIMO: Que en el presente caso, no obstante la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión. Veamos:

1. Objeto

Según lo presentado como descripción, el objetivo de la solicitud consiste en suministrar un circuito para pago de créditos en máquinas de juego.

Por otro lado, lo presentado como reivindicaciones se refiere a un sistema virtual para el pago de créditos, relacionado en la 1; y, a una serie de opiniones relacionadas en las reivindicaciones 2 a 7.

2. Claridad de la solicitud

2.1 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. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

- a) el sector tecnológico al que se refiere o al que se aplica la invención;*
- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;*
- c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;*
- d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;*
- e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes; y,*
- f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención".*

Ahora bien, en el oficio N° 3125 notificado al solicitante el 16 de marzo de 2006, se le indico que la descripción calificada no permite identificar una forma de ejecución clara y completa de lo considerado patentable, no solo porque no sigue el esquema convencional de presentación, que concuerda con los incisos a) hasta f) del citado artículo 28 (ver párrafos precedentes y compararlos con precedentes y compararlos con "indicación sector electrónica", "el objetivo de la invención", la "breve descripción de las figuras", "descripción", "desventajas del sistema actual", "ventajas del sistema" allegados una vez más), sino porque la información de la descripción calificada no

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 32154
Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Exp. N° 04075197

permite ni evaluar ni ejecutar la supuesta invención, debido a que la información es fragmentaria, fundamentada en opiniones personales, en detalles secundarios como los efectos del uso del aparato, además, por presentar una redacción confusa debida a la inclusión de términos inexistentes en castellano como, por ejemplo, Hopper y, porque prácticamente no hay interrelación entre la descripción y las figuras ilustrativas.

Adicionalmente, la respuesta va más allá de lo permitido por el artículo 34 de la Decisión 486, debido a que se agregó la figura 2 junto con su descripción, NO contempladas en la divulgación inicialmente radicada. Lo anterior, porque el citado artículo 34 permite que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite, siempre que no amplíe la materia inicialmente presentada.

Ahora bien, desde el primer examen de forma (ver folio 12) se pidió al solicitante adecuar el título, lo cual, posteriormente, se ratificó y aclaró en el oficio traslado al solicitante (ver folio 26), del modo siguiente: “una descripción...1) al inicio se coloca el título de la invención, que debe reflejar el objeto y el campo industrial al que se relaciona la supuesta invención, debe ser breve, preciso y concordar con la materia descrita y con las reivindicaciones y no incluir extranjerismos o nombres de fantasía”.

Además, cabe anotar que como bien es sabido en materia de propiedad industrial, el título debe concordar tanto con el contenido de la descripción como con las reivindicaciones.

Igualmente, se informó al solicitante en dicho oficio, entre otros, que:

“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...”.

“Es fundamental que el interesado tenga en cuenta que la sola presencia de una “descripción” no basta para cumplir el requisito legal, porque la norma exige del solicitante la descripción de las “medidas” que deben tomarse para ejecutar la

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 32154
Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Exp. N° 04075197

invención, es decir, en cierto modo, que entregue la "receta" para elaborar el aparato que desea amparar, con énfasis especial en aquellas medidas no conocidas en el estado del arte, que se supone son su aporte al mismo.

"Como conocen quienes laboran en propiedad industrial la descripción debe indicar, expresamente, la mejor manera de realizar la invención (conocida por el solicitante), estar claramente identificada en dicha descripción, y debe suministrar información suficiente tal que esta le permita a un técnico de nivel medio evaluar y realizar la invención". Aquí, es importante agregar a lo anterior que son requisitos que 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.

Aún más, en el citado oficio se recordó al interesado que la descripción debe incluir, la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención y debería saber que, la descripción debe: "indicar expresamente esa mejor manera conocida para ejecutar la invención... forma de un ejemplo u otra exposición... haciendo referencia... figura del dibujo". Asimismo que, la simple presencia de tal parte no basta para cumplir el requisito legal. De ahí que resulta indispensable que la, "mejor manera... esté identificada en forma inequívoca... ventajosas"; como se señala en el párrafo 40 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, que la oficina sigue comúnmente.

El título de la solicitud, "Hopper virtual para pago de créditos en máquinas paga monedas" incluye un extranjerismo, no concuerda ni con la descripción ni menos aún lo relacionado como reivindicaciones. Ahora bien, la solicitud parece referirse a un circuito de (para) pago virtual de premios en máquinas de juego; sin embargo, lo que el título da a entender es que el "hopper" es virtual, lo cual, no es cierto.

Lo presentado como descripción, por el interesado, en las 3 versiones contenidas en el expediente, incluida la última allegada como respuesta, NO se hizo con referencia a la(s) figura(s) ilustrativa(s) como debería haberse hecho sino que se desvía al procedimiento de pago de un premio (ver folio 30), "la máquina cuando va a pagar créditos realiza el siguiente procedimiento..."; además, lo denominado como "funcionamiento del circuito" es la enunciación del paso de un voltaje por unos componentes que interactúa con una tarjeta que no se ve en la figura, y las afirmaciones son de adivinación y no de exposición clara y completa, por ejemplo, "... relevo 7 el cual recibe una onda cuadrada en el contacto normalmente abierto (¿de donde?) y lo lleva (¿cómo?) al terminal 8. ésta onda es recibida por la tarjeta de juego (¿cual?).



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 32154

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Exp. N° 04075197

Por las razones anteriores, lo allegado como "descripción" no revela las "medidas" que se deben tomar para ejecutar la invención, es decir, en cierto modo, que entregue la "receta" para elaborar el circuito o aparato que desea amparar, con énfasis especial en aquellas medidas no conocidas en el estado del arte, que es lo que la norma exige del solicitante.

Finalmente, en las hojas de la respuesta no se respetaron las márgenes establecidas de 2, 5 cm a la izquierda y arriba y de 2 cm a la derecha y abajo, pues las de la izquierda son de casi 4 cm y las de abajo pueden ser de 1,6 cm.

Por las razones precedentes, el escrito allegado como descripción no cumple los requisitos del mencionado artículo 28 de la Decisión 486, y va más allá de lo permitido por el artículo 34 de la mencionada normativa andina. Lo anterior, a pesar del requerimiento de fondo efectuado en virtud del artículo 45 de la Decisión 486.

2.2 Reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión indica 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".

Las "nuevas" reivindicaciones allegadas son una iteración de las objetadas en el oficio, donde se dijo que aquellas **no** definían ni definen la materia que se desea proteger y **no** son claras, porque no es posible determinar cual es la mejora aportada por el solicitante al estado del arte, dichas reivindicaciones solo mencionan unos usos o los efectos de los mismos; adicionalmente, no tienen concordancia con el título ni la descripción, en la forma como debería ser.

Como se sabe, en materia de patentes una reivindicación independiente debe definir lo que se desea amparar mediante características técnicas aportadas (creadas/mejoradas) por el solicitante y las dependientes son para aclarar o delimitar una característica técnica incluida en la independiente.

Adicionalmente, y con el fin de orientar aún más al solicitante, en el oficio trasladado por la Oficina se ofreció un ejemplo de realización de reivindicaciones (ver folios 27 y 28 del expediente) que, simplemente, y por lo allegado como reivindicaciones, al parecer no fue tenido en cuenta por el memorialista.

En conclusión, no hay una sola reivindicación que cumpla los requisitos establecidos, razón por la cual la solicitud no incluye un pliego reivindicatorio que se ajuste a lo exigido por el artículo 30 de la norma andina.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N°32154
Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Exp. N° 04075197

3. Respuesta del solicitante

Sobre la respuesta del solicitante a la notificación de fondo, basta señalar que el memorialista se limitó a decir que allega una respuesta y a pedir la continuación del trámite sin entrar a controvertir las objeciones trasladadas en el oficio, las cuales, *aún* subsisten e imposibilitan continuar con el análisis de patentabilidad de la solicitud.

4. Conclusión final

Visto lo anterior, se puede advertir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 28, 30 y 34, por las razones antes expuestas. Adicionalmente, la respuesta allegada por el solicitante no controvierte ni aporta razones sustentadas contra las objeciones trasladadas mediante el oficio n° 3125.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión del privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de modelo de utilidad a la creación denominada: "HOPPER PARA PAGO VIRTUAL".

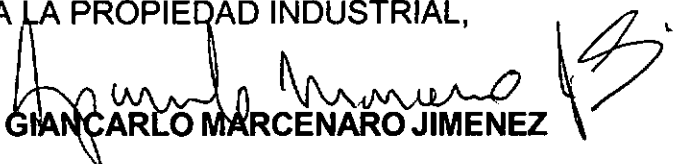
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Gustavo Adolfo Ortega Hernández en su calidad de apoderado del señor Jairo Hernández Rojas, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

28 SET. 2007

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
GUSTAVO ADOLFO ORTEGA HERNANDEZ
Carrera 7 N° 24-89 Of. 3801 A Edificio Colpatría
Bogotá D.C.