

ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS

A B O G A D O S

Carrera 11A No. 94-76 - Of. 305 - P.O. Box 96948, Bogotá, D.C. - Colombia

Tel: (571) 6162051 - Fax (571) 6161889

www.escobaruribe.com - info@escobaruribe.com

As. 2656/PCT.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Ref.: Expediente No. 04-031.544
Solicitud de Patente a nombre de
Casino Data Systems

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 04-031544-00003-0000 Fe: 2008-04-21 15:07:32
Dep. 2020 NUEVAS CREACIONES
Tra: 11 PATENTEYS Evt: 379 FASE NACIONAL
Act: 538 PETICION Folios: 3

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, en la Carrera 11 A No. 94-76 Of. 305, obrando como apoderada de la sociedad Casino Data Systems, con domicilio en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, pido a usted que se proceda a examinar si la invención, cuya patente se tramita en el expediente de la referencia, es patentable.

Adjunto al presente memorial los recibos Nos. 06 - 24,710 de 29 de marzo de 2006 y 06 - 4,856 de 23 de enero de 2006, por la suma de \$194.000.00, con lo cual queda cubierta la tasa oficial correspondiente a dicho estudio.

Señor Superintendente,


JIMENA ESCOBAR URIBE
C.C. 39.779.452 de Usaquén
T.P. 68.228
Cod. 5376
JEU/ra.

SUBDIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FILE : 92-15629-2

2656

PEDING OFFICIAL DE LAZAR : CS 24,710
FEBRUARY : NORTON IS LE 2906

SUPRINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Red: 04-031544-00003-0000 **Rec: 2008-04-21 15:07:32**
Dep. 2020 MILECREACIONES
Tra. 11 PATENTIFYO **Evo 370 FASE NACIONAL**
Act 528 PETICION **Folio: 3**

000000 LC 287674 C I B N 000000

ESTANTE	TIPO PAQU	PAQU	CUENTA	No. PAG	FECHA PAG	V. PAG
ESCRIBAN LIBRE A3001075	COMPTON	83300	650-0610	5116275	29/03/2006	3.200.000.00

#####

CONT. RENTIST:CC	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 5000-01-01 EDU:717125	82 INDEPENDENCIA DE LAS AMERICAS EL AL	139,000.00
	TOTAL	\$ 139,000.00

301: CUENTA TREINTA YIL FALS

RESPONSIBLE : _____

RECIBO DE COPIA APLICADA AL EXPEDIENTE R.J.

650

2656

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 890174389-2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 04-031544-00003-0000 Fea: 2008-04-21 16:07:32
Dep. 2030 AFILIACIONES
Trib: 11 PATENTEYS Evt 379 FASENACIONAL II
Act 538 PETICION Folios: 3

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 4.825
FECHA : ABRIL 23 DE 2008

***** CONTRATO *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	CALC	CUENTA	No. PREC	FECHA PREC	VR. PREC
SELAJAR URIBE ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO FOCLAR	050-00110-6	6534244	20/01/2008	2.367.000.00

***** CONCEPTO *****

CONT. DEPOSITO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50000-01-01 COLONIAS	63 INVOCAION DE NLA FRICTION EN 6:	65,000.00
	TOTAL :	65,000.00

SON: SESENTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 04-031544

EL EXTRÁCTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 557

DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2005 EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 27 DE ENERO DEL 2006

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, ENERO DE 2007

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctora:
Jimena Escobar Uribe
Apoderada

REFERENCIA:

Radicación	04-31.544
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	04-50002011
Folios	004

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 las descripciones de los folios 9 a 19, los dibujos 1 a 3 de los folios 20, 27 y 28, las reivindicaciones 1 a 22 de los folios 21 a 28 documentos que corresponden a la radicación inicial, que se aceptaron.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un dispositivo y un método de juego.

De otra parte, el pliego reivindica: un dispositivo para juego, relacionado en las reivindicaciones 1 a 11 y un método de juego, relacionado en las reivindicaciones 12 a 22.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es A63F 9/24.

3. Claridad de la solicitud:

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

La reivindicación 1 es indefinida porque no es posible establecer cuál es el aporte del solicitante al estado de la técnica; es confusa porque enumera una serie de elementos sin ninguna interrelación técnica entre ellos y se redactó en términos de una secuencia de juego, lo que no se permite.

Las reivindicaciones 2 a 11 además de haberse redactado en términos de una secuencia de juego, no tienen enlace lógico con la independiente porque no aclaran o delimitan una característica técnica del "dispositivo" mencionado sino se desvían a las señales consecuencia del uso del "dispositivo".

Las reivindicaciones 12 a 22 se relacionan a un método juego, lo cual, explícitamente afecta las disposiciones del artículo 15 inciso d).

Por las razones precedentes, el pliego allegado no cumple las disposiciones del artículo 30.

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las del punto 5. de adelante.

Finalmente, como se informa en el folio 51 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".

Para efectos de este examen se considera que el pliego calificado se dirige a un único objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad:

5.1 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 una de las categorías, la oficina estableció como práctica común del procedimiento de calificación, basándose en las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método), que las primeras deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función y las de procedimiento, deben definir una secuencia de etapas que conduzcan a la fabricación de un producto.

Lo anterior está en concordancia con la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial dentro del proceso 36-IP-98, donde en 4.1 establece: "(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)". (subrayados fuera de texto).

Por consiguiente, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características técnicas de estructura o bien por las características técnicas de funcionamiento pero NO mediante una mezcla de ellas, menos aún cuando la mezcla consiste en la enumeración de uno o más elementos conocidos ampliamente en la técnica con el uso de esos elementos para realizar un juego y, las de procedimiento (método) deben definirse mediante etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

A la luz de lo anterior, de una parte, resulta evidente que las reivindicaciones 1 a 11 de producto NO revisten una forma tangible porque enumeran unos componentes físicos junto con una secuencia de juego y no mediante las características de estructura o de función que definieran la solución del problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud, motivo por el cual, no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

De otra parte, las reivindicaciones 12 a 22 de procedimiento (método), NO se refieren a etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que relacionan a un método juego, razón por la que dichas reivindicaciones no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

5.2 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;...

f) las formas de presentar información".

Las reivindicaciones 12 a 22 relacionan, explícitamente, formas de presentar información y/o un método de juego tal como se evidencia, claramente, del contenido de las mismas.

Por ejemplo, la reivindicación 12 menciona que: "un método de juego que incluye: recibir una apuesta; permitir la información visual sobre el recibo de la apuesta; proporcionar un resultado, dicho resultado incluye una pluralidad de señales de bonificación en adición a señales de no bonificación; categorizar las señales... que conducen a créditos... afectan el resultado".

La 13 señala que, "el método... clases de señales de bonificación siempre se permite"; y de forma análoga con las restantes reivindicaciones de "método".

Por su parte, la reivindicación 1 indica: "dispositivo... un dispositivo que muestra la información... un medio de apuestas; un procesador... y activado por dicho medio de apuestas, dicho dispositivo... proporciona un resultado... incluye una pluralidad de señales de bonificación... otorgar créditos... señales de bonificación se categorizan en clases... otorgar créditos... permitida", lo cual, es una relación de elementos junto con el uso de un controlador de un juego.

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

5.3 El pliego afecta las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 debido a que lo solicitado, simplemente, hace uso de aparatos ampliamente conocidos en el arte para realizar un juego, es decir, simplemente es el uso de medios técnicos convencionales para jugar.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 d) y f), 21 y 30, razón por la que 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.

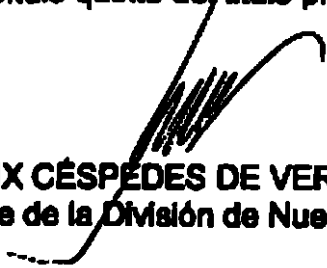
b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes NO podrá, en ningún caso, implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la Decisión 486.

Adicionalmente, deberá indicar en que parte de la descripción hay sustento para lo que se reclame, a fin de facilitar el examen subsiguiente.

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 **09 FEB. 2007**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador Jurídico
Número: 154	Código: 202004	Código:

56.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 4-31544

EDICTO No. 9939

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 14790 de 25-MAY-2007. Que el contenido de la parte resolutoria es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a "DISPOSITIVO Y METODO DE JUEGO", que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Jriena Escobar Uribe, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderada de Casino Data Systems., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente de Industria y Comercio, al momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 25 JUN 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JASPER RUBEN 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) días hábiles contados a partir de las 8:00 a.m. de hoy

Secretaría General Ad-Hoc 12-JUN-2007
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 9939

Este edicto se desliza hoy 26-JUN-2007 a las 4:30 p.m.