

827
32

AS: 98.947

SU- A - AGENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señora

JEFE DE LA DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

REFERENCIA: Expediente No. 05 097 676

TÍTULO: "MAQUINA DE JUEGO, METODO DE CONTROL DE JUEGO Y SU PROGRAMA"

SOLICITANTE: ARUZE CORP

TRÁMITE: Respuesta a Oposición de la Sociedad HEAL TECHNOLOGY S.A.C.

CARLOS HUMBERTO PALACIO EASTMAN, portador de la tarjeta profesional No. 62.154 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad ARUZE CORP, según lo acredita el documento de poder presentado en esa División, me permito de acuerdo con el artículo 43 de la Decisión 486, dar respuesta a la Oposición presentada por la sociedad HEAL TECHNOLOGY S.A.C., contra la patentabilidad para la concesión de la solicitud de patente de la referencia, según el requerimiento notificado por fijación en lista de fecha 22 de noviembre de 2007.

El señor Opositor argumenta que la presente solicitud carece de novedad pero no proporciona evidencia o argumento alguno, más allá de la definición de novedad proporcionada por la jurisprudencia, que relacione documentos del arte previo que afecten la novedad de la presente solicitud.

Prosigue el Opositor objetando la altura inventiva, argumentando que la máquina de la presente solicitud no es diferente de la máquina **POZO ACUMULADO DE POKER HT**, de propiedad del poderdante del Opositor. El Opositor argumenta que dicha máquina comparte elementos comunes con la presente invención que ya son conocidos en el estado del arte. A modo de evidencia el Opositor no divulga ninguna de las características de su máquina, sino que se limita a citar dos autorizaciones de operación emitidas en Perú que autorizan el empleo de la máquina antes mencionada. Es necesario recordarle al Opositor que tales autorizaciones no representan documentos técnicos que demuestren la falta de altura inventiva de la solicitud en cuestión. Decir que las máquinas son similares no es prueba suficiente, es necesario respaldar tales argumentos con documentos de carácter técnico que demuestren las similitudes.

Por otro lado el Opositor menciona la anterioridad US 6.749.200 que enseña un método de juego que combina elementos del Póker y el Black Jack. De la lectura de la anterioridad es evidente que la misma solo se refiere a un método de juego y no a una máquina de juego. Por otro lado el Opositor no es muy claro respecto a los elementos o características de la anterioridad que afectan la altura inventiva de la solicitud. En vista de lo anterior, es obvio que los argumentos del Opositor carecen de fundamento y no demuestran la falta de altura inventiva de la solicitud.

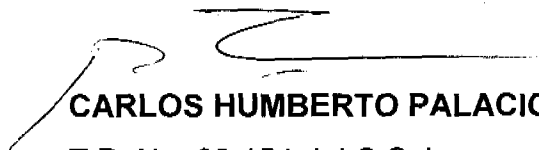
En cuanto a los argumentos por falta de aplicabilidad industrial, nuevamente el opositor no va más allá de citar jurisprudencia y decir que la solicitud carece de aplicabilidad industrial. La presente solicitud divulga una máquina de juego que puede fabricarse industrialmente, por lo tanto la aplicabilidad industrial de la misma es evidente.

Es evidente que ninguno de los argumentos presentados por el señor Opositor se basa en las características técnicas reales de la solicitud. Nada de lo dicho por el señor opositor tiene en cuenta que lo enseñado por las reivindicaciones o la descripción, no hace referencia a ninguno de los aspectos formales de la invención, solo a los aspectos funcionales.

Por lo anterior, ya que los argumentos expuestos por el opositor carecen de fundamento, solicito por lo tanto al señor Examinador se declare **INFUNDADA** la oposición y se proceda a **CONCEDER** el privilegio solicitado para la presente invención.

De la Señora Jefe,

Atentamente,



CARLOS HUMBERTO PALACIO EASTMAN

T.P. No. 62.154 del C.S.J.
C.C. 79.311.882 de Bogotá
Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Of. 402

Febrero 13 de 2008

CH

324
30

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C., (16, 05, 2008)

Abogado

Carlos Humberto Palacio Eastman

ASUNTO**Radicación****05-97.676****Trámite****002****Evento****001****Actuación****430****Oficio**

6004

Folios**007****Patente de Invención**☒**Patente de Modelo de Utilidad**☐

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados**1.1 Descripción:**Folios: 3 a 36 como se radicó inicialmente
Folios _____ a _____**1.2 Reivindicaciones:**Folios 37 a 39 como se radicó inicialmente
Folios _____ a _____**1.3 Dibujos:**Folios _____ a _____ como se radicó inicialmente
Folios 79 a 101 del memorial del 16, 12, 2005**1.4 Prioridad:**Folios: 108 a 152 (28-09-2004, JP y 2004/282.824).

1.5 Oposiciones: Como se informa en el folio 318, mediante el oficio No 15.015 del 22 de noviembre de 2007 la oficina trasladó al solicitante la oposición presentada por el Dr. Ernesto Rengifo, apoderado de la sociedad Heal Technology; la respuesta a dicha oposición fue radicada el 12 de febrero de 2008. El análisis correspondiente se hace abajo en el último numeral.

2. Análisis de la Prioridad (artículo 9 D. 486)

La solicitud en estudio fue radicada el 27 de septiembre de 2005, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud japonesa 2004-282.824 del 28 de septiembre de 2004; realizado el estudio correspondiente se determinó que la prioridad es válida.

3. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una máquina de juego, un método de control de juego y los programas de computador para realizar el juego, reivindicados en la forma de: máquina de juego, método de control de juego, producto de programa leíble por computadora y juego automático.

De otra parte, el pliego reivindica: una máquina de juego, relacionada en las reivindicaciones 1 a 4; un método de control de juego, relacionado en las reivindicaciones 5 a 8; un producto de programa leíble por computadora, relacionado en la reivindicación 9; y, un juego automático que realiza el método ejecutado en una computadora, relacionado en la reivindicación 10.

325
324

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/32.

4. De la solicitud de Patente

4.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

Por una parte, el documento presenta errores de transcripción, redacción y traducción, que inciden negativamente en la claridad de la exposición; para ilustrar nuestras afirmaciones a continuación, se suministra un par ejemplos de los defectos detectados, sin embargo, no se hará una lista detallada ya que sería una labor dispendiosa, fuera de nuestras funciones, además, la oficina no pretende que se hagan correcciones porque su presentación no va a incidir en el resultado definitivo.

En todo el documento se menciona, reiteradamente, "el ROM", "el RAM", lo que no tiene ninguna concordancia.

En las páginas 1, 8, 9, 11, 20, 25 se citan los términos "medalla", "billvalí" que corresponden a la traducción literal pero no contexto, que debería haberse hecho, además, el segundo término no existe en castellano.

Errores de transcripción se pueden encontrar, por ejemplo, en las páginas 20 línea 28 y 23 línea 7.

Entre lo que se afirma en el segundo párrafo de la pagina 25 y las figuras 8 a 10 no hay concordancia.

Por otra parte, la descripción calificada **NO** permite **identificar** una forma de **ejecución clara y completa** de lo considerado patentable porque la exposición se fundamentó en conceptos no patentables tales como las reglas de juego, el uso de componentes convencionales para ejecutar el juego y el soporte lógico, por medio de los cuales se realizan las reglas de juego.

La norma vigente 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 considerará cumplida, cuando la descripción contenga todas las indicaciones, que necesita la persona de nivel técnico medio, para ejecutar (**fabricar**) la invención, en especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica.

En consecuencia, 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 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.

La información de la descripción allegada **no** contiene la "**receta**" de las medidas que se deben tomar para ejecutar (**fabricar**) la invención sino que ella se centra en las operaciones para jugar, el uso de elementos técnicos tanto físicos como lógicos, en el desarrollo del juego, tal como se puede comprobar con el contenido de la descripción, particularmente, de la página 8 en adelante.

En conclusión, la descripción aportada se enfoca en quien vaya a usar el producto y jugar acorde unas reglas de juego pero **no** en quien lo vaya a ejecutar o **fabricar**, como se debería haber hecho.

Por las razones anteriores, la descripción aportada no cumple las disposiciones del artículo 28.

4.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones 1 a 4 son indefinidas porque no es posible establecer cuál es el aporte del solicitante al estado de la técnica; no presentan la estructura de preámbulo mas caracterización apropiada para el caso pues afirmaciones como "comprende" "donde" no son sinónimos de "caracterizado por"; no tienen sustento descriptivo porque en ese aparte no se revela una forma de ejecutar (**fabricar**) el producto que se trata de amparar, mencionar una serie de elementos usados en un juego, sin ninguna interrelación técnica entre ellos, no es fundamento que les de soporte descriptivo; por último, se redactaron en términos de uso de medios técnicos en la realización de un juego, lo cual, no se permite.

Las reivindicaciones 5 a 8 se relacionaron en términos de realización (reglas) de un juego, lo cual, no se permite.

Las reivindicaciones 9 y 10 de forma explícita contravienen lo dispuesto por el artículo 15 incisos e) y d) respectivamente.

Por último, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir solo una reivindicación independiente por cada categoría seguida, cada una de ellas, por una o más dependientes; se puede admitir más de una independiente por cada categoría, siempre y cuando **NO** sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumpla una de las condiciones siguientes:

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

b. que se relacione a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga.

c. se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final.

Las reivindicaciones 5, 9 y 10 **NO** cumplen ninguna de las condiciones antes citadas, además, se relacionan al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras se limita a la definición de la materia que se trata de proteger y a algunos términos allí incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.

Aún más, el pliego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca protección y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha protección.

Por lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las de los puntos 6 a 8 que siguen a continuación.

5. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

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

6. No es una invención (artículo 15 D 486 literal d y e)

6.1 La legislación vigente establece que, por **programa de ordenador** (software) se entiende: "la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o

similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado".

Acorde a la práctica común seguida, la oficina considera y considerará como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento de información y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo porque así lo permite la norma, (... **o en cualquier otra forma que**, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u **obtenga determinado resultado**), sino porque técnicamente son programas como tal.

Del estudio de la solicitud salta a la vista, en primer lugar, que la reivindicación 9, explícitamente, hace referencia a soporte lógico como tal puesto que, afirma: "producto de programa leíble por computadora para permitir que la computadora ejecute...", asimismo la reivindicación 10 aunque reclama un juego, itera el contenido de la 9, lo cual, evidencia claramente que **no** cumplen lo establecido por el inciso e) del citado artículo 15.

En segundo lugar, la reivindicación 5 y sus dependientes enumeran como etapas del método al que se refiere, una secuencia lógica de procesamiento de datos, que itera el contenido de lo reivindicado en 9 y 10, motivos por los que son soporte lógico como tal.

Finalmente, las reivindicaciones 1 a 4, se redactaron en términos de una secuencia lógica de procesamiento de datos que itera el contenido de la reivindicación 5 y sus dependientes, 9 y 10, razón por la que las mencionadas reivindicaciones también se consideran soporte lógico como tal.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

6.2 Las características incluidas en las reivindicaciones del pliego no definen una solución técnica a un determinado problema de esa naturaleza sino que dichas características hacen referencia a reglas de juego tal como se evidencia, claramente, del contenido de las reivindicaciones; por ejemplo la 1 menciona que: "una máquina... ejecutar un subjuego... para repartir...; un medio de almacenamiento... para almacenar...; medio de control... para determinar..."; por su parte la reivindicación 5 señala que, "un método de control de juego... repartir una pluralidad... determinar el resultado del juego... determinar el **resultado del subjuego**..."; y así sucesivamente con cada una de las reivindicaciones restantes, donde es evidente que lo subrayado **NO** son características técnicas que definan, aclaren o delimiten una forma particular de realización de un **producto** o la secuencia de etapas para fabricarlo sino la secuencia de acciones para jugar, ejemplificado y reivindicado, con el juego de blackjack, las que se observan y manipulan en los "medios de visualización" de la máquina de juego con los "medios de control de juego".

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

7. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D 486)

7.1 De acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, la oficina estableció que un **producto** debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura y, las reivindicaciones de **procedimiento** (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

A la luz de lo precedente, en primer lugar, se determinó que las reivindicaciones 1 y sus dependientes relacionadas a una máquina de juego **NO** revisten forma tangible porque

828
32+

ellas se redactaron en términos de uso de medios técnicos en la realización de un juego, además, **NO** definen el **producto**, para el que se busca protección, mediante características de estructura o de función sino que ellas mezclan la enumeración de algunos componentes estructurales con su uso en la realización de un juego.

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, un **producto** para que revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se **ejecuta** o **fabrica** el **producto** pero **no** de qué forma se usa o se puede usar, para procesar información o datos de juego, uno o más componentes de una máquina de juego convencional, tal como ocurre con las citadas reivindicaciones.

En segundo lugar, las reivindicaciones de **procedimiento** o "método de control de juego", **NO** consisten en una secuencia de etapas conducentes a la **fabricación** de un **producto** sino que relacionan una secuencia de reglas de un juego,

Por último, las reivindicaciones 9 y 10 no definen ni un producto ni un procedimiento sino hacen referencia explícita a soporte lógico como tal y a reglas de juego, razones por las que **no** se pueden tener en cuenta en lo sucesivo.

Por los motivos precedentes, las reivindicaciones del pliego **no** cumplen las disposiciones del artículo 14.

7.2. Del estudio de la solicitud queda, totalmente, claro que tanto en las reivindicaciones como en la descripción se enuncian unos componentes, ampliamente conocidos en el arte del control de máquinas de juego convencionales, junto con su respectivo **uso** para realizar un juego, por ejemplo en: "1. una máquina... ejecutar un subjuego... para repartir...; un medio de almacenamiento... para almacenar...; medio de control... para determinar...".

Adicionalmente, como ya se explicó arriba en **4.1**, la descripción se centra en el uso de componentes convencionales para ejecutar el juego y el soporte lógico, por medio de los cuales se realizan las reglas de juego, tal como se puede comprobar con el contenido de ese aparte a partir de la página 8 en adelante.

Parece necesario aclarar, de un lado, que la oficina **no** puede aceptar como sustento de patentabilidad ni el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del documento con mezclas de características no permitidas, puesto que se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque **no** se cumplen exigencias taxativas de la ley.

De otro lado, que una "máquina de juego" o **producto como tal**, es independiente de cómo se usa; es decir, un **producto** **NO** se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, etc. de allí, que enunciar uno o mas componentes de una máquina de juego convencional y mezclarlo(s) con la forma (secuencia) en se que juegue, **no** son características que sirvan para distinguir un equipo o aparato, como se reivindica aquí.

Por los motivos anteriores, se considera que lo reivindicado afecta las disposiciones del artículo 21.

8. Análisis de la Oposición: (artículo 43 D. 486):

Los argumentos y documentos de la oposición no se tendrán en cuenta porque, en primer lugar, acorde al procedimiento vigente la calificación de una solicitud se inicia con el análisis de los requisitos formales (artículos 28 y 30); a continuación se establece si hay objeciones a la patentabilidad (artículos 14, 15, 21); por último, y solo si **no** hay

329
328

objecciones, se concluye el análisis de patentabilidad (artículos 14, 16, 18, 19). Es decir, cuando se reivindican **uno** o más objetos excluidos, taxativamente, por la norma de patentabilidad, como sucede en el presente caso, **no** existe ningún fundamento, ni técnico ni jurídico, que justifique obligar a la oficina a realizar un esfuerzo inútil para analizar la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, cuando ya tiene elementos suficientes que impiden la concesión del privilegio que se solicita.

En segundo lugar, los argumentos presentados por el opositor se basan en la transcripción de algunos artículos de la norma, de las interpretaciones de Honorable Tribunal Andino de Justicia y de doctrinas incluidas en esas interpretaciones, todo lo cual, tiene su validez; sin embargo, esos argumentos no aportan un análisis comparativo entre un documento, patente y/o no patente y, al menos, cada una de las reivindicaciones independientes de la presente solicitud, de modo que se apreciara la presunta identidad o las indicaciones a partir de las cuales se obtendría de forma obvia o evidente el objeto reivindicado, entre los elementos técnicos enunciados, en uno y otro caso, y con las correspondientes referencias de los pasajes de la anterioridad, que enseñen la presunta identidad.

Por ejemplo, se tiene una anterioridad D1 US 4.856.787 del 15 de agosto de 1989, que al compararla con la reivindicación 1, revela una máquina de juego 7 para ejecutar un juego en paralelo con un juego principal, el extracto de D1 señala: "el juego esclavo tiene la capacidad de jugar concurrentemente un número de cartas seleccionables de un menú y de oportunidades... medios de control de juego 10 para repartir una pluralidad de elementos... (ver columna 1 línea 58, columna 2 línea 11) y así sucesivamente.

Finalmente, los documentos aportados por el opositor se relacionan en gran medida con los Derechos de Autor (ámbito ajeno a nuestras funciones y, que por respeto a los especialistas en el tema, no podríamos entrar a calificar), pues dichos documentos incluyen: la hoja de certificado argentino de registro de soporte lógico (folio 261), un duplicado de Derechos de Autor de registro de programa de ordenador (software) expedido por el Indecopi (folios 262, 263), un manual de operaciones del juego "Pozo acumulado pocker HT" (folios 264 a 283) y la traducción de la patente norteamericana 6.749.200 del 15 de junio de 2004 titulada "Combinación de juego de cartas de juegos de casino y blackjack" (folios 286 a 317), ninguno de los cuales contiene elementos técnicos, que pudiesen ser utilizados en la última etapa de un eventual examen de patentabilidad.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 incisos d) y e), 21, 28 y 30, razones por las 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.

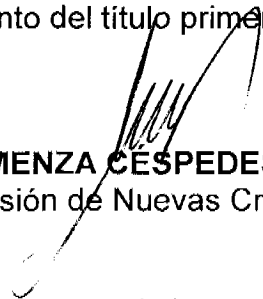
Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable, de un lado, deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes **NO** podrá, en ningún caso, implicar una ampliación 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.

De otro lado, deberá indicar en que parte(s) de la descripción hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el examen.

230
379

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 60 días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los 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 N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
22 MAYO 2008

CONCEPTO TÉCNICO No. 1.298

EXAMINADOR TÉCNICO
Código No.202004