

RAD: 13-109737- -4	FECHA: 2014-07-03 14:45:25
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 10
ACT: 519 PRESENTACION	

Abogado(a)/Señor(a)
ELIANA MARIA REYES FERNANDEZ

Asunto:	Radicación:	13-109737- -4
	Trámite:	11
	Evento:	378
	Actuación:	519
	Oficio:	7948
	Folios:	10

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2011/055730				
Fecha de Presentación Internacional	11/10/2011				

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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad. No. 13-109737-00000-0000	30 de abril de 2013
Reivindicaciones:	Rad. No. 13-109737-00000-0000	30 de abril de 2013
Dibujos:	Rad. No. 13-109737-00000-0000	30 de abril de 2013
Prioridad:	US 12/902,948	12 de octubre de 2010

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque: Esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486). Y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 7.

Título de la solicitud: “Un método que utiliza indicaciones visuales para la instrucción de golf”. (Rad. No. 13-109737-00000-0000. Folio 1).

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer un dispositivo y/ método de entrenamiento para mejorar golpes parciales en golf.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método usando indicaciones visuales para enseñar a un estudiante la forma correcta de alineación y de selección de palos para cada una de la pluralidad de diferentes posiciones de una bola para un juego tipo golf en el cual la pelota es golpeada con un palo hacia un blanco. El método incluye posicionar series de marcadores a diferentes distancias desde el blanco en donde cada distancia es escogida para representar un tipo particular de golpe para ser realizado con un palo. Otros marcadores son posicionados en el putting green para representar un punto de aterrizaje para un golpe de pelota desde una locación fuera del putting green. Después de eso, flechas direccionales son posicionadas a lo largo de caminos preferenciales para que una pelota viaje para así alcanzar su blanco.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A63B 69/36.

4. De la Solicitud de la patente

Reivindicaciones (Art 30 D486)

Se le requiere a la solicitante, colocar los números de referencia entre paréntesis ej. (XX) enseguida de absolutamente todos los componentes y referencias citadas en todas las reivindicaciones tales como elementos, estructurales, superficies, formas, ubicaciones específicas, etc., que conforman la invención reclamada, guardando una correspondencia entre los dibujos, el capítulo descriptivo y el capítulo reivindicatorio, así identificar de forma inequívoca los componentes y referencias necesarias que se definen en el capítulo reivindicatorio.

Se requiere a la solicitante presentar las reivindicaciones, separando en forma clara el preámbulo que es la parte conocida del estado de la técnica, distinguiéndola de la parte característica de la invención que define una o varias características novedosas estructurales y esenciales, asimismo se le sugiere al Solicitante utilizar la frase

“**caracterizado por**”, y ubicando en el lugar apropiado de las reivindicaciones la frase “**caracterizado por**” teniendo en cuenta el estado de la técnica preliminar.

Se le indica al Solicitante que use una estructura de la reivindicación tal como:

Por ejemplo:

Un dispositivo para “(...)...” que comprende

componente 1 y/o característica técnica esencial 1. “(...) ...”

componente 2 y/o característica técnica esencial 2. “(...) ...”

...

componente N y/o característica técnica esencial N. “(...) ...”

y el cual está **caracterizado por** un componente X y/o característica técnica esencial X “ (...) ...” y/o un componente Y y/o característica técnica esencial Y”

de tal forma que la parte caracterizante de la reivindicación es lo que la hace novedosa la invención y que es lo que está aportando materia al estado de la técnica, y que además está resolviendo el problema técnico.

Las reivindicaciones independientes 1, 6 y 7 definen “(...) *un juego de golf...*”, pero continua en las citadas reivindicaciones tratando de definir “(...) *métodos...*”, en las reivindicaciones 1 y 6 definen “(...) *un método para enseñar a un golfista a seleccionar un palo y un tipo de swing basado en la distancia al objetivo del blanco.*”, y en la reivindicación 7 define “(...) *un método para enseñar a un estudiante la alineación correcta y la selección del palo para cada una de una diferente pluralidad de posiciones de la pelota en un juego*”, pero en el contexto se definen posibles resultados que se esperan obtener sobre un individuo para este caso es un golfista. En conclusión presenta falta de claridad al no definir correctamente en que categoría de reivindicaciones, en producto o método / procedimiento, se quiere proteger la materia reclamada, para definir un procedimiento la solicitante debe tener en cuenta: “(...) *de procedimiento se encuentra conformado por una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (solida, liquida o gaseosa) ...*”, no sobre un individuo-golfista.

- Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (solida, liquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹.

1

Proceso129-IP-2007

Las reivindicaciones independientes 1, 6 y 7, reclaman la misma materia, se le requiere al solicitante reclamar en una sola reivindicación la materia que se quiere proteger, evitando vanas repeticiones, evitando definir posibles uso, ventajas y/o efectos esperados. Teniendo en cuenta lo anterior caen en falta de concisión estas reivindicaciones.

Las reivindicaciones 1 a 7 definen "(...) una pluralidad de diferentes tipos de palos...", (...) dentro de la cual el golfista debe emplear un golpe corto para propulsar la pelota hacia el objetivo. ..." "(...) una segunda zona más allá de la primera zona dentro de la cual el golfista debe emplear un golpe de tipo inclinado para propulsar la pelota al objetivo; y..." "(...) seleccionada desde un objetivo mayor que la segunda distancia para definir una tercera zona mas allá de la segunda zona dentro de la cual el golfista debe emplear un golpe completo para propulsar la pelota al objetivo. ..." "(...) una pluralidad de marcadores direccionales;..." "(...) con cada una de las zonas definidas para facilitar el alineamiento por el golfista con el blanco objetivo. ..." "(...) extendiéndose desde ahí hacia abajo...." "(...) Posicionar series de marcadores a diferentes distancias desde el blanco en donde cada distancia es elegida..." "(...) Posicionar series de marcadores a diferentes distancias desde el blanco en donde cada distancia es elegida..." "(...) Posicionar otros marcadores en el putting green..." "(...) Posicionar una pluralidad de flechas direccionales a lo largo de un camino preferencial..." "(...) Alinear el estudiante con los marcadores y flechas...". Las anteriores definiciones son imprecisas, e impiden que la invención pueda distinguirse de forma inequívoca del Estado de la técnica, además genera incertidumbre sobre las características técnicas a las cuales se quieren proteger. Por lo tanto debe ser redefinida las reivindicaciones 1 a 7, debido a que presentan falta de claridad.

En las reivindicaciones 1 a 7, se incluyen algunas características funcionales redundantes que no agregan materia al Estado de la técnica, tales como, "(...) para propulsar la pelota hacia el objetivo...", "(...) para facilitar el alineamiento por el golfista con el blanco objetivo...", "(...) para identificar una área de aterrizaje para cada uno de los golpes desde cada una de las zonas...", "(...) para proveer una referencia visual para putting de una pelota de golf...", "(...) parar controlar la distancia de un putt, "(...) . Las anteriores definiciones deben ser retiradas de la definición del capítulo reivindicatorio

En resumen el capítulo reivindicatorio completo cae en falta de claridad y concisión, por lo tanto debe ser redefinido completamente, reclamando de la forma correcta la materia que se quiere proteger.

Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la prioridad: 12 de octubre de 2010. Y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 5,630,719	"Golf putting teaching aid"	20 de mayo de 1997
D2	US 6,884,178	"Kit and method for playing a golf-like game"	26 de abril de 2005
D3	US 3,601,406	"Golf - practicing apparatus"	24 de agosto de 1971

El documento D1² revela un campo de entrenamiento de golf con las ayudas de enseñanza que incluye una superficie de "putting" que ha dispuesto sobre el mismo un hoyo cerca de un extremo y una serie de patrones dispuestos a lo largo de la longitud de la misma, una pelota y una ubicación de pelota.

El documento D2³ revela kits y métodos para jugar un juego de golf como proporcionan los golfistas con una alternativa divertida y desafiante al golf convencional. Un kit que comprende tres uniones en T, tres tubos, tres postes, tres banderas, una alfombra de césped artificial, un marcador, y seis pelotas de golf plásticas.

El documento D3⁴ revela un aparato para practicar golf.

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art. 16 D486)

La reivindicación 1 define "(...) *En un juego de golf utilizando una pelota que puede ser golpeada por una pluralidad de diferentes tipos de palos de golf para poder propulsar la pelota a un objetivo de blanco en un putting green, un método para enseñar a un golfista a seleccionar un palo y,...*" (Pág. 15 del radicado N° 13-109737-00000-0000)

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

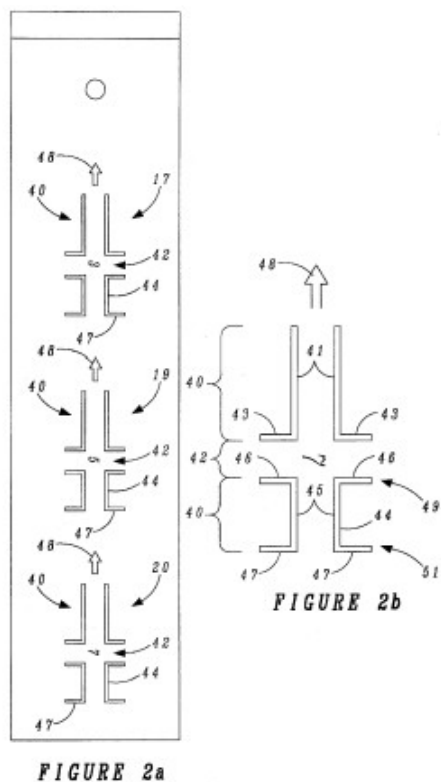
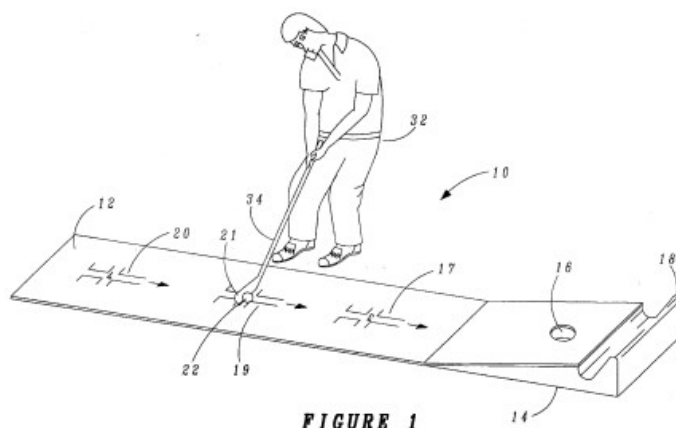
²
<http://www.google.com/patents/US5630719>

³
<http://www.google.com/patents/US6884178>

⁴
<http://www.google.com/patents/US3601406>

Características técnicas esenciales	D1 US 5,630,719
<i>Juego de golf utilizando una pelota</i>	<i>Juego de golf utilizando (10) una pelota (22) (Col 2, líneas 58 a 68)</i>
<i>Primer indicio visual a una primera distancia del blanco</i>	<i>Primer indicio visual (17) a una primera distancia del blanco(16) (Figs. 1, 2a y 2b. Col. 3, líneas 3 a 32)</i>
<i>Segundo indicio visual a una segunda distancia del blanco</i>	<i>Segundo indicio visual (19) a una segunda distancia del blanco (16) (Figs. 1, 2a y 2b. Col. 3, líneas 3 a 32)</i>
<i>Tercer indicio visual a una tercera distancia del blanco</i>	<i>Tercer indicio visual (20) a una tercera distancia del blanco (16) (Figs. 1, 2a y 2b. Col. 3, líneas 3 a 32)</i>

Figuras 1, 2a y 2b de D1



La reivindicación 1 no cumple el requisito de novedad (Art.16 D 486) de acuerdo a las observaciones anteriores.

Asimismo, el documento D1 por si solo anticipa las características de las reivindicaciones dependientes así:

Reivindicación 2: Marcadores direccionales en cada una de las zonas definidas. (Figs. 1, 2a y 2b. Col. 3, líneas 3 a 32).

Nivel inventivo (Art. 18 D486)

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Reiv.	Características esenciales	D1 US 5,630,719	D2 US 6,884,178
3	El método de la reivindicación 2	El método de la reivindicación 2	NO
	Marcadores de objetivo intermedio	NO	Marcadores de objetivo intermedio, la bandera (24), el anillo (18) o el poste (22). (Figs. 1 y 3. Col 5, líneas 6 a 35)

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación dependiente 3 porque divulgan dispositivos que involucran métodos en un campo de entrenamiento de golf.

En donde la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 3 y el dispositivo enseñado en el documento D1, es que D1 no revela los marcadores de objetivo intermedio, pero el documento D2 si revela los marcadores de objetivo intermedio, la bandera, el anillo o el poste.

El efecto que logra el incluir los marcadores de objetivo intermedio, la bandera, el anillo o el poste, es mejorar la visualización en el campo de entrenamiento de golf.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar el dispositivo revelado en D1 para mejorar la visualización en el campo de entrenamiento de golf?

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría los marcadores de objetivo intermedio, la bandera, el anillo o el poste, reveladas en el documento D2 e incluirlas en el dispositivo divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de las reivindicación dependiente 3 de la presente solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Por lo tanto la reivindicación 3 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18 D 486).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Reiv.	Características esenciales	D1 US 5,630,719	D3 US 3,601,406
4	El método de la reivindicación 1	El método de la reivindicación 2	NO
	Marcadores direccionales en el putting green	NO	Marcadores direccionales en el putting green (H) (Col. 4, líneas 24 a 29)
5	El método de la reivindicación 4	El método de la reivindicación 4	NO
	Marcadores de objetivo en el putting green entre una posición de putting y un hoyo como un objeto intermedio	NO	Marcadores de objetivo en el putting green entre una posición de putting y un hoyo como un objeto intermedio (Figs. 3a - 3C. Col 4, líneas 29 y Col. 5, línea 40)

Los documentos D1 y D3 se consideran el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación dependiente 4 porque divulgan dispositivos que involucran métodos en un campo de entrenamiento de golf.

En donde la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 3 y el dispositivo enseñado en el documento D1, es que D1 no revela los marcadores direccionales en el putting green, pero el documento D3 si los marcadores direccionales en el putting green.

El efecto que logra el incluir loa marcadores direccionales en el putting green, es mejorar la visualización en el campo de entrenamiento de golf.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar el dispositivo revelado en D1 para mejorar la visualización en el campo de entrenamiento de golf?

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría los marcadores de objetivo intermedio, la bandera, el anillo o el poste, reveladas en el documento D3 e incluirlas en el dispositivo divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de las reivindicación dependiente 4 de la presente solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Por lo tanto la reivindicación 4 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18 D 486), de igual forma mutatis mutandis la reivindicación 5, no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18 D 486).

7. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisitos que afecta
D1	US 5,630,719	1, 2, 6 y 7	Novedad y nivel inventivo
D1	US 5,630,719	3 a 5	Nivel inventivo
D2	US 6,884,178	3	Nivel inventivo
D3	US 3,601,406	4 y 5	Nivel inventivo

Además, se requiere que la solicitante haga las correcciones o aclaraciones necesarias a las objeciones realizadas a las reivindicaciones 1 a 7, que están afectados por claridad y concisión, en el numeral 4 del presente requerimiento y así poder continuar el trámite.

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 (60) días contados a partir del día siguiente 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2014-07-08

Elaboró: Jesus Octavio Hernandez
Revisó: Sonia Andrea Diaz Pirazan