

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 66380

Ref. Expediente N° NC2018/0006352

Por la cual se deniega una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 20 de junio de 2018 con el N° NC2018/0006352, por CARLOS FRANCISCO NIÑO PARDO, presentó la solicitud de patente de invención titulada “ARTEFACTO FOCALIZADOR O BLANCO, ARMABLE, PARA AFINAR PUNTERÍA, PRECISIÓN Y DESARROLLAR POTENCIA UTILIZADO CON UN BALÓN EN EL ENTRENAMIENTO DEL DEPORTE DEL FÚTBOL Y COMO JUEGO DE ENTRETENIMIENTO”.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 833 el 19 de julio de 2018, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 2876, notificado el 22 de mayo de 2019, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2018/0006352 el 18 de julio de 2019, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 10 que reemplazan las originalmente presentadas. Sin embargo, no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio y descriptivo presentados, comoquiera que no se ajustan a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, toda vez que divulgan características técnicas esenciales que se refieren a: “(...) *una base de anclaje autónomo conformada por un disco, un resorte y una estaca (...)*” (reivindicación 1), “(...) *puede tener una estaca, un disco de cualquier diámetro y un resorte (...)*” (reivindicación 5), “(...) *puede tener tubos de unión con ajustes manuales, de roscado, o de presión o con suplementos de caucho*” (reivindicación 10) y “(...) *unida a un disco (7) que sirve de base y un resorte metálico (10 (...))*” (folio 22, numeral D), “(...) *Tres uniones (tubulares en este caso) 2, 4 y 6. Cinco acoples o puntos de unión, representados descriptivamente como B=(8 y 9) cada uno (...)*” (folio 24, numeral b), por lo cual se considera que existe una ampliación del objeto de la solicitud. En consecuencia, se tendrán en cuenta los capítulos reivindicatorio y descriptivo presentados con el radicado N° NC2018/0006352 el 20 de junio de 2018.

QUINTO: Que en lo referente a la solicitud voluntaria de un segundo estudio de patentabilidad, esta Oficina advierte que el mismo no resulta procedente, como quiera que no se han presentado nuevos documentos y elementos de juicio que permitan realizar el estudio solicitado y que en suma desvirtúen las objeciones a la patentabilidad de su solicitud conforme lo expuesto en el Oficio No. 2876 de 2019; en consecuencia se



Resolución N° **66380**

Ref. Expediente N° NC2018/0006352

procederá a entrar a tomar una decisión respecto de su solicitud en los términos del artículo 48 de la Decisión 486 de 2000.

SEXTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”*

SEPTIMO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 7 incluidas en el radicado bajo el N° NC2018/0006352 el 20 de junio de 2018, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1 Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar un artefacto focalizador o blanco, armable, para afinar puntería, precisión y desarrollar potencia utilizado con un balón en el entrenamiento del deporte del fútbol, con el cual cualquier persona puede practicar con ambas piernas desde un punto fijo o con una pelota en movimiento.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un artefacto denominado focalizador, armable o de estructura fija, conformado por uno o varios aros redondos o cuadrangulares y una o varias secciones ajustables, que se arman para que ensamblado se inserte verticalmente en el césped o en la arena.

7.2 Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 Decisión 486)

Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, dado que se protegen productos y procedimientos. El uso de la reivindicación 7, no es patentable, teniendo en cuenta que esta se refiere a: *“(…) también puede ser utilizado como juego de entretenimiento”*.

7.3 Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 30, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que señala: *“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 reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”*.

Las reivindicaciones presentan las siguientes observaciones:

- La expresión *“(…) con el propósito de entrenar puntería, alcanzar potencia y desarrollar definición usando un balón de futbol, o para utilizar en forma recreativa (…)”* (reivindicación 1) indica el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere eliminarla.

Resolución N° 66380

Ref. Expediente N° NC2018/0006352

7.4 Descripción (Art. 28 Decisión 486 literal (d))

En virtud de lo dispuesto en el artículo 28, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que señala: *“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 cual 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 éstos 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”.*

En el presente caso, los dibujos contienen cotas dimensionales, las cuales no son relevantes para la protección vía patente, ya que es conocimiento interno del solicitante que no viene al caso (know how).

7.5 Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 20 de junio de 2018, que corresponde a la fecha de presentación nacional.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US8,052,545	“Sports training device”	08 de noviembre de 2011

El documento D1¹ divulga un dispositivo de entrenamiento deportivo que es adecuado para desarrollar habilidades en el deporte en el que los jugadores de equipos opuestos intentan maniobrar una pelota, un puck u otro objeto hacia un objetivo del equipo contrario, incluye un marco de soporte de objetivo, un conjunto de accesorio de dispositivo llevado por el marco de soporte del objetivo para sujetar el dispositivo al objetivo, un conjunto de anclaje del dispositivo llevado por el marco de soporte del objetivo para anclar el dispositivo en el suelo u otra superficie y al menos un objetivo transportado por el marco de soporte del objetivo entre el conjunto de fijación del dispositivo y el montaje del dispositivo de anclaje (Resumen).

7.6 Novedad (Art 16 Decisión 486)

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

¹<https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=8052545B1&KC=B1&FT=D#>

Resolución N° 66380

Ref. Expediente N° NC2018/0006352

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, aparato reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a un: *Artefacto focalizador armable para afinar puntería, precisión, y desarrollar potencia en el entrenamiento del soporte del futbol soccer, conformado por uno varios aros redondos (...)*” (Radicado N° NC2018/0006352 del 20 de junio de 2018).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D1 que representan el estado de la técnica:

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Artefacto focalizador armable para afinar puntería, precisión, y desarrollar potencia en el entrenamiento del soporte del futbol soccer, que comprende:	Un dispositivo de entrenamiento deportivo (Título), que comprende:
Uno o varios aros redondos o cuadrangulares y unas secciones ajustables.	Un primer blanco y un segundo blanco (Reiv. 1), donde dicho cuerpo del blanco (3) puede tener una pared frontal (4) circular y una pared lateral (5) anular , donde el cuerpo del blanco (3) puede tener formas alternativas (Fig. 1B, Col. 4, líneas 11 a 15), y un mecanismo de ajuste (25) (Fig. 7, Col. 5, línea 39).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del artefacto focalizador armable de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 2: Cada blanco (2) incluye un cuerpo de blanco (3) que puede ser de material rígido, tal como metal o plástico (Col. 4, líneas 9 a 11).
- Reivindicación 3: Un primer blanco y un segundo blanco (Reiv. 1), donde dicho cuerpo del blanco (3) puede tener una pared frontal (4) circular y una pared lateral (5) anular , donde el cuerpo del blanco (3) puede tener formas alternativas (Fig. 1B, Col. 4, líneas 11 a 15).
- Reivindicación 4: Los elementos del marco de soporte (12) del blanco pueden ser unidos al blanco superior (2a) y al blanco inferior (2b) usando cualquier técnica adecuada de unión conocida en el estado de la técnica (Fig. 1B, Col. 4, líneas 33 a 36).
- Reivindicación 5: La figura (8) muestra una estaca para anclar el dispositivo de entrenamiento deportivo al suelo (Fig. 8, Col. 2, líneas 32 y 33).
- Reivindicación 6: En algunas configuraciones, la superficie frontal (4a) puede tener un color naranja fluorescente o cualquier otro color (Figs. 3a y 3b, Col. 4, líneas 21 y 22).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 6 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

7.7 Respuesta a los argumentos del solicitante

Resolución N° 66380

Ref. Expediente N° NC2018/0006352

El solicitante afirma que: *“(...) sobre el problema planteado solicito sea ampliado para que se incluya que el Focalizador puede ser utilizado en entrenamiento de otros deportes y como juego de entrenamiento (...)”, “(...) solicito que se incluya como características técnicas, que el Focalizador se puede instalar en forma independiente de cualquier estructura de soporte (marco, arco) y con una base de anclaje autónomo, sobre la cual se instala en forma vertical el Focalizador sin necesidad de ningún tipo de amarre (cable, cuerda, anillos, etc.) al momento de ser utilizado. Estas características estaban implícitas en los dibujos y también hacían parte de la descripción en el Documento Técnico inicial, aunque en forma dispersa dentro del texto, se podía deducir del mismo”.*

Es oportuno aclarar que, el artículo 30, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala 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* y el artículo 34 establece que: *“La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.* De acuerdo a lo anterior, se puede evidenciar que el documento presentado inicialmente el 20 de junio de 2018, presenta diferencias sustanciales con las modificaciones presentadas en el escrito de respuesta radicado el 18 de julio de 2019, por lo cual, la petición del solicitante en cuanto a la inclusión de algunas características no es procedente, ya que existen características como: *“(...) una base de anclaje autónomo conformada por un disco, un resorte y una estaca (...)”* (reivindicación 1), las cuales no se pueden deducir del documento inicial y tampoco se pueden derivar de los dibujos presentados, teniendo en cuenta que para los mismos solo se presentaron vistas frontales del aparato reclamado y no las vistas completas como lo establece el artículo 28.

De igual forma, el solicitante pide que: *“(...) se permita definir la característica técnica por su función ya que esta es la mejor manera que encuentro para definirla pues se trata un elemento sustancial íntimamente relacionado con la característica técnica”.*

Al respecto, es importante aclarar que el solicitante puede incluir dichas características en el capítulo reivindicatorio, las cuales ayudaran a comprender la relación que existe entre los distintos componentes de la invención, pero para efectos del examen de patentabilidad solamente se tienen en cuenta las características técnicas estructurales, que son las que definen el aparato reclamado.

Por otro lado, el solicitante afirma que el documento empleado como referencia del estado de la técnica D1: *“(...) corresponde a un artefacto totalmente diferente al Focalizador ya que no solo es diferente en su forma estructural, pues mientras que el Focalizador se compone de aros a través de los cuales se pretende hacer que pase un objeto o balón, el SPORTS TRAINING DEVICE (en adelante STD) consta de uno o dos platos redondos perforados para atravesar unas cuerdas o cables o fijar una pequeña campana, contra los cuales se pretende que el objeto lanzado por el jugador golpee ese plato. Adicionalmente, el STD y el Focalizador son diametralmente opuestos en la solución que proponen por cuanto el STD depende de un soporte (el arco de futbol soccer) o como aparece en la traducción “... incluye un marco de soporte objetivo...”* Mientras que el focalizador es un artefacto portátil, coloca en forma vertical y se sostiene en esa posición en forma independiente; además posee un anclaje autónomo con el fin de sustituir la necesidad de un arco de futbol soccer para entrenar potencia, puntería y precisión”.



Resolución N° 66380

Ref. Expediente N° NC2018/0006352

Es importante hacer énfasis en que, todas las diferencias que el solicitante resalta para sustentar la novedad de la solicitud con respecto a la anterioridad D1, son las funciones que presta el aparato reclamado al momento de utilizarlo. Estas características, como se dijo en párrafos anteriores, pueden estar en el contexto de las reivindicaciones, y solo sirven para entender la invención. Por lo anterior, son las características físicas y/o estructurales las que le otorgan la novedad y el nivel inventivo a la misma. Adicionalmente, la única característica estructural que se puede extraer de lo afirmado por el solicitante es: “(...) *un anclaje autónomo* (...)”, sin embargo, como se mencionó en la parte considerativa de la presente resolución, dicho elemento no puede ser tenido en cuenta dentro del examen de la solicitud, ya que no fue contemplado en el documento inicial y amplía la materia reclamada.

Para sustentar con más contundencia la ampliación de materia alegada, se puede observar como el solicitante en su escrito de respuesta, en el numeral 5.1., afirma que: *“Considero que al incluir en las reivindicaciones nuevas características técnicas esenciales, es más clara la diferencia entre el Focalizador y el STD con el cual se está comparando”*.

Por último, con respecto a lo mencionado por el solicitante en el numeral 6 de su escrito de respuesta, donde sostiene que: *“El nivel inventivo de la solicitud de patente del Focalizador, y que no se encuentra divulgado en el documento D1, radica en que se encontró una forma para facilitar el entrenamiento de puntería, potencia y precisión, con un artefacto que es exclusivamente a) portátil, b) armable independientemente de un soporte, c) utilizado simultáneamente por varios jugadores (...)”*, se debe enfatizar que, la novedad y el nivel inventivo no están dados por las utilidades, ventajas, o distintas funciones que pueda cumplir el aparato reclamado. Deben ser las características técnicas estructurales, su disposición y/o configuración, las que lo diferencien de lo divulgado en el estado del arte. En el presente caso, no se encuentran diferencias sustanciales con el antecedente D1, aclarando que las características incluidas por el solicitante en su escrito de repuesta, no pueden ser tenidas en cuenta para establecer una comparación entre las dos invenciones, ya que tal y como se mencionó anteriormente, amplían la materia de la solicitud inicial.

OCTAVO: Que de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0006352 el 18 de julio de 2019, cumpliendo con lo estipulado en el artículo 27 de la Decisión 486 de la CAN y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: **“ARTEFACTO FOCALIZADOR O BLANCO MÚLTIPLE DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, ARMABLE, PORTÁTIL, DE POSICIONAMIENTO VERTICAL INDEPENDIENTE, SOSTENIDO SOBRE UNA BASE DE ANCLAJE CON SOPORTE AUTÓNOMO”**.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada **“ARTEFACTO FOCALIZADOR O BLANCO MÚLTIPLE DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, ARMABLE, PORTÁTIL, DE POSICIONAMIENTO VERTICAL**



Resolución N° **66380**

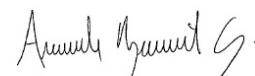
Ref. Expediente N° NC2018/0006352

INDEPENDIENTE, SOSTENIDO SOBRE UNA BASE DE ANCLAJE CON SOPORTE AUTÓNOMO”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a CARLOS FRANCISCO NIÑO PARDO, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 25 de noviembre de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2019.11.26
09:00:44 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.