

PATENTE DE INVENCION MECANICA

Resolución de rechazo: Artículos 35 y 37 letra C de la Ley N° 19.039.

Solicitud de Patente N° 200701239
SISTEMA Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, LOGISTICA E IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA LOTERÍAS MEDIANTE UN SISTEMA DE IMPRESIÓN PARA UNA PRIMERA IMPRESIÓN COLORIDA; UNA PLURALIDAD DE BOLETOS DE SUSTRATO PARA LA PRIMERA IMPRESIÓN; Y HECHOS DE SUSTRATO PARA LA POSTERIOR IMPRESIÓN A ALTA VELOCIDAD DE UNA COMBINACIÓN Y LOS DATOS VARIABLES QUE IDENTIFICAN LA COMBINACIÓN Y/O SISTEMA Y METODO PARA LA PRODUCCION, DISTRIBUCION, LOGISTICA E IMPRESION DE BOLETOS PREIMPRESOS PARA LOTERIAS.
INAPI otorga patente y rechaza oposición Solicitante y oponente nacional TDPI revoca Falta de nivel inventivo Exclusión de patentabilidad

Con fecha treinta de abril del año dos mil diecisiete LOTERIA DE CONCEPCION presentó un requerimiento de patente destinado a proteger un "SISTEMA Y METODO PARA LA PRODUCCION, DISTRIBUCION, LOGISTICA E IMPRESION DE BOLETOS PREIMPRESOS PARA LOTERIAS".

En la memoria descriptiva se indica que la invención se aplica a "la producción, distribución, logística e impresión de boletos de juegos de pronósticos, en los que el cliente elige letras, números u otros signos de una combinación, para un sorteo futuro".

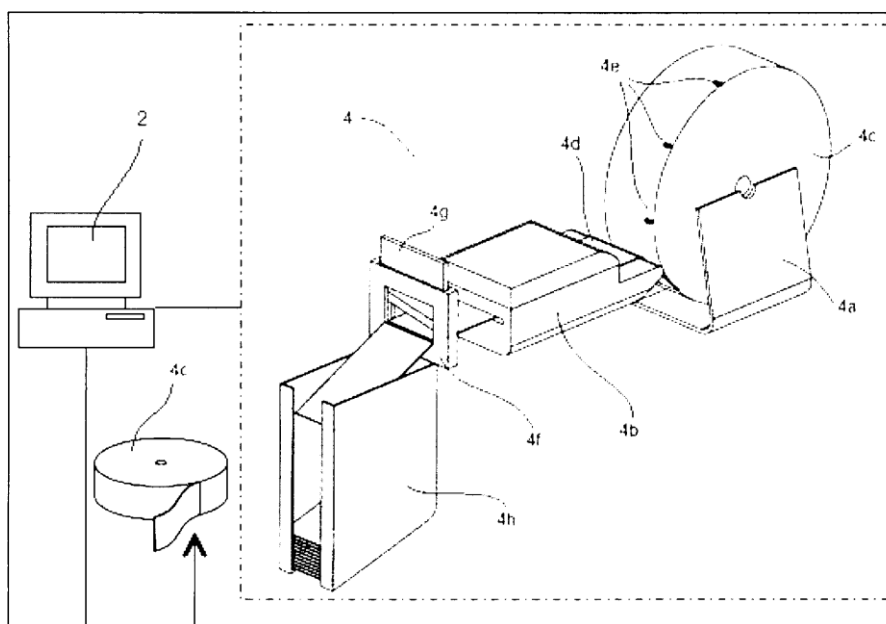
El solicitante explica que la venta de juegos de pronósticos azar se realiza de dos formas: "en línea" y "pre-impreso". En el caso de venta en línea, el cliente elige las letras, los números u otros signos, de su combinación para un sorteo determinado. En la venta "pre-impresa" se selecciona un boleto con una combinación impresa válida para un sorteo futuro determinado que contiene una elección de letras, números u otros signos, que constituye una combinación preestablecida.

En la primera modalidad se eligen los números en una cartilla, luego ésta es introducida en un terminal o sistema computacional para el registro en línea de los números seleccionados que llamaremos "combinaciones", desde donde es enviada a los servidores de la administradora del juego de azar también llamada entidad administradora. Una vez autorizada y confirmada la combinación, se imprime un comprobante al cliente, quien luego paga el precio de la cartilla. Las ventajas de esta modalidad son principalmente que se vende lo que los clientes van pidiendo sin tener stock de combinaciones o boletos. Además, el vendedor no guarda combinaciones o boletos valorados y por ello no requiere devolver a la entidad administradora antes del sorteo, como

tampoco tener un control de inventario de boletos o gestión interna de los mismos, sin riesgo de robo de boletos.

Por su parte, la modalidad pre-impresa consiste en tener los boletos con las combinaciones en las vitrinas o mostrador de un punto de venta, por lo que la entidad administradora debe enviar una cuota de combinaciones o boletos a cada punto de venta a través de correos especiales y otros mecanismos de transportes; luego el vendedor coloca a la vista de los clientes los boletos para que éstos elijan su favorito. Antes de finalizar el día del sorteo el vendedor debe juntar todos los boletos no vendidos y enviarlos a la entidad administradora antes que comience el sorteo, lo que conlleva dificultades logísticas y la necesidad de sortear obstáculos geográficos siendo el primero de ellos la distancia entre el lugar de la entidad administradora y cada punto de venta. Las ventajas de la modalidad pre-impresa son variadas, como el hecho que los comprobantes son de gran colorido lo que es fundamental en una compra impulsiva, es decir, tienen una "etiqueta" y tienen un envase que genera un diferencial con los demás juegos.

La invención que se propone, de acuerdo a lo señalado en la memoria, contrariamente a los métodos tradicionales incorpora las ventajas de los sistemas tradicionales y otras adicionales, incorporando: 1.- Un servidor central para sistema de registro de combinaciones en línea; 2.- Un sistema computacional, en dicho servidor, para registro de combinaciones en línea y ubicado en el punto de venta; 3.- Una conexión adecuada entre dicho servidor central y dicho sistema; 4.- Un sistema de impresión para imprimir y separar boletos, conectado al sistema computacional. A su vez, de acuerdo con el texto mismo de la primera reivindicación, el sistema de impresión considera: a) un sistema de carga de boletos; b) una pluralidad de boletos de lotería; c) boletos hechos con un sustrato que permite posterior impresión a alta velocidad; d) marcas que identifican el comienzo y fin de los campos de impresión; e) sistema de separación de boletos; f) sistema de recepción de boletos preimpresos.



Con fecha 21 de enero de 2008, los Sres. Polla Chilena de Beneficencia S.A. presentaron una demanda de oposición, en la cual argumentaron que no cumplía con los requisitos de patentabilidad, pues la invención reivindicada habría sido conocida previamente en el mercado y además resultaría evidente para un experto en el arte. Adicionalmente, la parte oponente considera que la solicitud se enmarca en las hipótesis de irregistrabilidad de la letra c) del artículo 37 de la Ley. 19.039.-

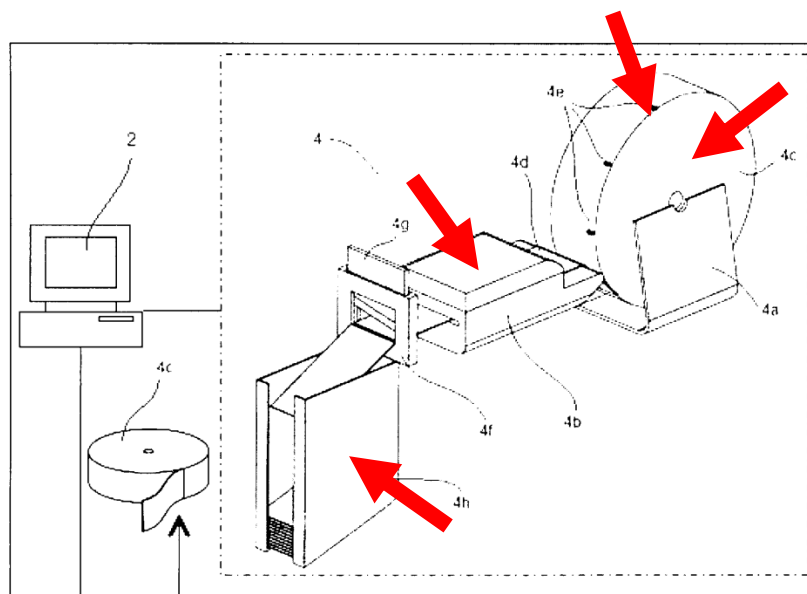
Por sentencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de fecha quince de enero del año dos mil diecinueve, se resolvió rechazar la demanda de oposición y conceder la solicitud de

patente de invención por el método y sistema propuesto, estimando que la obtención de un boleto con una amplia gama de colores le otorgase altura inventiva.

La oponente presentó un recurso de apelación donde rechaza la conclusión a la que arribó INAPI en cuanto a que obtener un boleto en una gama de colores fuera suficiente para otorgar altura inventiva, indicando que el arte previo describe profusamente sistemas para obtener boletos en blanco y negro, siendo la presentación a color, un resultado obvio; reitera además los argumentos referidos a una posible exclusión de patentabilidad.

Después de la vista de la causa, el Tribunal estimó necesario oír la opinión de un perito, designándose a Rodrigo Navarrete Ragga, Ingeniero Civil Mecánico. En su reporte, el profesional señala que la invención contiene dos grupos de reivindicaciones, para un sistema y un método. El sistema está CARACTERIZADO porque comprende: a) al menos un servidor central para dispositivos computacionales de registro de combinaciones en línea; b) al menos un dispositivo computacional para registro de combinaciones en línea, ubicado en el punto de venta; c) una conexión entre el servidor central y el dispositivo de registro en línea; d) al menos un dispositivo de impresión para imprimir y separar adecuadamente un boleto de lotería.

A su vez, el dispositivo computacional para registro de combinaciones en línea comprende: a) un dispositivo de carga de boletos de impresión incompleta, que sólo tienen impresa una base fija de caracteres y diseños comunes a todos los boletos, faltando la combinación, entendida como una elección de letras, números u otros signos, y los datos variables que identifican a dicha combinación; b) un dispositivo de impresión de boletos de alta velocidad que permite imprimir la combinación y los datos variables que la identifican, que presenta una amplia gama de colores; c) una pluralidad de boletos de lotería de impresión incompleta, que están hechos de sustrato adecuado para la impresión a alta velocidad con una capacidad ilimitada de colores y motivos, denominada primera impresión, que es realizada en una impresora del tipo offset; d) la pluralidad de boletos de lotería están hechos de sustrato adecuado para la posterior impresión a alta velocidad de una combinación y los datos variables que la identifican, denominada segunda impresión, que es realizada por un sistema de impresión de boletos tipo térmico, donde dicha segunda impresión es generada por órdenes del sistema computacional para registro en línea de combinaciones; e) dicha pluralidad de boletos comprende marcas que identifican el comienzo y final de cada boleto preimpreso de lotería; f) un dispositivo de reconocimiento de las marcas que identifican el comienzo y final de un boleto dentro de dicha pluralidad de boletos; g) un sistema de separación de boletos para la separación de un boleto desde dicha pluralidad de boletos una vez identificadas las marcas que definen el comienzo y final de cada boleto; h) un dispositivo de recepción de boletos preimpresos que han sido separados.



Por su parte el método, está caracterizado porque comprende los pasos de: a) la entidad administradora prepara una pluralidad de boletos en las que se ha realizado la primera impresión incompleta, que sólo tienen impresa la base fija de caracteres y diseños comunes en una amplia gama de colores, que se realiza en un dispositivo de impresión de alta velocidad; b) la entidad administradora envía al punto de venta dicha pluralidad de boletos en las que se ha realizado la primera impresión, al punto de venta; c) el administrador o vendedor del punto de venta coloca dicha pluralidad de boletos en el sistema de carga del sistema de impresión; d) selección de un número determinado de boletos a imprimir; e) ingreso del número arbitrario de boletos a imprimir a al menos un sistema computacional para registro en línea de combinaciones; f) solicitud del sistema computacional al servidor central de la entidad administradora de la autorización para realizar una combinación; g) generación aleatoria de una combinación para cada boleto en dicho servidor central de la entidad administradora; h) asignación de los datos variables asociados a la combinación en dicho servidor central de la entidad administradora; i) envío de la combinación y los datos variables que la identifican, desde dicho servidor central de la entidad administradora al sistema computacional para registro en línea de combinaciones; recepción en el sistema computacional para registro en línea de la combinación y los datos variables que la identifican; k) generación de órdenes para imprimir la combinación y los datos variables que la identifican de cada boleto, es decir, realizar la segunda impresión; l) acumulación de boletos preimpresos validados y separados en el sistema de recepción de boletos; m) el vendedor coloca los boletos preimpresos, con la combinación impresa y los datos variables que los identifican impresos en un mesón para la venta; n) el cliente elige el boleto preimpreso y lo paga.

En relación con la alegación sobre una posible exclusión de patentabilidad el profesional señala que la solicitud describe elementos físicos que interactúan entre sí para alcanzar el efecto técnico de permitir la producción e impresión de boletos pre-impresos. De este modo señala R1 a R18 se refieren a elementos y configuraciones de un sistema cuyo objetivo no se relaciona con materias de un juego propiamente tal, ni contiene instrucciones para un usuario sobre acciones dirigidas a llevar a cabo un juego, considerando más bien elementos físicos cuyo objetivo es la generación de boletos.

Sobre el análisis del nivel inventivo novedad el perito se refiere a D3 US6089497A documento más cercano y D4 (US 2007/017978 A1), señalando que, si bien estos documentos no afectan la novedad de la solicitud, resultan determinantes para estimar que los elementos descritos son relevantes al tiempo de reconocer nivel inventivo, toda vez que hacen derivar naturalmente a un experto en un método y un sistema que permita la impresión de boletos pre impresos de una amplia gama de colorido.

Con fecha veintitrés de septiembre del año dos mil veinte y uno, el Tribunal resuelve revocar la sentencia estableciendo en lo que se refiere a la exclusión de patentabilidad que lo reivindicado no se refiere a instrucciones o pasos a seguir por el usuario de un juego, sino que, a elementos o características físicas relacionadas con la impresión o emisión de boletos, por lo que no se concurre en la especie la exclusión de patentabilidad de la letra c) del artículo 20 de la Ley 19.039, por lo que en lo que se refiere a esta alegación se rechaza la apelación.

Seguidamente, en relación al requisito de patentabilidad discutido, esto es el nivel inventivo se indica que el documento más cercano a la solicitud es D3, las características no anticipadas resultarían evidentes para un experto en el arte a partir de una combinación de las enseñanzas de los documentos D3 y D4. Al efecto, precisa el sentenciador el hecho de utilizar medios de impresión con la capacidad de utilizar “una amplia gama de colores” resultaría igualmente evidente, pues las tecnologías asociadas a la impresión a color son ampliamente conocidas en el estado de la técnica, por lo que corresponde a una decisión de diseño que resultaría evidente para un experto en el arte.

De este modo el sentenciador concluye que corresponde acoger parcialmente la oposición únicamente en cuanto a la causal de falta de nivel inventivo de la solicitud, quedando, en definitiva, rechazada la solicitud.

En contra de esta resolución, se interpuso recurso de casación, en cual fue resuelto por sentencia de veinte de enero del año dos mil veintidós, que desestimó la acción resolviendo que debían mantenerse firmes las conclusiones a las que arribaron los jueces del grado de la apreciación del material probatorio, esto es, que la solicitud carecía de nivel inventivo, premisas fácticas que claramente se encuadran y subsumen en las causales de irregistrabilidad del artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial.

ROL TDPI N° 571-2019
JCG-PFR-CIM
Rol N° 97055-21.

MAF/PFP
31-01-2022