



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN**

SOLICITANTE : LOTERÍA DE CONCEPCIÓN

**Solicitud de patente de invención – No invenciones y exclusiones a la patentabilidad – Suficiencia y claridad – Nivel inventivo – Aplicación industrial**

Lima, diez de febrero de dos mil quince.

**I. ANTECEDENTES**

Con fecha 12 de febrero de 2008, Lotería Concepción (Chile) – reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud N° 1239-2007 presentada el 30 de abril de 2007 en Chile - solicitó patente de invención para SISTEMA Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, LOGÍSTICA E IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA LOTERÍAS MEDIANTE UN SISTEMA DE IMPRESIÓN PARA UNA PRIMERA IMPRESIÓN COLORIDA; UNA PLURALIDAD DE BOLETOS HECHOS 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 IDENTIFICA LA COMBINACIÓN, cuyo inventor es Claudio Marcos Ossandón Marzolo, la cual consta de 24 reivindicaciones.

Con fecha 10 de diciembre de 2008 se otorgó la Orden de Aviso N° 1869-2008, efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano con fecha 18 de enero de 2009.

Con fecha 20 de agosto de 2012, el examinador emitió el Informe Técnico GLM 34-2012, en el cual concluyó lo siguiente:

i) No invenciones y excepciones a la patentabilidad

- Las reivindicaciones 1, 2, 5 a 11 y 17 a 20 no se encuentran dentro de los alcances de los artículos 15 y 20 de la Decisión 486, por lo que se consideran susceptibles de patentarse.
- Lo solicitado a través de las reivindicaciones 3, 4 y 12 a 16 está referido al uso de un determinado tipo de impresora o de la tinta que ésta contiene, por lo que no es susceptible de ser protegido en concordancia con el artículo 14 de la Decisión 486 y su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN**

- Las reivindicaciones 21 a 24 se encuentran dentro del alcance del artículo 15, inciso d) de la Decisión 486, debido a que: i) en lugar de revelar particularidades técnicas del proceso (método), que supone la utilización de un producto material para llevarlo a cabo; no hacen otra cosa si no proveer un conjunto de ideas sobre cómo poner en práctica un método de negocios y, ii) señalar la realización de actividades regidas por el comportamiento humano, entre ellas la realización de transacciones comerciales. Por lo tanto, queda en evidencia que lo solicitado está referido a un método de negocio, no siendo susceptible de protección mediante el sistema de patentes y modelos de utilidad.
- ii) Suficiencia y claridad
- La descripción de la invención permite la comprensión del problema técnico y de la solución que plantea la invención a dicho problema; por lo tanto, la memoria descriptiva cumple con los requisitos establecidos en el artículo 28 de la Decisión 486.
  - La reivindicación 1 cumple con el requisito de claridad, según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.
  - Las reivindicaciones 7 y 17, a pesar de ser dependientes de la reivindicación 1, no cumplen con el requisito de claridad, según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, debido que aun cuando se refieran a un “sistema”, no se revelan nuevas características técnicas, pues se limitan a resaltar el resultado a alcanzar, a saber “realizar un corte de manera parcial o total” e “imprimir un boleto en un tiempo menor a 3,8 segundos”, respectivamente. Asimismo, la reivindicación 17 incluye el término impreciso “aproximadamente”.
  - Adicionalmente, en caso la solicitante restructure el pliego de reivindicaciones, debe considerar que múltiples reivindicaciones independientes del mismo tipo (producto o procedimiento) podrían presentar: 1) falta de concisión por no delimitar claramente lo que se pretende proteger; o, 2) falta de unidad de invención por no estar relacionadas entre sí por un único concepto inventivo.
- iii) Novedad
- Los antecedentes más cercanos son los siguientes documentos:
    - D1: US 2006/0079311 A1 (James L. Nulph), publicado el 13 de abril de 2006, con título MÉTODO Y SISTEMA DE MERCADOTECNIA Y SELECCIÓN DE JUEGO PARA PRODUCTO DE LOTERÍA.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN**

- D2: WO 99/49418 A1 (Kenneth J. Mellet), publicado el 30 de setiembre de 1999, con título APARATO PARA DISPENSAR BILLETES.
- El sistema solicitado en la reivindicación 1 se diferencia del sistema revelado en el documento D1 porque si bien en este último se indica que el sistema posee capacidad de corte, éste no señala cómo realizar dicha operación.
- Por lo tanto, se considera que lo solicitado a través de la reivindicación 1 cumple con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486.
- Siendo las reivindicaciones 2, 5 a 8, 10, 11 y 18 a 20 dependientes de la reivindicación 1, se advierte que también cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486.

**iv) Nivel inventivo**

- El problema técnico que pretende resolver la presente solicitud se refiere a la dificultad que tienen los usuarios (vendedores) de un sistema de loterías para expedir un número adecuado de boletos de lotería.
- La solución propuesta por la presente solicitud consiste en proporcionar un sistema en donde un usuario de un sistema de loterías coordina acciones con una entidad administradora de forma remota, al mismo tiempo que automatiza sus operaciones.
- Si bien el contenido de lo solicitado es nuevo respecto de lo descrito en el estado de la técnica más próximo (D1), por poseer un sistema de separación de boletos y su respectivo sistema de recepción de los mismos; se considera que habría sido obvio para la persona experta en el campo, llegar a la solución propuesta en la solicitud, debido a que: 1) del documento D1 se conoce un dispositivo de selección de juego de un sistema de lotería que trabaja en red para coordinar acciones, que incluye un sistema computacional, el cual está conectado a una impresora o cualquier otro medio de impresión para recibir tarjetas de juego en blanco o con información específica no relacionada a una transacción de lotería; dichas tarjetas son colocadas en una impresora, siendo que la información a ser impresa está relacionada con transacciones específicas de lotería de un jugador; y, 2) del documento D2 se conoce un aparato para separar billetes adyacentes a través de sensores que detectan la presencia de marcas en billetes para luego enviar una señal a un controlador y este último proporcione medios de



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN**

corte; asimismo, de este documento también se conoce una bandeja de descarga de billetes.

- Por lo tanto, se considera que lo solicitado a través de las reivindicaciones 1, 2, 5 a 8, 10, 11 y 18 a 20 no cumple con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.

v) Conclusiones

- Las reivindicaciones 3, 4 y 12 a 16, al estar referidas al uso, no son susceptible de ser protegidas en concordancia con el artículo 14 de la Decisión 486.
- Las reivindicaciones 21 a 24 se encuentran dentro del alcance del artículo 15, inciso d) de la Decisión 486.
- Las reivindicaciones 9 y 17 no cumplen con el requisito de claridad según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.
- Las reivindicaciones 1, 2, 5 a 8, 10, 11 y 18 a 20 no cumplen con el requisito de nivel inventivo según lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.

Con fecha 21 de noviembre de 2012, Lotería de Concepción dio respuesta al Informe Técnico GLM 34-2012 señalando que adjunta un nuevo pliego de 22 reivindicaciones y presentando argumentos sobre el nivel inventivo.

Con fecha 29 de noviembre de 2012, el examinador emitió el Informe Técnico GLM 51-2012/A señalando lo siguiente:

i) Modificación de la solicitud

- El contenido del nuevo pliego de 22 reivindicaciones, presentado con fecha 21 de noviembre de 2012, no implica una ampliación de la invención originalmente presentada, de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486.

ii) No invenciones y excepciones a la patentabilidad

- Las reivindicaciones 1 a 9 y 14 a 18 no se encuentran dentro de los alcances de los artículos 15 y 20 de la Decisión 486, por lo que se consideran susceptibles de patentarse.
- Lo solicitado a través de las reivindicaciones 10 a 13 está referido al uso de un determinado tipo de impresora o de la tinta que ésta contiene, por lo que no es susceptible de ser protegido en concordancia con el artículo 14 de la Decisión 486 y su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN**

- Las reivindicaciones 19 a 22 se encuentran dentro del alcance del artículo 15, inciso d) de la Decisión 486, debido a que: i) en lugar de revelar particularidades técnicas del proceso (método), que supone la utilización de un producto material (sic) para llevarlo a cabo, no hacen otra cosa que proveer un conjunto de ideas sobre cómo poner en práctica un método de negocios y, ii) expresamente señalan la realización de actividades regidas por el comportamiento humano, entre ellas la realización de transacciones comerciales.
- Por lo tanto, lo solicitado está referido a un método de negocio que no es susceptible de protección mediante el sistema de patentes y modelos de utilidad.

iii) Suficiencia y claridad

- La reivindicación 1 cumple con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.
- Las reivindicaciones 2 a 6, 8, 9, 14 y 16, al ser dependientes de la reivindicación 1, también cumplen con el requisito de claridad.
- Las reivindicaciones 7 y 15, a pesar de ser dependientes de la reivindicación 1, no cumplen con el requisito de claridad, debido a que aun cuando se refieran a un “sistema” no se revelan nuevas características técnicas, ya que se limita a resaltar el resultado a alcanzar, a saber, “realizar un corte de manera parcial o total” e “imprimir un boleto en un tiempo menor a 3,8 segundos”, respectivamente. Asimismo, la reivindicación 17 incluye el término impreciso “aproximadamente”.

iv) Nivel inventivo

- Lo solicitado a través de la reivindicaciones 1, 2 a 6, 8, 9, 14 y 16 a 18 no cumple con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486, ello en virtud a los argumentos expuestos en el informe técnico anterior.
- La solicitante debe tener presente que no ha citado elementos técnicos como siendo parte de un sistema (sic), pues las reivindicaciones referidas al uso se limitan a caracterizar un producto por el tipo de tecnología y/o procedimiento que se usará sobre éste.
- El “Método de producción, distribución, logística e impresión de boletos preimpresos para loterías” claramente involucra actividades regidas por el comportamiento humano, las mismas que incluyen actividades comerciales.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN**

- Lo que la solicitante señala como problema técnico, corresponde a la solución a dicho problema y no al problema en sí.
- v) Conclusiones
  - Las reivindicaciones 10 a 13, al estar referidas al uso, no son susceptibles de ser protegidas en concordancia con el artículo 14 de la Decisión 486.
  - Las reivindicaciones 19 a 22 se encuentran dentro del alcance del artículo 15, inciso d) de la Decisión 486.
  - Las reivindicaciones 7 y 15 no cumplen con el requisito de claridad según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.
  - Las reivindicaciones 1, 2 a 6, 8, 9, 14 y 16 a 18 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.

Mediante Resolución N° 2130-2012/DIN-INDECOPI de fecha 28 de diciembre de 2012, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención para SISTEMA Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, LOGÍSTICA E IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA LOTERÍAS MEDIANTE UN SISTEMA DE IMPRESIÓN PARA UNA PRIMERA IMPRESIÓN COLORIDA; UNA PLURALIDAD DE BOLETOS HECHOS 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 IDENTIFICA LA COMBINACIÓN. Consideró que las reivindicaciones 10 a 13, al estar referidas al uso, no son susceptibles de ser protegidas en concordancia con el artículo 14 de la Decisión 486, las reivindicaciones 19 a 22 se encuentran dentro del alcance del artículo 15, inciso d) de la misma norma, las reivindicaciones 7 y 15 no cumplen con el requisito de claridad según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 y las reivindicaciones 1, 2 a 6, 8, 9, 14 y 16 a 18 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486, motivo por el cual no corresponde acceder a la protección legal de lo solicitado.

Con fecha 24 de enero de 2013, Lotería de Concepción interpuso recurso de apelación señalando lo siguiente:

Sobre el uso

- No existe en la solicitud alguna intención de especificar un uso; en efecto, las reivindicaciones 10 a 13 se refieren a especificaciones de



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN**

procesos más generales que se aplican para obtener el sistema de impresión divulgado en la reivindicación principal.

- Reivindicaciones de uso serían aquellas que especifican como novedoso el uso de una invención conocida en la resolución de un nuevo problema técnico. En el presente caso, se están especificando parámetros tendientes a obtener el resultado esperado a un nivel de especificación tal que permite la reproducción expedita de la invención.

Sobre no invenciones

- La presente invención propone y pretende proteger un producto tangible y no una mera secuencia de actividades que terminan en un beneficio económico.
- El sistema produce un objeto que es un boleto con la apariencia física de uno pre-impreso, lo que mejora su venta. En ese sentido, se trata de un producto tangible y muy específico y no un producto virtual. El sistema integrado de la invención es para el manejo de un boleto: su generación, impresión y disposición en un lugar de venta.

Sobre el requisito de claridad

- Las reivindicaciones cuestionadas permiten reproducir la invención de manera inequívoca en dos modalidades en las cuales hay una separación total del boleto y otra en que el corte es incompleto, es decir, se mantiene una porción que lo une al boleto siguiente permitiendo mantener el orden correlativo hasta el instante de la separación final, la que puede ser realizada fácilmente por el operador cuando lo estime.
- A mayor abundamiento, la reivindicación 15 también permite reproducir la invención de manera inequívoca indicando lo que debe ser considerado rápido para el tiempo promedio de impresión de un boleto. Estudios del comportamiento de los usuarios indican que tiempos mayores no son tolerados y el sistema no es susceptible de funcionar en el ambiente del punto de venta. Es una indicación clara que define la invención para que ésta sea adecuadamente ejecutada. Este valor de una divulgación franca y clara es resultado de la amplia investigación realizada por el inventor al momento del desarrollo del invento objeto de la presente solicitud.

Sobre el nivel inventivo

- El examinador no ha apreciado correctamente cuál es el problema técnico a resolver. Los boletos que se pueden obtener de la combinación de los documentos D1 y D2 no son del tipo especificado: Boleto pre-impreso.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN**

- Un boleto pre-impreso es aquel que puede ser obtenido como un cupón terminado y válido para un sorteo sin mediar ninguna validación u operación. Un boleto pre-impreso tiene características de color y terminaciones que le son típicas y no pueden ser obtenidas combinando el arte previo.
- El problema de un boleto pre-impreso es que requiere ser preparado previamente constituyendo una especie valorada que debe ser manipulada como tal. Por otra parte, debido a que se prepara con anticipación, es posible incluir colores y un diseño visible y llamativo que lo hace distinguible en los puntos de venta. Para no perder esta característica, se invirtió gran cantidad de tiempo y recursos y al mismo tiempo poder terminar con las etapas de distribución como especie valorada.
- El efecto sorprendente de la presente invención es relevante desde el punto de vista comercial, pero no debe ser considerado como algo abstracto. Se trata de un boleto obtenido después de una adecuada selección de papel, tintas, procesos de impresión y equipo especializado para manejar la información hacia el punto de venta.
- La Autoridad Administrativa no indica cómo lo solicitado puede ser realizado a partir de D1 y D2, limitándose a indicar la capacidad de validación remota de D1 y las capacidades de dispensar de D2; sin embargo, en ninguno de los dos casos se obtiene un boleto idéntico a un pre-impreso debido a que las tecnologías que D1 y D2 divulgan no permite, ni combinadas, reproducir la invención solicitada.
- De los documentos D1 y D2 no se pueden desprender los métodos de impresión combinados, ni cómo se realiza dicha combinación. No se puede desprender el tipo de papel que permite aplicar dos tipos de impresión y de los cuales se aprovechan sus máximos beneficios, como rapidez y colorido, al mismo tiempo.
- El problema técnico que el examinador de patentes había considerado sería “resolver la dificultad que tienen los usuarios (vendedores) de un sistema de loterías para expedir un número adecuado de boletos de lotería”. Respecto a este punto, el examinador de patentes se equivoca en su análisis debido a que no considera que en la patente solicitada se debe agregar la salvedad de que se trata de boletos lo más parecidos a boletos tradicionales pre-impresos (boleto preimpreso) en el que se pueden imprimir los datos variables de una combinación y la combinación propiamente tal, en el punto de venta.





**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN**

- No se trata de cualquier boleto como señala la Autoridad Administrativa. El efecto sorprendente que se logra con el método propuesto en la presente invención es que la falla en la estimación de boletos pre-impresos que podría vender un punto de venta genera pérdidas por su retorno o perder su potencial venta en caso de gran demanda y ambas situaciones son evitadas con la invención solicitada.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual solicitó que se emita un Informe Técnico sobre los argumentos presentados por Lotería de Concepción con su escrito de apelación.

Con fecha 18 de noviembre de 2014, el examinador emitió el Informe Técnico LPC 10-2014, en el cual concluyó que:

- Las reivindicaciones 1 a 14 y 16 a 18 cumplen con los requisitos de patentabilidad del artículo 14 de la Decisión 486.
- Las reivindicaciones 19 a 22 no son susceptibles de patentarse por encontrarse dentro del alcance del literal d) del artículo 15 de la Decisión 486.
- La reivindicación 15 no cumple con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

## II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

- Si las reivindicaciones 10 a 13 son susceptibles de ser protegidas en concordancia con el artículo 14 de la Decisión 486.
- Si las reivindicaciones 19 a 22 se encuentran dentro del alcance del artículo 15, inciso d) de la Decisión 486.
- Si las reivindicaciones 7 y 15 cumplen con el requisito de claridad.
- Si las reivindicaciones 1, 2 a 6, 8, 9, 14 y 16 a 18 cumplen con el requisito de nivel inventivo y, de ser el caso, si cumplen con el requisito de nivel inventivo.

## III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

### 1. Cuestión previa: Extremos apelados



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN**

Mediante Resolución N° 2130-2012/DIN-INDECOPI de fecha 28 de diciembre de 2012, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención para SISTEMA Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, LOGÍSTICA E IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA LOTERÍAS MEDIANTE UN SISTEMA DE IMPRESIÓN PARA UNA PRIMERA IMPRESIÓN COLORIDA; UNA PLURALIDAD DE BOLETOS HECHOS 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 IDENTIFICA LA COMBINACIÓN. Consideró que las reivindicaciones 10 a 13, al estar referidas al uso, no son susceptibles de ser protegidas en concordancia con el artículo 14 de la Decisión 486, las reivindicaciones 19 a 22 se encuentran dentro del alcance del artículo 15, inciso d) de la misma norma, las reivindicaciones 7 y 15 no cumplen con el requisito de claridad según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 y las reivindicaciones 1, 2 a 6, 8, 9, 14 y 16 a 18 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.

En ese sentido, dado que Lotería Concepción ha interpuesto recurso de apelación en los extremos mencionados, corresponde a la Sala evaluar los mismos.

## 2. No invenciones y exclusiones a la patentabilidad

### 2.1 Marco legal y conceptual

#### a) No invenciones

El artículo 15 de la Decisión 486 establece que no se considerarán invenciones:

- a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
- c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN**

- d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
- e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,
- f) las formas de presentar información.

b) Exclusiones a la patentabilidad

El artículo 20 de la Decisión 486 dispone que no serán patentables:

- a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;
- d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

2.2 Aplicación al caso concreto

En el Informe Técnico LPC 10-2014, el examinador ha señalado lo siguiente:

Respecto de las reivindicaciones 10 a 13

Reivindicación 10: “*Sistema de producción, distribución, logística e impresión de boletos preimpresos para loterías de acuerdo a la reivindicación 1*”



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN

CARACTERIZADO porque la impresión en una impresora tipo offset es realizada utilizando tintas de secado rápido”.

Reivindicación 11: “Sistema de producción, distribución, logística e impresión de boletos preimpresos para loterías de acuerdo a la reivindicación 10 CARACTERIZADO porque la impresión en una impresora tipo offset es realizada utilizando tintas con tiempo de secado no superior a 1 milisegundo”.

Reivindicación 12: “Sistema de producción, distribución, logística e impresión de boletos preimpresos para loterías de acuerdo a la reivindicación 10 CARACTERIZADO porque la impresión en una impresora tipo offset es realizada utilizando tintas de secado rápido fotocurables con luz ultravioleta”.

Reivindicación 13: “Sistema de producción, distribución, logística e impresión de boletos preimpresos para loterías de acuerdo a la reivindicación 10 CARACTERIZADO porque la impresión en una impresora tipo offset es realizada utilizando una trama o porcentaje de cobertura entre un 70% y 90 % para el color amarillo”.

- En el acápite c) de la reivindicación independiente 1, de la cual depende la reivindicación 10, se menciona que los boletos de lotería están hechos de sustrato adecuado para la impresión de motivos idénticos a alta velocidad con una capacidad ilimitada de colores y motivos, denominada primera impresión que es realizada en una impresora **del tipo offset**. Lo que se resalta en la reivindicación 10 es un aspecto técnico de la tinta a emplear, toda vez que la tinta en condiciones tradicionales traspasa el papel ensuciando el rollo o pila completa, por lo que después de varias pruebas se detectó que debería de ser una tinta de secado instantáneo por ultravioleta de tal forma que se permitía el bobinado o apilado, y dicho tipo de secado deberá ser menor a 0,001 segundo para la impresión de calidad y motivos idénticos a alta velocidad con una capacidad ilimitada de colores con una trama o cobertura entre un 70% a 90% en el caso de los amarillos como se menciona en la página 8 de la memoria descriptiva.
- Por lo tanto, el término “**uso**” mencionado en la reivindicación 10 se ha empleado para especificar elementos técnicos para el sistema de producción e impresión de boletos preimpresos y no se debe tomar como reivindicación de uso.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN**

- Las reivindicaciones 11, 12 y 13, dependientes de la reivindicación 10, también especifican elementos técnicos para el sistema de producción e impresión de boletos reimpressos por lo que no deben considerarse como reivindicaciones de uso.

Por lo expuesto, se considera que las reivindicaciones 10 a 13 son susceptibles de patentarse, no encontrándose dentro de los supuestos del artículo 14 de la Decisión 486.

Respecto de las reivindicaciones 19 a 22

- Tal como están redactadas las reivindicaciones 19 a 22<sup>1</sup>, se advierte que en las mismas no se revela el método de producción, distribución,

---

19. Método de producción, distribución, logística e impresión de boletos preimpresos para loterías que comprende una entidad administradora que emite boletos de lotería para ser despachados a un punto de venta a cargo de un administrador o vendedor quien emite un número arbitrario de boletos, que serán ofrecidos al cliente, CARACTERIZADO porque comprende los pasos de:

- la entidad administradora prepara una pluralidad de boletos en las que se ha realizado la primera impresión, boletos de impresión incompleta, que sólo tienen impresa la base fija de caracteres y diseños comunes a todos los boletos de gran colorido que se realiza en un dispositivo de impresión de alta velocidad;
- 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;
- el administrador o vendedor del punto de venta coloca dicha pluralidad de boletos en el sistema de carga del sistema de impresión;
- selección de un número determinado de boletos a imprimir por parte del administrador o vendedor del punto de venta;
- ingreso del número arbitrario de boletos a imprimir a al menos un sistema computacional para registro en línea de combinaciones;
- solicitud del sistema computacional para registro en línea de combinaciones al servidor central de la entidad administradora de la autorización para realizar una combinación;
- generación aleatoria de combinación para cada boleto en dicho servidor central de la entidad administradora;
- asignación de los datos variables asociados a la combinación en dicho servidor central de la entidad administradora;
- 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 combinaciones de la combinación y los datos variables que la identifican;
- generación de órdenes adecuadas para el sistema de impresión para imprimir la combinación y los datos variables que la identifican de cada boleto, es decir, realizar la segunda impresión;
- acumulación de boletos preimpresos validados y separados en el sistema de recepción de boletos;
- el vendedor coloca los boletos preimpresos, con la combinación impresa y los datos variables que los identifican impresos en un mesón para la venta, es decir, con la primera y segunda impresión;

1



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN**

logística e impresión de boletos preimpresos mencionados en el sistema de producción de la reivindicación 1.

- En efecto, en dichas reivindicaciones no revelan particularidades técnicas del método, como supone la utilización de un producto material (sic) para llevarlo a cabo, sino por el contrario, describen un método para organizar una operación comercial, lo cual se encuentra dentro e las prohibiciones que establece el literal d) del artículo 15 de la Decisión 486 que a la letra dice: *“No se consideran invenciones: (...); d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales”*.

Por lo tanto, las reivindicaciones 19 a 22 no son susceptibles de patentarse porque se encuentra dentro del alcance del literal d) del artículo 15 de la Decisión 486.

---

20. Método para la producción, distribución, logística e impresión de boletos preimpresos para loterías en el sistema de la reivindicación 19, CARACTERIZADO porque los pasos de selección de un número determinado de boletos a imprimir por parte del administrador o vendedor del punto de venta e ingreso del numero arbitrario de boletos a imprimir a al menos dispositivo computacional para registro en línea de combinaciones, en adelante son reemplazados por los pasos donde:

- a) ingreso de la cartilla con una combinación seleccionada en un dispositivo computacional para registro en línea de combinaciones para la lectura de la combinación;
- b) solicitud del dispositivo computacional para registro en línea de combinaciones al servidor central de la entidad administradora de autorización para enviar la combinación;
- c) asignación de datos variables asociados a la combinación en dicho servidor central de la entidad administradora;
- d) envío de la combinación y los datos variables que la identifican, desde dicho servidor central de la entidad administradora al dispositivo computacional para registro en línea de combinaciones;
- e) recepción en el dispositivo computacional para registro en línea de combinaciones de la combinación y los datos variables que la identifican;
- f) generación de órdenes adecuadas para el dispositivo de impresión para imprimir la combinación los datos variables que la identifican para cada boleto, es decir, la segunda impresión;
- g) recepción del boleto preimpreso validado y separado en el dispositivo de recepción de boletos; con la combinación y los datos variables que la identifican impresos, es decir, con la primera y segunda impresión.

21. Método de producción, distribución, logística e impresión de boletos preimpresos para loterías de la reivindicación 19 ó 20, CARACTERIZADO porque el paso de preparar una pluralidad de boletos impresos sin una combinación impresa comprende el paso de ordenar los boletos impresos como una bobina.

22. Método de producción, distribución, logística e impresión de boletos preimpresos para loterías de la reivindicación 19 ó 20, CARACTERIZADO porque el paso de preparar una pluralidad de boletos impresos sin una combinación impresa comprende el paso de ordenar los boletos impresos como una pila.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN**

### 3. Claridad y suficiencia de las reivindicaciones

#### 3.1 Marco legal y conceptual

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<sup>2</sup>.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina<sup>3</sup> señala que las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51). Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que:

- se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y
- puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente.

El requisito de claridad y concisión se aplica a cada reivindicación individualmente así como al conjunto de todas.

Respecto al contenido de las reivindicaciones, el Manual indica que las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen a la invención y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas características esenciales definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.

---

<sup>2</sup> 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.

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.

<sup>3</sup> Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, elaborado conjuntamente por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Segunda Edición, año 2004, pp.35.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN**

No se toma en cuenta como característica técnica de la invención, para efectos del examen, la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos, como por ejemplo las ventajas comerciales, dado que el resultado o fin alcanzado de la invención no es una característica esencial a estos efectos. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pudiera afectar la claridad de la reivindicación<sup>4</sup>.

El Manual señala que el significado y alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que normalmente se les da en el área técnica de la solicitud, y tiene que ser claro para la persona versada en la materia con la sola lectura de las reivindicaciones. Si la palabra tiene un significado especial dado por una definición en la descripción, esta definición deberá incluirse en la reivindicación, siempre que esto sea factible<sup>5</sup>.

Cabe señalar que el artículo 84 de la Convención sobre la Patente Europea del 5 de octubre de 1973<sup>6</sup> señala que las reivindicaciones definen el objeto de la protección solicitada, precisando que ellas deben ser claras y concisas y estar apoyadas por la descripción.

### 3.2 Aplicación al caso concreto

El examinador de patentes, en el Informe Técnico LPC 10-2014 ha señalado lo siguiente:

- En la reivindicación 7 se menciona: “*Sistema de producción distribución, logística e impresión de boletos preimpresos para loterías de acuerdo a la reivindicación 6, CARACTERIZADO porque la guillotina realiza el corte de un boleto de acuerdo a las marcas de manera total o parcial*”.
- Cabe indicar que dicha reivindicación complementa lo descrito en la reivindicación 6 que especifica que la guillotina es el dispositivo de separación de boletos de lotería que realiza un corte de manera total o

---

<sup>4</sup> Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina (nota 3), p. 35.

<sup>5</sup> Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina (nota 3), p. 39.

<sup>6</sup> Publicada por la Oficina Europea de Patentes, Alemania 1991, p. 91.





TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN

parcial de acuerdo a las marcas que definen el comienzo y final de un boleto.

- Por lo tanto, la reivindicación 7 cumple con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.
- En la reivindicación 15 se menciona: “*Sistema de producción, distribución. Logística e impresión de boletos preimpresos para loterías de acuerdo a la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque el sistema de impresión de boletos tipo térmico imprime un boleto en tiempo menor a aproximadamente 3,8 segundos al imprimir una serie de 50 boletos*”.
- En dicha reivindicación se emplea el término “***aproximadamente***” que es un término impreciso, lo que no permite determinar el alcance y ámbito de la reivindicación ni la comparación con el estado de la técnica.
- Por lo tanto, la reivindicación 15 no cumple con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

#### 4. Nota sobre las reivindicaciones 7 y 10 a 13

En el Informe Técnico LPC 10-2014, el examinador señaló que:

- La reivindicación 7 cumple con el requisito de claridad de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.
- Las reivindicaciones 7 y 10 a 13, al ser dependientes de la reivindicación 1 (la cual, de conformidad con lo establecido en el Informe Técnico GLM 51-2012/A cumple con los requisitos de suficiencia y claridad, unidad de invención y novedad, pero no cumple con el requisito de nivel inventivo), también cumplen con los requisitos de unidad de invención y novedad.
- Por lo tanto, a continuación se evaluará el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 14 y 16 a 18.

#### 5. Examen de patentabilidad

El artículo 14 de la Decisión 486 señala que los Países Miembros podrán otorgar patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN**

campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

### 5.1 Del requisito de nivel inventivo

#### 5.1.1 Marco legal y conceptual

El artículo 18 de la Decisión 486 establece que una invención tiene nivel inventivo “si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

De acuerdo a lo citado, se considera a la actividad inventiva como un proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan en forma evidente del estado de la técnica - a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida - para un técnico con conocimientos medios en la materia.

Por otra parte, BERCOVITZ señala que “la actividad inventiva significa comparar la invención con el conjunto de los elementos integrados en el estado de la técnica y no con cada uno de los elementos del estado de la técnica considerados aisladamente. Todo aquello que un experto en la materia podría conocer de manera evidente a la vista del conjunto de conocimientos integrados en el estado de la técnica en la fecha de prioridad, carece de actividad inventiva”.<sup>7</sup>

En el Proceso 13-IP-2004<sup>8</sup>, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que “ A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate. Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores que no hayan sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen. La doctrina ha señalado que, si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar el nivel inventivo

<sup>7</sup> Bercovitz, Nociones sobre Patentes de Invención para investigadores universitarios, París 1994.

<sup>8</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1061 del 29 de abril del 2004.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN**

(FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos; GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La modernización del Derecho Español de patentes”. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 87).”

Asimismo, en el Proceso 12-IP-98<sup>9</sup>, reiterado en el Proceso 13-IP-2004, se menciona que “...uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina<sup>10</sup> considera al nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

#### 5.1.2. Aplicación al caso concreto

En el Informe Técnico LPC 10-2014 se ha señalado lo siguiente:

***Reivindicación 1:*** “*Sistema para la producción, distribución, logística e impresión de boleos preimpresos para loterías, CARACTERIZADO porque comprende al menos un servidor central para dispositivos computacionales de registro de combinaciones en línea; al menos un dispositivo computacional para registro de combinaciones en línea en dicho servidor central, ubicado en el punto de venta; una conexión adecuada entre el servidor central para dispositivos computacionales de registro de combinaciones en línea y el dispositivo de registro en línea; al menos un dispositivo de impresión para*

<sup>9</sup> Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428 del 16 de abril de 1999.

<sup>10</sup> Elaborado conjuntamente por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Segunda Edición, año 2004, p.76.



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN

*imprimir y separar adecuadamente un boleto de lotería conectado adecuadamente a dicho al menos (sic) un dispositivo computacional para registro de combinaciones en línea que comprende:*

- a) *Un dispositivo de carga de boletos de lotería donde dichos boletos de impresión incompleta, que sólo tienen impresa la base fija de caracteres y diseños comunes a todos los boletos, faltando la combinación, entendida como una elección de letra, 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 en un boleto de lotería que presenta n gran colorido;*
  - c) *Una pluralidad de boletos de lotería donde dichos boletos de impresión incompleta, que solo tienen impresa la base de caracteres y diseños comunes a todos los boletos, faltando la combinación y los datos variables que la identifican y están hechos de sustrato adecuado para la impresión de motivos idénticos 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 realizado por un sistema de impresión de boletos tipo térmico, donde dicha segunda impresión es regenerada por órdenes de sistema computacional para registro en línea de combinaciones;*
  - e) *Dicha pluralidad de boletos de lotería 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 de lotería dentro de dicha pluralidad de boletos de lotería;*
  - g) *Un dispositivo de separación de boletos de lotería para la separación un boleto desde dicha pluralidad de boletos de lotería una vez identificadas las marcas que define el comienzo y final de un boleto;*
  - h) *Un dispositivo de recepción de boletos de lotería preimpresos que han sido separados”.*
- En el Informe Técnico GLM N° 51-2012/A se analizó el pliego de 22 reivindicaciones presentado con el escrito de fecha 21 de noviembre de



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN**

2012, concluyéndose que las reivindicaciones 1, 2 a 6, 8, 9, 14 y 16 a 18 no cumplían con el requisito de nivel inventivo, realizando el siguiente análisis:

- El problema técnico que pretende resolver la presente solicitud se refiere a la dificultad que tienen los usuarios (vendedores) de un sistema de loterías para expedir un número adecuado de boletos de lotería.
  - La solución propuesta por la presente solicitud consiste en proporcionar un sistema en donde un usuario de un sistema de loterías coordina acciones con una entidad administradora de forma remota, al mismo tiempo que automatiza sus operaciones.
  - Si bien el contenido de lo solicitado como patente de invención es nuevo respecto a lo descrito en el estudio de la técnica más próximo (Documento D1), por poseer un sistema de separación de boletos y su respectivo sistema de recepción de los mismos; el examinador considera que habría sido obvio para la persona experta en el campo, llegar a la solución propuesta en la solicitud, debido a que: 1) del documento D1 se conoce un dispositivo de selección de juego de un sistema de lotería que trabaja en red para coordinar acciones, que incluye un sistema computacional, el cual está conectado a una impresora o cualquier otro medio de impresión para recibir tarjetas de juego en blanco o con información específica no relacionada a una transacción de lotería; dichas tarjetas son colocadas en una impresora; siendo que la información a ser impresa está relacionada con transacciones específicas de lotería de un jugador; y 2) del documento D2 se conoce un aparato para separar billetes adyacentes a través de sensores que detectan la presencia de marcas en billetes para luego enviar una señal a un controlador y, éste último proporciona medios de corte; asimismo, de este documento también se conoce una bandeja de descarga de billetes. Por lo tanto, se considera que lo solicitado a través de las reivindicaciones 1, 2 a 6, 8, 9, 14 y 16 a 18 no cumplen con el requisito de nivel inventivo.
- Ahora bien, en el presente caso, a diferencia del considerado en primera instancia, se advierte que el problema técnico a resolver es el de tener un sistema de impresión de gran colorido para generar un boleto lo más



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN**

parecido a un boleto tradicional preimpreso donde se puedan imprimir y combinar los datos variables en el punto de venta.

- La solución propuesta por la presente solicitud consiste en que los boletos del tipo preimpresos comprenden: boletos de impresión incompleta que tienen impresa la base fija de caracteres y diseños comunes a todos los boletos, el dispositivo de impresión de boletos de alta velocidad permite imprimir la combinación y los datos variables que presentan un gran colorido; el sustrato adecuado para la impresión tiene un peso de 60 gramos/metro cuadrado y corresponde a papel, cartón o similar adecuado para la impresión tipo offset y para la posterior impresión tipo térmica; las marcas de los boletos corresponden a una figura geométrica sustancialmente idéntica, de un color sustancialmente idéntico, ubicada sustancialmente en un mismo lugar para ser detectadas por un sensor; las tintas tienen secado rápido fotocurables con luz ultravioleta con un tiempo no mayor a 1 milisegundo y, utiliza la trama o porcentaje de cobertura entre 70% y 90% para el color amarillo y menor a este porcentaje para los colores distintos al amarillo.
- En ese sentido, atendiendo al problema y la solución propuesta, se considera que no hubiese sido obvio para una persona versada en la materia llegar a la solución propuesta a partir de los documentos D1 y D2, toda vez que en el documento D1 se menciona un método y dispositivo de selección de juego para ser usado en un sistema de lotería que comprende un sistema computacional el cual está conectado a una impresora o cualquier otro medio de impresión para recibir tarjetas de juego en blanco, opcionalmente pueden contener información específica no relacionada a una transacción de lotería, siendo que estas tarjetas de juego en blanco pueden existir, tanto como medio de impresión individual o como medio de impresión agrupado para ser colocado en una impresora y en el documento D2 se menciona un aparato para dispensar un número seleccionado de billetes a partir de una pluralidad de billetes agrupados a través de sensores que detectan la presencia de marcas de billetes para enviar una señal a un controlador que proporciona medios de corte; y una bandeja de descarga de billetes.

En ese sentido, los documentos D1 y D2 no enseñan cómo se pueden obtener boletos preimpresos y como se pueden imprimir y combinar los



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN**

datos variables en el punto de venta como se consigna en la presente solicitud.

- Por las consideraciones expuestas, se advierte que las reivindicaciones 1 a 14 y 16 a 18 cumplen con el requisito de nivel inventivo según lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.

## 5.2. Sobre la aplicación industrial

### 5.2.1 Marco legal y conceptual

El artículo 19 de la Decisión 486 señala que se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

En relación con el requisito de aplicación industrial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 25-IP-2002, haciendo referencia al artículo 5 de la Decisión 344<sup>11</sup> - recogido de manera idéntica en la norma bajo análisis -, señaló que *“la característica de la aplicación industrial implica que la invención que se pretenda patentar no sólo debe ser una creación nueva sino una idea útil para el obrar humano, convirtiendo a la concesión de la patente en un estímulo a la actuación del inventor por realizar un aporte para el desarrollo a la industria y a la tecnología.”*

Por su parte, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala que la exigencia que la invención debe ser susceptible de aplicación industrial debe verificarse tomando como base para su determinación la fecha de presentación de la solicitud de patente, cita el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con relación a este requisito en la Sentencia 26-IP-99, en la que el Tribunal señaló que *“...la industrialidad es el último requisito que debe reunir una patente, ella ha sido explicada como la facultad que tiene un invento de ser utilizable, es decir, que sea materialmente realizable en la práctica. Los*

---

<sup>11</sup> Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN**

*medios propuestos por el inventor, deben ser capaces de proporcionar, con mayor o menor perfección, el resultado industrial perseguido”).”<sup>12</sup>.*

**5.2.2. Aplicación al caso concreto**

En el Informe Técnico LPC 10-2014 se concluyó que el objeto de la presente invención puede ser utilizado en la industria de la impresión; por lo tanto, lo solicitado cumple con lo establecido en el artículo 19 de la Decisión 486.

**3. Conclusiones**

Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo señalado en el Informe Técnico N° LPC 10-2014, se concluye que:

- Las reivindicaciones 1 a 14 y 16 a 18 cumplen con los requisitos de patentabilidad del artículo 14 de la Decisión 486.
- Las reivindicaciones 19 a 22 no son susceptibles de patentarse por encontrarse dentro del alcance del literal d) del artículo 15 de la Decisión 486.
- La reivindicación 15 no cumple con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

**IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA**

Primero.- REVOCAR en parte la Resolución N° 2130-2012/DIN-INDECOPI de fecha 28 de diciembre de 2012 y, en consecuencia, OTORGAR parcialmente patente de invención para SISTEMA Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, LOGÍSTICA E IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA LOTERÍAS MEDIANTE UN SISTEMA DE IMPRESIÓN PARA UNA PRIMERA IMPRESIÓN COLORIDA; UNA PLURALIDAD DE BOLETOS HECHOS 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 IDENTIFICA LA COMBINACIÓN, a favor de Lotería de Concepción (Chile), aprobándose las reivindicaciones 1 a 14 y 16 a 18 que obran a fojas 90 a 92 del expediente por el plazo de 20 años contado desde la fecha de presentación de la solicitud (12 de abril de 2008).

---

<sup>12</sup> Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, elaborado conjuntamente por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Segunda Edición, año 2004 pp. 87-88.





**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

**RESOLUCIÓN N° 0601-2015/TPI-INDECOPI**

**EXPEDIENTE N° 298-2008/DIN**

Segundo.- CONFIRMAR la Resolución N° 2130-2012/DIN-INDECOPI de fecha 28 de diciembre de 2012 en el extremo que denegó las reivindicaciones 15 y 19 a 22 de la solicitud de patente de invención para SISTEMA Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, LOGÍSTICA E IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA LOTERÍAS MEDIANTE UN SISTEMA DE IMPRESIÓN PARA UNA PRIMERA IMPRESIÓN COLORIDA; UNA PLURALIDAD DE BOLETOS HECHOS 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 IDENTIFICA LA COMBINACIÓN.

***Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas,  
María Soledad Ferreyros Castañeda, Gonzalo Ferrero Diez Canseco y  
Ramiro Alberto del Carpio Bonilla***

**NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS  
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

/go.