

Clarke, M

COL

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-107934- -00009-0000

Fecha: 2013-09-27 14:37:31 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios 6

P-2660

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **10.107.934**
Solicitud de patente a nombre de **3RD BRAND PTE. LTD**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ, actuando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución presentada el 23 de julio de 2013 e identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, de la sociedad **3RD BRAND PTE. LTD** domiciliada en Singapur, Singapur, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. **48068** emitida el 14 de agosto de 2013 por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En relación con los argumentos presentados por ese despacho en la resolución impugnada No. **48068** emitida el 14 de julio de 2013, es necesario señalar que carecen de un enfoque adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas técnicas que existen para evaluar la novedad de una invención.

1.1 Violación de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma basada en un error de interpretación de la misma.

El Examinador cuestiona la novedad de la presente invención a la luz del documento D1 (US2004/0019695). El Examinador afirma lo siguiente.

-El documento D1 describe un método, un sistema y un producto de programa de ordenador para permitir a los sistemas de mensajería emplear rutas alternativas de entrega de mensajes.

En cuanto a la Reivindicación 1 incluye la siguiente tabla comparativa

"

Tabla 1

Características esenciales D1	
Un servidor.	Las redes (242) y (244) también pueden incluir ordenadores centrales o servidores, tales como una puerta de enlace (246) o servidor de aplicaciones (247) que accede a un depósito de datos (248). La puerta de enlace (246) sirve como un punto de entrada en cada red (244). La puerta de enlace (246) puede estar acoplada a otra red (242) por medio de un enlace de comunicaciones (250a) (Pág. 2, Fl. 10, Párr. 0025).
Un dispositivo de origen.	La estación de trabajo (110) puede comunicarse con otros ordenadores o redes de ordenadores, por ejemplo, a través de un canal de comunicaciones o un módem (132). La estación de trabajo (110) puede comunicarse mediante una interfaz inalámbrica, tal como una tarjeta de paquetes de datos digitales de celular (CDPD). La estación de trabajo (110) puede estar asociada con tales otros equipos en una red de área local (LAN) o una red de área amplia (WAN). La estación de trabajo (110) también puede ser un cliente en una disposición cliente/servidor con otro equipo (Pág. 2, Fl. 10, Párr. 0023).
Un dispositivo receptor.	La red (240) incluye, por ejemplo, una pluralidad de redes, tales como una red inalámbrica (242) y la Internet (244), cada uno de los cuales puede conectar una pluralidad de estaciones de trabajo individuales, es decir (110, 150, 160, 170, 180) (Pág. 2, Fl. 10, Párr. 0024).

"

Por favor véase página 3 de la resolución impugnada.

En cuanto a las reivindicaciones 2 a 14 y 16 a 24 y 25 a 36, en la resolución se indican las tablas 2 y 3 argumentando que divulgan las mismas características técnicas de la anterioridad o están en términos de uso.

En relación con dichos argumentos, respetuosamente nos permitimos hacer énfasis sobre el hecho que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está "comprendida" en el estado de la técnica, dicha norma se está

refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de las referencias D1 y D2.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: “*hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria*” (Ibídem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en el documento que se menciona como anterioridad.

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado

de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

En este sentido, recalcamos el hecho que la reivindicación independiente 1 define *“Un sistema de mensajería, dicho sistema incluye: un servidor que recibe un mensaje de un dispositivo de origen para entregar a un dispositivo receptor a través de un primer canal de entrega; dicho dispositivo receptor periódicamente envía el nivel de información de servicio al servidor, y en donde el servidor, en el evento de que la entrega del mensaje a través del primer canal de entrega no pueda ser efectuada, selecciona adicionalmente un canal de entrega alternativo para llevar a cabo la entrega del mensaje con base en el caso de no recepción del nivel de información de servicio enviado periódicamente desde el dispositivo receptor”*, en donde dicho sistema cuenta con TODAS las características técnicas allí definidas y no sólo las que el examinador considera como “esenciales”, con lo cual se puede demostrar el cumplimiento del requisito de novedad.

Así mismo, llamamos la atención del examinador al hecho que las supuestas características técnicas “esenciales” consideradas en el concepto técnico sólo corresponden a un sistema que comprende un servidor, un dispositivo de origen y un dispositivo receptor, tal como erróneamente se interpreta en la resolución impugnada, el cual efectivamente no sería novedoso, ya que todos los sistemas de comunicaciones, especialmente los que se enfocan en mensajería entre los usuarios, cuentan por lo menos con un servidor, un dispositivo que envía y un dispositivo que recibe, hecho que es claro para el solicitante y que es reconocido por cualquier persona medianamente versada en la materia, pero donde ese no es el sistema definido en la reivindicación independiente 1, sino que por el contrario el sistema de dicha cláusula independiente contiene una serie de características técnicas que no son reconocidas por el examinador, dentro de las que se encuentran las configuraciones y demás del servidor, que permiten que el sistema de mensajería difiera de los sistemas similares existentes en el estado del arte.

De este modo, se puede establecer que existe al menos una diferencia significativa entre la presente solicitud y el estado del arte, cuando se analiza la reivindicación independiente 1, de forma completa, tal como está definida en el capítulo reivindicatorio.

Sobre este particular, resulta pertinente dirigir la atención de ese despacho al Manual Andino de Patentes que establece que *“Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como*

está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica". (El subrayado es nuestro).

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente solicitud tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 36, tiene diferencias con el estado del arte y, por tanto, debe ser considerada como novedosa y cumple con las disposiciones del artículo 16 de la Decisión 486.

En cuanto al argumento esbozado en la página 7 de la resolución impugnada relacionado con que *"para definir un producto se deben incluir las características técnicas tangibles y la interrelación de las mismas, por lo tanto, los usos, funciones, resultados y/o configuraciones son omitidos del análisis comparativo con el estado de la técnica."* nos permitimos decir que precisamente la configuración de elementos dentro de las reivindicaciones independientes hacen la diferencia con la técnica anterior, dado que la invención proporciona una plataforma de mensajería confiable que permita a los usuarios respaldar mensajes enviados y recibidos para su posterior revisión, como así se indica en las páginas de la memoria descriptiva, especialmente en la página 5.

Es más, el servidor de acuerdo con la presente invención, tiene un canal de entrega y otro también de entrega pero alternativo, para el caso donde el primer canal de entrega no pueda efectuarse. Esta es una diferencia sutil pero clara entre la técnica anterior y la presente invención.

Sobre este particular, Por lo tanto, como queda demostrado D1 no enseña ni sugiere la invención en estudio y existen diferencias entre el objeto reivindicado y lo mostrado en el documento citado. Aunque las diferencias (configuración) sean consideradas por ese despacho como banales o ínfimas y de paso no tangibles, es necesario señalar que son precisamente éstos rasgos técnicos los que caracterizan la invención y la hacen novedosa de lo ya existente en la técnica.

Es más, el Manual Andino en su página 66 tercer párrafo sobre el particular, señala que: *"Si todas las características técnicas de la reivindicación independiente se encuentran descritas en un mismo antecedente y además se encuentran íntimamente relacionadas, el objeto de dicha reivindicación carece de novedad. Si una característica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicación es nueva."* (El resaltado es nuestro).

En este sentido, aunque para ese despacho la introducción de la configuración, funciones que acompañan a las características técnicas

tangibles en la presente invención, sean considerados como factores sin relevancia, sí representan novedad cuando están incluidos en el sistema de mensajería de la presente invención, sistema completo que no había sido revelado anteriormente en un solo documento. Por lo tanto hay que tener presentes estas características y que hacen que la invención sea novedosa frente a cualquier anterioridad citada por ese despacho.

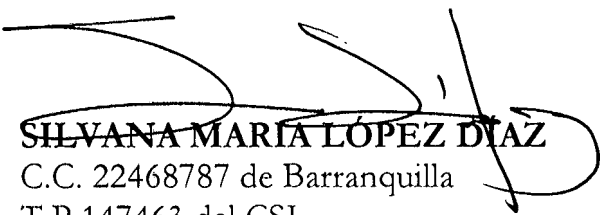
Por tanto, consideramos que los artículos 14 y 16 relacionados con el requisito de novedad han sido violados con la decisión consignada en la resolución impugnada.

2. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolución **No. 48068** emitida el 14 de agosto de 2013 por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante.

Señor Superintendente,



SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22468787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co