

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22041

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-124512

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No.82294 del 20 de octubre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PROCEDIMIENTO PARA PROVEER UN SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MEMBRESÍA MULTINIVEL”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de diciembre de 2015, con el No. 13-124512-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el señor Kyoo Soo Rho, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación:

En primer lugar, el recurrente considera que el análisis de patentabilidad que realizó esta Oficina “(...) sobre el que se basa el rechazo de la ‘Resolución’ es erróneo, sobre todo que tiene como fundamento una conclusión a la que llega la autoridad de examen que indudablemente estaba basada en el indebido uso de la retrospectiva, es decir, una vez que se conoce la solución técnica propuesta por la invención, el examinador busca la vía de combinar dos documentos que no están relacionados con exactamente el mismo problema técnico abortado por la presente solicitud (...)”.

Asimismo, el recurrente manifiesta que el documento del estado de la técnica D1 “(...) no enseña o sugiere el sistema de administración de membresía multinivel que consisten en un servidor (...)” y se encuentra en desacuerdo porque “(...) las invenciones en campos avanzados como es el caso que nos ocupa, están más relacionadas con los tipos de funciones realizadas por los diferentes elementos que conforman estos sistemas que con la estructura física mediante la cual se implementa cada una de estas funciones”, en donde asevera que “la autoridad de examen debe asumir el reto que significa formar examinadores en los diferentes campos técnicos y que los mismo aprendan las prácticas de examen correctas para cada materia (...)”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22041

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-124512

Asimismo, el recurrente solicita “(...)un examen profesional basado en las buenas practicas que existen a nivel internacional sin discriminación por el campo técnico de que se trate de la invención, tal como lo dicta el artículo 27 del ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO”, en donde se refiere a que “las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (...) las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de las invenciones, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país (...)”.

Con respecto al examen de patentabilidad, el recurrente manifiesta que el documento D1 no podría ser indicado como arte previo de la presente solicitud, toda vez que la invención proporciona ventajas técnicas, que no han sido consideradas por la anterioridad, en las que se menciona “(...) la estructura del árbol no es re-establecida para un nuevo miembro. Una vez que la estructura del árbol se construye, la estructura del árbol, como se demuestra en la Fig. 1 no se cambia (...)”, “(...) si el miembro^③ lanza un nuevo producto, es decir, si el miembro^③ comienza a vender un nuevo producto a los miembros en el árbol, como podemos ver en la Fig. 3, el orden de los miembros entre el miembro^① y el miembro^③ se invierte con respecto a tan sólo el nuevo producto (...)”, “(...) si el miembro^⑦ lanza otro nuevo producto, como se muestra en la Fig. 5, el orden de los miembros entre el miembro^①, el miembro^③, y el miembro^⑦ se invierte con respecto a solamente ese otro nuevo producto (...)”, “(...) la estructura básica del árbol de la Fig. 1, especialmente las líneas de conexión en la Fig. 1, no se cambian pero si se mantiene, pero sólo el orden de los miembros se cambian para el miembro que lanzó un producto (...)”, “(...) la estructura del árbol no es reestablecida en cualquier caso, pero podemos conseguir un efecto muy similar de re-estructuración de nuevas estructuras de árboles para cada producto, sin volver a re-establecer otros árboles adicionales (...)”.

Finalmente, solicita el recurrente tener en cuenta los argumentos del recurso presentado, con el fin de revocar la negación proferida a la solicitud y se conceda total o parcialmente el privilegio de patente.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22041

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-124512

Inicialmente, basado en el comentario del recurrente que manifiesta que la solicitud se “rechazo” mediante la Resolución impugnada; se le aclarara que, en ningún momento del trámite de la presente solicitud fue rechazada, por el contrario, se realizó el estudio de patentabilidad correspondiente basado en el artículo 45 de la Decisión 486, revelando que las características técnicas reclamadas **carecen de novedad** de acuerdo con las enseñas del documento del estado de la técnica D1. Por lo tanto, la Resolución N° 82294 del 20 de octubre de 2015 **deniega** el privilegio de patentabilidad a la solicitud basado en el artículo 48 de la Decisión 486 que cita “*Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará*”.

Asimismo, en cuanto al desacuerdo de la práctica del examen de patentabilidad que fue realizado en retrospectiva y que el documento del estado del arte no proporciona las ventajas técnicas llevadas a cabo por la presente solicitud, se debe mencionar que, el artículo 16 de la Decisión 486 señala que “*Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. 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. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40*” -Negrilla y subrayado fuera de texto-; teniendo en cuenta lo anterior, el documento D1 es considerado el estado del arte, puesto que fue publicado antes de la fecha de presentación de la solicitud internacional y revela todas las **características técnicas tangibles** incluidas en el pliego reclamatorio. Por lo tanto, dicho análisis de patentabilidad está fundamentado en los lineamientos de la Decisión 486.

Por su parte, en relación a lo expuesto respecto al que el documento D1 no enseña o sugiere el sistema de la presente solicitud, cabe recalcar que, de acuerdo al artículo 16 de la Decisión 486 que señala “*(...) 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*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22041

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-124512

reconocida (...)”, por lo cual el documento D1 (US 2008/0243933) revela cada una de las características **técnicas tangibles** reivindicadas, tal como se evidenció en la estudio de patentabilidad, fundamento de la negación de la mencionada Resolución.

De la misma manera, el recurrente solicita que sea practicado un examen de patentabilidad de forma profesional sin discriminar el campo técnico de la invención, tal como lo señala el Artículo 27 del ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO; es pertinente aclarar que, fundamentado en el anterior artículo, es que se incluyó en la legislación andina, específicamente en la Decisión 486, en su artículo 14 *“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 industria”*, entonces, el argumento del recurrente no tienen ningún fundamento tanto así que su solicitud fue estudiada y negada fundamentada en el artículo 48 de la mencionada Decisión, lo cual aplica a esta invención, ya que no cumple con el requisito de novedad que cita el art. 14 D486 y el art. 27 del ADPIC.

Igualmente, referido a las invenciones de campos avanzados, los cuales no están definidos por ninguna autoridad nacional ni internacional, sencillamente es una apreciación del recurrente; cabe señalar que es claro que las invenciones son productos o procedimientos que solucionan un problema técnico, que cumplen con ser nuevas¹, por lo tanto, la presente invención se estudió como todas las invenciones presentadas ante esta Oficina, tanto así, que el resultado de esta evaluación no cumplió con el requisito de novedad, ya que su invención al ser un sistema, es categorizada como de producto, por lo tanto, debe indicar los elementos tangibles que la conforman.

Por lo tanto, indicar que dichas invenciones están más relacionadas con los tipos de funciones realizadas que con los elementos estructurales que la conforman, evidencia un desconocimiento sobre la norma aplicable, más específicamente, el artículo 30 de la Decisión 486 que señala que las reivindicaciones deben ser claras, concisas y sustentadas en la descripción. La claridad hace referencia en las reivindicaciones de producto, que este se define por las características técnicas estructurales de carácter tangible, es decir, partes mecánicas, eléctricas, electrónicas y su relación o conexión; o en otras palabras formados por elementos o partes de elementos **tangibles** que representan una aplicación práctica. De la

1 Pág. 7 Párr. 1 : http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/925/wipo_pub_925.pdf

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22041

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-124512

misma manera, las características funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales; sin embargo, **no le proporcionan novedad y/o nivel inventivo a la reclamación**, por tal razón, dichas funcionalidades **no son tenidas** en cuenta en el análisis comparativo frente al estado de la técnica.

En base a lo anterior, de acuerdo a lo indicado en la reivindicación 1 referente a “(...) el miembro superior recibe una solicitud de suscripción de membresía procedente de una pluralidad de un equipo de usuario del equipo de usuario que se conecta con un servicio de administración en línea a través del servidor de administración (...)”, “(...) registrar la solicitud de usuario de la suscripción de membresía como un miembro estableciendo una relación de membresía multinivel de una estructura de árbol colocando al usuario como un inferior de una posición predeterminada de dicha estructura de árbol (...)”, “(...)re-establecer la estructura de árbol de manera que el miembro específico se coloque como un más superior en la estructura de árbol a través del servidor de administración cuando un producto o servicio específico lanzado por el miembro específico a partir de los miembros registrados se vende de manera que la ganancia del producto específico se retroalimente a cada uno de los miembros de acuerdo con la estructura de árbol establecida(...)”, y lo señalado en la reivindicación 2 “(...)donde el restablecimiento de la estructura de árbol se logra cuando el servidor de administración registra el producto o servicio específico lanzado por el miembro específico en el paso c) de acuerdo con una solicitud del equipo de usuario del miembro específico, mediante organizar la relación entre un superior y un inferior en orden inverso de manera que el miembro específico se coloque como el más superior con respecto a los superiores conectados directamente al miembro específico mientras un estado de conexión existente entre un superior y un inferior en la estructura de árbol se mantiene tal como está (...)”, revelan las funcionalidades del sistema reivindicado, las cuales son elementos que conforman la reclamación pero no definen la misma, explicando la relación que existen entre las múltiples características técnicas estructurales; por lo tanto, no se incluye en el análisis comparativo frente al estado de la técnica.

Por lo anteriormente expuesto, no resulta procedente revocar la decisión impugnada para conceder la patente a las reivindicaciones 1 y 2 por no cumplir los requisitos de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22041

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-124512

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 82294 del 20 de octubre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al señor Kyoo Soo Rho, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Abr 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, MAIL@RUBIOLAWYERS.COM

Elaboró: Diego Gonzalez Castillo
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez