

HUMBERT RUBI & IA.

ABOGADOS

Cra. 7a # 74 - 84 Oficina 508
Tel: (571) 3132408 - 3132423 - 3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132387
E-mail: rubiolaw@cable.net.co
Apartado Aéreo 21848
Bogotá, D.C. - Colombia

86
83

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Rad: 03-022242-00007-0000 Fax: 2006-04-28 15:18:42

Dep. 2020 NUECREACIONES

Clase 2 PATENTES

Evo 1

REGDEPOSITO

Nel 444 RESPUESTAREQUE

Folios: 3

REF. Expediente No.

03.022.242

Patente de Invención:

**"SISTEMA Y METODO
DE COMUNICACIÓN
DE DATOS Y
SERVIDOR"**

Solicitante:

NEC Corporation

Destino: 444

Humberto RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.17'192.062 de Bogotá, Abogado en Ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de apoderado de la Sociedad **NEC Corporation**, domiciliada en 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokio, Japón; encontrándome dentro del término legal para dar contestación al auto proferido por su Despacho mediante oficio No.1042, notificado por Estado de 2 de Febrero de 2006, me permito manifestar y anexar:

1. Manifiesto:

1.1. El examinador ha objetado las reivindicaciones porque considera que no cumplen con las disposiciones vigentes. Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a modificar el capítulo reivindicatorio de acuerdo a las observaciones formuladas.

Con el nuevo capítulo de reivindicaciones se subsanan las objeciones, dándole las características correspondientes al estado de la técnica de las aplicaciones consideradas novedosas e inventivas.

1.2. De conformidad con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 d la Comisión de la Comunidad Andina,

84 8
82

hemos presentado un Nuevo Capítulo d Reivindicaciones mediante el Formulario Único No. 2000-10 radicado ante su Despacho el 26 de Abril de 2006. Estas modificaciones no implican ningún cambio sustancial, ni material de la solicitud presentada inicialmente.

2. Anexo:

2.1. Copia del Formulario Único de Modificaciones 2000-10, radicado ante su Despacho el 26 de Abril del 2006, como se indicó en el numeral 1.2.

De esta manera estamos dando cumplimiento a lo requerido en el correspondiente examen, por lo tanto solicitamos continuar con el trámite de la referencia.

Del Señor Superintendente,

Rubi

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17'192.062 de Bogotá
T.P. 50.007 de Consejo Superior
de la Judicatura.
COD. 4134

TS/kr
1368-03/pi

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES
2000-10

①

SOLICITUD DE:

☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud

②

SOLICITANTE Nombre: **NEC CORPORATION**
Dirección: **7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku**
Domicilio: **TOKIO, JAPON**

REPRESENTANTE Nombre: **HUMBERTO RUBIO CAMACHO** IDENTIFICACIÓN
Dirección: **Gra. 7 No. 74-64, Of. 506** C.C. ☒ NIT ☐
O APODERADO Teléfono: **3132408** Fax: **3131647** C.E. ☐ OTRO ☐
E-mail: **No. 17'192.062 TP. 50.007**

③

Número de expediente:

Título

03-022.242

"SISTEMA Y MÉTODO DE COMUNICACIÓN DE DATOS Y SERVIDOR"

④

Descripción de la corrección o modificación solicitada

Conforme a lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicito sea tenido en cuenta para el estudio de la presente solicitud, la siguiente modificación: **I. Nuevo Capítulo Reivindicatorio.** Para que la presente petición sea viable, se anexa el nuevo capítulo señalado anteriormente. Estas modificaciones no implican ningún cambio sustancial ni ampliación de la protección de la solicitud presentada inicialmente.

Comprobante de pago No. **06-31,548** Fecha: **25 de abril de 2.006**

⑤

Anexos:

- ☒ Comprobante de pago de la tasa
☒ Poderes, si fuere el caso. **Reposa en el Expediente No. 01-104.106**
☒ Certificado de Existencia y Representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas. **Reposa en el Expediente No. 01-104.106**

⑥

NOMBRE HUMBERTO RUBIO CAMACHO

FIRMA

C.C. 17'192.062 de Bogotá T.P. 50.007

cpm

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No 03-22.242

Clasificación internacional (IPC) H04L 29/06.

Concepto Técnico No 953

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 7 a 18, los dibujos 1 a 5 de los folios 51 a 55, las reivindicaciones 1 a 4 de los folios 84 a 85 allegadas como respuesta al oficio No 1042 del 12 de febrero de 2006 y el memorial de respuesta.

El artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que, "La primera solicitud de patente de invención... conferirá al solicitante o su causahabiente el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos por el Convenio de París... a) doce meses para las patentes de invención y modelos de utilidad...".

La solicitud en estudio fue radicada el 17 de marzo de 2003, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud japonesa 074715/2002 del 18 de marzo de 2002, efectuado el estudio correspondiente se determinó que, acorde a lo estipulado por los artículos 9 a 11 de la Decisión 486, la prioridad reivindicada es válida.

2. Objeto de la Invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un sistema de comunicación de datos que pueda transmitir datos dirigidos al lado del enlace que inicia del lado del enlace cuando recibe datos de Internet aún cuando los lados en inicio e iniciado se encuentren en estado inactivo, reivindicado en la forma de sistema de comunicación de datos y método de comunicación de datos.

De otra parte, el nuevo pliego reivindica: un sistema de comunicación de datos, relacionado en la reivindicación 1; y un método de comunicación de datos, relacionado en las reivindicaciones 2 a 4.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es H04L 29/06.

3. Claridad de la solicitud:

El artículo 30 de la citada Decisión indica 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".

La nueva reivindicación 1 es muy general porque solo hace una enumeración de componentes e indefinida, porque no permiten establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica y, no tiene sustento descriptivo porque en los aparatos que se enumeran corresponden a un sistema de comunicación de datos convencional; dichos aparatos no se modificaron en cuanto a la disposición o el funcionamiento entre ellos sino que aquellos solo se usan para efectuar un procesamiento de señales para intercambio de información.

La reivindicación 2 de "método" relaciona como pasos el uso de los componentes de un sistema de comunicación de datos, porque los cambios realizados consisten en la permutación del orden de las 3 primeras líneas de la objetada se pasaron como las 3 últimas líneas de la "nueva" 2, sin embargo, el contenido sigue siendo el mismo.

Las nuevas reivindicaciones 3 y 4 no tienen enlace lógico con la independiente respectiva porque no aclaran o delimitan uno de los pasos allí relacionados sino que se salen del ámbito al referirse, respectivamente, a una transmisión de la notificación de recepción y a recibir una solicitud de origen en un medio de recepción.

Por las razones anteriores, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

Finalmente, como se informa en el folio 77, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

4. Evaluación de la unidad de invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que, "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

El pliego estudiado se refiere a un único objeto, por ello cumple el requisito establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad:

En primer lugar, el artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial", (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada concepto, la oficina, acude a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982 para ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios; en el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método).

Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de producto deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función. De allí, se concluye que la combinación de características estructurales y de función NO se admite en la redacción de reivindicaciones de producto.

Análogamente, las reivindicaciones de procedimiento (método), deben definir el objeto mediante una secuencia de etapas características a seguir para lograr un resultado, sin incluir o hacer referencia a los elementos que lleven a cabo dichas etapas, menos aún cuando esa referencia es para una o mas condiciones, de uno o mas ~~de~~ aparatos, que procesen datos.

Al calificar el pliego anexo, salta a la vista que este incluye mezclas de características no permitidas, como se ejemplifica a continuación:

"2. un método... transmitir... al aparato... cuando un estado de comunicación... entre un aparato... estado inactivo... transmitir... del aparato...".

"4. un método... recibir... en un medio de recepción... generar en un medio... transmitir desde un medio... al aparato...".

En la anterior reivindicación, lo no subrayado se considera lo relacionado al método y lo subrayado la mención no admitida a las condición es y/o los componentes físicos que trasladan o reciben señales (datos).

En segundo lugar, el artículo 15 de la Decisión 486 señala que, "No se considerarán invenciones: ...

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales; y".

Al estudiar la solicitud se determinó, que ella se dirige a un sistema de teleinformático que, soterradamente, pretende proteger un soporte lógico (programa) que consiste en el uso del protocolo MITF para controlar la activación / desactivación de datos por Internet para intercambiar datos, que se ilustra con las secuencias de operación de las figuras 2 y 5 junto con la correspondiente descripción; dichas secuencias de operación (procesamiento de señales) se consideran un programa, como tal; por esta razón, no se da cumplimiento a las disposiciones del inciso e) del artículo 15.

En tercer lugar, las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se ven afectadas porque solo se hace otro (segundo) uso de componentes convencionales de un sistema teleinformático de comunicaciones tales como un computador personal, uno o más servidores, una red telefónica, etc. o de partes de ellos como se evidencia, de forma manifiesta, tanto en la descripción como en las reivindicaciones.

6. Con respecto a la respuesta del representante se determinaron los siguientes hechos:

a. en el subpunto 1.1 se manifiesta que se modificaron las reivindicaciones de acuerdo a las observaciones trasladadas y que el nuevo capítulo reivindicatorio subsana las objeciones planteadas en el oficio No 1042.

b. Al respecto, el nuevo capítulo reivindicatorio se aceptó y calificó arriba acorde a lo estipulado por la norma y el procedimiento vigentes.

Dicho capítulo subsanó lo relativo a la falta de unidad de invención pero no subsanó lo correspondiente a los artículos 14, 15 e), 21 y 30 por las razones antes expuestas.

c. En el oficio trasladado se le recordó al interesado que, la oficina no acepta como sustento de patentabilidad ni la presentación de un documento que combine un sistema teleinformático convencional con una secuencia de procesamiento de información por Internet, una ISDN o PSTN ni el uso de sistemas convencionales o partes de ellos para procesar, transmitir, intercambiar señales o información porque, ni la combinación de características ni el uso, convierten un sistema en patentable.

d. El memorialista no presentó ningún alegato que tratara de controvertir las objeciones basadas en los artículos 15 e) y 21, que seriamente afectan la patentabilidad de la solicitud.

Puesto que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 e), 21 y 30; por las razones antes expuestas y, los alegatos y correcciones allegados no subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en el oficio No 1.042, ni se presentaron argumentos razonados y convincentes contra dichas objeciones; en virtud de lo que establece el artículo 45 en:

92
89

"... En el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente"; se recomienda **NEGAR el privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 4 de los folios 84 a 85.**

Bogotá, D.C. 2006 06 16

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 953		Código: 202004