

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 10-93368- -3	FECHA: 2012-12-11 11:21:12
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 7
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
NOTIFICACIONES@BC.COM.CO

Asunto: Radicación: 10-93368- -3
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 22793
Folios: 7

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/IN2007/000630				
Fecha de Presentación Internacional	31/12/2007				

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 6 a 20	30/Julio/2010
Reivindicaciones:	Folios 21 a 23	30/Julio/2010
Dibujos:	Folios 25 a 29	30/Julio/2010

2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.1.1.1 del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Título de la solicitud: “Método y sistema para personalizar tono de devolución de llamada en un sistema de telecomunicación entre operadores” (Fl. 1).

El problema planteado en esta solicitud consiste en suministrar un método y un dispositivo con los cuales se proporcione información comercial como tono de devolución de una llamada de acuerdo con el perfil de la persona a la cual se ente

llamando, que pueda implementarse entre diferentes proveedores de servicio de telecomunicación.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio desarrolla un método para proporcionar por lo menos un mensaje de información comercial como tono de devolución de llamada al que llama, el que llama ha iniciado una llamada con un llamado, el que llama se registra con un primer proveedor de servicio de telecomunicación, el llamado se registra con un segundo proveedor de servicio de telecomunicación caracterizado por solicitar por lo menos una id de CI al primer proveedor, recibir por lo menos un aid de CA a través del corredor global y reproducir por lo menos un mensaje de CI que corresponde con por lo menos una id de CI como el tono de devolución de llamada al que llama; y un sistema para proporcionar por lo menos un mensaje de información comercial (CI) como tono de devolución de llamada (RBT) al que llama, el que llama se registra con un primer proveedor de servicio de telecomunicación, el llamado se registra con un segundo proveedor del servicio de telecomunicación, caracterizado por un corredor global, un servidor de CI y un reproductor de todo de devolución.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): H04W 04/08.

3. No es una invención (Art 15 D 486 literal (e))

El objeto de las reivindicaciones 1 a 6 no se considera una invención, de acuerdo con el artículo citado. Debido a que los pasos contenidos en el método reclamado en la reivindicación 1 y sus dependientes no cumplen con los lineamientos requeridos para que este método sea elegible a estudio de patentabilidad de acuerdo a los “Criterios para evaluar si la materia reclamada es elegible a estudio de patentabilidad” (Guía de Exámenes de Patente), donde para ser aceptada una reivindicación de procedimiento *“este debe estar vinculado a una determinada máquina, aparato o dispositivo y ser una transformación específica de un artículo determinado a un estado u objeto diferente; en donde la sola presencia de un vínculo con una máquina o con una transformación, no es suficiente para pasar la prueba. Cuando el examinador ha identificado el vínculo con una máquina o con una transformación, deberá también determinar que dicho vínculo es con una máquina en particular o con la transformación en particular de un artículo específico”*.

Lo anterior, con base a que dichas reivindicaciones no indican una materia técnica tangible (máquina, dispositivo, aparato, entre otros), los cuales deben ser específicos; por el contrario, este no incluye ningún dispositivo, y de acuerdo con el capítulo descriptivo, este método está relacionado con un sistema de telecomunicaciones el cual puede utilizar uno o más dispositivos de telecomunicaciones como *“teléfonos terrestres, teléfonos móvil, etc.” (Fl. 11)*, los cuales son ampliamente conocidos en el estado de la técnica.

Por lo tanto el objeto de las reivindicaciones 1 a 6 es considerado lógico como tal y por lo tanto no es patentable.

4. De la Solicitud de Patente

Titulo

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque dicho método y sistema esta relacionado con enviar un una información comercial en el tono de devolución en una llamada entre dos partes, de acuerdo con el perfil del usuario al que se está llamado; y no está relacionado con personalizar un todo de devolución de llamadas. Por lo cual se recomienda al solicitante modificarlo por “método y sistema para enviar una

información comercial en un tono de devolución de llamadas de acuerdo a un perfil de usuario en un sistema de telecomunicaciones” o hacer la correcciones necesarias.

Es oportuno recordarle al solicitante, que el título de la solicitud debe estar relacionado directamente con el objeto de las reclamaciones incluidas, las cuales deben mencionar dicho título en su preámbulo.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 a 6, 9, 10 no son claras porque los términos “*por lo menos*”, “*una id*”, “*CI*”, “*una o más*”, “*al menos*” son imprecisos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica.

Las reivindicaciones 1, 3, 6, 8 a 10 no son claras porque los términos “*corredor global*”, “*corredor local*”, “*un servidor de CI*”, “*un reproductor de tono*”, “*una base de datos*” son generales, por lo tanto estos no permiten establecer la diferencia y el aporte realizado por la invención frente al estado de la técnica.

Las reivindicaciones 6, 8 a 10 no son claras porque caracterizan la invención por sus usos “*para enrutar una solicitud al primer proveedor de servicio de telecomunicación para al menos una id de CI asociada con el perfil del que llama del que llama, la solicitud se genera por el segundo proveedor de servicios de telecomunicación*”, “*para asociar por lo menos una id de CI con el perfil del que llama del que llama*”, “*para reproducir por lo menos un mensaje de CI al que llama*”, “*para almacenar perfiles de suscriptores registrados en el primer proveedor de servicio de telecomunicación*”, “*para almacenar por lo menos una o más campañas de CI o información con respecto a campañas de CI reproducidas al que llama*”, “*para enrutar la solicitud por lo menos una id de CI al corredor global*” los cuales no son considerados una característica técnica que defina la invención.

Las reivindicaciones 6, 7, 10 no son claras porque las características “*un corredor global*”, “*perfil del que llama se basa en los atributos del que llama*”, “*un corrector local*” no son consideradas técnicas tangibles las cuales puedan definir un producto, por el contrario dicho corredor global y local hacen referencia a un enlace de comunicación entre varios sistemas, debido a que el pliego descriptivo indica “*el centro 114 de datos centralizado incluye un corredor global. El corredor 116 global facilita la comunicación entre sistemas 112 a de CI y el sistema 112b de CI*”, “*el reproductor 416 de RBT envía la id del que llama al corredor 480b local mediante la proxy 414*”; asimismo, los atributos del que llama solo hacen referencia a parámetros para identificar un usuario.

Se recuerda al solicitante que las reivindicaciones son las características técnicas esenciales de una invención, para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente. Para el caso de producto, estas deben contener todas las características técnicas de carácter tangible (partes mecánicas, eléctricas, electrónicas y su relación o conexión), las cuales le permitan obtener los usos, resultados o funcionamiento deseado, estas pueden contener si es necesario referencias de los dibujos para ser más claras, se permite la presencia de signos de referencia entre paréntesis después de la característica mencionada en la reivindicación; para un procedimiento, estas debe divulgar los pasos necesarios para obtener un producto y/o una transformación de un estado inicial, en el caso de invenciones implementadas por computadores, los pasos deben estar vinculados con una materia técnica tangible, la cual debe ser específica para el desarrollo de dicho procedimiento, la cual resuelva el problema técnico propuesto por la solicitud.

Por lo anterior, el capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio no cumple con el requisito de claridad acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486. En consecuencia, el solicitante deberá presentar un nuevo capítulo reivindicatorio, donde se hayan

modificado las objeciones anteriormente citadas; dichas modificaciones no deben ampliar el objeto inicialmente presentado por la presente solicitud.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no es clara porque la información contenida no permite que la persona medianamente versada en la materia técnica pueda ejecutarla (construirla). Por el contrario el solicitante se limita a mencionar como identificar un usuario mediante algunos parámetros (atributos) con el fin de enviar una información comercial mediante un sonido de devolución de una llamada, lo que es considerado lógico como tal. El solicitante no indica cuales son las características técnicas que le permiten el envío de dichos datos, las cuales son fundamentales para reivindicar un producto.

Se le requiere al solicitante realizar las modificaciones o aclaraciones necesarias.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud internacional, es decir, el 31 de diciembre de 2007. Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró los siguientes documentos que anticipa el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US 7,292,683	"Ad ringer"	06/Noviembre/2007
D2	US 20040092295	"Method for storing and reproducing ring tone melodies of mobile phones and system thereof"	13/Mayo/2004

El documento D1¹ divulga un método y sistema para proporcionar un anuncio a un abonado de teléfono antes de la terminación de llamadas en una red de telecomunicaciones. Una línea telefónica de abonado se le asigna una etiqueta de anuncio en un conmutador originador de la red de telecomunicaciones (Pág. 6, Col. 1, líneas 47 a 52).

El documento D²² divulga un método para almacenar datos de un tono de melodía de timbre en el exterior de un teléfono móvil que recibe los datos de la melodía del mismo tono de llamada al producirse una llamada entrante y la reproducción de la melodía de tono de timbre recibido sin necesidad de aumentar la capacidad de almacenamiento del teléfono móvil (Pág. 6, Fl. 1, Párr. 0012).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

A pesar de las objeciones realizadas en los numerales 3 y 4 del presente oficio, esta oficina realiza el correspondiente examen de patentabilidad al objeto de la invención.

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en *"un método para proporcionar por lo menos un mensaje de información comercial como tono de devolución de llama al que llama, el que llama ha iniciado una llamada..."* (Fl. 21)

1 <http://www.google.com/patents?id=g9KRAAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4&hl=es#v=onepage&q&f=false>

2 <http://www.google.com/patents?id=XBadAAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4&hl=es#v=onepage&q&f=false>

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Solicitar una id de CI al primer proveedor de servicio de telecomunicación a través de un correcto global, donde una id de CI se asocia con el perfil del que llama.	En esta realización, el anuncio puede ser almacenado en el módulo de anuncios (80). El anuncio se reproduce para el suscriptor hasta que se complete la llamada, es decir, la parte que llama por el suscriptor descuelga el teléfono, por ejemplo el suscriptor puede estar provista de un anuncio (35) como (Aunque que está a la espera de ser conectados por favor considere visitar nuestro restaurante en su área) en esta realización, el anuncio se reproduce en lugar del tono de llamada generada normalmente por el conmutador antes de llamar a su finalización (Pág. 8, Col 5, líneas 31 a 39). El método (300) comienza en el paso de inicio (305) y procede con el paso (310) donde un conmutador de origen detecta una condición de descolgado causada por un suscriptor en preparación de realizar una llamada telefónica. En el paso (315), el conmutador de origen interpreta cada dígito ingresado por el suscriptor hasta que este sea capaz de determinar cómo la llamada tiene que ser procesado por STP (34) (Pág. 8, Col. 5, líneas 58 a 64). La etiqueta de anuncio puede ser asignada al suscriptor del número de teléfono por el suscriptor local indicando que el suscriptor recibe anuncios; la etiqueta de anuncios puede ser similar a la implementación de un código PIC en un conmutador (Pág. 8, Col. 6, líneas 1 a 6).
Recibir un mensaje de CI a través del corredor global.	En la etapa (325) el conmutador originador de retrasos de inicia el procesamiento de la llamada por la espera de un periodo de tiempo predeterminado (por ejemplo 60 segundos) para enviar el mensaje SS7 correspondiente al SCP 42 (Pág. 8, Col. 6, líneas 9 a 12).
Reproducir un mensaje de CI que corresponde con una id de CI como el tono de devolución de llamada al que llama.	En el paso (330) el SCP (42) después de recibir el mensaje de SS7 que contiene la etiqueta de publicidad de la STP (34) reconoce la etiqueta Publicidad y recupera un anuncio almacenado En esta realización, el anuncio puede ser un pregrabado WAV o MP3 archivo de audio almacenado en la SCP (Pág. 8, Col. 6, líneas 13 a 17).

De acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 1 con la anterioridad D1, se concluye que el método para proporcionar un mensaje de información comercial descrito en la reivindicación 1, ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia con la anterioridad encontrada. Por lo tanto la reivindicación 1 no es nueva.

La reivindicación 6 consiste en “*un sistema para proporcionar por lo menos un mensaje de información comercial (CI) como tono de devolución de llamada (RBT) al que llama, el que llama ha iniciado una llamada con un llamado...*” (FL. 22).

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D2
Un servidor.	El servidor (4) está conectado directamente con el centro de la red (3), el servidor (4) almacena los datos de un tono de melodía de llamada descargado desde el servidor de tono de llamada distribución melodía (6) a través de la red (5), el servidor (4) transmite los datos de la melodía de tono de llamada para el teléfono móvil (1) a través de la estación base inalámbrica (2) y el centro de la red (3), el servidor (4) comprende un disco duro de una memoria de semiconductor o similar y tiene una función de un medio de almacenamiento (Pág. 7, Fl. 2, Párr. 0025).
Un reproductor de tonos.	La sección de reproducción de tono de melodía de llamada (13) está conectada al microordenador (10), la sección de reproducción de tono de melodía de llamada (13) recibe datos de una melodía tono de llamada desde el microordenador (10) y reproduce el tono de llamada, la sección de reproducción de tono de melodía de llamada (13) comprende por ejemplo un amplificador y un pequeño

	altavoz; Alternativamente, la sección de reproducción de tono de melodía de llamada 13 también puede tener un terminal de salida que está conectado a un amplificador externo y un altavoz externo (Pág. 7, Fl. 2, Párr. 0032).
--	---

De acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 6 con la anterioridad D2, se concluye que el sistema para proporcionar un mensaje de información comercial descrito en la reivindicación 6, ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia con la anterioridad encontrada. Por lo tanto la reivindicación 6 no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 7 a 10 no incluyen características técnicas tangibles que proporcionen novedad al sistema de la reivindicación 6, debido a que estas se encuentran redactadas en términos generales, características no técnicas o usos. Por lo tanto, se considera que estas reivindicaciones no son nuevas

7. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 7,292,683	1	Novedad /Nivel Inventivo
D2	US 20040092295	6 a 10	Novedad /Nivel Inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2012-12-18

Elaboró: Diego Gonzalez Castillo
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro