

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-9267- -4	FECHA: 2013-04-04 09:11:11
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

Asunto: Radicación: 11-9267- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 6097
 Folios: 5

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/ES2009/070322				
Fecha de Presentación Internacional	30/07/2009				

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 5 a 11	27/Enero/2011
Reivindicaciones:	Folios 15 a 17	27/Enero/2011
Dibujos:	Folios 19 a 21	27/Enero/2011
Prioridades:	ES P2008023121	01/Agosto/2008

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero 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. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 16.

Título de la solicitud: *“Punto de acceso que envía información de posicionamiento geográfico del punto de acceso a terminales móviles y terminal móvil que recibe dicha información y que estima su posición basado en ella”* (Fl. 1).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener la posición geográfica de un dispositivo móvil sin utilizar hardware adicional especializado en localización geográfica, tal como el sistema GPS, sino utilizando la información de los paquetes de baliza (*beacon*) enviados en difusión (*broadcast*).

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un punto de acceso que envía información de su posición geográfica y un terminal móvil que recibe esta información de uno o más de estos puntos de acceso para estimar su posición (la del dispositivo móvil).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): H04W 48/20 y H04W 4/02.

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

Los objetos de las reivindicaciones 13 a 16 no se consideran una invención de acuerdo con el artículo 15 de la decisión 486 literal (e) debido a que *“no hay una secuencia de etapas o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”* (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹.

Para determinar si la solicitud que involucra un programa de computador puede ser considerada materia elegible a estudio de patentabilidad, se deben cumplir una serie de criterios los cuales aseguran que el proceso se limita a una aplicación práctica en particular.

En una primera evaluación se debe cumplir que: (1) la invención reivindicada, debe estar dirigida a una de las dos categorías legales aceptables según el artículo 14 de la decisión 486: producto o procedimiento, y (2) la materia reclamada, no debe ser dirigida por completo a una excepción a la patentabilidad de las relacionadas en el artículo 15 de la Decisión 486.

En una segunda evaluación las reivindicaciones de procedimiento que involucre un programa de computador, como materia elegible para estudio de patentabilidad deben (1) estar vinculado a una determinada máquina, aparato o dispositivo, o (2) ser una transformación específica de un artículo determinado a un estado u objeto diferente. Se debe tener en cuenta que un método reclamado que no requiera la aplicación de una máquina o no cause una transformación específica de un artículo determinado a un estado u objeto diferente, no pasará la prueba y será rechazado.

¹ Proceso 129-IP-2007

Una "máquina" es algo concreto, que consta de partes, o de ciertos dispositivos, y la combinación de dispositivos. Esto incluye todos los dispositivos mecánicos o una combinación de fuerzas mecánicas y dispositivos para realizar alguna función y producir un efecto o resultado. Esta definición debe ser interpretada ampliamente, incluyendo el campo eléctrico, electrónica, óptica, acústica, y otros dispositivos que cumplen una función de lograr un resultado determinado.

La "máquina" debe implementar el proceso, es decir ser un elemento fundamental sin el que el proceso no podría realizarse y no ser un objeto secundario sobre el cual opera el proceso. Lo reclamado debe ser claro en cuanto a la máquina que implementa el proceso, y no afirmar simplemente "proceso implementado por una máquina". Las limitaciones de la máquina deben dejar claro que el uso de la máquina en el proceso reivindicado impone una limitación significativa en el alcance de la reclamación.

Por otra parte, la sola presencia de un vínculo con una máquina o con una transformación, no es suficiente para ser materia elegible a patentabilidad. Para que el procedimiento sea materia elegible a patentabilidad, dicho vínculo debe ser con una máquina en particular o con la transformación en particular de un artículo específico y cumplir con dos requisitos;

- En primer lugar, el uso de una máquina particular o la transformación de un artículo particular, debe definir un límite significativo para el alcance de la reclamación; por lo tanto, el hecho de tener una máquina vinculada a un único campo de actividad podría no ser suficiente.
- En segundo lugar, la aplicación de la máquina particular o la transformación del objeto particular, debe implicar más que una actividad insignificante extra a la solución.

Una máquina o aparato "particular" o transformación de un artículo "particular" significa que el método involucra una máquina o artículo específico, no cualquiera o todas las máquinas o artículos posibles.

Una actividad insignificante extra a la solución significa una actividad que no es fundamental para el objetivo del método propuesto por el solicitante. Por ejemplo, la recopilación de datos para aplicarse en un procedimiento, cuando todas las aplicaciones del procedimiento que requirieran alguna forma de recopilación de datos, no definieran un límite significativo en el alcance de la reivindicación.

En conclusión lo contenido en las reivindicaciones 13 a 15 no se considera una invención, dado que estas reivindicaciones reclaman un procedimiento que es considerado un programa de ordenador según la definición de la OMPI, expuesta en la decisión Andina 351 de 1993 artículo 3, que dice que un software es *"un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso."* Inclusive la descripción recalca la independencia del método de la máquina y confirma su naturaleza de ser un programa de ordenador de la siguiente forma. *"Un único procesador u otra unidad pueden cumplir las funciones de varios elementos citados en las reivindicaciones."* (Fl. 13).

Por otra parte, el objeto de las reivindicación 16 no se considera una invención dado que esta reivindicación reclama un programa de ordenador.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara porque el término “...enviar datos a uno o más terminales” es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

La reivindicación 1 a 5, 7 y 9 a 12 presenta los siguiente términos “...medios para enviar datos...”, “...medios de enviar datos...”, “...medios para obtener la información...”, “...entidad...”, “...interfaz...”, “...medios para recibir datos...” y “...medios para estimar...”, los cuales son de carácter general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.

La reivindicación 8 no es clara porque presenta la realización de una etapa como característica esencial del aparato. Esta realización al no ser tangibles no pueden hacer parte de las características estructurales de un aparato y por lo tanto un aparato no puede caracterizarse por realizar una etapa.

La reivindicación 9 no es clara porque el término “...al mismo...” está mal redactado.

La reivindicación 10 no es clara porque presenta la implementación de un protocolo como característica esencial del aparato. Esta los protocolos al no ser tangibles no pueden hacer parte de las características estructurales de un aparato y por lo tanto un aparato no puede caracterizarse por implementar un protocolo.

La reivindicación 11 no es clara porque presenta una falsa dependencia. La reivindicación 11 se presenta como una reivindicación independiente pero hace referencia a las reivindicaciones 5 a 8.

Las reivindicaciones 1 a 5, 7, 11 y 12 no están caracterizadas por sus características esenciales sino por resultados a alcanzar definidos por los términos “...están configurados para enviar información de posicionamiento geográfico...”, “...están configurados para obtener dicha información...”, “...está configurada para obtener la información...”, “...están configurados para recibir información...”, “...medios para obtener la información...” y en general el término “...configurado/a/os/as para...” que caracteriza los elementos por su resultado a alcanzar. Es así que estas reivindicaciones no se pueden aceptar, ya que equivaldría a reivindicar todas las alternativas presentes o futuras que llegan al resultado a alcanzar.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: Agosto 1 de 2008, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US 2005/0180408	“VoIP Wireless Telephone System and method Utilizing Wireless LAN”	18/Agosto/2005
D2	Art. 1*	“Wireless ADSL Modem Router Setup Manual”	2006
D3	Art. 2**	“Dell™ XPS™ M1330 Owner’s Manual”	Junio/2007

* Wireless ADSL Modem Router Setup Manual, v1.1, Netgear, 2006.

** Dell™ XPS™ M1330 Owner's Manual, Dell, 2007.

El documento D1² presenta la invención de un sistema de VoIP que utiliza una red inalámbrica LAN (WLAN de sus siglas en Inglés, *Wireless LAN*) inalámbrica que asegura la seguridad de la conversación telefónica (Portada, ítem 57).

El documento D2³ divulga las características de un router inalámbrico con conexión ADSL (sección 1-1).

El documento D3⁴ divulga las características de una laptop que comprende un sistema de emisión y recepción de datos según los mecanismos WiFi y la unidad de procesamiento Intel® Core™ 2 Duo. Pág. 73 y 157).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en “*Un punto de acceso (20) para un sistema de comunicación inalámbrica no celular*” (Fl. 15).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
“Medios para enviar datos”	Medios para recibir y enviar datos (enrutamiento IP) (Resumen).	Medios para recibir y enviar datos (utilizando IEEE 802.11) (sección 1-14)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del dispositivo de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 5: Medios para recibir y enviar datos (enrutamiento IP) (Resumen).
- Reivindicación 6: Multiplexor de acceso a línea digital (DSLAM) (Resumen).

Las reivindicaciones dependientes 5 y 6 no mencionan alguna característica que haga nueva el dispositivo de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Asimismo, el documento D2 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 5: Medios para recibir y enviar datos (utilizando IEEE 802.11) (sección 1-14).
- Reivindicación 6: Puerto ADSL (Figura 1-7). La existencia de un puerto ADSL indica que este se conecta a un DSLAM.
- Reivindicación 8: Realiza registro utilizando el PPP (sección 2-6).
- Reivindicación 9: SSID cambiable desde un dispositivo inalámbrico (sección 1-

² http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=US20050180408&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

³ <http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.downloads.netgear.com%2Ffiles%2FGDC>

⁴ [ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-products/esuprt_laptop/esuprt_xps_laptop/xps-m1330_owner%27s%20manual_en-us.pdf](http://ftp.dell.com/Manuals/all-products/esuprt_laptop/esuprt_xps_laptop/xps-m1330_owner%27s%20manual_en-us.pdf)

- 13). En el SSID se almacena la información geográfica según la solicitud.
- Reivindicación 10: Medios para recibir y enviar datos (utilizando IEEE 802.11) (sección 1-14)

Las reivindicaciones dependientes 5, 6, 8, 9 y 10 no mencionan alguna característica que haga nuevo al dispositivo de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

De igual manera, las reivindicaciones dependientes 2, 3, 4, 7 no mencionan características técnicas tangibles adicionales que puedan brindarle novedad al objeto de la reivindicación 1, puesto que estas se encuentran redactadas en términos de usos o resultados.

La reivindicación 11 consiste en un “*sistema de comunicación...*” (Fl. 16).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Un punto de acceso	Wireless extension telephone (Fig. 1)
Una entidad en una red telefónica	DSLAM y servidor SIP (Fig. 1)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del sistema de la reivindicación 11 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

La reivindicación 12 consiste en “*...un terminal móvil para un sistema de comunicación inalámbrica no celular...*” (Fl. 16).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D3
Medios para recibir datos	Conexión inalámbrica Wifi (Pág. 81).
Medios para estimar la posición	Medios de computo (Pág. 19)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del dispositivo de la reivindicación 12 habían sido divulgadas previamente en el documento D3, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 2005/0180408	1 a 6, 10 y 11	Novedad
D2	Artículo 1*	1 a 10	Novedad
D3	Artículo 2**	12	Novedad

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) días 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) días 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 2013-04-09

Elaboró: Francisco Javier Gonzalez Paez
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro