

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

132
Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-067475- -00004-0000

Fecha: 2007-11-29 17:30:11 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra 11 PATENTE(M) Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 538 PERICION Foll. 3

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 538

Referencia : Expediente No. 05067475
Asunto : SOLICITUD DE PATENTE PARA DETERMINACION
TEMPRANA DE SOPORTE DE RED PARA IP MOVIL
Solicitante : QUALCOMM INCORPORATED
Clase : H04L 012/056, H04L 029/006
Publicada en : La Gaceta No. 576 Del 31 de mayo de 2007.
Fecha de Solicitud : 8 de julio de 2005

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia presentada de acuerdo con el Capítulo II del PCT y según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo por valor de \$ 202.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 36155 de 28 de diciembre de 2006.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Señora Jefe,

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO-14439-841-004-9
MVN\SCT\ID-113511\WPC14439
No. M-2007-113511\MVN

136

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado

EMILIO FERRERO**ASUNTO**

Radicación 05-67475
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Oficio 1650
Folios 005

Patente de Invención



Patente de Modelo de Utilidad



Vía Nacional



Vía PCT (fase nacional)



Cap. I



Cap. II



No. Sol. Internacional

PCT/US2003/039587

Fecha de Presentación Internac.

11 dic. 2003

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 le comunica:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios: 46 a 88 como se radicó inicialmente
- 1.2. Reivindicaciones: Folios: 89 a 96 como se radicó inicialmente
- 1.3. Dibujos: Folios: 97 a 106 como se radicó inicialmente
- 1.4. Prioridad: Folio: 1
(12 dic. 2002, US, N° 10/318.778).

2. Objeto de la invención

La presente solicitud se titula "DETERMINACION TEMPRANA DE SOPORTE DE RED PARA IP MOVIL", Folio N° 1.

El objeto de la presente solicitud es suministrar métodos que permite determinar la compatibilidad del protocolo "Mobile IP" antes de establecer la comunicación entre un nodo móvil y una red inalámbrica.

De otra parte, el pliego reclama: un método para un nodo de módulo configurado para comunicación en un sistema de comunicación inalámbrica, relacionado en las reivindicaciones 1 a 7, una estación móvil para uso en un sistema de comunicación inalámbrica, relacionada en las reivindicaciones 8 a 14, un nodo móvil adaptado para comunicarse en una red que soporta protocolo de internet (IP), relacionado en las

reivindicaciones 15 a 19 y una estación móvil para uso en un sistema de comunicación inalámbrica, relacionada en la reivindicación 20..

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la H04L 29/06.

3. De la solicitud de Patente

3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones calificadas no definen la materia que se desea proteger ni son claras debido a que no es posible determinar cual es la mejora aportada por el solicitante al estado del arte, en ellas se relaciona una serie de instrucciones para un sistema de comunicación, sin que sea identificable un producto o un procedimiento por las características permitidas.

La reivindicaciones 1 a 7, que se refieren a un método para un nodo configurado en un sistema de comunicación inalámbrica, NO son claras porque definen el procedimiento como una serie de pasos propios de un algoritmo de programación:

(i) Conectar a una red, (ii) ensayar una conexión desconectada, (iii) desconectar de la red **si** la condición desconectada **se satisface** y (iv) permanecer conectado **si** la condición **no se satisface**.

Lo anterior muestra que el procedimiento presentado en estas reivindicaciones NO esta definido por medio de características técnicas, ya que los pasos de conectar ensayar y verificar, son características propias de un aplicación de programación y no una serie de indicaciones que conlleven a la obtención de un producto, tal como se esperaría.

Las reivindicaciones 8 a 14, que se refieren a una estación móvil, No son claras debido a que, primero; enumeran una serie de componentes, pero NO mencionan la relación estructural o de función existente entre estos, y segundo; se esta definiendo la estación móvil mediante características de procedimiento:

"8... la estación móvil comprende:... memoria para almacenar las instrucciones, en donde las instrucciones implementan un método que comprende:...."

Es importante aclarar si el objeto de estas reivindicaciones se trata de un producto (estación móvil) o un procedimiento, ya que la estación móvil NO puede ser definida por medio de un método implementado en un procesador, que es exactamente lo que se ha presentado en este grupo de reivindicaciones. Adicionalmente se encontró que las instrucciones implementadas en el procesador, son similares a las características presentadas en las reivindicaciones 1 a 7, por lo cual el pliego NO es conciso ya que se esta repitiendo la misma materia.

La reivindicación 15, se limita a mencionar un procesador y una memoria, sin establecer la relación funcional o de estructura entre estos dos componentes, en lugar de esto se desvía a presentar la función de las instrucciones almacenadas en la memoria y ejecutadas en el procesador.

Las reivindicaciones 16 a 19, se refieren a un medio legible por computador, el cual no se encuentra especificado en ninguna de las reivindicaciones anteriores a estas.

Además las reivindicaciones 16 y 17, especifican un producto (medio legible) por medio de protocolos de autenticación CHAP y PAP, los cuales NO son

características técnicas permitidas para definir una invención de producto.

Las reivindicaciones 18 y 19, se refieren a un método relacionado con el medio legible por computador, lo cual no es claro, ya que nuevamente se está definiendo un producto por medio de características de procedimiento.

La reivindicación 20, no es clara porque la estación móvil fue definida por medio de instrucciones implementadas en diferentes "medios", en lugar de definirse con características técnicas. Igualmente los medios mencionados en esta reivindicación NO se encuentran especificados en ningún aparte de la solicitud.

En conclusión, el pliego reivindicatorio calificado no cumple los requisitos de claridad, concisión y sustento descriptivo, exigidos en el Art. 30.

4. No es una invención (artículo 15 D 486)

La materia presentada tanto en el pliego reivindicatorio como en la descripción y los dibujos, no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento que se ajuste a los lineamientos legales vigentes. Tal como se aprecia, el método de comunicación, así como la estación móvil y el medio legible por computador, son aplicaciones de un sistema de procesamiento el cual responde a las instrucciones almacenadas en un dispositivo de almacenamiento tal como una memoria. De esta manera, el objeto de la invención corresponde a una aplicación de programación y NO a un producto o procedimiento que revista una forma tangible de realización.

Tal como se observa en la descripción, las reivindicaciones y más claramente en las figuras 6 y 10, la invención relacionada en la solicitud No es más que la implementación de instrucciones en un medio de procesamiento:

"[1030] La funcionalidad y los métodos descritos aquí pueden ser una modalidad en el medio legible por computador. El medio almacena datos que incluyen instrucciones para implementar el método y son descritas funcionalmente aquí" (descripción pág. 10, folio 55)

Inclusive al final de la exposición el solicitante define a la invención como un módulo de software ejecutado por un procesador:

"[1107] Las etapas de un método o algoritmo descritas en relación con las modalidades descritas aquí se pueden emplear directamente en hardware, en un módulo de software ejecutado por un procesador, o en una combinación de los dos." (descripción pág. 42, folio 87)

De esta manera, el objeto de la solicitud no es patentable porque se refiere a secuencias de programación que al ser implementadas (cargadas, instaladas) en un sistema de procesamiento, no son otra cosa que un conjunto de instrucciones (programa), capaces de hacer que el sistema (computador, microprocesador, etc.) ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, que es justamente lo que se entiende por soporte lógico como tal. Esto hace evidente que la invención se encuentra dentro de las excepciones a la patentabilidad señaladas en el inciso e) del Art. 15.

De acuerdo al literal e) del Art. 15, lo que se reclama en el pliego calificado NO puede considerarse como una invención.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

5.1 Las reivindicaciones del pliego calificado no cumplen los requisitos del artículo 14 porque no definen ni un procedimiento, ni un producto de acuerdo a la práctica establecida debido a la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, la secuencia de instrucciones (conectar, ensayar, desconectar, etc.) ejecutada por un procesador, puesto que el resultado o fin alcanzado no es una característica esencial para el efecto. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación.

Las invenciones de producto son aquellas que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto.

De lo anterior, se desprende que un producto debe ser una realización tangible y NO una solución técnica implementada en un dispositivo de procesamiento. Igualmente un procedimiento debe conllevar a la obtención de un producto y NO limitarse a describir la forma de operación de un programa implementado en un procesador.

5.2 Las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 se afectan porque la materia solicitada, se refiere a algunos dispositivos comunes en el estado del arte y el USO de estos para obtener determinado resultado, por ejemplo los procesadores y los dispositivos de almacenamiento, son ampliamente conocidos en la técnica, de donde es evidente que, lo solicitado solo hace uso de medios técnicos para ejecutar algunas instrucciones, en lugar de establecer un producto o un procedimiento de acuerdo a las características técnicas permitidas.

Por las razones explicadas en los numerales 3, 4 y 5, lo reivindicado no cumple lo dispuesto por los artículos 14, 15 e), 21 y 30 de la Decisión 486. Por lo cual no fue posible hacer la búsqueda de anterioridades y determinar si es patentable o no lo solicitado.

Si el interesado desea continuar la tramitación, deberá presentar una o más reivindicaciones que definan la materia que se desea proteger, en forma clara, concisa y acorde a lo que establece la ley.

Se recomienda, que tenga en cuenta que el replanteamiento de esos apartes NO podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la Decisión 486.

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 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.