

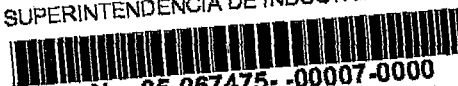
CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISK
CARRERA 4 No. 72
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-067475- -00007-0000

Fecha: 2008-06-18 16:40:29 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTE IYII Eva: 379 FASE NACIONAL II
Act. 444 RESPUESTA REQUE Folios: 12

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

Trámite : 011 Evento : 379 Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 05067475
Asunto : SOLICITUD DE PATENTE PARA "DETERMINACIÓN
TEMPRANA DE SOPORTE DE RED PARA IP MOVIL"
Solicitante : QUALCOMM INCORPORATED
Clase : H04L 012/056, H04L 029/006
Fecha de Solicitud : Julio 08, 2005

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 1650 notificado por fijación en lista del 8 de Febrero de 2008. Mediante el memorial radicado el 6 de Mayo de 2008 solicité un plazo de 30 días para atender el oficio No. 1650.

2. Mediante el oficio número 1650 se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1 Claridad de la solicitud

Con el fin de atender las observaciones realizadas en cuanto a la falta de definición de la materia que se desea proteger y de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio como sustituto del anteriormente presentado, en el que se ha tenido en cuenta las objeciones realizadas por su Despacho definiendo claramente el

CAVELIER

ABOGADOS

"La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento." (Resaltado fuera del texto)

Teniendo en cuenta lo anterior, ese Despacho no puede llegar a priori a la conclusión de que la presente invención se refiere a un uso de dispositivos comunes en el estado del arte, por el contrario se requiere de un análisis especial y concreto que permita determinar la patentabilidad de la invención.

Por las razones anteriormente expuestas, le solicito se sirva continuar con el trámite de la presente solicitud pues ésta se presenta de una forma clara y una persona versada en la materia podría realizar el método objeto de esta invención con la información presentada en la descripción y reivindicaciones. Considero que con los argumentos expuestos anteriormente, así como con las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio se deben tener por superadas las objeciones que sobre claridad planteó ese Despacho en el oficio No. 1650. Sin embargo, en el evento que el Despacho no lo considere así o que exista alguna objeción sobre la patentabilidad de la invención y teniendo en cuenta que se ha efectuado una modificación del capítulo reivindicatorio, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración que considere necesaria.

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre: QUALCOMM INCORPORATED Sociedad constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América. Dirección: 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, Estados Unidos de América Domicilio: San Diego, California, Estados Unidos de América Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@camyp.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: Emilio FERRERO Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: 438.019 TP 31.929
4	Número de expediente: 05.067.475	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 18 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de Patente, y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.	
6	Comprobante de pago No. 08-48.129 Fecha: 17 de junio de 2008	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$103.000, por concepto de modificaciones. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8	NOMBRE: EMILIO FERRERO	FIRMA:  C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929

Internet IP, relacionado en las reivindicaciones 13 a 17 y una estación móvil relacionada en la reivindicación 18.

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

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

En el oficio No. 1650 del 8 de febrero del 2008, la oficina objeto las reivindicaciones de la presente solicitud por referirse a materia no patentable. El nuevo pliego reivindicatorio no solventa las objeciones anteriores puesto que el objeto reclamado siguen siendo instrucciones y el procesamiento lógico de estas instrucciones.

El método para un nodo móvil reclamado en las reivindicaciones 1 a 6, corresponde al algoritmo de procesamiento lógico mostrado en la Figuras 6 y 10 de la solicitud. Claramente se ve que las etapas allí presentadas corresponden a instrucciones ejecutadas en un dispositivo de procesamiento tal como el procesador del nodo móvil, tal como lo expresa el solicitante en la descripción:

"[1107] Las etapas de un método o algoritmo descritas en relación con las modalidades descritas aquí se pueden emplear directamente en hardware, en un modulo de software ejecutado por un procesador, o en una combinación de los dos" (subrayados del examinador)

Así las cosas, es claro que el método reclamado en las reivindicaciones 1 a 6 corresponde a un algoritmo compuesto de una serie de instrucciones almacenadas en una memoria de almacenamiento y ejecutadas en un sistema de procesamiento tal como un procesador de un nodo móvil, lo cual es soporte lógico como tal. Por lo anterior, la materia reclamada no puede ser objeto de patente.

Las reivindicaciones 7 a 12 se refieren a una estación móvil caracterizada por la ejecución de instrucciones almacenadas en la memoria de la estación móvil. Estas reivindicaciones nuevamente se refieren a la implementación del algoritmo de las Figuras 6 y 10, por lo que la materia definida en estas reivindicaciones, al igual que antes se trata de soporte lógico como tal. La descripción de la solicitud muestra esto de manera explícita:

"[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" (subrayados del examinador).

Las reivindicaciones 13 a 17 se refieren a un nodo móvil, nuevamente caracterizado por las instrucciones almacenadas en la memoria y ejecutadas en un procesador. Esto al igual que antes se refiere a soporte lógico como tal, por lo que la materia reclamada no puede ser patentable.

Finalmente, la reivindicación 18 reclama una estación móvil, caracterizada por unos medios que cumplen las mismas funciones de procesamiento de instrucciones. Es claro que la materia reclamada en esta reivindicación es idéntica a la reclamada en las reivindicaciones 7 a 12 por lo que se ve afectada de la misma manera que estas reivindicaciones.

De acuerdo a los argumentos anteriores el pliego reivindicatorio se refiere a soporte lógico como tal, lo cual no se considera patente de acuerdo a lo estipulado en el literal e) del Art. 15 de la Decisión.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D 486)

5.1 Las reivindicaciones del pliego calificado no cumplen los requisitos del artículo 14 porque no definen un producto o un procedimiento (método) de acuerdo a la práctica establecida, teniendo en cuenta que:

i) Para dar cumplimiento al Art. 14 de la decisión, la oficina ha requerido, a quienes solicitan una patente, que definan el alcance de la protección de sus solicitudes con base en las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método); además, las características deben ser técnicas y no procesamiento de instrucciones.

iii) Para efectos del examen no se toma como característica técnica la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, un algoritmo de programación ejecutado en un sistema de procesamiento, 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 afecta la claridad de la reivindicación.

Las secuencias de operación así como el resultado a alcanzar son elementos que no corresponden ni a un producto ni a un procedimiento patentable. Por este motivo la implementación de instrucciones dentro de un sistema de procesamiento no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento que pueda protegerse por patente motivo por el cual la materia reclamada en la solicitud no cumple con los requisitos estipulados en el Art. 14 de la Decisión.

5.2 Las reivindicaciones 7 a 12 y la reivindicación 18 se refieren a una estación móvil caracterizada por comprender:

- Una antena para recibir una señal inalámbrica
- Un receptor en comunicación electrónica con la antena
- Un transmisor en comunicación electrónica con la antena
- Un procesador para ejecutar instrucciones
- Una memoria para almacenar instrucciones.

Estos son elementos característicos de cualquier dispositivo de comunicación móvil. Por ejemplo, el teléfono móvil Dynatac 8000x fue desarrollado en el año 1983 por Motorola, siendo este el primer teléfono móvil. De manera que el conjunto de elementos presentado no constituye un sistema novedoso sino un sistema convencional y conocido.

Así las cosas, la materia reclamada en estas reivindicaciones se refiere a la aplicación o implementación de procedimientos en elementos ya patentados y ampliamente conocidos en la técnica, de donde es evidente que lo solicitado solo hace uso de medios técnicos para ejecutar instrucciones, en lugar de establecer un producto o un procedimiento de acuerdo a las características permitidas.

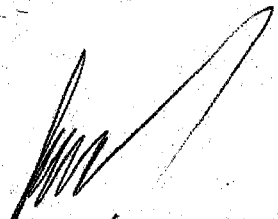
Las reivindicaciones 13 a 17 se ven igualmente afectadas ya que el nodo móvil reclamado es igualmente un elemento de comunicación móvil.

Por los motivos anteriores, el pliego no cumple con las disposiciones del Art. 21 ya que la materia reclamada se trata del uso de elementos patentados ampliamente conocidos en el estado del arte.

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

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.

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 N° 10 de 2001.



ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 21 NOV. 2008

CONCEPTO TÉCNICO No. 2916	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202082
----------------------------------	--