

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

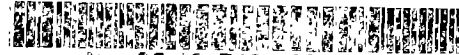
EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

131
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. 05-101713-00003-0000

Fecha: 2007-11-29 17:29:14 Del 2020 INFORMACIONES
Tipo: 11 PATENTE Y MARCA De 373 - NACIONAL II
Act: 538 PETICION Folios: 3

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 538

Referencia : Expediente No. 05.101.713
Asunto : SOLICITUD DE PATENTE PARA DETERMINACION DE
LA RATA ADAPTATIVA DE DATOS PARA UNA
COMUNICACION DE ENLACE INVERSO EN UN
SISTEMA DE COMUNICACION
Solicitante : QUALCOMM INCORPORATED
Clase : H04L 012/056
Publicada en : La Gaceta No. 576 Del 31 de mayo de 2007.
Fecha de Solicitud : 06 de octubre 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-14439-841-005-6
MVN\SCTID-113513\WPC14439
No. M-2007-113513\MVN

NIT 860.041.367-3

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

2020

Bogotá, D.C., (29, 02,2008)

Abogado

Emilio Ferrero

ASUNTO**Radicación****05-101.713****Trámite****002****Evento****001****Actuación****430****Oficio****3555****Folios****005**

Patente de Invención

☐

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☐

Cap. I

☐

Cap. II

☒

No. Sol. Internacional

PCT 2004/082.228

Fecha de Presentación Internacional.

2004-III - 05

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: 47 a 76 como se radicó inicialmente

Folios _____ a _____.

1.2 Reivindicaciones:Folios 77 a 83 como se radicó inicialmente

Folios _____ a _____.

1.3 Dibujos:Folios 85 a 90 como se radicó inicialmente

Folios _____ a _____.

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 133 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un algoritmo (soporte lógico) para calcular la rata para transferencia de datos en comunicaciones, reivindicado en la forma de: métodos y aparatos para determinar la rata de datos de una comunicación por enlace inverso de un terminal de acceso.

De otra parte, el pliego reivindica: un método para determinar la rata de datos de una comunicación por enlace inverso de un terminal de acceso, relacionado en las reivindicaciones 1 a 3, 10; un aparato para determinar la rata de datos de una comunicación por enlace inverso de un terminal de acceso, relacionado en las reivindicaciones 4 a 6, 7 a 9 y 11.

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

3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

En general el documento de la solicitud, contiene errores de transcripción, redacción y traducción que inciden en la claridad de la exposición, para ilustrar nuestras afirmaciones a continuación se suministra un par ejemplos de los defectos detectados, sin embargo, no se hará una lista detallada ya que sería una labor dispendiosa, fuera de nuestras funciones, además, no se pretende que se hagan correcciones porque su presentación no va a incidir en el resultado definitivo.

Para comenzar, el título (nombre) de la solicitud no es claro porque es una traducción literal que no refleja el objeto y el campo industrial al que se refiere la solicitud y no concuerda con las reivindicaciones.

La traducción de los párrafos 9 a 11, 16, 28, 29, 31, 34, 36, 59, 63 contienen expresiones que deforman la exposición, por ejemplo, se asegura que, "aunque el cambio en la rata limitada creciente está controlado (con respecto...no lo está". Pero lo que en realidad se afirma en la copia original es: "mientras que el cambio en la rata limite creciente se controla... no lo es".

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones del pliego, en particular, la 1, 4, 7, 10 y 11 son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte; no tienen sustento descriptivo porque en ese aparte no divulgan ni los métodos en la secuencia relacionada en aquellas ni mucho menos se revela una forma de ejecutar los aparatos; no presentan la estructura de preámbulo y parte caracterizante comúnmente usada y apropiada para el caso, ya que, afirmaciones tales como: "comprende", "comprende adicionalmente", no son sinónimas de "caracterizado por".

Las reivindicaciones de "método", se redactaron en secuencias para procesamiento de información (datos), lo cual, **no** se permite.

Las reivindicaciones de "aparato", amen de no tener sustento descriptivo toda vez que en ese aparte no se revela una forma de ejecutar nuevos "medios para recibir un bit...", "medios para pasar dicho bit...", "medios para comparar...", "medios para determinar...", etc. sino que se redactaron en términos del uso de alguno(s) componente(s) convencional(es) de un sistema de comunicaciones, lo que **no** se permite.

Por último, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir solo una reivindicación independiente por cada categoría seguida, cada una de ellas, por una o más dependientes; se puede admitir más de una independiente por cada categoría, siempre y cuando **NO** sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumpla una de las condiciones siguientes:

- a. que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave o una cerradura o un transmisor y un receptor.
- b. que se relacione a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga.
- c. se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final.

Las reivindicaciones 1 y 10 de método y 4, 7, 11 de aparato **NO** cumplen ninguna de las condiciones antes citadas, además, se relacionan al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras se limita a la definición de la materia que se trata de proteger y a algunos términos allí incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.

Aún más, el pliego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca protección y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha protección.

Por lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las de los puntos 5 a 7 de adelante.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

Para efectos de este examen se considera que el pliego calificado se dirige a un único objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

5. Requisitos de patentabilidad (artículo 14 D 486)

De acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, la oficina estableció que un **producto** debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura y, las reivindicaciones de **procedimiento** (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

A la luz de lo precedente resulta evidente, de un lado, que las reivindicaciones 1, 10 y dependientes (la que tiene) de "método para determinar la rata de datos de una comunicación por enlace inverso de un terminal de acceso" o de **procedimiento NO** divulgan etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que ellas relacionan unas secuencias lógicas de procesamiento de información (datos), razón por la que dichas reivindicaciones **no** se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

De otro lado, las reivindicaciones 4 a 9 y 11 de "aparato para determinar la rata de datos de una comunicación por enlace inverso de un terminal de acceso" o de **producto**, **NO** revisten forma tangible y no se definieron por las características de estructura o de función entre los componentes de una estructura sino que ellas se redactaron en términos del uso de medios técnicos y en secuencia de procesamiento de información (datos).

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, un **producto** para que revista forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el **producto** pero **no** de qué forma se usa o se puede usar, uno o más componentes del mismo, total o parcialmente.

6. No es una invención (artículo 15 D 486 literal e)

La legislación vigente establece que, por **programa de ordenador** (software) se entiende: "la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado".

Acorde a la práctica común seguida, la oficina considera y considerará como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento de información y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo porque así lo permite la norma, (... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado resultado), sino porque técnicamente son programas como tal.

Del estudio de la solicitud, salta a la vista que las reivindicaciones 1 y sus dependientes y 10, enumeran como etapas de los métodos a los que hacen referencia, unas secuencias lógicas de procesamiento de datos, que se consideran soporte lógico como tal.

Por su parte, las reivindicaciones de aparato tal como se presentaron hacen una relación de unas secuencias lógicas para procesamiento de información (datos), llevada a cabo mediante el uso de medios técnicos como son el procesador, la memoria, la fuente de datos; además, porque se puede comprobar con el contenido de la misma descripción donde se explica el uso del algoritmo mac; por las razones anteriores, el pliego se considera soporte lógico como tal.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

7. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículo 21 D 486)

Del estudio de la solicitud queda claro que, lo reivindicado simplemente hace uso de aparatos ampliamente conocidos no solo en el arte sino en general, por lo que se denominan convencionales o, de partes de ellos, que en este caso consiste en el uso de elementos de un sistema de comunicaciones como la "red de acceso" o el "terminal de acceso", que convencionalmente incluyen un procesador, una memoria, etc. en los que se desarrolla el método para determinar la rata de datos de una comunicación por enlace inverso de un terminal de acceso, además, porque de forma explícita así se afirma en la misma descripción (ver de párrafo 27 en adelante); motivos por los que se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artículo 21 de la Decisión 486.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 inciso e), 21 y 30, razones por las que no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones

b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable, de un lado, deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes **NO** podrá, en ningún caso, 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.

De otro lado, deberá indicar en que parte(s) de la descripción hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el examen.