

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Cra. 7a # 74 - 64 Oficina 506
Tel: (571) 3132408 - 3132423 - 3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: rubiolaw@cable.net.co
Apartado Aereo 21848
Bogota, D.C. - Colombia

93
52

Señor

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

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-048210- -00003-0000

Fecha: 2008-01-23 15:08:12 Dep. 2020 NUECREACION
1ra. 11 PATENTEYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 538 PETICION Folios: 2

REF: Expediente No.:
Patente de Invención:

06-048.210

**"PROVISION DE UN SERVICIO DE
VALOR AGREGADO EN UNA
PRIMERA RED A UN SUSCRIPTOR
EN UNA SEGUNDA RED"**

Titular:

**TELEFONAKTIEBOLAGET LM
ERICSSON**

**Publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 584 de
31 de diciembre de 2007**

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17.192.062 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de **APODERADO** de la sociedad **TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON**, domiciliada en SE-164 83, Estocolmo, Suecia, respetuosamente solicito a esa Dependencia:

- 1.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y estando dentro del término legal de seis (6) meses contados desde la fecha de publicación en la Gaceta No. 584 de 31 de diciembre de 2007, de la solicitud de la patente de la referencia, solicito se sirvan proceder a efectuar el examen de patentabilidad de la Invención.
- 2.- Para que la presente petición sea viable, estoy anexando el siguiente documento:
 - 2.1. Recibo de pago No. 08-5,682 de 22 de enero de 2008; de acuerdo con la Resolución No. 44372 de 26 de diciembre de 2007.
- 3.- Por lo anterior solicito se continúe con el trámite correspondiente.

Atentamente,

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17.192.062 de Bogotá
T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura.
COD. 4134

06/995/P000462

Bap-

PAYMENT RECEIPT
HUBER & CIA. S.A.

84
54

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-048210- -00003-0000

ARCHIVO: 2008-01-23 15:08:12 Dep. 2020 NUECREACIONE
TÍT. 11 PATENTABILIDAD Eve: 379 FASENACIONALII
Art. 338 PERICION Folios: 2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 5,682
FECHA : ENERO 22 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
HUBERTO RUBIO & CIA ABOGCONSIGNACION		BANCO DE BOGOTA	062754307	1921227	22/01/2008	356,000.00
HUBERTO RUBIO & CIA ABOGCONSIGNACION		BANCO DE BOGOTA	062754387	2663974	22/01/2008	1,636,000.00

***** CONCEPTO *****

CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	210,000.00
114 PID CAR-IT EXAMEN DE PATENTABILID	210,000.00
TOTAL :	210,000.00

SON: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS

RESPONSABLE :

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 06-048210

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION**

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **584** DE

FECHA **31 DE DICIEMBRE DE 2007** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL **31 DE MARZO DEL 2008**

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____

NO ☒ X _____

2008-IX-15

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C., (19, 09, 2008)

Abogado

Humberto Rubio Camacho

ASUNTO**Radicación****06-48.210****Trámite****002****Evento****001****Actuación****430****Oficio****12207****Folios****006**

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Via Nacional

☐

Via PCT (fase nacional)

☐

Cap. I

☐

Cap. II

☒

No. Sol. Internacional

PCT NL2003/000.889

Fecha de Presentación Internacional.

2003 - XII - 15

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: 23 a 33 como se radicó inicialmenteFolios a **1.2 Reivindicaciones:**Folios 34 a 40 como se radicó inicialmenteFolios a **1.3 Dibujos:**Folios 41 a 44 como se radicó inicialmenteFolios a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 55 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 método para proveer un servicio de valor agregado, reivindicado en la forma de métodos, central, registro de indización, nodo de servicio y sistema de comunicaciones.

De otra parte, el pliego reivindica: un método para proveer un servicio de valor agregado, tal como un servicio de red inteligente (IN), relacionado en las reivindicaciones 1 a 10; un método para proveer un servicio de valor agregado, tal como un servicio de red inteligente (IN), relacionado en las reivindicaciones 11 a 18; Una central (8,12) en una segunda red (7) para proveer comunicaciones a un subscritor (3), relacionada en las reivindicaciones 19 a 22; un registro de indización, relacionado en las reivindicaciones 23 a 28; un nodo de servicio (11) para ejecutar u servicio de valor agregado, relacionado en las reivindicaciones 29 a 31; y un sistema de comunicaciones, relacionado en las reivindicaciones 32 a 34.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es H04Q 3/00 ; 7/24; 7/38.

3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

El título de la solicitud no concuerda ni con el contenido de la descripción ni con las reivindicaciones, acorde a lo establecido por el artículo 27 de la Decisión 486 y el artículo 6 del decreto 2591.

El documento presenta errores de transcripción, redacción y traducción, que inciden negativamente 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, la oficina no pretende que se hagan correcciones porque su presentación no va a incidir en el resultado definitivo.

Errores de transcripción se pueden encontrar, por ejemplo, en la página 8 renglón 10.

En varios sitios del documento (paginas 1 renglón 24, 8 renglones 10 y 28, 9 renglón 11, reivindicaciones 7, 9, 31) se incluyen expresiones con guiones, lo cual, no es claro debido a que no se sabe para qué se incluyó o qué significa el guión agregado, teniendo en cuenta que en castellano no se necesita de ellos más allá del uso conocido para separar renglones, ejemplos: "fija-inalámbrica", "re-envío", "re-dirija", etc.

Por último, en todo el documento se hace mal uso de las preposiciones hacia, con, a través de, etc. que muchas veces no corresponden a las relaciones que se quieren establecer. También se detectó un continuo abuso con los gerundios, propios de otros idiomas pero no del castellano.

Por las razones anteriores, la descripción aportada no cumple las disposiciones del artículo 28.

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones 1, 11, 19, 23, 29, 32 y sus dependientes son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica del solicitante al arte; no presentan la estructura de preámbulo y parte caracterizante comúnmente usada y apropiada para el caso, ya que, afirmaciones tales como: "que comprende", "que además comprende", "en donde", "está dispuesta para", etc. no son sinónimos de "caracterizado por".

Las reivindicaciones 1 a 10 y 11 a 18 presentan como pasos de "métodos", secuencias para procesamiento de información (datos) efectuada por computador, lo cual, no se permite.

Las reivindicaciones 19, 29, 32 y sus dependientes no tienen sustento descriptivo porque en ese aparte no se revela alguna forma de ejecutar o fabricar alguno de esos productos, además, se redactaron en términos del uso de algunos de los componentes de un sistema de comunicaciones o producto y, que siguen una secuencia de procesamiento de señal, lo cual, es tratar de definir una cosa por otra y, que no se permite.

Las reivindicaciones 23 a 28 no se relacionan ni a un producto ni a un procedimiento sino que se refieren a un "registro de indización", que es un elemento lógico no patentable acorde a lo establecido por el artículo 15 e).

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, 11 y sus dependientes respectivas **NO** cumplen ninguna de las condiciones antes citadas, razones por las que 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 4 a 6 de adelante.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

La oficina considera que el pliego de la solicitud comprende, al menos, cuatro grupos de reivindicaciones **no** enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

Un primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 10, 11 a 18, 19 a 22 dirigidas a un método y una central para proveer un servicio de valor agregado.

El segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 23 a 28 referentes a un registro de indización.

El tercer grupo son las reivindicaciones 29 a 31 relacionadas a un nodo de servicio.

El último grupo son las reivindicaciones 32 a 34 relativas a un sistema de comunicaciones.

En consecuencia, el interesado deberá señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en este expediente para su calificación definitiva; asimismo, debe limitar la solicitud a una única invención mediante el corte o la separación correspondiente de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos de la original o inicial. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

Si el solicitante decide presentar una o más divisionales, cada una de ellas deberá separar o cortar de la original los componentes de cada solicitud, es decir, la descripción, las reivindicaciones y dibujos, de tal modo que cada divisional limite la materia a una única invención.

5. No es una invención (artículo 15 D 486 literal f))

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 de procesamiento de señal, 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, en primer lugar, salta a la vista que, las reivindicaciones 23 a 28 tal como se reivindican se relaciona a un protocolo para procesamiento de información (datos), que se ejecutan mediante el uso de medios técnicos como es el sistema de comunicaciones que incluye un nodo donde se dispone o programa para ejecutar un programa, lo cual, evidencia claramente que **no** se cumple lo establecido por el inciso e) del citado artículo 15.

En segundo lugar, las reivindicaciones 1, 11, 19, 29, 32 y sus respectivas dependientes, relacionan como etapas unas secuencias lógicas de procesamiento de datos, que se consideran soporte lógico como tal.

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

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21)

6.1 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, en primer lugar, se determinó que las reivindicaciones 1, 11 y sus respectivas dependientes de **procedimiento** o "método para proveer un servicio de valor agregado", **NO** consisten en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto sino que relacionan unas secuencias para procesamiento de señal mediante unos medios, razón por la que no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

En segundo lugar, las reivindicaciones de "central", "nodo de servicio" y "sistema de comunicaciones", de un lado, **NO** revisten forma tangible porque ellas se redactaron en términos del uso de algunos de los componentes de un sistema de comunicaciones o producto; de otro lado, **NO** definen los **productos**, para los que se busca protección, mediante características de estructura o de función sino que ellas mezclan la enumeración de algunos componentes estructurales de un producto con su uso en el procesamiento de una señal.

En tercer lugar, las reivindicaciones 23 a 28 no definen ni relacionan ni un producto ni un procedimiento.

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, un **producto** para que revista una 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 de un sistema de comunicaciones, como ocurre en las citadas reivindicaciones.

Por los motivos precedentes, las reivindicaciones del pliego **no** cumplen las disposiciones del artículo 14.

6.2. El pliego calificado afecta las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 debido a que lo solicitado, simplemente, hace otro (segundo) uso de un sistema de comunicaciones convencional, ampliamente conocido en el arte como se puede constatar con el contenido de la misma especificación de la solicitud.

Parece necesario aclarar que, la oficina **no** puede aceptar como sustento de patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del documento con mezclas de características no permitidas, puesto que se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque **no** se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Es evidente que, un "sistema" o **producto** como tal, es independiente de cómo se usa, es decir, dicho **producto** no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, etc. de allí, que la forma (secuencia) en se que procese una señal o unos datos y el efecto logrado de "suministrar un servicio de valor agregado de una red a otra red", **no** son características que sirvan para distinguir ni una central, ni un nodo, ni un sistema de comunicaciones, de la forma como se reivindican aquí.

Por esa razón, se estima que lo reivindicado no cumple lo dispuesto por el artículo 19 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 e), 21, 28 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.

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 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.

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

CONCEPTO TÉCNICO No. 2.712

EXAMINADOR TÉCNICO
Código No.202004