

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-097586- -00004-0000

Fecha: 2008-06-12 16:36:44 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 2

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 538

Referencia : Expediente No. 06097586
Asunto : Solicitud de patente para **APARATO Y MÉTODO PARA CONTROLAR LA INTERFERENCIA DE ENLACE DE RETORNO ENTRE TERMINALES DE ACCESO EN COMUNICACIONES INALÁMBRICAS**
Solicitante : **QUALCOMM INCORPORATED**
Clase : H04B 007/005, H04Q 007/038
Publicada en : La Gaceta No. **583** del 18 de diciembre de 2007
Fecha de Solicitud :

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 \$ 210.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 44372 de 26 de diciembre de 2007.

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-14439-841-011-4
SDC\AMG\ID-128016\WPC14439
No. M-2008-128016\SDC

107
107

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-097586- -00004-0000

Fecha: 2008-06-12 16:36:44 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 45,896
FECHA : JUNIO 9 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	2678328	09/06/2008	89,445,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILIDAD	210,000.00
		TOTAL :	\$ 210,000.00

SON: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Bo 14439-841011-4

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 06-97586

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

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **583** DE

FECHA **18 DE DICIEMBRE DE 2007** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL **14 DE MARZO DE 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- VII - 03

109
109

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C., (04, 07, 2008)

Abogado

Emilio Ferrero

Apoderado

ASUNTO

Radicación

06-97.586

Trámite

002

Evento

001

Actuación

430

Oficio

9 2 3 6

Folios

005

Patente de Invención

☐

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☐

Cap. I

☐

Cap. II

☒

No. Sol. Internacional

PCT 2005/094.112

Fecha de Presentación Internacional.

2005 - II - 16

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 40 a 57 como se radicó inicialmente

Folios a .

1.2 Reivindicaciones:

Folios 58 a 77 como se radicó inicialmente

Folios a .

1.3 Dibujos:

Folios 79 a 81 como se radicó inicialmente

Folios a .

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 108 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 soporte lógico para controlar la interferencia del enlace de retorno, reivindicado en la forma de: métodos, aparatos de estación base y medios legibles por computador.

De otra parte, el pliego reivindica: un método para dirigir terminales de acceso que son controladas por potencia por un sector de una estación base para cambiar las tasas de datos en comunicaciones de enlace de retorno provenientes de terminales de acceso a la estación base, relacionado en las reivindicaciones 1 a 9; un método para dirigir las terminales de acceso que son controladas por potencia por un sector de una estación base para cambiar las tasas de datos en comunicación de enlace de retorno de las terminales de acceso a la estación base, relacionado en las reivindicaciones 10 a 20; un aparato de estación base, relacionado en las reivindicaciones 21 a 29; un aparato de estación base, relacionado en las reivindicaciones 30 a 40; un medio leíble por computadora que contiene instrucciones ejecutables por computadora que tienen como

modalidad un método para dirigir terminales de acceso que son controladas por potencia por un sector de una estación base para cambiar las tasas de datos en comunicaciones de enlace de retorno provenientes de terminales de acceso a la estación base, relacionado en las reivindicaciones 41 a 49; un medio legible por computadora que contiene instrucciones ejecutables por computadora que tienen como modalidad un método para dirigir terminales de acceso que son controladas por potencia por un sector de una estación base para cambiar las bases de datos en comunicaciones de enlace de retorno provenientes de terminales de acceso a la estación base, relacionado en las reivindicaciones 50 a 60.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es H04Q 7/38 // H04B 7/005.

3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

En general el documento de la solicitud, contiene errores de 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.

El párrafo 2 de la página 1 se menciona, '...parámetro conocido como lactasa "rise-over thermal"', que no es comprensible ni usual en la técnica.

En el párrafo 11 y otros sitios de la descripción se incluye la expresión, "...transceptores de batería de modem...", lo que es una traducción literal y no corresponde a la realidad.

En el párrafo 14 se cita que "...puede tener varias santeñas...", lo que no tiene sentido.

En las reivindicaciones 41 y 50 la traducción se deformó, quizás para crear confusión en quienes no tengan experiencia en el tema, porque en ellas se afirma que: "un medio leible (legible) por computadora que contiene instrucciones ejecutables por computadora que tienen como modalidad un método...", cuando en realidad lo que afirman es: "medio leible (legible) por computadora que contiene instrucciones ejecutables por computadora **que realizan** (ejecutan) un método...".

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones 1, 10, 21, 30, 41 y 50 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 de estación base"; no presentan la estructura de preámbulo y parte caracterizante comúnmente usada y apropiada para el caso, ya que, afirmaciones tales como: "el método comprende", "que comprende además", "en donde", "que comprende", etc. no son sinónimas de "caracterizado por".

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

Las reivindicaciones de "aparato de estación base", no tienen sustento descriptivo porque en ese aparte no se revela una forma de ejecutar nuevos "...medios para determinar una densidad..., medios para determinar..., medios para determinar un bit..., medios para determinar si cualquiera de una pluralidad..., medios para determinar una densidad..., medios para determinar un bit...,", etc. sino que solo se hace mención de alguno(s) componente(s) convencional(es) de un sistema de comunicaciones en

HH
mm

términos de su uso, lo que **no** les da sustento descriptivo y **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, 21, 30 de aparato de estación base y 41 y 50 de medios legibles **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 y 6 de adelante.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

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

5. 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 señal 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, en primer lugar, que las reivindicaciones 41, 50 y sus dependientes hace referencia explícita a elementos de soporte lógico como tal puesto que textualmente afirman: "un medio leíble por computadora que contiene **instrucciones ejecutables por computadora** que tienen como modalidad un método

#2
112

para dirigir terminales de acceso...”, lo cual, evidencia claramente que **no** se cumple lo establecido por el inciso e) del citado artículo 15 y, por la misma razón, tampoco ninguna de sus dependientes.

En segundo lugar, las reivindicaciones 1, 10 y sus respectivas dependientes, enumeran como etapas de los métodos a los que se refieren, unas secuencias lógicas de procesamiento de datos, las que se consideran soporte lógico como tal.

Finalmente, las reivindicaciones 21, 30 junto con sus dependientes se redactaron en términos del uso de medios técnicos para procesamiento de señal (datos) en secuencia lógica, que iteran el contenido de las reivindicaciones 1, 10 y sus dependientes, por lo que las mencionadas reivindicaciones también se consideran soporte lógico como tal.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones del pliego 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 D 486)

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 resulta evidente, en primer termino, que las reivindicaciones 1, 10 y sus dependientes de “método para dirigir terminales de acceso que son controladas por potencia por un sector de una estación base para cambiar las tasas de datos en comunicaciones de enlace de retorno provenientes de terminales de acceso a la estación base y método para dirigir las terminales de acceso que son controladas por potencia por un sector de una estación base para cambiar las tasas de datos en comunicación de enlace de retorno de las terminales de acceso a la estación base” 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 señal (datos), razón por la que dichas reivindicaciones **no** se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

En segundo lugar, las reivindicaciones 21, 30 y sus dependientes de “aparato de estación base” o de **producto, NO** revisten forma tangible porque se redactaron en términos del uso de medios técnicos para procesamiento de una señal (datos) en secuencia lógica y no se definieron por las características de estructura o de función entre los componentes de una estructura, nada de lo cual se permite.

Por último, las reivindicaciones 41, 50 y sus dependientes **no** definen ni un **producto** ni un **procedimiento** sino que hacen alusión explícita a software y, tampoco revisten forma tangible, razones por las que no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

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.

Por las razones precedentes, las citadas reivindicaciones **no** cumplen las disposiciones del artículo 14.

6.2 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 en el arte, por lo que se denominan convencionales o, de partes de ellos, que en este caso consiste en el uso de componentes de un sistema de comunicaciones inalámbricas tales como las "terminales de acceso", las "estaciones base", el "controlador de la estación base", etc. que convencionalmente incluyen un procesador digital de señal, memoria RAM, ROM, EPROM, etc. con los que se ejecutan el método para dirigir terminales de acceso que son controladas por potencia por un sector de una estación base para cambiar las tasas de datos en comunicaciones de enlace de retorno provenientes de terminales de acceso a la estación base; además, porque de forma explícita así se afirma en la misma descripción (ver de la página 5 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

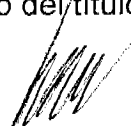
b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

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.

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
11 JUL. 2008

CONCEPTO TÉCNICO No. 1876

EXAMINADOR TÉCNICO
Código No.202004