

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78050

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-045130

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 06 de marzo de 2013, con el N° 13-045130-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Onmobile Global Limited, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA Y MÉTODO PARA COMPENSAR A SUSCRIPTORES DE TELECOMUNICACIONES PARA PERMITIR REPRODUCIR ANUNCIOS PUBLICITARIOS COMO TONOS DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA Y ACTIVACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS ANUNCIADOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/IN2011/000507 del 02 de agosto de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 665 del 15 de abril de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 2737, notificado por fijación en lista el 04 de marzo de 2014, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-045130-00004-0000 del 30 de mayo de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 22 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78050

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-045130

5.1. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste en la necesidad de fomentar suscriptores de RBT (tono de progreso de llamada) (destinatario de la llamada, así como quien hace la llamada) para participar activamente en la promoción y el uso de anuncios publicitarios como RBT por ofrecer beneficios a los suscriptores de RBT. Para resolver este problema técnico se presenta un método y sistema para los suscriptores de compensadores de un proveedor de servicios de telecomunicaciones (TSP) para permitir la reproducción de anuncios publicitarios como los tonos de devolución de llamada y activación directa de los servicios anunciados. En diversas modalidades, el sistema incluye un centro de datos operativamente conectado con el TSP y que incluye una interfaz de usuario configurado para ser utilizado por uno o más usuarios para crear campañas. La creación de campañas incluye especificar mensajes de anuncio publicitario que se reproduce en base a uno o más parámetros de orientación. El centro de datos incluye además una base de datos configurada para almacenar mensajes de campañas de anuncios publicitarios creados por un usuario de uno o más usuarios y un controlador de campaña configurado para administrar la provisión de anuncios publicitarios a un servidor para reproducción y además configurado para controlar la frecuencia y la exposición de anuncios publicitarios por campaña por usuario en base a las entradas dadas por uno o más usuarios.

5.2. Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 27 de septiembre de 2010, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO 2009/084002	"Method and system for customizing ring-back tone in an interoperator telecommunication system"	09/Julio/2009
D2	US 2009/0265220	"Intelligent multi-channel targeted telecommunications advertisement campaign manager"	22/Octubre/2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78050

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-045130

El documento D1¹ enseña un método y un sistema para proporcionar mensajes de información comercial (IC) como un tono de llamada (RBT) a una persona que llama en un sistema de telecomunicaciones entre operadores. En el sistema de telecomunicaciones entre operadores, el llamador y el destinatario están registrados en diferentes proveedores de servicios de telecomunicaciones. El segundo proveedor de servicios de telecomunicaciones envía una petición al primer proveedor de servicios de telecomunicaciones para proporcionar un identificador de CI asociado a un perfil de la persona que llama. La solicitud se enruta a través de un agente comercial global. Un reproductor RBT del segundo proveedor de servicios de telecomunicaciones reproduce el mensaje CI correspondiente a la Identificación del CI como tono de llamada a la persona que llama (Pág. 1, Fl. 1, resumen).

El documento D2² enseña un sistema y método para habilitar servicios de publicidad subsidiada de telecomunicaciones, que pueden ofrecer una campaña compuesta de múltiples anuncios, cada anuncio con un formato diferente (texto, audio y video), a las diferentes terminales de usuario (teléfono celular, PDA, PC, etc.) mediante el uso de diferentes canales de telecomunicación (mensajes de texto, llamadas telefónicas, mensajes multimedia, tonos de llamada) de forma simultánea. El sistema se compone de tres capas: un director de campaña para administrar el estado de la campaña, una lógica de servicio la cual determina la población usuaria y el canal que mejor enfatiza con el contenido y el formato de cada anuncio, y un gestor de canales que emula una asociación de aplicaciones de servicio para aprovechar de forma simultánea varios canales de telecomunicaciones a través de una plataforma de entrega de servicios (SDP), o uniéndose directamente a la red del operador (Pág. 1, Fl. 1, resumen).

5.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486:

“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

1 [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2009084002A2&KC=2&FT=D&ND=&date=20090709&DB=&locale=en_EP)

CC=WO&NR=2009084002A2&KC=2&FT=D&ND=&date=20090709&DB=&locale=en_EP

2 <https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US20090265220.pdf>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78050

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-045130

En el presente caso, el sistema reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *“Un sistema para proporcionar anuncios publicitarios como tonos de llamada (RBT) para los suscriptores de un proveedor de servicios de telecomunicaciones (TSP) y los suscriptores de compensación para permitir el uso de la publicidad como tonos de llamada, el sistema comprende...”* (Ver página 14 del radicado N° 13-045130-00004-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
Un centro de datos operativamente conectado con el proveedor de servicios de telecomunicaciones (TSP).	El proveedor de servicios de telecomunicaciones TSPa incluye un centro de conmutación móvil (MSC) (180a), una base de datos central (110a) y un sistema de información comercial (CI) (112a). De igual forma, el TSPb incluye un centro de conmutación móvil (MSC) (180b), una base de datos central (110b) y un sistema de información comercial (CI) (112b) (Pág. 5, Fl. 6, Párr. 1). El centro de datos centralizado (114) puede ser accesado por los sistemas (112a) y (112b). El centro de datos centralizado (114) es responsable de almacenar y gestionar los mensajes CI a ser reproducidos a la persona que llama (102) (Pág. 6, Fl. 7, Párr. 1).	Una lógica de servicio para identificar un subconjunto de usuarios en la población de usuarios de telecomunicaciones para la entrega de los anuncios, cada usuario en la población siendo asociado a un perfil de usuario, y la identificación siendo basada en: comparar el perfil del anuncio con cada perfil de usuario en dicha población para determinar un subconjunto de usuarios que encajan el perfil del anuncio y un administrador de canal el cual por cada usuario en dicho subconjunto de usuarios, identifica y gestiona por lo menos un canal de telecomunicaciones de la preferencia de entrega del canal del usuario, verifica para determinar si la preferencia de entrega del canal del usuario permite la entrega de por lo menos un formato de anuncio, y activa el por lo menos un canal para entregar por lo menos un formato de anuncio (Pág. 3, Fl. 10, Párr. 26). El administrador de campaña multicanal (10) se conecta a Internet para simultáneamente unirse y servir a múltiples

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78050

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-045130

		proveedores de servicios (Pág. 3, Fl. 10, Párr. 34, Fig. 1).
Una interfaz de usuario.	El centro de datos centralizado (114) incluye un proveedor (402), una base de datos central (404), un controlador de campaña RBT CI (406) y un agente global (116). El proveedor (402) es una interfaz basada en la web para subir y gestionar mensajes CI (Pág. 8, Fl. 9, Párr. 3).	El administrador de campaña (201) tiene una interfaz de usuario de campaña (202) la cual permite a los administradores de las campañas gestionar los datos de sus campañas. Esta interfaz puede ser basada en la web (portal) o un cliente de gestión de campaña descargable (Pág. 4, Fl. 11, Párr. 64).
Una base de datos de campaña.	El centro de datos centralizado (114) incluye un proveedor (402), una base de datos central (404), un controlador de campaña RBT CI (406) y un agente global (116). La base de datos principal (404) almacena la una o más campañas CI, información concerniente a las campañas CI reproducidas y la historia de las campañas CI. Cada campaña CI incluye por lo menos un mensaje CI. La base de datos principal (404) actualiza regularmente un reproductor de RBT (416) con la una o más campañas CI. Adicionalmente, la una o más campañas CI pueden ser actualizadas regularmente (Pág. 8, Fl. 9, Párr. 3 a Pág. 9, Fl. 10, Párr. 1).	La base de datos de usuarios contiene información de la comunidad de usuarios quienes se suscriben al servicio de telecomunicaciones patrocinado y por lo tanto, están dispuestos a recibir los anuncios durante una sesión de telecomunicaciones (Pág. 4, Fl. 11, Párr. 66).
Un controlador de campaña.	El centro de datos centralizado (114) incluye un proveedor (402), una base de datos central (404), un controlador de campaña RBT CI (406) y un agente global (116) (Pág. 8, Fl. 9, Párr. 3). El controlador de campaña RBT CI (406) selecciona las campañas CI a ser reproducidas a la persona que llama (102) basado en la historia de la campaña CI (Pág. 9, Fl. 10, Párr. 1).	Un administrador de campaña para gestionar una campaña que comprende una pluralidad de anuncios, en donde los anuncios están en una pluralidad de formatos y están asociados con un perfil, la pluralidad de anuncios enfocan una pluralidad de dispositivos de comunicación de usuario final (Pág. 3, Fl. 10, Párr. 26)
Un servidor de anuncios publicitarios situado dentro de la red de TSP.	Las tarjetas de medios (304) y de señalización (302) están conectadas al servidor de aplicación (306) y sirven como un enlace entre el MSC (108) y el servidor de aplicación (306) (Pág. 7, Fl. 8, Párr. 4). El servidor de aplicación (306) incluye un agente global, un servidor de CI, una base de datos de clientes, un proxy y un reproductor RBT (Pág. 9, Fl. 10, Párr. 2).	El contenido de anuncios puede almacenarse en la base de datos del servidor de medios (205) en la forma de archivos multimedia (204) (Pág. 4, Fl. 11, Párr. 42).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78050

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-045130

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del sistema de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 12 no mencionan alguna característica que haga nuevo el sistema de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Con respecto a los argumentos del solicitante que indican: “...es necesario resaltar que dichos términos se acompañan de sus respectivas características técnicas funcionales, las cuales permiten comprender la relación existente entre los elementos que conforman la presente invención y que de este modo, clarifican aún más el objeto y el sentido de la misma...”; esta Oficina le recuerda a la solicitante que las diferentes funciones, usos y/o resultados que acompañan una característica técnica tangible, pueden brindar claridad al objeto de la invención; sin embargo, estas no le brindan novedad y/o nivel inventivo a la solicitud.

De igual manera, con base en los argumentos de la solicitante que indican “... encontramos también que el examen conducido por su Despacho no se ciñe a los lineamientos del Instructivo de Patentabilidad por cuanto omite completamente las características técnicas esenciales que definen la presente invención y la hacen diferente al estado de la técnica definido por dichos dos documentos...” es oportuno aclarar que los documentos D1 y D2 divulgan de forma clara cada una de las características técnicas tangibles que componen el sistema reivindicado; por el contrario, dichas “características técnicas esenciales” indicadas por la solicitante son características funcionales de cada uno de los elementos tangibles.

Asimismo, en base a los argumentos que indican que “...D1 no se relaciona en absoluto con la materia aquí reivindicada por cuanto dicha anterioridad falla en mencionar que tales componentes (a) y (b) lleven a cabo el procesamiento de anuncios publicitarios para ser reproducidos estableciendo frecuencia y combinación del tono de llamada y anuncios publicitarios...”, es pertinente aclarar que establecer la frecuencia y la combinación de tono de llamada para los avisos publicitarios es considerado una característica técnica funcional, la cual brinda claridad al objeto de la invención, pero no proporciona novedad y/o nivel inventivo; por consiguiente, el documento D1 revela todas las características técnicas funcionales incluidas en la reivindicación independiente 1.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78050

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-045130

De la mismas forma, en base a los argumentos que indican “...D2 falla en anticipar el **controlador de campaña** reivindicado, el cual ejecuta la etapa técnica de controlar la frecuencia y exposición de los anuncios publicitarios con base en la entrada del usuario, entre otros, y un **servidor de anuncios publicitarios** que lleva a cabo la etapa técnica de recibir anuncios publicitarios y datos de campaña desde el controlador de campaña y establecer la frecuencia y la combinación de tonos de llamada y los anuncios publicitarios previo a su reproducción...” es oportuno indicar, que el documento D2 revela todas las características técnicas tangibles que componen el sistema reivindicado; por lo cual, las etapas técnicas de “controlar la frecuencia y exposición de los anuncios publicitarios con base en la entrada del usuario, recibir anuncios publicitarios y datos de campaña desde el controlador de campaña y establecer la frecuencia y la combinación de tonos de llamada y los anuncios publicitarios previo a su reproducción” revelan características técnicas funcionales del sistema, que brindan claridad al objeto de la invención, pero no proporcionan novedad y/o nivel inventivo.

En conclusión, dichos argumentos no desvirtúan los documentos D1 y D2 como estado de la técnica correspondiente, toda vez que dichas diferencias son solamente modos de operación, funciones, usos y/o resultados los cuales no son objeto de patentabilidad.

SEXTO: Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso la(s) reivindicación(es) 13 a 22, cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de que trata el artículo 14 de la Decisión 486, por lo tanto hay lugar a conceder para ellas el privilegio de patente solicitado; así mismo, se niega el privilegio de patente para la(s) reivindicación(es) 1 a 12, por carecer de novedad como se explicó anteriormente.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “MÉTODO PARA COMPENSAR A SUSCRIPTORES DE TELECOMUNICACIONES PARA PERMITIR REPRODUCIR ANUNCIOS PUBLICITARIOS COMO TONOS DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA Y ACTIVACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS ANUNCIADOS”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78050

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-045130

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

**“MÉTODO PARA COMPENSAR A SUSCRIPTORES DE TELECOMUNICACIONES
PARA PERMITIR REPRODUCIR ANUNCIOS PUBLICITARIOS COMO TONOS DE
DEVOLUCIÓN DE LLAMADA Y ACTIVACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS
ANUNCIADOS”**

Clasificación IPC: G06Q 30/00; H04M 3/42, 3/487.

Reivindicación(es): 13 a 22 incluida(s) en el radicado bajo el N° 13-045130-00004-0000.

Titular(es): ONMOBILE GLOBAL LIMITED.

Domicilio(s): Bangalore, Karnataka, India.

Inventor(es): Srinivas N. Mogalapalli y Hemant S. Madkaikar.

Prioridad(es) N°: 2827/CHE/2010 **Fecha:** 27 de septiembre de 2010 **País:** IN.

Solicitud internacional N°: PCT/IN2011/000507 **Fecha:** 02 de agosto de 2011.

Vigente desde: 02 de agosto de 2011 **Hasta:** 02 de agosto de 2031.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 1 a 12, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78050

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-045130

ARTÍCULO TERCERO: La titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Onmobile Global Limited, advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 18 Dic 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, jcadena@bc.com.co

Elaboró: Diego Gonzalez Castillo
Revisó: Sonia Andrea Diaz Pirazan
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández