



No. 13-045130- -00008-0000

Fecha: 2015-01-27 16:24:19 Dep. 2003 G.TRAB.VIA.GUI
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

124.108

Señor

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

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **13 -045.130-** solicitud de patente de invención a favor de **ONMOBILE GLOBAL LIMITED. Título "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".**

RECURSO DE REPOSICIÓN

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 78050 del 18 de Diciembre de 2014, interpongo contra ella en debido término, **RECURSO DE REPOSICIÓN**, para que sea **REVOCADA PARCIALMENTE** en su artículo segundo, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente a las reivindicaciones 1 a 12 contenidas en el pliego reivindicatorio, para el objeto de la solicitud en referencia.

Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS

1. La resolución arriba citada No. 78050 niega el Privilegio exclusivo de Patente de Invención a las reivindicaciones 1 a 12 de la solicitud de la referencia, considerando que las mismas carecen de novedad a la luz del arte previo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

i. Determinación del Estado de la Técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontraron los siguientes documentos, que anticipan el objeto de esta solicitud.

No	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2009084002	“Method and System for Customizing ring-back tone in an interoperator telecommunication system”	Julio 09, 2009
D2	US20090265220	“Intelligent multi-channel targeted telecommunications advertisement campaign manager”	Octubre 22, 2009

Considera el examinador que las reivindicaciones 1 a 12 de la presente invención no cumplen con el requisito de novedad en vista de los citados documentos D1 y D2.

RESUELVE

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.

FUNDAMENTOS

Nos permitimos mostrar nuestro total desacuerdo frente a las todas y cada una de las objeciones de la Resolución No. 78050 toda vez que en dicho análisis no se demostró de manera concluyente que las reivindicaciones 1 a 12 carecían de novedad. A continuación, nos permito desvirtuar todas y cada una de las afirmaciones de su Despacho en contra de la novedad de la invención y expuestas en la Resolución No. 78050.

Como consideración inicial, señalamos que las reivindicaciones 1 y 5 a 11, fueron modificadas para eliminar las expresiones de tipo “*configurado para...*”. No se amplió el alcance de la invención inicialmente divulgada y el actual pliego reivindicatorio encuentra total sustento en el capítulo descriptivo.

Novedad y Nivel Inventivo

De acuerdo con la opinión del señor examinador, las enseñanzas del documento D1 “*Method and System for Customizing ring-back tone in an interoperator telecommunication system*” (WO2009084002) y D2 “*Intelligent multi-channel targeted telecommunications advertisement campaign manager*” (US20090265220) anticipan por completo la caracterización de la invención definida en la reivindicación 1.

Frente a esta apreciación manifestamos nuestro total desacuerdo y procedemos a presentar los argumentos a favor de la patentabilidad de la presente invención.

Antes de llevar a cabo el análisis del estado de la técnica, consideramos pertinente señalar, que la objeción de novedad impuesta sobre las reivindicaciones 1 a 12 se deriva de un análisis incompleto que desestima muchos aspectos relevantes relacionados con la invención. Específicamente, el señor Examinador se limita a analizar los elementos que conforman el sistema para proporcionar anuncios publicitarios definido en la reivindicación 1, pero desconoce por completo la forma en la cual estos elementos conforman e interactúan en el sistema.

Las expresiones clasificadas como “funcionalidades”, que no aportan novedad ni nivel inventivo a la reivindicación, describen realmente las relaciones entre los elementos estructurales del dispositivo reivindicado, así como las determinadas funciones que establecen las características técnicas patentables de la invención.

La real academia de la lengua define un sistema como un “conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un determinado objeto”; por lo tanto, al analizar la reivindicación 1 es necesario considerar no solo las partes del sistema, sino también la relación entre estas, mediante las cuales las partes dejan de ser sólo partes y pasan a conformar el sistema como tal.

Dicho en otras palabras, ***los elementos estructurales reivindicados realizan tareas especializadas que son novedosas e inventivas***, y las cuales permiten que los elementos estructurales que conforman el sistema funcionen al unísono, para así llegar la solución del problema técnico objetivo, que es proporcionar anuncios publicitarios como tonos de llamada en un ambiente de telecomunicaciones.

Por consiguiente, en contraste con la apreciación del señor Examinador, mediante la cual establece 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”*; insistimos en el hecho que, los elementos estructurales en combinación con las funcionalidades asociadas, contribuyen en conjunto y sinergia a la novedad y nivel inventivo de la invención reivindicada y por lo tanto, razonablemente, estás expresiones no deberían ser ignoradas en el estudio de patentabilidad.

Es decir, la relación entre los elementos también caracteriza el sistema y le confiere la capacidad de llevar a cabo el objeto para el cual fue diseñado, lo que no sería posible mediante la adición de elementos dispuestos de forma aislada e inconexa. Así, el objeto de un sistema no se cumple únicamente como resultado de la adición de las partes, sino que la forma como estas partes se ordenan y relacionan es fundamental para definirlo.

Por consiguiente, consideramos que la manera como el señor Examinador concibe la invención, i.e. obviando las relaciones entre los elementos estructurales, equivale a desconocer la definición de *sistema* y la naturaleza intrínseca de la invención.

Adicionalmente señalamos que las tareas especializadas, asociadas a cada elemento del sistema, ***no pueden ser definidas con precisión en términos meramente estructurales*** sin restringir considerablemente el alcance de la invención.

Estás características “funcionales” proveen las instrucciones con suficiente claridad para que el versado en la materia pueda llevar a la practica la invención con relativa simplicidad. De hecho, la naturaliza del dispositivo reivindicado, hace que sea muy complejo, prácticamente imposible, especificar la totalidad de los componentes que

permiten la ejecución de cada una de las tareas especificadas. Así, al tener en cuenta la variabilidad inherente de los elementos estructurales capaces de implementar las “funcionalidades” específicas, ***se requeriría un pliego reivindicatorio que abarcaría cientos de páginas y el cual resultaría completamente incomprensible.***

En correspondencia con lo anteriormente expuesto, y partiendo que la Decisión 486 de la comunidad Andina establece:

Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Consideramos pertinente regirnos por lo expuesto en la Decisión, la cual no excluye el uso de características funcionales, pero si determina que las reivindicaciones deben ser claras y concisas, lo cual no sería posible cumplir si se definiera la invención meramente en términos estructurales, puesto que el pliego reivindicatorio resultante sería extremadamente complejo.

En síntesis, el sistema de la reivindicación 1 está definido no solamente por sus elementos físicos estructurales, sino también por la disposición y las tareas específicas asociadas a estos, lo cual define los límites de las reivindicaciones y diferencia la invención de lo divulgado en el estado de la técnica.

Ahora bien, al comparar en su totalidad la materia divulgada en las reivindicaciones 1 a 12 frente a las divulgaciones de los documentos D1 y D2, es posible notar que el arte previo citado no enseña ni sugiere las características técnicas esenciales de la invención, y por lo tanto, resulta insuficiente para afectar la novedad y nivel inventivo de la presente solicitud por las razones que procedemos a exponer.

En primer lugar, la actual reivindicación 1 enseña un *controlador de campaña* en la *base de datos de campaña* el cual, entre otros aspectos, permite “*controlar la frecuencia y la exposición de anuncios publicitarios*” por campaña/usuario, basándose en las entradas aportadas por uno o más usuarios.

Asimismo, la actual reivindicación 1 divulga un *Servidor de Anuncios Publicitarios*, situado dentro de la red de TSP, el cual recibe publicidad y datos de campaña desde el *controlador de campaña* para permitir establecer "la frecuencia y la combinación de RBT y la publicidad" antes de la reproducción del anuncio publicitario.

Por consiguiente, la invención definida en la reivindicación 1, divulga el **procesamiento de los anuncios en términos de frecuencia y exposición en un extremo**, definido por el controlador de campaña en el centro de datos, y el **procesamiento de anuncios en términos de frecuencia y combinación de RBT en el otro extremo**, definido por el servidor de anuncios publicitarios, antes de la reproducción final. (Ver páginas 16 a 18 de la presente solicitud). La Figura 2 de la presente solicitud ilustra la relación entre el servidor de anuncios publicitarios y el controlador de campaña en el sistema de la invención que se propone.

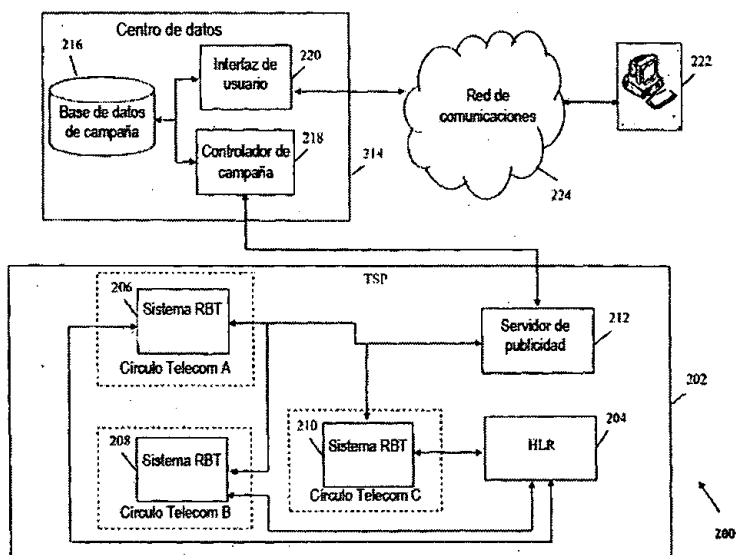


FIG. 2

Figura 1. Figura 2 de la solicitud.

En contraste con lo expuesto en relación con la presente invención, el documento D1 divulga el suministro de mensajes de información comercial (CI) como un tono de llamada hacia una persona que llama, en un sistema de telecomunicaciones entre operadores, y en donde la persona que llama está registrada a un primer proveedor de servicios de telecomunicaciones y el destinatario está registrado en un segundo proveedor de servicios de telecomunicaciones:

Se divulga un método y un sistema para proporcionar mensajes con información comercial como un tono de llamada (RBT) a una persona que llama en un sistema de telecomunicaciones entre operadores. La información comercial puede incluir publicidad, ofertas promocionales, entre otros. La persona que llama está registrada a un primer proveedor de servicios de telecomunicación y el destinatario está registrado a un segundo proveedor de servicios de telecomunicación.

Adaptado de D1, página 2, párrafo 3

De esta manera, aunque D1 menciona la reproducción de publicidad como un tono de llamada, no enseña o sugiere las limitaciones de la reivindicación 1. En su lugar, la anterioridad, proporciona medios para encaminar la información relevante entre componentes de proveedores de servicios independientes y diferentes, y así permite reproducir una publicidad a una persona que llama.

Tal y como se describe en el tercer párrafo de la página 8 y en el primer párrafo de la página 9 del documento D1, y lo cuales son citados en el oficio técnico, la anterioridad se limita a describir un centro de datos centralizado, que comprende un controlador de campaña de información comercial por tono de llamada y una base de datos.

En el centro de datos centralizado de D1, la base de datos guarda información relacionada con la información comercial (CI), es decir, la información relacionada con ***las campañas de información comercial que han sido reproducidas y las campañas que están en cola para el servicio***; por otro lado, el controlador de campaña de información comercial por tono de llamada, ***selecciona las campañas de CI que se van a reproducir*** a la persona que llama.

Por lo tanto, el documento D1 ***no enseña ni sugiere el procesamiento de las publicidades en términos de frecuencia y exposición o mezcla RBT*** en dos extremos separados antes de la reproducción del anuncio, sino que únicamente reproduce las campañas de información.

En conclusión, el sistema del documento D1 falla completamente en divulgar un centro de datos, técnicamente configurado para controlar tanto la frecuencia como la exposición de anuncios publicitarios, basándose en la información alimentada o input del usuario; y un servidor de servidor de anuncios separado del centro de datos y el cual recibe los anuncios publicitarios y los datos de campaña desde el controlador de campaña, y establece la frecuencia y la mezcla de tonos de llamada (RBT) y anuncios publicitarios, antes de la reproducción.

De esta manera, el documento D1 no anticipa la caracterización precisa del sistema definido en la reivindicación 1, y por consiguiente no logra desvirtuar lo novedad de la invención.

Ahora, en cuanto al documento D2, mencionamos que el mismo no se relaciona en absoluto con el campo técnico de la solicitud. La anterioridad se enfoca en proporcionar anuncios publicitarios dirigidos a diferentes terminales de usuario, mediante el uso de diferentes canales de telecomunicaciones (Párrafo [0003] del documento D2).

En particular, y como es expuesto en los párrafos [0024] y [0026] citados en el Oficio Técnico, el documento D2 describe un método para difundir a diferentes terminales de usuario, una campaña que comprende múltiples anuncios publicitarios, en donde cada anuncio publicitario emplea un formato diferente (texto, video, audio).

Así, el documento D2 describe la entrega simultánea y secuencial de anuncios publicitarios a múltiples canales: ***siendo el tono de llamada solo uno de los canales mediante los cuales se proporciona en anuncio publicitario:***

El sistema administrador de campaña debe ser lo suficientemente inteligente para seleccionar la forma correcta de publicidad dado el canal del usuario. Por ejemplo, la introducción de un texto corto publicitario, o simplemente un URL en un mensaje de texto es posible, mientras que también se puede insertar un video publicitario antes de una llamada si el usuario está usando un *soft-phone* con características multimedia.

Similarmente, se le puede enviar al usuario un anuncio publicitario como un tono de llamada.

Adaptado del párrafo [0019] del documento D2.

Para poder llevar a cabo el objeto expuesto mediante el documento D2, el Sistema descrito en la anterioridad comprende tres capas: un administrador de campaña, para manejar el estado de campaña; una lógica de servicio; la cual determina la población de usuarios y el canal que mejor se adaptado al contenidos y formato de cada anuncio publicitario; y un administrador de canal, el cual emula una asociación de aplicaciones de servicio para pulsar simultáneamente en varios canales de telecomunicación a través de una plataforma de entrega de servicios (SDP), o adjuntándose directamente a la res del operador.

Sin embargo, a diferencia de la materia expuesta en la reivindicación 1, ***el documento D2 no enseña ni sugiere que el administrador de campaña y el servidor de medios estén en la capacidad de procesar los anuncios publicitarios en términos de frecuencia y exposición, o mezcla de RBT en las dos terminales, antes de la reproducción.***

Por consiguiente, el documento D2 no anticipa la invención definida en la reivindicación 1 puesto que no divulga que el controlador de campaña reivindicado, el cual está “configurado para controlar la frecuencia y la exposición de anuncios publicitarios por campaña, por usuario en base a entradas dadas por uno o más usuarios” y adicionalmente, es completamente silencioso en cuanto a un servidor de anuncios publicitarios que recibe “la provisión de anuncios publicitarios y datos de campaña desde el Controlador de Campaña y “establece la frecuencia y la combinación de RBT y la publicidad” antes de la reproducción.

De esta manera, el documento D2, al igual que D1, resulta insuficiente para afectar la novedad de la reivindicación 1, puesto que no anticipa en conjunto de características esenciales que definen el sistema que se propone.

Asimismo, la invención no se hubiera podido derivar de manera evidente a partir de las enseñanzas de los documentos D1, D2 o de su combinación, puesto que, a deferencia de la presente invención, en donde el *servidor de anuncios publicitarios* de la presente invención procesa la publicidad a ser ***reproducida estableciendo la frecuencia y la combinación de tonos de llamada (RBT) y la publicidad***; los documentos del estado de la técnica le atribuyen al servidor de medios o aplicación, ***la única función de almacenar los mensajes de información comercial*** o el contenido de los anuncios.

Así mismo, en vista que el arte previo citado es completamente silencioso en cuanto a un controlador, en el centro de datos, configurado para gestionar 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***, tal y como se especifica en la reivindicación 1, afirmamos que la presente invención tiene nivel inventivo frente a las enseñanzas del estado de la técnica.

Más aún, los documentos D1 y D2, ni siquiera sugieren la posibilidad de llevar a cabo alguna etapa técnica referente a determinar la frecuencia, mezclas de tonos y anuncios, u otro parámetro, y conforme al resultado de dichos parámetros establecer la reproducción de anuncios publicitarios. Por consiguiente, la materia reivindicada no lleva al versado en la materia a desarrollar la presente invención.

Por último, en cuanto a la apreciación del señor Examinador mediante la cual instaure que *“establecer la frecuencia y combinación de tono de llamada para los anuncios publicitarios es considerado una característica técnica funcional, la cual brinda claridad al objeto de la invención, pero no proporciona novedad y/o nivel inventivo”*; reiteramos que esta característica esencial que como se discutió ampliamente, diferencia la presente invención del estado de la técnica.

En vista de lo anterior, el arte previo citado divulga elementos que son esencialmente diferentes al sistema reivindicado y por consiguiente, no logra desvirtuar la patentabilidad de la presente invención puesto que falla en anticipar o siquiera motivar la caracterización precisa que da lugar en el sistema de la reivindicación 1 y en sus respectivas reivindicaciones dependientes 2 a 12.

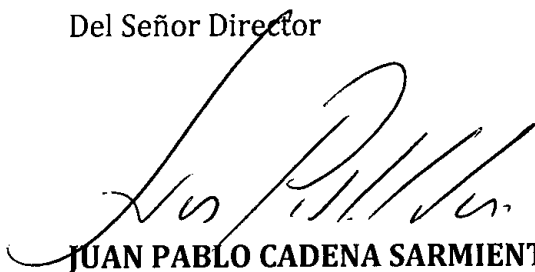
PETICIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese Despacho **REVOCAR PARCIALMENTE** la decisión tomada en el artículo segundo de la Resolución No. 78050 del 18 de Diciembre de 2014 y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente de las reivindicaciones 1 a 12 de conformidad con los artículos 14 y 48 de la Decisión 486 de la comunidad Andina. Asimismo, que se confirme la decisión de conceder la patente a las reivindicaciones 13 a 22.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi oficina de Abogado, situada en la Calle 70ª No. 4-41 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Director



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41