

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64577

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-062944

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 6578 del 20 de febrero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “SISTEMA Y MÉTODO PARA PROVEER ACCESO A INTERNET A UN DISPOSITIVO DE INFORMÁTICA”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 08 de abril de 2015 con el No. 14-062944-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Smart Hub Pte. Ltd., interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, adjuntando un nuevo capítulo reivindicatorio, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente sugiere que el documento D1 no divulga todas las características esenciales de la invención argumentando lo siguiente: “...se tiene que D1 no divulga en ningún instante, las características técnicas tangibles esenciales que definen al sistema que se reclama en la presente solicitud, siendo éstas el facilitador de ajuste de acceso a internet, el cual está configurado para recibir una solicitud del dispositivo de informática y así, ajustar el acceso a internet de un modo de acceso a internet pago a un modo de acceso a internet gratuito. Otra característica técnica tangible adicional, que no menciona D1, es la lista blanca que está en comunicación con el facilitador de ajuste de acceso a internet, en donde la lista blanca mantiene una lista de las fuentes de red disponibles de acceso gratuito a través del dispositivo de informática y con un procesamiento exitoso de la solicitud, la lista de fuentes de red serán de acceso gratuito para el dispositivo de informática y cualquier acción subsecuente para recuperar, ingresar o manipular datos bajo el modo de acceso gratuito, será cobrado o facturado a partir de un modelo de pago por acción, el cual se activa al enviar una solicitud desde el dispositivo de informática al facilitador de ajuste de internet, el cual a su vez opera, después de recibir la solicitud, alternando entre la infraestructura de facturación existente, la cual emplea un modelo de pago por tiempo especificado y un módulo de facturación independiente, que implementa por su parte, el modelo de pago por acción” y sobre esto añade “De este modo, se asegura y se afirma, que D1 no menciona ni sugiere las características técnicas tangibles que definen, tanto al sistema como al método reportado en las nuevas reivindicaciones 1 y 8, razón por la cual se considera que éstas son nuevas y así mismo inventivas, sobre el estado previo de la técnica.”

Sobre el módulo de facturación la recurrente indica que “En este punto cabe resaltar, que el módulo de facturación independiente que emplea el modelo de pago por acción, puede incluir a su vez un hardware tangible para procesar las solicitudes y facturarlas,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64577

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-062944

con base en el modo del dispositivo.”

Sobre la novedad de la nueva reivindicación 15 la recurrente argumenta que los documentos D1 y D3 no divulgan todas las características esenciales de la invención definida en dicha reivindicación argumentando “...que los documentos citados por el señor Examinador, no divulgan todas y cada una de las características técnicas esenciales del dispositivo móvil reclamado en la nueva reivindicación 15, por tanto se afirma, que ésta es novedosa y a su vez inventiva, no sólo sobre las enseñanzas del documento D3, sino también sobre aquellas del documento D1, en vista de que las falencias en las que ambos documentos incurren, son básicamente las mismas” donde anteriormente, y sobre la afectación de novedad con el documento D3 la recurrentes sugirió lo siguiente “En lo que respecta a la afectación hecha a la reivindicación 19, ahora la nueva reivindicación 15, se tiene en primera instancia que D3 divulga un sistema y un método para la regulación del uso de red, en donde un dispositivo de red monitorea el uso de una red de área extensa y selecciona un comando de regulación con base en dicho monitoreo de uso y emitiendo el comando de regulación a una pluralidad de dispositivos de acceso que están conectados a una red de área extensa, con el comando de regulación configurado para interpretación y uso, por cada dispositivo de acceso dentro de la pluralidad de dispositivos de acceso para conformar al menos una operación a un nivel de regulación de uso de red, de acuerdo con la interpretación del comando de regulación. Pese a lo anterior, se tiene que D3 no se involucra en lo más absoluto con la facturación y tampoco menciona o sugiere, un dispositivo móvil que contiene las instrucciones del software para ajustar el acceso a internet, desde un modo de acceso pago a un modo de acceso gratuito, tal y como sí se reporta en la nueva reivindicación 15. Adicionalmente, D3 tampoco hace referencia a la etapa adicional de facturar para el consumo de banda ancha, ya sea a base del modelo de pago por tiempo especificado o mediante el modelo de pago por acción, en donde bajo cualquiera de los dos tipos de modelos, éstos son activados mediante el envío de la solicitud desde un dispositivo móvil al facilitador de ajuste de internet, en donde éste último alterna entre la infraestructura de facturación existente, implementando el modelo de pago por tiempo especificado y el módulo de facturación independiente, que implementa el modelo de pago por acción.”

Las pretensiones de la recurrente es que se revoque la Resolución No. 6578 del día 20 de febrero de 2015 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Es importante mencionar que, se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 15 (quince) reivindicaciones, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486 y también refleja el pago de la tasa oficial correspondiente. Además, respecto a dicho capítulo se realizará el siguiente análisis:

Sobre las siguientes características correspondientes a “...un facilitador de ajuste de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64577

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-062944

acceso a Internet... y *...una lista blanca...* que el solicitante reclama como características técnicas tangibles esenciales, se responde en primer lugar que dichas características no son claras porque son términos de carácter general que definen de forma imprecisa la invención y están abiertas a diferentes interpretaciones que pueden llegar a ser el objeto citado como se indicó en el examen de patentabilidad presentado bajo el radicado No. 14-062944-00002-0000. Nótese que los términos “facilitador de ajuste de acceso a Internet” y “lista blanca” no precisan el objeto que compone la invención y no definen la limitación del aparato. Por ejemplo una lista blanca es una lista o registro de entidades que, por una razón u otra, pueden obtener algún privilegio particular, servicio, movilidad, acceso o reconocimiento¹, la lista blanca por definición no es un elemento electrónico o dispositivo informático conectable con otro, sin embargo en el capítulo reivindicatorio se indica que dicha lista blanca está en comunicación con el facilitador lo cual indica que se refiere a un dispositivo informático que implementa dicha lista donde la lista en sí no puede caracterizar al sistema de la solicitud por ser un registro que es intangible. Lo que se entiende en el capítulo reivindicatorio es que dichos elementos son dispositivos informáticos y estos corresponden a los mismos dispositivos informáticos divulgados en el documento D1 cuando hace referencia al acceso de la MPL a través de un conmutador (switch) de servicio de red donde se determinan los contenidos a los que el usuario tiene acceso que pueden incluir la totalidad o una selección restringida de contenidos que son accesibles a través de Internet (D1, Pág. 7, Párr. 81) donde el sistema limita el acceso al contenido o sitios web (D1, Pág. 5, Párr. 46) lo que es análogo a uso de la lista blanca.

Sobre las nuevas características tangibles que fueron incluidas en la nueva reivindicación 1, correspondientes a *...una infraestructura existente de facturación...* y *...un módulo de facturación independiente...* se indica que el documento D1, revela también estas características cuando hace referencia a un sistema de facturación (D1, Pág. 15, Párr. 206) donde es posible cambiar el perfil de servicio y donde el pago depende del perfil de servicio (D1, Pág. 2, Párrs. 15 a 17; D1, Pág. 3, Párr. 35).

Sobre los argumentos de la novedad de la nueva reivindicación 15, primero se aclara que dicha nueva reivindicación 15 no es clara porque presenta una falsa dependencia y porque reclama un dispositivo, pero se caracteriza como un método. La reivindicación 15 presenta una falsa dependencia al hacer referencia a las reivindicaciones 8 a 14. Al ser la reivindicación 15 una reivindicación de producto y las reivindicaciones 8 a 14 reivindicaciones de método, la reivindicación 15 no puede heredar la característica de las reivindicaciones 8 a 14 porque los productos y los métodos se definen de forma diferente. La reivindicación 15 se caracteriza como un método de la siguiente forma *“... que contiene las instrucciones del software, en donde bajo ejecución de las instrucciones del software, ejecuta el método de las reivindicaciones 8 a 14 para ajustar el acceso a Internet desde un modo de acceso pago a Internet hasta un modo de acceso gratuito a Internet, en donde el método comprende un paso adicional de facturación para el ancho de banda consumido basado en ya sea un modelo de pago*

¹ http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_blanca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64577

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-062944

por tiempo especificado o en un modelo de pago por acción, en donde el modelo de pago por tiempo especificado o el modelo de pago por acción se activa enviando una solicitud desde el dispositivo móvil (14) hacia el facilitador de ajuste de acceso a Internet (16), el facilitador de ajuste de acceso a Internet (16) operable para, después de recibir la solicitud, alternar entre una infraestructura de facturación existente, que implementa un modelo de pago por tiempo especificado y un módulo independiente de facturación (60) que implementa el modelo de pago por acción” que definen pasos de un método pero no las características del dispositivo móvil propiamente.

Adicional a lo anterior, la reivindicación 15, solo menciona las siguientes características tangibles estructurales de un “...dispositivo móvil (14)...”, un “...facilitador de ajuste de acceso a Internet (16)...” y “...una infraestructura de facturación...”, sin embargo estos componentes se presentan como elementos que interactúan en la explicación de un paso adicional de un método, pero no propiamente como características del dispositivo. Adicionalmente se entiende que tanto el “...facilitador de ajuste de acceso a Internet (16)...” como la “...infraestructura de facturación...” son elementos externos al dispositivo móvil y por lo tanto no hacen parte de él. Por último, se indica que dichos elementos correspondientes a un “...facilitador de ajuste de acceso a Internet (16)...” y “...una infraestructura de facturación...” están divulgados en el documento D1 cuando hace referencia a dispositivos de mano móviles (D1, Pág. 4, Párr. 42; Fig. 2, elementos M1 a M10), un sistema de facturación (D1, Pág. 15, Párr. 206) donde es posible cambiar el perfil de servicio y donde el pago depende del perfil de servicio (D1, Pág. 2, Párrs. 15 a 17; D1, Pág. 3, Párr. 35), y, por lo tanto, no pueden darle novedad a la invención de la reivindicación 15.

Por su parte, el documento D3 anticipa el dispositivo móvil de la solicitud cuando hace referencia a dispositivos móviles de comunicaciones tales como teléfonos móviles (D3, Pág. 2, Párr. 21; Fig. 9, elementos 902-1, 902-2 y 902-3), teniendo en cuenta que los pasos del método no caracterizan al dispositivo y que el “...facilitador de ajuste de acceso a Internet (16)...” y la “...infraestructura de facturación...” son elementos externos al dispositivo que no lo componen.

Ahora bien, frente a las concesiones extranjeras de la materia aquí reclamada, mencionadas por la recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

Por último se indica que dada las modificaciones realizadas en la nueva reivindicación 8, esta cumple con los requisitos de patentabilidad y por lo tanto es pertinente concederle el derecho de patente a dicha reivindicación y sus dependientes.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 8 a 14 incluidas en el escrito radicado bajo el No. 14-062944-00007-0000, cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64577

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-062944

Decisión 486 y, en consecuencia este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada; así mismo, se niega el privilegio de patente para la(s) reivindicación(es) 1 a 7 y 15, por carecer de novedad.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido el título de la invención, quedará de la siguiente manera: “MÉTODO PARA PROVEER ACCESO A INTERNET A UN DISPOSITIVO DE INFORMÁTICA.”

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N°. 6578 del 20 de febrero de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 PROVEER ACCESO A INTERNET A UN DISPOSITIVO DE INFORMÁTICA”

Clasificación(es) IPC: G06Q90/00, H04L12/14, H04L12/54, H04M15/00, H04M17/02, H04W04/24 y H04W28/20

Reivindicación(es): 8 a 14 incluidas en el radicado bajo el N° 14-062944-00007-0000

Titular(es): SMART HUB PTE. LTD.

Domicilio(s): Shaw Towers, Singapur.

Inventor(es): Gio Bacareza, Eduardo Ramon G. Joson, Rodolfo Alberto A. Villarica, Michael Charles Fernandez Padua y Dennis Mendiola.

Prioridad(es) N°: US 61/527,145 **Fecha:** 25 de agosto de 2011 **País:** US
SG 201108719-4 **Fecha:** 24 de noviembre de 2011 **País:** SG

Solicitud Internacional N°: PCT/SG2012/000300 **Fecha:** 23 de agosto de 2012.

Vigente desde: 23 de agosto de 2012 **Hasta:** 23 de agosto de 2032.

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64577

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-062944

reivindicaciones 1 a 7 y 15 por las razones expuestas en la parte considerativa de la resolución.

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Smart Hub Pte. Ltd., advirtiéndole(s) que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 17 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Francisco Javier Gonzalez Paez
Revisó: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez