



No. 14-062944- -00004-0000

Fecha: 2014-12-30 15:43:27 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 12

Clarke, Modet

COLOMBIA

P-4146

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **14-062.944**
Solicitud de patente a nombre de **SMART HUB PTE. LTD.**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de la sociedad **SMART HUB PTE. LTD.**, domiciliada en Shaw Towers, Singapur en respuesta al oficio No. **10416** notificado por fijación en lista el 19 de agosto de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, para cuya respuesta fue necesario solicitar un plazo de 30 días hábiles, mediante le memorial del día 6 de noviembre de 2014, me permito manifestar ahora lo siguiente:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial, un nuevo pliego reivindicatorio que comprende las mismas 20 reivindicaciones, las cuales han sido modificadas por concepto de claridad, en un esfuerzo por acelerar el trámite.

2. Claridad

El artículo 30 de la Dec. 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.

2.1 Su Despacho ha solicitado introducir los números de referencia de cada uno de los elementos técnicos estructurales que conforman la invención, ante lo cual se ha obedecido a dicha observación y por tanto, el nuevo pliego reivindicatorio cuenta con dichos números de referencia, los cuales permiten un mayor entendimiento de la complejidad que envuelve la presente invención.

1 1/12

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

2.2 Su Despacho ha objetado los términos “*facilitador de ajuste de acceso a internet*” y “*lista blanca*”, por ser generales y por ende sugerir múltiples opciones, en dicho respecto se informa que mi representada se encuentra en completo desacuerdo, dado que dichos términos han sido descritos con exactitud en el capítulo descriptivo de la solicitud en referencia, por ende dichos términos no deben ser generales para aquella persona que haya tenido acceso al contenido de la presente solicitud. Por tal razón, estos términos no han sido modificados ni eliminados del actual pliego reivindicatorio.

2.3 Por último, su Despacho ha citado múltiples expresiones por hacer referencia a usos de la invención, en las reivindicaciones 1-, 19 y 20, ante lo cual se informa, que dichas expresiones no son usos sino funcionalidades de los elementos estructurales tangibles, que conforman al sistema reivindicado, como por ejemplo lo es la base de datos de los suscriptores o la base de datos de contabilidad, entre otros. De dichas características técnicas funcionales, se sabe a priori, que éstas no aportan a la novedad ni al nivel inventivo a la invención, más sin embargo sí le aportan claridad a la misma, razón por la cual, éstas no han sido eliminadas del actual pliego reivindicatorio, ya que adicionalmente, se sabe que este tipo de características deben encontrarse dentro del pliego reivindicatorio, tal y como lo establece el *Instructivo de Exámenes de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad*, emitido por este mismo Despacho, de la siguiente manera:

- *Características técnicas funcionales:*

Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales. Por ejemplo: aparato que tiene, además un “elemento para medir la presión”.

Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos. (Subrayado fuera del texto)

Con base en la anterior justificativa, dichas expresiones no fueron removidas ni modificadas del actual pliego reivindicatorio.

De ésta manera y mediante las modificaciones introducidas al nuevo pliego reivindicatorio y los argumentos dados, se considera que se ha respondido a cada una de las objeciones por falta de claridad establecidas por el señor Examinador

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

en la acción oficial pendiente y en consecuencia, las nuevas reivindicaciones 1 a 20 cumplen a cabalidad con éste requisito.

3. Observaciones con respecto a la falta de Novedad

De acuerdo al artículo 16 de la Dec. 486, se determina:

***Artículo 16:** Una invención se considerará nueva cuando no esté 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.

La novedad de una invención se evalúa a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, una invención puede ser objetada por novedad cuando sus características esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la solicitud. Por lo tanto en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha comparación, se afirma que la invención SI cumple con el requisito de novedad.

De acuerdo a lo establecido en la acción oficial pendiente, se tiene que la reivindicación 1 y sus dependientes, carecen de novedad en vista de las enseñanzas del documento **D1:** US20040102182, la reivindicación 10 y sus dependientes, carecen de novedad en vista de las enseñanzas de **D1** y **D2:** US20110038345 y la reivindicación 19 y su dependiente, carecen de novedad en vista de las enseñanzas de los documentos **D2** y **D3:** US20110106946. Ante lo cual, mi representada refuta dicha afirmación a partir de los siguientes argumentos.

Analizando la materia divulgada en cada uno de los documentos citados del estado previo de la técnica, se encontraron varias diferencias que marcan una distancia significativa, entre la invención y la materia hasta el momento conocida en el estado previo de la técnica, por tanto al ser éstas expuestas, será evidente el cumplimiento de la novedad y el nivel inventivo de la presente solicitud. Dichas diferencias se describen a continuación.

Clarke, Modet & C°

COLOMBIA

En lo que respecta al documento D1, se tiene que éste no menciona ni sugiere un sistema para suministrar acceso a internet, a un dispositivo de informática que comprenda elementos tangibles, como lo son un facilitador de ajuste de acceso a internet, el cual se encuentra configurado para recibir un requerimiento de un dispositivo de informática para ajustar el acceso a internet, desde un modo de acceso a internet pago a un modo de acceso gratuito a internet y una lista blanca, que está en comunicación con el facilitador de ajuste de acceso a internet, en donde dicha lista blanca mantiene una lista de recursos de red, disponibles para el acceso gratuito, a través del dispositivo de informática y con el éxito del procesamiento del requerimiento, la lista de recursos de red que son de acceso gratuito para el dispositivo de informática y cualquier acción subsecuente para recuperar o manipular datos en el modo de acceso gratuito a internet, es cobrable.

En lo que concierne con el documento D2, se tiene que éste hace referencia a un método y un sistema para solicitar y asignar una banda ancha en una red de acceso de banda ancha inalámbrica. De este modo, se tiene que es evidente que D2 no menciona ni sugiere suministrar acceso a internet a un dispositivo de informática que comprende elementos tangibles como lo son un facilitador de ajuste de acceso a internet de un dispositivo móvil, un requerimiento para ajustar el acceso a internet desde un modo de acceso a internet pago a un modo de acceso a internet gratuito, procesar dicho requerimiento para ajustar el acceso a internet y finalmente, ajustar el acceso a internet a un dispositivo móvil, de tal modo que los recursos de red de modo de acceso a internet gratuito que están dentro de la lista blanca, son de acceso gratuito mediante un dispositivo de informática y en donde cualquier acción subsecuente para recuperar o manipular datos en el modo de acceso gratuito a internet, es cobrable.

Contrario a lo anterior y señalando específicamente el párrafo 27 de D2, se tiene que en dicha referencia, se hace especial énfasis en la asignación de la banda ancha de acuerdo con la solicitud, por tanto es claro que **en ningún momento se menciona un facilitador de ajuste de acceso a internet, que ajuste el acceso a internet desde un modo de acceso gratuito al mismo.** En el párrafo 32 de ésta misma referencia, se hace mención a la asignación de los recursos de frecuencia y tiempo de acuerdo con la solicitud de asignación de banda ancha, sin embargo, se encuentra lejos de divulgar **un ajuste de acceso a internet en términos de acceso gratuito o pago del mismo, o de ajustar el acceso a internet de tal modo que los recursos de red que estén dentro de la lista**

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

blanca, sean exclusivamente de acceso gratuito y cualquier acción subsecuente, sea cobrable. De hecho, los inventores de D2, evitan mencionar la acción de cobrar una tasa, dado que esto puede causar constreñimiento, en el momento de solicitar y asignar bandas anchas en una red de acceso de bandas anchas inalámbricas. Es así, como a partir de las razones ya expuestas, se considera que la invención definida en la reivindicación 10 y sus dependientes, es novedosa sobre las enseñanzas de este documento.

Por último y en lo que concierne con el documento D3, se ésta anterioridad se refiere a un sistema y a un método para control del uso de la red, en donde un dispositivo de red monitorea el uso de un área de red ancha y selecciona un comando de control con base en el monitoreo del uso de la red y así mismo, producir el comando de control a una pluralidad de dispositivos de acceso que están conectados a la red de banda ancha. Por tanto es evidente que ni D3 ni D2, hacen mención a un dispositivo móvil que comprenda un software, con instrucciones para ejecutar el método reclamado en las reivindicaciones 10-18 de la presente solicitud, para justar el acceso a internet desde un modo de acceso pago a uno gratuito del mismo.

Es así, como a partir del análisis detallado de las enseñanzas de cada uno de los documentos citados del estado previo de la técnica, se puede afirmar en este punto, que tanto D1, como D2 y D3, se alejan del objeto inventivo de la presente solicitud y por ende, las características técnicas esenciales que se reclaman en esta oportunidad, no han sido explícitamente divulgadas, lo que implica que la presente invención es novedosa y así mismo inventiva, si tenemos en cuenta que tanto D1 como D2 y D2 como D3, fallan en divulgar las mismas características, por tanto no es posible, que partir de la combinación de dichos documentos, se llegue de manera obvia a la materia acá reivindicada, por ende es inventiva.

De este modo, se le solicita respetuosamente a este Despacho, tener en consideración los anteriores argumentos, con el fin de reconocer la presencia de la novedad y nivel inventivo en la presente solicitud de patente, para así proceder con la concesión de la misma.

4. Concesión de Solicitudes equivalentes

Si bien entendemos y aceptamos que cada país es autónomo en la concesión o negación de los privilegios de patente, queremos resaltar el hecho que el análisis

de los requisitos para el otorgamiento de esos derechos es prácticamente universal. La presente invención fue concedida por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos: US8874073 (B2) y US8874074 (B2).

5. Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,


SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ
C.C. 22.468.787 de Barranquilla
T.P 147463 del CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

ANEXO

- Nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 20 reivindicaciones

REIVINDICACIONES

1. Un sistema (10) para proporcionar el acceso a Internet en un dispositivo de informática (14) que comprende:

- un facilitador de ajuste de acceso a Internet (16) dispuesto para recibir un requerimiento desde el dispositivo de informática (14) para ajustar el acceso a Internet desde un modo de acceso pago a Internet hacia un modo de acceso gratuito a Internet; y

- una lista blanca (24) en comunicación con el facilitador de ajuste de acceso a Internet (16), la lista blanca (24) que mantiene una lista de recursos de red disponible para el acceso gratuito mediante el dispositivo de informática (14);

en donde bajo el procesamiento exitoso del requerimiento, la lista de recursos de red son gratuitos para el acceso mediante el dispositivo de informática (14), y en donde cualquier acción subsecuente para recuperar, ingresar o manipular información en el modo de acceso gratuito a Internet se puede cobrar.

2. Un sistema (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde en el modo de acceso gratuito a Internet no se permite que el dispositivo de informática (14) tenga acceso a algún recurso de red que esté por fuera de la lista blanca (24).

3. Un sistema (10) de acuerdo a la reivindicación 1, en donde el requerimiento (22) para ajustar el acceso a Internet es un mensaje de Servicio de Mensajes Cortos (SMS, por sus siglas en inglés), mensaje electrónico de texto o mensaje de Servicio Suplementario de Datos no Estructurados (USSD, por sus siglas en inglés).

4. Un sistema (10) de acuerdo con la reivindicación 1 que comprende una base de datos de suscriptores (18) configurada para mantener detalles de una gran variedad de suscriptores; y una base de datos contables (20) configurada para estar en la comunicación de datos con la base de datos de los suscriptores (18), para la liquidación y la comprobación de los fondos disponibles de cada suscriptor y para conservar un historial de las transacciones de cada suscriptor.

5. Un sistema (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde un dispositivo móvil (14) está configurado para enviar automáticamente el requerimiento al facilitador de ajuste de acceso a Internet (16) basado en un algoritmo basado en la prioridad que generalmente jerarquiza la calidad superior o el plan más abierto o el plan de suscriptor de usuario más rápido superior en prioridad.

6. Un sistema (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde cada acción subsecuente para recuperar, ingresar o manipular información se cobra o factura con base en un modelo de pago por acción.

7. Un sistema (10) de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el modelo de pago por acción se activa enviando un requerimiento desde el dispositivo móvil (14) hacia el facilitador de ajuste de acceso a Internet (16), el facilitador de ajuste de acceso a Internet (16) que se puede hacer funcionar para, bajo recepción del requerimiento, alternar entre una infraestructura existente de facturación, la cual implementa un modelo de pago por tiempo especificado y un módulo independiente de facturación (60) que implementa el modelo de pago por acción.

8. Un sistema (10) de acuerdo con la reivindicación 7, en donde la acción de alternar desde la infraestructura existente de facturación hacia el módulo independiente de facturación (60) se logra bien sea mediante la desconexión de la

9

infraestructura existente de facturación o definiendo la conexión de la información de ancho de banda como una tarifa cero.

9. Un sistema (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde cada acción subsecuente para recuperar, ingresar o manipular información se cobra o factura con base en una tarifa plana para un conjunto definido de acciones subsecuentes.

10. Un método para proporcionar acceso a internet en un dispositivo de informática (14) que comprende los siguientes pasos:

(a). recibir en un facilitador de ajuste de acceso a Internet (16), desde un dispositivo móvil (14), un requerimiento para ajustar el acceso a Internet desde un modo de acceso pago a Internet hacia un modo de acceso gratuito a Internet;

15 (b). procesar el requerimiento para ajustar el acceso a Internet; y

(c). bajo el procesamiento exitoso, ajustar el acceso a Internet en el dispositivo móvil (14);

en donde en el modo de acceso gratuito a Internet, las fuentes de red en la lista blanca (24) son gratis para el acceso mediante el dispositivo de informática (14), y en donde cualquier acción subsecuente para recuperar, ingresar o manipular información en el modo de acceso gratuito a Internet se puede cobrar.

11. Un método de acuerdo con la reivindicación 10, en donde en el modo de acceso gratuito a internet no se permite que el dispositivo de informática (14) tenga acceso a algún recurso de red que esté por fuera de la lista blanca (24).

12. Un método de acuerdo con la reivindicación 10, en donde el requerimiento (22) para ajustar el acceso a Internet es un mensaje de Servicio de Mensajes Cortos (SMS, por sus siglas en inglés), mensaje electrónico de texto o

mensaje de Servicio Suplementario de Datos no Estructurados (USSD, por sus siglas en inglés).

13. Un método de acuerdo con la reivindicación 10, que comprende una
5 base de datos de suscriptores (18) configurada para mantener detalles de una gran variedad de suscriptores; y una base de datos contables (20) configurada para estar en comunicación de datos con la base de datos de los suscriptores (18) para la liquidación y la comprobación de los fondos disponibles para cada suscriptor y para conservar un historial de las transacciones de cada suscriptor.

10

14. Un método de acuerdo con la reivindicación 10, en donde el dispositivo móvil (14) está configurado para enviar automáticamente el requerimiento al facilitador de ajuste de acceso a Internet (16) basado en un algoritmo basado en la prioridad que generalmente jerarquiza la calidad superior o
15 el plan más abierto o el plan de suscriptor de usuario más rápido superior en prioridad.

15. Un método de acuerdo con la reivindicación 10, en donde cada acción subsecuente para recuperar, ingresar o manipular información se cobra o
20 factura con base en un modelo de pago por acción.

16. Un método de acuerdo con la reivindicación 15, en donde el modelo de pago por acción se activa enviando un requerimiento desde el dispositivo móvil (14) hacia el facilitador de ajuste de acceso a Internet (16), el facilitador de ajuste
25 de acceso a Internet (16) que se puede hacer funcionar para, bajo recepción del requerimiento, alternar entre una infraestructura existente de facturación, la cual implementa un modelo de pago por tiempo especificado y un módulo independiente de facturación (60) que implementa el modelo de pago por acción.

17. Un método de acuerdo con la reivindicación 16, en donde la acción de alternar desde la infraestructura existente de facturación hacia el módulo independiente de facturación (60) se logra bien sea mediante la desconexión de la infraestructura existente de facturación o definiendo la conexión de la información de ancho de banda como una tarifa cero.

18. Un método de acuerdo con la reivindicación 10, en donde cada acción subsecuente para recuperar, ingresar o manipular información se cobra o factura con base en una tarifa plana para un conjunto definido de acciones subsecuentes.

19. Un dispositivo móvil (14) que contiene las instrucciones del software, en donde bajo ejecución de las instrucciones del software, ejecuta el método de las reivindicaciones 10 a 18 para ajustar el acceso a Internet desde un modo de acceso pago a Internet hasta un modo de acceso gratuito a Internet.

20. Un dispositivo móvil (14) de acuerdo con la reivindicación 19, en donde el método comprende un paso adicional de facturación para el ancho de banda consumido basado en ya sea un modelo de pago 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 un requerimiento desde el dispositivo móvil (14) hacia el facilitador de ajuste de acceso a Internet (16), el facilitador de ajuste de acceso a Internet (16) que se puede hacer funcionar para, bajo recepción del requerimiento, alternar entre una infraestructura existente de facturación que implementa un modelo de pago por tiempo especificado y un módulo independiente de facturación que implementa el modelo de pago por acción.