

Clarke, Modet

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-284682- -00004-0000

Fecha: 2015-01-20 15:03:37 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 15

P-4035

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **13-284.682**

Solicitud de patente a nombre de **SMART HUB PTE. LTD.**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como "aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta de la sociedad **SMART HUB PTE. LTD.**, domiciliada en Singapur, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **11290** notificado por fijación en lista el 9 de septiembre de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, y teniendo en cuenta el memorial presentado el 2 de diciembre de 2014 mediante el cual se solicitó una prórroga de 30 días para dar respuesta al referido oficio me permito manifestar:

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 nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 22 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.
2. Claridad
 - 2.1 Respecto al requerimiento del señor examinador solicitando una modificación al título de la presente solicitud, se solicita amablemente que dicho título sea reemplazado por: "SISTEMA Y MÉTODO PARA ENCAMINAR CONTENIDO ELECTRÓNICO A UN DISPOSITIVO RECEPTOR".
 - 2.2 Como primera medida, se modificaron las antiguas reivindicaciones independientes 1 y 11 (nuevas reivindicaciones 1 y 12), incluyendo la característica de "programar la transmisión con base en una probabilidad de congestión del nodo de red adyacente" durante un período de tiempo, con el fin de dar mayor claridad, coherencia y definir adecuadamente la invención allí definida. Además se desea aclarar que el contenido electrónico a transmitir es almacenado si la transmisión se difiere. Estas modificaciones se encuentran debidamente sustentadas en el capítulo descriptivo.

P-4035

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

- 2.3** Con el fin de superar las objeciones realizadas a las reivindicaciones del sistema, se incluyó en la nueva reivindicación 1, elementos esenciales tangibles como “el contenido electrónico particular se almacena en un medio de almacenamiento de red o en el dispositivo receptor”. Estas modificaciones se encuentran debidamente sustentadas en el capítulo descriptivo.
- 2.4** Asimismo, se eliminaron algunas funcionalidades y resultados a alcanzar del nuevo capítulo reivindicatorio. Sin embargo, la Solicitante muy respetuosamente quiere señalar que las expresiones que no fueron eliminadas corresponden a descripciones técnicas funcionales y son utilizadas para definir el sistema y el método reclamados. Por lo tanto, amablemente se solicita que dichas expresiones sean permitidas dentro del capítulo reivindicatorio.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad, novedad y nivel inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 22 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que se adjunta tasa por dos (2) reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene mayor número de cláusulas que el originalmente presentado (20) y en esencia es el mismo objeto pero más limitado.

3. Novedad y Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1 y 3 a 10 carecen de novedad a la luz de los documentos US 2006/0187840 (D1), US 2006/0035633 (D2) y US 2007/0147264 (D3).

Por otro lado, las antiguas reivindicaciones 2, 11 a 18 y 20 carecen de nivel inventivo a la luz del documento US 2006/0187840 (D1); las antiguas reivindicaciones 2 y 11 a 20 carecen de nivel inventivo a la luz del documento US 2006/0035633 (D2) y las antiguas reivindicaciones 2, 11 y 12 carecen de nivel inventivo a la luz del documento US 2007/0147264 (D3).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA EL LA, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Lo anterior significa que, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

Con respecto al nivel inventivo, me permito decir que el artículo 18 de la Decisión 486, el cual hace referencia al nivel inventivo de una invención, establece que “*Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica*”.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Teniendo en cuenta lo anterior, es deseo de la solicitante indicar que la nueva característica “programar la transmisión con base en una probabilidad de congestión del nodo de red adyacente” durante un período de tiempo, **NO** se encuentra divulgada en ninguno de los documentos citados D1 a D3.

Como queda claro en las nuevas reivindicaciones, una forma de realización de la materia reclamada actualmente puede evitar el envío de un gran volumen de contenido a un nodo de red individual cuando el nivel de congestión en el nodo de red es demasiado alto.

Específicamente, cuando el nivel de congestión en la red adyacente se espera que sea alta, la transmisión del contenido electrónico al nodo de red adyacente puede ser diferido a un momento posterior cuando la probabilidad de congestión en el nodo de red adyacente se espera que se reduzca o que sea la más baja dentro de un período de tiempo, y el contenido electrónico puede ser almacenado cuando

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

se difiere la transmisión. Se observa que la transmisión no es simplemente terminada (disminuida), o retrasada por una ventana de tiempo fijo o indefinidamente, pero se programa para que ocurra en un momento seleccionado con base en la probabilidad de congestión en el nodo de red adyacente durante un período de tiempo (Solicitud, Páginas 6, 9, 10, 11 y 13).

Además, ninguno de los documentos citados D1 a D3 se refieren a la última etapa de la entrega, incluso si el dispositivo receptor está en uso (es decir, recibir o transmitir contenido electrónico); los algoritmos de encaminamiento en D1 a D3 siguen efectuando la entrega.

Esto también puede resultar en una experiencia de usuario desagradable. D1 a D3 enseña el control de congestión a nivel de nodo de red y no tiene en cuenta el dispositivo receptor tal como un teléfono móvil. La presente invención como se reclama tiene en consideración el nivel de actividad en el dispositivo receptor tal como un teléfono móvil.

De acuerdo con lo anterior, la solicitante sostiene respetuosamente que las reivindicaciones 2 y 3; las reivindicaciones 13 y 14 poseen actividad inventiva sobre la técnica anterior citada. En particular, la solicitante presenta respetuosamente que la reivindicación 3 y 14 en donde se reclamaban sensores giroscópicos son importantes para monitorear el nivel de actividad del dispositivo receptor con el fin de efectuar la entrega en un momento adecuado.

Con base en el análisis anterior, ni D1 ni D2 ni D3, ya sea solos o en combinación, enseñan o sugieren la presente invención. En vista de lo anterior, **la nueva reivindicación presentada no es obvia y por lo tanto es inventiva sobre el estado del arte**. Por lo tanto, se le solicita respetuosamente al examinador retire la objeción de nivel inventivo.

Además, se llama la atención del señor examinador en cuanto al análisis de nivel inventivo realizado del cual, respetuosamente discrepamos ya que, teniendo en cuenta lo expuesto en la **GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD**, en el numeral **2.13.6.1** resulta sorprendente que para afectar el nivel inventivo de la presente invención, el examinador cite **tres documentos** como los más cercanos al estado de la técnica, teniendo en cuenta que la Guía indica que: “...el máximo número de documentos que puede combinarse para examinar nivel inventivo, es dos. Sin embargo, el examinador podrá citar un tercer documento que divulgue los conocimientos generales sobre la materia e incluir la cita bibliográfica en el informe técnico como un pie de página” (El subrayado es nuestro).

En este sentido, es necesario señalar que citar tres documentos para afectar la altura inventiva de la solicitud, indica que la invención en estudio **no es evidente**

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

para una persona medianamente versada en la materia ya que, no vería claro el paso inventivo que implicó el desarrollo de la presente invención, dado que la combinación de las enseñanzas incluidas en los documentos D1 a D3 no permitiría llegar a las características técnicas de la invención reclamada en la presente solicitud de manera evidente.

En conclusión, se llama la atención del Señor Examinador en que **hubo un error** en la realización del examen de nivel inventivo del concepto técnico emitido.

En este orden de ideas, es claro que el análisis de nivel inventivo realizado por el señor examinador es el resultado de una evaluación del tipo “*hindsight*” o retrospectivo. De hecho, este tipo de análisis no es permitido para desvirtuar el concepto de altura inventiva.

Por consiguiente, teniendo en cuenta los argumentos presentados, se concluye que las enseñanzas de las anterioridades citadas por su Despacho **no** llevan a un técnico versado en la materia a obtener la presente invención ya que no revelan o enseñan las características técnicas esenciales relacionadas con la misma, tal como acá es reivindicada. Lo anterior si se tiene en cuenta que para el estudio de nivel inventivo el Examinador no puede adoptar la posición de un inventor y que además no puede partir de la solución dada sino simplemente de lo que expresamente revelen el o los documentos más cercanos del estado del arte.

En este tipo de análisis, el examinador no enfoca su análisis en el momento en el que el solicitante plantea un problema con el fin de solucionar fallas técnicas existentes en los productos convencionales de un campo técnico específico, sino que se enfoca en la solución dada al problema planteado y en la búsqueda de documentos con conceptos análogos. A este respecto dirijo la atención del examinador al “*Manual para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina*”, publicado en la página Web de la Comunidad Andina, donde se establece en la página 74 en cuanto al nivel inventivo “...que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención,...el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención”. (El subrayado es nuestro).

En el presente caso, para el examinador puede resultar “obvio” que el objeto de la presente solicitud se derive de la materia objeto de los documentos citados, sin dar mayor importancia al trabajo desplegado y a la capacidad inventiva del solicitante para lograr llegar a la solución del problema planteado. Es decir, que el examinador no hace su análisis partiendo del problema mismo que existía en la técnica en el momento en que **el solicitante dirige todos sus esfuerzos para encontrar una solución, sino que enfoca su estudio en el momento en que el problema ya fue resuelto.**

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

En cuanto a las características técnicas antes mencionadas relacionadas con el sistema de la nueva reivindicación 1 de la presente invención, nos permitimos hacer hincapié en lo argumentado en la interpretación prejudicial 81-IP-2006 del Tribunal que ha establecido lo siguiente: *“Ante ello, es preciso definir lo que se entiende por “obvio” y por “evidente”. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad”*. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo “tan”, de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.” (El subrayado es nuestro).

De esta manera, queda demostrado que los documentos D1 a D3 citados por su Despacho **no pueden ser considerados como anterioridades válidas** capaces de afectar el nivel inventivo de la solicitud, toda vez que estos documentos fallan en enseñar todas las características esenciales de la invención, y la manera como se solucionó el problema técnico en cuestión.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 22, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

4. 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).

¹ Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Madrid – España. 1992. Definiciones de evidente, evidencia y obvio. Pp. 655 y 1036.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

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

ANEXO

- Nuevo capítulo de reivindicaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

9



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 000211

Bogotá D.C., Enero 05 de 2015 - 10:18:14

RECIBIDO DE : CLARKE MODET

NI 830.008.643

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	686038894	02/01/2015	29.909.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
2 50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	32.000.00	64.000.00
			\$64.000.00

=====

SON: **SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-284682- -00004-0000

Fecha: 2015-01-20 15:03:37
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTADep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 379 FASENACIONALII
Folios: 15

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Enero 5 de 2015 - 10:18:27

9

P-4035
Rvs modificadas
Enero 16, 2015

REIVINDICACIONES

1. Un sistema para encaminar contenido electrónico a un dispositivo receptor que comprende una pluralidad de nodos de red, cada nodo de red se adapta para recibir o reenviar contenido electrónico y

Un servidor de perfil de actividad adaptado para estar en comunicación de datos con cada nodo de red, el servidor de perfil de actividad se adapta para supervisar el nivel de congestión de cada nodo de red e informar a cada nodo de red sobre una probabilidad de congestión de un nodo de red adyacente con base en un índice de utilización histórico de cada nodo de red desde un sistema de gestión de red o las veces de uso no pico con base en actividades típicas rastreadas;

En donde cada nodo de red se adapta al recibir un contenido electrónico particular para ser transmitido al dispositivo receptor e información sobre la probabilidad de congestión del nodo de red adyacente, para programar la transmisión del contenido electrónico particular al nodo de red adyacente con base en la probabilidad de congestión del nodo de red adyacente durante un periodo de tiempo, y almacenar el contenido electrónico particular cuando dicha transmisión se difiere; el contenido electrónico particular, se almacena en un

P-4035
Rvs modificadas
Enero 16, 2015

medio de almacenamiento de red o en el dispositivo receptor.

2. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el servidor de perfil de actividad además es adaptado para monitorear el nivel de actividad del dispositivo receptor.
3. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el dispositivo receptor es un dispositivo móvil que comprende por lo menos un sensor giroscópico.
4. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el servidor de perfil de actividad se adapta para programar un suministro diferido para el nodo de red adyacente en un periodo que corresponde a un periodo de baja actividad del nodo de red adyacente.
5. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 1 y 4, en donde el suministro diferido se programa con base en un perfil de menor congestión en donde no se puede encontrar baja actividad
6. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 1 y 2, en donde se programa un suministro diferido al dispositivo receptor en un periodo que corresponde al periodo de inactividad del dispositivo de recepción.

11

P-4035
Rvs modificadas
Enero 16, 2015

7. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el suministro diferido se programa con base en un periodo de baja actividad del dispositivo receptor en el caso en donde no se encuentra un periodo de inactividad.
8. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el contenido electrónico se rompe en una pluralidad de paquetes más pequeños.
9. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el contenido electrónico comprende un disparador para descomprimir el contenido electrónico en un momento o caso específico.
10. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 2, en donde el contenido electrónico por debajo de un cierto umbral se suministra al dispositivo receptor independientemente del nivel de actividad del dispositivo receptor.
11. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 2, en donde el componente electrónico se suministra al dispositivo receptor luego de la detección de que el receptor permanece durante un periodo en un nodo de red con relativamente menor utilización.

12

P-4035
Rvs modificadas
Enero 16, 2015

12. Un método para encaminar contenido electrónico a un dispositivo receptor dentro de una red que tiene una pluralidad de nodos de red que comprenden:

Recibir en un primer nodo de red contenido electrónico desde una fuente;

Recibir en el primer nodo de red información sobre una probabilidad de congestión de un segundo nodo de red adyacente al primer nodo de red, la probabilidad de congestión se determina con base en la etapa de monitorear un índice de utilización histórico del segundo nodo de red desde un sistema de gestión de red o tiempos de utilización no pico con base en actividades típicas rastreadas;

Programar la transmisión del contenido electrónico recibido al segundo nodo de red con base en la probabilidad de congestión del segundo nodo de red por un periodo de tiempo; y

Almacenar el contenido electrónico recibido cuando la transmisión se difiere.

13. Un método de acuerdo con la reivindicación 12, en donde la actividad de cada nodo de red y el nivel de actividad del dispositivo receptor son monitoreadas.

P-4035
Rvs modificadas
Enero 16, 2015

14. Un método de acuerdo con la reivindicación 12, en donde el dispositivo receptor es un dispositivo móvil que comprende por lo menos un sensor giroscópico.
15. Un método de acuerdo con la reivindicación 12, en donde el método incluye programar un reenvío diferido del contenido electrónico al segundo nodo de red adyacente en un periodo que corresponde a un periodo de baja actividad del nodo de red adyacente.
16. Un método de acuerdo con la reivindicación 12 y 15, en donde el reenvío diferido se programa con base en un perfil de mínima congestión en donde no se puede encontrar un periodo de baja actividad.
17. Un método de acuerdo con la reivindicación 12 o 13, en donde el método incluye programar un reenvío diferido del contenido electrónico al dispositivo receptor en un periodo que corresponde a un periodo de inactividad del dispositivo receptor.
18. Un método de acuerdo con la reivindicación 17, en donde el reenvío diferido se programa con base en un periodo de baja actividad del dispositivo receptor en el caso en que no se encuentre periodo de inactividad.
19. Un método de acuerdo con la reivindicación 18, en donde el contenido electrónico se rompe en una

14

P-4035
Rvs modificadas
Enero 16, 2015

pluralidad de paquetes más pequeños antes de programar
el reenvío diferido.

20. Un método de acuerdo con la reivindicación 12, en donde el contenido electrónico comprende un disparador para descargar el contenido electrónico de un caso o tiempo específico.

21. Un método de acuerdo con la reivindicación 13, en donde el contenido electrónico por debajo de cierto tamaño de umbral se suministra al dispositivo receptor independiente del nivel de actividad del dispositivo receptor.

22. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 13, en donde el contenido electrónico se suministra al dispositivo receptor luego de la detección de que el dispositivo receptor permanece un tiempo prolongado en un nodo de red con utilización relativamente menor.