

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20242

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-198099

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 21 de agosto de 2013, con el N° 13-198099-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Smart Hub Pte. Ltd., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA Y MÉTODO DE ACTIVACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTENIDO ACTIVO EN UN DISPOSITIVO DE DESTINO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/SG2012/000030 del 03 de febrero de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 678 del 31 de octubre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 9191, notificado por fijación en lista el 29 de julio de 2014, se requirió 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(s) solicitante(s) mediante escrito radicado bajo el N° 13-198099-00006-0000 del 26 de noviembre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 19 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."*

5.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de enriquecer una experiencia de comunicación con ejecuciones definidas en el mensaje. Para resolver este problema técnico, se presenta un sistema y método donde en un mensaje se incluye un contenido ejecutable y un contenido multimedia para reproducir el contenido multimedia automáticamente en el momento en el que se recibe el mensaje.

5.2. Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 10 de febrero de 2011, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20242

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-198099

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 2007/080557	"Activating an application"	19/Julio/2007

El documento D1¹ enseña un método para establecer conexión entre dos dispositivos de comunicación (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".

En el presente caso, el dispositivo reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 19 está referida a: *"Un dispositivo emisor..."* (Ver página 10 del radicado N° 13-198099-00006-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 19, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Un dispositivo emisor.	Dispositivos de comunicación móvil (Pág. 6, líneas 22 a 32; Fig. 2, elementos 202 y 204).
Medio legible por computador.	Un medio legible por computador (Pág. 13, líneas 21 a 32; Pág. 12, líneas 18 a 21).
Un dispositivo receptor.	Dispositivos de comunicación móvil (Pág. 6, líneas 22 a 32; Fig. 2, elementos 202 y 204).
Una plataforma de entrega de servicio.	Servidor, puertas de acceso y centros de mensajes para la entrega de mensajes (Pág. 7, líneas 10 a 33; Fig. 2, elementos 206, 210, 214, 216 y 218).

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

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la(s) solicitante(s), la reivindicación 19 carece de novedad, tal y como se expone en la tabla 1 y por lo tanto no puede concedérsele el privilegio de patente. Se aclara que los siguientes términos *"...instrucciones de software instaladas allí para activar y ejecutar contenido activo en un dispositivo receptor que cuando se ejecutan por el dispositivo emisor hacen que el dispositivo emisor configure un mensaje*

¹ http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=WO2007080557&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20242

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-198099

activador, el mensaje activador especifica al menos un archivo ejecutable que comprende el contenido activo que tiene contenido multimedia a ejecutarse por el dispositivo receptor, el dispositivo emisor está dispuesto en comunicación con una plataforma de entrega de servicio que recibe el mensaje activador para entrega al dispositivo receptor y en donde cuando el dispositivo receptor no soporta el mensaje activador, el mensaje activador se convierte a un mensaje soportado por el dispositivo receptor...” de la reivindicación 19 son funcionalidades que sirven para entender la relación que hay entre los diferentes elementos estructurales, pero son solo los elementos estructurales los que definen la invención y, por lo tanto, las funcionalidades no le pueden dar novedad y/o nivel inventivo a un aparato.

Se aclara que la descripción de un aparato por medio de sus funcionalidades no demuestra efectivamente que el aparato pueda realizar las funcionalidades descritas. Por esta razón es necesario definir el aparato en términos de sus elementos físicos estructurales, que son los que permiten la realización de las funcionalidades. Ahora, para determinar la novedad y nivel inventivo frente a las anterioridades es suficiente comparar los elementos físicos estructurales dado que de estos surge la capacidad de realizar las funciones. En este orden de ideas, cuando se reivindica un aparato, las funcionalidades (funciones realizadas) sirven para entender la relación que hay entre los diferentes elementos estructurales, pero son solo los elementos estructurales los que definen la invención y, por lo tanto, las funcionalidades no le pueden dar novedad y/o nivel inventivo a un aparato.

SEXTO: Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 18, 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) 19, por carecer de novedad como se explicó anteriormente.

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:

“SISTEMA Y MÉTODO DE ACTIVACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTENIDO ACTIVO EN UN DISPOSITIVO DE DESTINO”

Clasificación IPC: H04M 3/42.

Reivindicación(es): 1 a 18 incluida(s) en el radicado bajo el N° 13-198099-00006-0000.

Titular(es): SMART HUB PTE. LTD.

Domicilio(s): Shaw Towers, Singapur.

Inventor(es): Alex D. Ibasco, Eduardo Ramon G. Joson y William Emmanuel S. Yu.

Prioridad(es) N°: 201100953-7 **Fecha:** 10 de febrero de 2011 **País:** SG.

Solicitud internacional N°: PCT/SG2012/000030 **Fecha:** 03 de febrero de 2012.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20242

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-198099

Vigente desde: 03 de febrero de 2012 **Hasta:** 03 de febrero de 2032.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para la reivindicación 19, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

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) Smart Hub Pte. Ltd., advirtiéndole(s) que contra ella 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 24 Abr 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: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez