

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 13-198099- -4	FECHA: 2014-07-25 16:37:32
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ

Asunto: Radicación: 13-198099- -4
 Trámite: 11
 Evento: 379
 Actuación: 519
 Oficio: 9191
 Folios: 5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I		Capítulo II	X
No. Solicitud Internacional	PCT/SG2012/000030				
Fecha de Presentación Internacional	03/02/2012				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad. N° 13-198099-00000-0000	21/Agosto/2013
Reivindicaciones:	Rad. N° 13-198099-00000-0000	21/Agosto/2013
Dibujos:	Rad. N° 13-198099-00000-0000	21/Agosto/2013
Prioridad(es):	SG 201100953-7	10/Febrero/2011

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las

reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 16.

Título de la solicitud: "Sistema y método de activación y ejecución de contenido activo en un dispositivo de destino" (Ver página 1 del radicado N°13-198099-00000-0000) (modificado, ver página X del radicado N° 13-198099-00000-0000).

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, la solicitud en estudio proporciona 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.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): H04M 3/42.

4. No es una invención (Art 15 D 486 literal (e))

El objeto de las reivindicaciones 9 y 16 no se considera una invención de acuerdo con el artículo 15 de la Decisión 486 literal (e) debido a que reivindican un *"...archivo ejecutable en un Formato de archivo comprimido..."* y *"Un medio legible por el computador que contiene instrucciones de software..."* respectivamente, que son considerados un programa de ordenador.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 3 a 7, 9, 10 y 16 no están caracterizadas por sus características esenciales sino por resultados a alcanzar y/o funcionalidades definidos por los términos: *"...está configurada para comprobar si el dispositivo receptor soporta el mensaje activador..."*, *"...en el que el mensaje convertido incluye una invitación al dispositivo receptor para descargar el soporte necesario para el mensaje activador. ..."*, *"...en el que el mensaje activador comprendí un mensaje legible por el usuario. ..."*, *"...en el que el mensaje activador es un mensaje XMPP..."*, *"...en el que el archivo ejecutable especificado es almacenado en el dispositivo receptor o, alternativamente, almacenado en un lugar adicional especificado por el mensaje activador..."*, *"...en el archivo ejecutable en un Formato de archivo comprimido..."* *"...está configurado para acceder y ejecutar al menos un archivo ejecutable..."* y *"...que contiene instrucciones de software que, cuando son ejecutadas por un computador hacen que el computador realice el método como se reivindica en la reivindicación 11..."*. Es así que estos términos no definen características estructurales esenciales, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a esos resultados. Se sugiere reemplazarlos por las características esenciales estructurales que contribuyen a la obtención de esos efectos. Es oportuno aclarar, que cuando se reivindica un producto, las funcionalidades sirven para entender la relación que hay entre los diferentes elementos estructurales de un producto, pero son solo los elementos estructurales los que definen a dicho producto haciendo a las funcionalidades

opcionales y, por lo tanto, las funcionalidades no le pueden dar novedad y/o nivel inventivo a un aparato.

Las reivindicaciones 1 y 2 tienen funcionalidades y/o resultados a alcanzar definidos por los términos: “...configurado para enviar un mensaje .activador al dispositivo receptor, en el que el mensaje de activación especifica al menos un archivo ejecutable, el archivo ejecutable comprende el contenido activo que tiene un contenido multimedia a ser ejecutado por el dispositivo receptor, en el que cuando el mensaje activador no encuentra soporte en el dispositivo receptor, el mensaje de activación se convierte en un mensaje soportado por el dispositivo receptor....” y “...dispuesta para enviar el mensaje activador desde el dispositivo emisor hasta el dispositivo receptor....”. Esta funcionalidades pueden estar presente en las reivindicaciones pero, se aclara que, no le pueden dar novedad y/o nivel inventivo a un producto, dado que, que cuando se reivindica un producto, las funcionalidades sirven para entender la relación que hay entre los diferentes elementos estructurales de un producto, pero son solo los elementos estructurales los que definen a dicho producto haciendo a las funcionalidades opcionales.

La reivindicación 9 no es clara porque no es posible precisar como un aparato, el sistema, se puede implementar como un archivo ejecutable comprimido dado que los aparatos son objetos tangibles mientras que los archivos ejecutables comprimidos son intangibles.

La reivindicación 16 no es clara porque:

- Presenta instrucciones de software como características esenciales del aparato. Las instrucciones al no ser tangibles no pueden hacer parte de las características estructurales de un producto y por lo tanto un producto no puede caracterizarse por tener instrucciones.
- Presenta una falsa dependencia al hacer referencia a la reivindicación 11. Al ser la reivindicación 16 una reivindicación de producto y la reivindicación 11 una reivindicación de método, la reivindicación 16 no puede heredar la característica de la reivindicación 11 porque los productos y los métodos se definen de forma diferente.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: febrero 10 de 2011 y se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 2007/080557	“Activating an application”	19/Julio/2007

El documento D1¹ divulga un método para establecer conexión entre dos dispositivos de comunicación (Resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Es importante mencionar que el siguiente análisis de patentabilidad se realizó teniendo en cuenta las objeciones de los numerales 4 y 5 de la presente comunicación.

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

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en “*Un sistema de activación y ejecución del contenido activo en un dispositivo receptor,...*” (Ver página 31 del radicado N° 13-198099-00000-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Un dispositivo emisor.	Dispositivos de comunicación móvil (Pág. 6, líneas 22 a 32; Fig. 2, elementos 202 y 204).
El dispositivo receptor.	

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

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 2: 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).
- Reivindicaciones 7 y 8: Servidor de e-mail (Pág. 2, líneas 23 a 26).

De acuerdo con el análisis anterior, las reivindicaciones dependientes 2, 7 y 8 no mencionan alguna característica que haga nuevo al sistema de la reivindicación 1, por lo cual, se considera que no son nuevas.

De igual manera, las reivindicaciones dependientes 3 a 6, 9 y 10 no mencionan características técnicas tangibles adicionales que puedan brindarle novedad al objeto de la reivindicación 1, puesto que se encuentran redactadas en términos de usos , resultados y/o funcionalidades.

La reivindicación 16 consiste en “*Un medio legible por el computador,...*” (Ver página 31 del radicado N° 13-198099-00000-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Un medio legible por el computador	Un medio legible por computador (Pág. 13, líneas 21 a 32; Pág. 12, líneas 18 a 21).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del medio, de la reivindicación 16 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

8. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud están afectados de acuerdo a las objeciones de los numerales 4 y 5, y así:

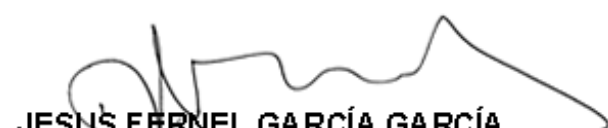
Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 2007/080557	1 a 10 y 16	Novedad/Nivel Inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2014-07-29

Elaboró: Francisco Javier Gonzalez Paez
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro