

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79677

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-252783

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 24 de octubre de 2013, con el N° 13-252783-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Smart Hub Pte. Ltd., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “SISTEMA Y MÉTODO PARA MOSTRAR E IDENTIFICAR UNA FUENTE EN UN DISPOSITIVO DE DESTINO”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/SG2012/000163 del 09 de mayo de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 680 del 29 de noviembre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 10418, notificado por fijación en lista el 19 de agosto 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° 13-252783-00006-0000 del 23 de diciembre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 34 que remplaza(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 identificar llamadas entrantes en los dispositivos receptores de comunicación. Para resolver este problema técnico, se presenta un sistema y método donde en una base de datos con asociaciones entre fuentes y receptores, donde se visualiza un identificador establecido cuando existe la asociación, o en caso contrario, se visualiza un identificador dependiente de la configuración de seguridad de fuente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:79677

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-252783

5.2. Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 12 de mayo de 2011, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

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	US 5,590,184	"Communications privacy protection system by replacing calling party number with non-assigned number"	31/Diciembre/1996
D2	US 2010/0002686	"Restriction of communication in voip address discovery system"	07/Enero/2010
D3	WO 03/008992	"Position determination system"	30/Enero/2003

El documento D1¹ enseña un servicio donde se permite al subscriptor utilizar un número no asignado como mensaje de número de retorno enviado a un participante llamado (Resumen).

El documento D2² enseña un sistema que restringe las comunicaciones IP (Resumen).

El documento D3³ enseña un sistema y método que suministra información de posición de un usuario a otro utilizando una red de telecomunicaciones convencional (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 sistema reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *"Un sistema para la visualización de un identificador de una fuente en un dispositivo receptor en comunicación con la fuente..."* (Ver página 8 del radicado N° 13-252783-00006-0000).

1 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=US5590184&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

2 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=US20100002686&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

3 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=WO2003008992&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:79677

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-252783

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1, D2 y D3 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2	D3
Una base de datos.	Área de almacenaje (Fig. 1, elemento 116).	Base de datos (Pág. 2, Párr. 31; Pág. 3, Párr. 34; Pág. 4, Párr. 41; Pág. 5, Párr. 53).	Base de datos (Pág. 4, líneas 6 a 10).
Un gestor de procesamiento.	Procesador (Fig. 1, elemento 105).	Procesadores (Fig. 1, elementos 118, 122 y 126).	Procesador (Fig. 6, elemento 40).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del sistema de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, D2 y D3, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 22 no mencionan alguna característica que haga nuevo el sistema de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486. Adicionalmente, el dispositivo reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 34 está referida a: “*Un dispositivo receptor...*” (Ver página 13 del radicado N° 13-252783-00006-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 34, y las reveladas en el (los) documento(s) D1, D2 y D3 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 2

Características esenciales	D1	D2	D3
Una base de datos.	Área de almacenaje (Fig. 1, elemento 116).	Base de datos (Pág. 2, Párr. 31; Pág. 3, Párr. 34; Pág. 4, Párr. 41; Pág. 5, Párr. 53).	Base de datos (Pág. 4, líneas 6 a 10).
Un gestor de procesamiento.	Procesador (Fig. 1, elemento 105).	Procesadores (Fig. 1, elementos 118, 122 y 126).	Procesador (Fig. 6, elemento 40).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del dispositivo de la reivindicación 34 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, D2 y D3, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la(s) solicitante(s), el documento D1 muestra un gestor de procesamiento integrado con un dispositivo de recepción cuando hace referencia a un procesador que se interconecta al sistema por medio de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79677

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-252783

un switch central (Fig. 1, elementos 105 y 104). Nótese que todos los elementos del sistema de la figura 1 del documento D1 están integrados.

La solicitante indica que las siguientes características; *“...un gestor de procesamiento que esté integrado con la fuente...”, “...que la fuente sea un dispositivo móvil...”, “...que el gestor de procesamiento incluya una interfase del cliente...”, “...una libreta de direcciones de red que esté conectada a la base de datos de un número oculto y a la base de datos de un número de resolución...” y “...la libreta de direcciones de red se mantenga dentro de la red del sistema...”* hacen a la invención novedosa frente a las anterioridades D1, D2 y D3. Se aclara a la solicitante que independientemente de que dichas características se encuentren divulgadas, o no, en las anterioridades, estas características no están presentes en las reivindicaciones independientes 1 y 34, y por lo tanto dichas características no le pueden dar novedad o nivel inventivos a las reivindicaciones 1 y 34.

Adicionalmente la solicitante indica que las siguientes funcionalidades y/o resultados a alcanzar; *“...determina si la fuente está en la lista de vigencia o en la de restricción y además, establece el enrutamiento, mientras que el gestor de procesamiento está configurado de tal manera, que está en la capacidad de acceder a la libreta de direcciones de la red, para así determinar si la fuente está asociada con el dispositivo receptor, si las configuraciones privadas de la fuente están determinadas a partir del hecho de que ésta se encuentra en la lista pública, que no esté listada o que tenga oculto su identificador, del cual a su vez determina si éste puede ser visualizado en el dispositivo receptor y por último determina la terminación inmediata de la comunicación de la fuente al dispositivo receptor, en caso que dicha fuente se encuentre en la lista de restricción...”, “...la cual permite acceder al sistema y manipularlo, los varios arreglos que emplean el servicio basado en la localización (LBS) y por último, que la libreta de direcciones de red, sea regularmente sincronizada tanto con la fuente como con el dispositivo receptor...”, “...un arreglo de la asociación de base de datos para acceder a la libreta de direcciones de red, la cual está configurada para establecer la asociación entre la fuente y el dispositivo receptor...”, “...utilizar una libreta de direcciones de red para establecer la asociación entre la fuente y el dispositivo receptor...”, “...configurada, para adicionalmente establecer una actualización de cualquier contacto social entre los suscriptores dentro del sistema, que se ejecuta mediante una sincronización regular entre la libreta de direcciones de red y la libreta de teléfonos del dispositivo móvil del suscriptor...”, “...que configure la asociación de base de datos para acceder a una lista de direcciones de red, que a su vez está configurada para establecer la asociación entre la fuente y el dispositivo receptor...”*, hacen a la invención novedosa frente a las anterioridades D1, D2 y D3. Se aclara a la solicitante que, en el caso de las reivindicaciones de producto 1 y 34, 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79677

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-252783

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.

Adicionalmente se aclara que la libreta de direcciones de red que la solicitante reclama como una característica novedosa no hace parte estructural de un aparato dado que dicha libreta de direcciones es información almacenada no tangible. Nótese que la libreta de direcciones en cuestión al no ser tangible, no precisa con exactitud cómo se compone el aparato y que los medios de almacenamiento como memorias o bases de datos donde posiblemente se puede almacenar dicha información ya se encuentran divulgadas por los documentos D1, D2 y D3.

SEXTO: Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso la(s) reivindicación(es) 23 a 33, 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) 1 a 22 y 34, 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 PARA MOSTRAR E IDENTIFICAR UNA FUENTE EN UN
DISPOSITIVO DE DESTINO”**

Clasificación IPC: H04M 1/57.

Reivindicación(es): 23 a 33 incluida(s) en el radicado bajo el N° 13-252783-00006-0000.

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°: 201103396-6 **Fecha:** 12 de mayo de 2011 **País:** SG.

Solicitud internacional N°: PCT/SG2012/000163 **Fecha:** 09 de mayo de 2012.

Vigente desde: 09 de mayo de 2012 **Hasta:** 09 de mayo de 2032.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79677

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-252783

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 1 a 22 y 34, 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 30 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: Jose Luis Salazar Lopez
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Aprobó: José Luis Londoño Fernández