

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

P-2067

SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E.S.D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-133976- -00002-0000

Fecha: 2010-02-09 15:43:58 Dep: 2029 DIR.NUEVASOR
Tra: 11 PATENTE YII Eje: 378 FASLNACIONALI
Act: 538 PETICION Folios: 5

REF: EXPEDIENTE No. 08.133.976
SOLICITANTE: HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.

ASUNTO: SOLICITUD EXAMEN DE PATENTABILIDAD

DILIA RODRÍGUEZ D´ALEMAN identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad solicitante, pido a usted que se proceda a examinar si la invención, cuya patente se tramita en el expediente de la referencia, es patentable.

Adjunto al presente memorial el recibo No. 10-7,034, 10-7,035, 10-1,578, 10-7,120 de enero 6 y 29 de 2010 respectivamente, por la suma de \$470.000.00, con lo cual queda cubierta la tasa oficial correspondiente a dicho estudio.

Señor Superintendente,


DILIA RODRIGUEZ D´ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
T.P. 20824 del C.S.J.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 10 - 7,034
FECHA : ENERO 29 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-133976- -00002-0000

Fecha: 2010-02-09 15:43:08 Dep: 2020 DIR NUEVASCOR
Vía: 11 PATENTE/III Eje: 378 FASLNACIONALI
Art: 53b PETICION Folios: 5

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CLARKE MODET Y CO. COLOMBRECIBO DE CAJA				7006	29/01/2010	12,105,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	
		99 OTROS SERVCIOS ADMINISTRATIVOS	200,000.00
		TOTAL :	\$ 200,000.00

SON: DOSCIENTOS MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.

h2 122

P-2067

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 10 - 7,035
FECHA : ENERO 29 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-133976- -00002-0000

Fecha: 2010-02-09 15:43:08 Dep: 2020 DIR. NUEVAS CR
Tra: 11 PATENTILIA Ever: 378 FASE NACIONAL
Act: 538 PETICION Folios: 5

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CLARKE MODET Y CO. COLOMBRECIBO DE CAJA				7006	29/01/2010	12,105,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	
		99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200,000.00
		TOTAL :	\$ 200,000.00

SON: DOSCIENTOS MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

124 124

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 10 - 1,578
 : ENERO 6 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-133976- -00002-0000

Fecha: 2010-02-09 15:43:08 Dep: 2020 DIR. N.UEVA SCR
 Tra: 11 PATENTE LYII Evt: 378 FASE NACIONAL
 Art: 538 PETICION Folios: 5

***** CONSIGNACION *****

POSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
ARKE MODET Y CO. COLOMBIA	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754307	175684121	06/01/2010	100.325.000,00

***** CONCEPTO *****

NT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00
	TOTAL :	50.000,00

Nº: CINCUENTA MIL PESOS

RESPONSABLE : 

DIE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
 COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER
 SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.

125

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 10 - 7,120
FECHA : ENERO 29 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-133976- -00002-0000

Fecha: 2010-02-09 15:43:08 Dep: 2020 DIR. NUEVASOR
Tra: 11 PATENTE IYII Eve: 378 FASE NACIONAL
Act: 538 PETICION Folios: 5

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CLARKE MODET Y CO. COLOMBRECIBO DE CAJA				7006	29/01/2010	12,105,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	
		99 OTROS SERVCIOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00
		TOTAL :	\$ 20,000.00

SON: VEINTE MIL PESOS

RESPONSABLE

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 08-133976

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION**

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **612** DE

FECHA **29 DE ENERO DE 2010** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL **03 DE MAYO DE 2010**

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____

NO X

10-XII-07

127

122

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020

Bogotá, D.C., (17, 12, 2010)

Abogada

Dília Rodríguez D'Aleman

ASUNTO

Radicación	08-133.976
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio	
Folios	006

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☐

Cap. I

☒

Cap. II

☐

No. Sol. Internacional

PCT CN 2007/070.792

Fecha de Presentación Internacional.

2007- IX- 26

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 le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1 Descripción:

Folios: 46 a 78 como se radicó inicialmente

Folios: a

1.2 Reivindicaciones:

Folios: 79 a 87 como se radicó inicialmente

Folios: a

1.3 Dibujos:

Folios: 89 a 94 como se radicó inicialmente

Folios: a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 126 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, la finalidad de la solicitud consiste en suministrar un algoritmo (método), un sistema y una plataforma para notificar llamadas perdidas con el fin de reducir el número de mensajes cortos de notificación de llamadas perdidas en una red de comunicación.

De otro lado, el pliego reivindica: un método de notificación de llamadas perdidas, relacionado en las reivindicaciones 1 a 14; un sistema para la notificación de llamadas perdidas, que comprende un terminal llamante, un terminal llamado, una plataforma de servicios de notificación de llamadas perdidas y un centro de servicio de mensajes cortos SMSC, relacionado en las reivindicaciones 15 a 17; una plataforma de servicio

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es H04M 3/42

3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

La descripción **NO** permite **identificar** una forma de ejecución **clara y completa** de lo considerado patentable porque la exposición se basa en conceptos no patentables como la relación de unos planes para ordenar las distintas acciones que se necesitan realizar para prestar un servicio, los cuales, se plantean en lenguaje natural para que, un programador, los use para desarrollar el código fuente y emplearlo en un sistema informático para procesar dicho plan y/o en secuencia de procesamiento de información / señal pero sin seguir sucesiones de etapas que incidan sobre la materia (sólida, líquida o gaseosa), dirigidas a la obtención de un cosa o un resultado, pues el mero procesamiento de información, señal o datos no es sólido, ni líquido ni gaseoso, que por demás, no conduce a la obtención de una cosa (producto) y el resultado no es patentable y sin que sea posible determinar cómo se puede ejecutar (**fabricar**) dicha mejora.

Como se conoce bien en el campo de la propiedad industrial, la descripción debe suministrar información suficiente, tal que esta le permita a un técnico de nivel medio, evaluar y ejecutar la invención. Esos requisitos se ubican en el plano tecnológico y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invención y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

Es importante recordarle al interesado tenga en cuenta que la presencia de una descripción detallada **NO** basta para cumplir el requisito legal porque lo que la norma exige es, de un lado, no solo mencionar unos componentes de un sistema informático de telecomunicaciones para procesar información junto con su uso y/o en secuencia de procesamiento de dicha información / señal pues eso **no** otorga el sustento que se requiere; además, las etapas del método no son una sucesión de ellas que incida sobre la materia (sólida, líquida o gaseosa), dirigida a la obtención de un cosa o un resultado, pues el mero procesamiento de información, señal o datos no es sólido, ni líquido ni gaseoso y, por demás, **no** conduce a la obtención de una cosa (producto) y el resultado **no** es patentable.

De otro lado, en cierta medida, se exige la "**receta**" para ejecutar o **fabricar**, el sistema y la plataforma o **productos** que se pretenden amparar. Redactar una solicitud donde se combina el uso de medios técnicos convencionales para implementar o programar un servicio **NO** es haber entregado una "**receta**" que sirva para **fabricar** los objetos.

Se precisa que, acorde a la norma y el procedimiento, "la descripción de la invención... **debe** estar descrita en forma **suficientemente clara y completa...** comprensión... capacitada en la materia técnica correspondiente **pueda ejecutarla...** la **ejecución** comprende realizar paso a paso la invención".

La oficina deja en claro que, el solicitante está obligado a divulgar la invención pues de lo contrario la patente podrá ser denegada. Dicha obligación se considerará cumplida, cuando la descripción contenga todas las indicaciones, que necesita la persona de nivel técnico medio, para ejecutar la invención, en especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica.

Por las razones anteriores, la descripción aportada no cumple las disposiciones del artículo 28.

cuál es la mejora aportada por el solicitante al estado de la técnica; **no** tienen sustento descriptivo debido a que en ese aparte **no** se divulga, de un lado, sucesión de operaciones que incidan sobre la materia (sólida, líquida o gaseosa), que se dirijan a la obtención de una cosa o un resultado; y de otro lado, la forma de obtener un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho, sino que se relaciona el uso de medios técnicos para procesar información (mensajes); y, **no** presentan la estructura estándar de preámbulo y caracterización apropiada para el caso, porque la frases: "que comprende", "que comprende además", "en donde", no equivale a "caracterizado por".

La reivindicación 1 y sus dependientes presentan como pasos de un "método para notificación de llamadas perdidas", un plan de acciones necesarias para prestar un servicio, en lenguaje natural, que sigue una secuencia para procesamiento de información efectuada con medios técnicos lógicos o algoritmo, lo cual, **no** se permite.

Las reivindicaciones 15, 18 y sus respectivas dependientes se redactaron en términos del resultado a obtener mediante uso de medios técnicos y en secuencia lógica de procesamiento de información que es más cercana a un procedimiento, lo cual, **no** se permite porque un producto no se puede caracterizar por el uso ni puede ser definido por las características de un método, menos aún cuando es una secuencia de procesamiento de información, ya que sería tratar de definir una cosa por otra, lo cual, **no** se permite; y, no tienen sustento descriptivo debido a que en ese aparte **no** se divulga la forma de obtener un cuerpo cierto (sistema y plataforma) destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho, sino que se relaciona el uso de medios técnicos para procesar información. Se precisa que una(s) secuencia(s) o forma(s) de procesamiento de información (señal) **no** sirve(n) de fundamento para estas reclamaciones.

Para la redacción del pliego se recomienda tener en cuenta, en primer lugar, que de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia un **procedimiento** (método) debe definirse mediante una serie o sucesión de operaciones que incidan sobre la materia (sólida, líquida o gaseosa), que se encamina a la obtención de un cosa o un resultado, el cual, debe contener características técnicas patentables y un **producto** debe ser un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho; en otras palabras, debe revestir forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura.

Sin embargo, se aclara que la definición mediante características funcionales solo se admite, si no hay otra manera más precisa de definir la materia a proteger (**producto**) y, siempre y cuando, se cumplan los siguientes requisitos:

- a. el resultado a obtener debe ser verificable mediante test específicamente descritos en la descripción;
- b. la reivindicación es clara;
- c. el experto en la materia es capaz de reproducir lo solicitado como invento (ver página 36 del Manual Andino).

Nada de lo precedente se cumple en la presente solicitud.

En segundo lugar, que la esencia de una reivindicación o de un pliego consiste en definir la invención, con lo cual, se fija la extensión de la patente y se hace posible delimitarla respecto del estado de la técnica; asimismo, de un lado, una reivindicación independiente debe **definir** la invención en forma más general mediante las características técnicas aportadas o **creadas por el inventor** y las dependientes son para aclarar o delimitar alguna característica técnica incluida en la independiente respectiva.

la invención cuya combinación se conoce, por decirlo así, es el "**género**" al que pertenece la invención. La segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) característica(s) propia(s) de la invención (creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la técnica, por decirlo así, es la "**especie**" de la invención.

En tercer lugar, que acorde al procedimiento: a) "Una reivindicación **debe incluir** no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento", donde la relación de función entre los componentes de una estructura, en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene una forma específica de realización.

b) "Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales que definan la invención y la hagan distintiva del estado de la técnica. Dichas **características técnicas** deben definir la solución (del problema técnico) que intenta resolver la solicitud".

c) "Para efectos del examen **no** se toma como característica técnica la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, "... se adapta para determinar si el mensaje... combina la información de llamada perdida... el SMSC llamado se adapta para enviar el mensaje...", "... se adapta para recibir mensajes...", etc. puesto que **el resultado** o fin alcanzado **no es una característica esencial para el efecto**. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación".

Por lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las de los puntos 6 a 8 que siguen a continuación.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

Para efectos de este examen se considera que el pliego calificado se dirige a un único objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

5. No es una invención (artículo 15 D 486 literal e)

Por **programa de ordenador** (software) se entiende: "la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado".

Acorde a la práctica común seguida, la oficina considera y considerará como soporte lógico como tal **no** solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias de procesamiento de información y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo porque así lo permite la norma, (... **o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado...** determinada tarea u **obtenga determinado resultado**), sino porque técnicamente son programas como tal.

Del estudio de la solicitud, salta a la vista, en primer lugar, que la reivindicación 1 y sus dependientes enumeran como etapas del método al que se refieren, unos planes para ordenar las distintas acciones que se necesitan realizar para prestar un servicio, los cuales se plantean en lenguaje natural, es decir, un algoritmo, el cual es soporte lógico

En segundo lugar, las reivindicaciones 15, 18 y sus respectivas dependientes se redactaron en términos de procesamiento de un algoritmo con uso de medios técnicos (teléfono llamante, teléfono llamado, la plataforma [que en este caso no es soporte físico sino lógico] el centro de servicios de mensajes cortos), lo que es soporte lógico como tal.

Por los motivos anteriores, se considera que las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

Requisitos de patentabilidad (artículo 14 D 486)

De acuerdo a lo establecido, un **procedimiento** (método) debe definirse mediante una serie o sucesión de operaciones que incidan sobre la materia (sólida, líquida o gaseosa), que se encamina a la obtención de una cosa o resultado, el que debe definirse con características técnicas patentables y, un **producto** debe ser un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho; en otras palabras, debe revestir forma tangible y ser definido o bien por las características técnicas de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura, definición que solo se acepta, según lo explicado arriba en 3.2.

A la luz de lo precedente resulta evidente, de un lado, que las reivindicaciones 1 a 14 de "método" o **procedimiento** NO divulgan una serie de operaciones que incidan en la materia porque una información o el algoritmo (secuencia de su procesamiento) no es sólida ni líquida ni gaseosa y el resultado **no** es patentable, debido a que **no** se cumplen las disposiciones del artículo 15 e), por lo expuesto en 5.

De otro lado, las reivindicaciones 15, 18 y sus dependientes de, "sistema y plataforma para la notificación de llamadas perdidas" o de **producto**, NO conforman un cuerpo cierto a llenar una necesidad industrial, es decir, **no** revisten forma tangible porque **no** se definieron por medio de las características técnicas de estructura o de función entre los componentes de una estructura, sino que ellas se redactaron en términos de procesamiento de un algoritmo con uso de medios técnicos, lo que **no** satisface lo establecido por la norma y la jurisprudencia.

En el tema se sabe que, un **producto** para que conforme un cuerpo cierto (revista forma tangible) se debe describir y reivindicar de forma que se sepa cómo se ejecuta o fabrica el **producto** pero **no** qué procesa ni en qué secuencia se procesa una (información) y/o se usa o se puede usar, uno o más componentes de unos medios técnicos para realizarla.

Cabe precisar que, las características incluidas en las reivindicaciones **NO** son **características técnicas** que sirvan para definir ni un **procedimiento** ni un **producto** porque, como saben quienes tienen conocimientos en el tema, una información (mensaje) **funcionalmente** equivale a un disco compacto o a mera presentación de información puesto que una información o similares **no** es más que una portadora de material descriptivo no funcional, la cual, por sí sola **no** puede proveer aplicación(es) práctica(s) para la obtención, realización o **manufactura** de un objeto.

Por las razones precedentes, las reivindicaciones **no** cumplen las disposiciones del artículo 14.

7. Conclusión:

b) **no** es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable, de un lado, deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes **NO** podrá, en ningún caso, implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la Decisión 486.

De otro lado, deberá indicar en qué parte(s) de la descripción hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el examen siguiente.

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 60 días contados a partir 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.

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 N° 10 de 2001.


JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha _____

CONCEPTO TÉCNICO No. 4.594

EXAMINADOR TÉCNICO
Código No.202004