

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-4219- -1	FECHA: 2016-01-29 15:03:06
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: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO

Asunto:	Radicación:	16-4219- -1
	Trámite:	11
	Evento:	379
	Actuación:	430
	Oficio:	692
	Folios:	5

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

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

El objeto de la reivindicación 33 no se considera una invención, de acuerdo con el Art. 15 D486, toda vez que se refiere a un dispositivo del cliente instalado con el software en el mismo.

2. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La(s) reivindicación(es) 1 a 33 no son claras porque:

- Los términos: “pluralidad”, “al menos”, son imprecisos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por un término preciso o un rango concreto.
- Mencionan: “un módulo de control y administración del tráfico”, “dispositivo cliente”, “administrador de tráfico de datos”, “tipos de conexión de datos de Internet”, “conjunto de prioridades de los recursos web”, “un conjunto priorizado de los recursos web” y “conjunto de recursos web”, siendo frases de carácter general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles

variaciones o modificaciones. Se sugiere definir dichos elementos por sus características técnicas tangibles de carácter estructural.

- Se refieren a: reiv. 1: “(...) dispuesto para controlar el uso de datos en el dispositivo cliente (...) operable para asignar ancho de banda de datos al dispositivo del cliente y recibir una solicitud del módulo de control y administración de tráfico (...) La solicitud comprende una instrucción para el administrador de tráfico de datos para asignar un ancho de banda de datos adecuado al dispositivo del cliente en función de la utilización de los datos; En el que el conjunto de recursos web se prioriza utilizando pesos asignados con base en la frecuencia de los recursos web visitados por el dispositivo del cliente durante un período predeterminado de tiempo que genera un perfil personalizado del usuario.”, reiv. 2: “(...) en el que en el modo por defecto el perfil de datos corresponde a un ancho de banda de datos regulado más de 100 kilobits por segundo.”, reiv. 3: “(...) se prioriza utilizando pesos asignados con base en la frecuencia de acceso a los recursos web del dispositivo del cliente durante un período predeterminado de tiempo.”, reiv. 4: “(...) se prioriza para las aplicaciones de software seleccionadas por encima de otras, si se considera que el dispositivo del cliente prefiere el acceso a estas aplicaciones de software seleccionados sobre otros.”, reiv. 5: “(...) se prioriza para los recursos de Internet seleccionados como los juegos más que otros recursos de Internet, si se considera que el usuario prefiere el acceso a estos recursos de Internet frente a otros recursos de Internet.”, reiv. 6: “(...) se prioriza para los medios seleccionados de tipo de datos de tráfico, tales como llamadas de voz, compartir fotos, aplicaciones de software de mensajería, notificaciones sobre otros recursos de la web.”, reiv. 7: “(...) que tras la detección por el módulo de control y administración del tráfico que el dispositivo del cliente se está iniciando / reiniciando, que recientemente se volvió activo dese un modo inactivo o experimenta un aumento en el uso de la CPU, el módulo de control y administración del tráfico es operable para enviar una solicitud para indicar al administrador de tráfico de datos que proporcione el ancho de banda de datos máximo disponible al dispositivo del cliente durante un período predeterminado de tiempo, después de lo cual el ancho de banda de datos asignado al dispositivo del cliente vuelve al modo pre-establecido.”, reiv. 8: “(...) dispuesto para determinar y analizar la actividad en Internet de los suscriptores de prepago en régimen de tiempo real basado en el uso del dispositivo del cliente para generar un perfil de usuario (...) es operable para enviar una solicitud al administrador de tráfico de datos; la solicitud comprende una instrucción para el administrador de tráfico de datos para cargar un tipo de conexión de datos a Internet desde una pluralidad de tipos de conexión de datos de Internet en función del perfil de usuario del suscriptor de prepago.”, reiv. 9: “(...) en el que el perfil de usuario del suscriptor prepago se mantiene en un servidor de un tercero independiente.”, reiv. 10: “(...) se prioriza utilizando pesos asignados con base en la frecuencia de los recursos web visitados por el suscriptor de prepago por un período predeterminado de tiempo que genera un perfil de usuario.”, reiv. 11: “(...) se prioriza para las aplicaciones de software seleccionadas por encima de otras, si se considera que el suscriptor de prepago prefiere el acceso a estas aplicaciones de software seleccionados sobre otros.”, reiv. 12: “(...) se prioriza para los recursos de Internet seleccionados, tales como juegos, sobre otros recursos de Internet, si se considera que el usuario prefiere el acceso a estos recursos de Internet seleccionados con respecto a otros recursos de Internet.”, reiv. 13: “(...) se

prioriza para los medios seleccionados tipo de datos de tráfico, tales como llamadas de voz, compartir fotos, aplicaciones de software de mensajería, notificaciones sobre otros recursos de la web.”, reiv. 14: “(...) es operable para controlar continuamente la actividad de Internet del suscriptor de prepago.”, reiv. 15: “(...) está dispuesto para proporcionar la recomendación del tipo (s) adecuado de perfil de datos basado en el perfil de usuario.”, reiv. 16: “(...) es operable para controlar al menos uno de los siguientes: actividad del sistema de operación, uso de la CPU, tipo / calidad de la conexión de datos y consumo de ancho de banda real.”, reiv. 33: “(...) el software ejecutable para realizar las etapas de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 17 a 32.”, que son resultados a alcanzar, no definen al producto porque la invención no queda definida por el resultado a alcanzar, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por la solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlos por las características técnicas esenciales estructurales tangibles, que contribuyen a la obtención de esos efectos.

- La reivindicación 33 posee una falsa dependencia con las reivindicaciones 17 a 32, puesto que pertenecen a categorías diferentes (producto y procedimiento) y, por lo tanto son consideradas independientes. Se sugiere al solicitante definir el dispositivo de la reivindicación 33 por sus características técnicas esenciales estructurales.

De igual forma, se le recuerda a la solicitante que las características técnicas esenciales estructurales son las que definen la invención en una reivindicación de producto, las que la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención. Para una mayor claridad, se definen los siguientes conceptos:

Las características que definen la invención son las características técnicas estructurales de carácter tangible, es decir partes mecánicas, eléctricas, electrónicas y su relación o conexión. Las características funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales, por lo tanto, dichas características funcionales no son tenidas en cuenta en el examen de patentabilidad.

De acuerdo con lo anterior, se sugiere a la solicitante que defina el producto por sus características técnicas esenciales estructurales tangibles.

Por lo anterior, el capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio no cumple con el requisito de claridad acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486. En consecuencia, la solicitante deberá presentar un nuevo capítulo reivindicatorio, donde se hayan modificado las objeciones anteriormente citadas; dichas modificaciones no deben ampliar el objeto inicialmente presentado por la presente solicitud.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

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

Se invita a la solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los dos (2) meses y presentarla por escrito.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista, de fecha 2016-02-02

Elaboró: Angelica Maria Ramirez

Revisó: Sonia Andrea Diaz Pirazan