

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42590

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-132561

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 día 18 de junio de 2014 con el N° 14-132561-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Arbooster Limited, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MÉTODO Y SISTEMA PARA LA FACTURACIÓN SELECTIVA POR DESTINATARIOS DE COMUNICACIONES ENTRANTES EN REDES DE COMUNICACIONES", que corresponde a la solicitud internacional PCT/GB2012/000921 del 24 de diciembre de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 705 del 10 de septiembre de 2014 sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15276, notificado por fijación en lista el 22 de diciembre de 2015, se requirió a la solicitante 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 solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 14-132561-00006-0000 del 16 de marzo de 2016, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 11 que remplace(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."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 11, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42590

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-132561

6.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar métodos para habilitar un nuevo servicio de valor añadido, con particular aplicación para las redes de comunicaciones móviles, para imponer cargas de llamadas suplementarias en nombre de abonados a la red; bien sea para expertos competentes autónomos, otras categorías de proveedor de contenidos, o cualesquiera personas individuales u organizaciones que reciban comunicaciones. Para resolver este problema técnico, la solicitud plantea proporcionar un método para habilitar a los abonados de comunicaciones para aumentar la tarifa pagada por quienes se comunican con ellos, incluyendo un sistema (constituido por una serie de componentes electrónicos, ordenadores, bases de datos y software) conectado y en interfaz con una red de telecomunicación. De igual forma, se proporciona un método para enlazar una gama de equipos de comunicación con ordenadores y medios de información y electrónicos, software y programas.

6.2. Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 23 de diciembre de 2011, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud internacional.

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 6,047.051	"Implementation of charging in a telecommunications system"	04/Abril/2000

El documento D1¹ divulga un método para la implementación de carga en un sistema de telecomunicaciones que incluye las terminales de los clientes utilizadas por los mismos clientes para ordenar servicios, además de servidores para proveer servicios a los clientes (Fl. 1, Resumen).

6.3. 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

¹<https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=6047051A&KC=A&FT=D>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42590
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-132561

antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: “Un método para habilitar a los abonados de comunicaciones para aumentar una tarifa pagada por quienes se comunican con ellos, en un sistema que comprende un servidor de aplicación, un servidor de facturación, un servidor de base de datos de registro y un servidor de editor, en donde el método comprende las etapas de:...” (Ver página 8 del radicado N°. 14-132561-00006-0000).

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 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características Esenciales	D1
Controlar y dar efecto, en el servidor de aplicación, a la realización del servicio completo para un operador de red de la red de telecomunicaciones.	Un método para la aplicación de la carga en un sistema de telecomunicaciones que incluye terminales de cliente utilizados por los clientes. La carga de los servicios se hace fácilmente en un entorno multimedia. (Fl. 1, Resumen).
Recibir, en el servidor de editor, información desde el servidor de aplicación.	El flujo de información va desde la aplicación externa al terminal del cliente y al resto de la red (Fl. 13, Col. 10, líneas 33 a 35).
Generar informes para los abonados de las comunicaciones.	Un sistema de facturación conectado a la red para recibir los reportes de tarificación (Fl. 19, Col. 21, Reiv. 23).
Permitir, en el servidor editor, que los abonados de las comunicaciones selectivamente implementen y modifiquen un incremento determinado por usuario en una tarifa pagada por aquellos que se comunican con los mismos.	El registro de cargos se envía durante una sesión de servicio para notificar que los parámetros de facturación han cambiado. El terminal de cliente puede, por ejemplo, aceptar el nuevo contrato de forma automática, si el precio se ha reducido; en otros casos puede ser necesaria la aceptación del cliente. (Fl. 12, Col. 8, líneas 35 a 40).
Capturar y facturar, en el servidor de facturación, el incremento determinado por el usuario en la tarifa.	Un sistema de facturación conectado a la red para recibir los reportes de tarificación (Fl. 19, Col. 21, Reiv. 23).
Comunicar usando el servidor de base de datos de registro con el servidor de editor para leer todas las demandas de los usuarios y todos los cambios enviados desde el servidor de aplicación y almacenar en el servidor de base de datos de registro un registro exacto de los cambios y demandas del usuario.	También es posible utilizar un equipo de puerta de enlace separada en la red entre el servidor de facturación y los servidores del proveedor de servicios (Fl. 12, Col. 7, líneas 13 a 15). La base de datos de configuración CDB se usa para almacenar los ajustes que el usuario ha realizado (preferencias de usuario) y que puede ser utilizado para almacenar información acerca de los diferentes servicios que se presentan al cliente sobre la base de la identificación de servicio recibido (Fl. 14, Col. 11, líneas 44 a 49).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42590

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-132561

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

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 10 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

En el caso del segundo método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 11 está referida a: “*Un método en una red de telecomunicaciones, que comprende:...*” (Ver página 10 del radicado N°. 14-132561-00006-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 11, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 2

Características Esenciales	D1
Recibir, en un servidor de editor, desde un abonado de las comunicaciones, una demanda para implementar y variar un aumento por usuario en una tarifa pagada por otros que se comunican con el abonado de las comunicaciones.	El registro de cargos se envía durante una sesión de servicio para notificar que los parámetros de facturación han cambiado. El terminal de cliente puede, por ejemplo, aceptar el nuevo contrato de forma automática, si el precio se ha reducido; en otros casos puede ser necesaria la aceptación del cliente. (Fl. 12, Col. 8, líneas 35 a 40).
Implementar, en el servidor de editor, el aumento en la tarifa determinado por usuario.	Un sistema de facturación conectado a la red para recibir los reportes de tarificación (Fl. 19, Col. 21, Reiv. 23).
Facturar, por medio de un servidor de facturación, el incremento determinado por el usuario en la tarifa.	También es posible utilizar un equipo de puerta de enlace separada en la red entre el servidor de facturación y los servidores del proveedor de servicios (Fl. 12, Col. 7, líneas 13 a 15). La base de datos de configuración CDB se usa para almacenar los ajustes que el usuario ha realizado (preferencias de usuario) y que puede ser utilizado para almacenar información acerca de los diferentes servicios que se presentan al cliente sobre la base de la identificación de servicio recibido (Fl. 14, Col. 11, líneas 44 a 49).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método de la reivindicación 11 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Frente a los argumentos mencionados por la solicitante sobre los resultados a alcanzar, y por medio de los cuales indica que las reivindicaciones fueron

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42590

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-132561

reformuladas, ésta oficina aclara que las objeciones por claridad persisten en cuanto a que las reivindicaciones 1 a 10 no son claras porque se refieren a: “(...) *los abonados de las comunicaciones selectivamente implementen y modifiquen* (...)” (Reiv. 1), “(...) *en donde un abonado de comunicaciones elige* (...)” (Reiv. 2 a 4), “(...) *en donde un abonado de comunicaciones factura* (...)” (Reiv. 5), “(...) *en donde asesores profesionales imponen cargos* (...)” (Reiv. 6), “(...) *en donde un destinatario de llamadas tiene un número de teléfono GSM y decide* (...)” (Reiv. 7 y 8), “(...) *en donde el operador de redes pertinente añade y/o cobra* (...)” (Reiv. 9), “(...) *en donde el abonado a las comunicaciones conecta* (...)” (Reiv. 10), dado que dichos pasos del procedimiento no están vinculados a una determinada máquina, aparato o dispositivo. Objeción que se le notificó en el Oficio N° 15276, y por tanto las reivindicaciones no permiten dar claridad sobre el alcance de la invención.

Adicionalmente, respecto al argumento de la solicitante en donde indica que el documento D1 no describe “(...) *por lo menos un servidor de editor por medio del cual se pueda recibir información desde un servidor de aplicación y generar uno o más reportes para los abonados a las comunicaciones, y que además pueda hacer que los abonados puedan entrar en interface con el servidor de editor para selectivamente implementar y variar un aumento en la tarifa, determinado por el usuario, que será pagado por aquellos que se comunican con ellos.*”, es oportuno aclarar que, el documento D1 indica, de acuerdo como se evidencia en la tabla 1 de la presente comunicación, que se presenta un flujo de información desde la aplicación externa al terminal del cliente y al resto de la red (Fl. 13, Col. 10, líneas 33 a 35); y conectada a esta misma red se encuentra un sistema de facturación que recibe los reportes de tarificación (Fl. 19, Col. 21, Reiv. 23). Y que el registro de cargos se envía durante la sesión de servicio para notificar que los parámetros de facturación han cambiado, permitiendo al terminal cliente, aceptar o no el nuevo contrato (Fl. 12, Col. 8, líneas 35 a 40). Lo anterior nos permite concluir que la característica en mención se anticipa por el documento D1.

Por último, respecto a los argumentos sobre la falencia de D1, por enunciar un servidor editor, esta Oficina aclara que la red de la anterioridad cuenta con el sistema y el terminal cliente que permite la modificación de la tarifa de facturación determinado por el usuario, a pesar de no delimitar diferentes servidores con la misma denominación de la invención. Por lo que en conclusión, como se indicó en el Oficio N° 15276, la invención no cumple con los requisitos de patentabilidad provistos por el Art. 14 de la Decisión 486.

SÉPTIMO: Que teniendo en cuenta el objeto reivindicado, se modifica el título de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42590

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-132561

invención el cual quedará de la siguiente manera: “MÉTODO PARA LA FACTURACIÓN SELECTIVA POR DESTINATARIOS DE COMUNICACIONES ENTRANTES EN REDES DE COMUNICACIONES”.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada: “MÉTODO PARA LA FACTURACIÓN SELECTIVA POR DESTINATARIOS DE COMUNICACIONES ENTRANTES EN REDES DE COMUNICACIONES”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Arbooster Limited, 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 27 Jun 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, JBENOIT@GPZLEGAL.COM

Elaboró: Diana Melisa Avila
Revisó: Angelica Maria Ramirez Cano
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez