

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2019/0003461

Solicitud de Patente de Invención Titulada: “MONITOREO DE ESPACIO DE BÚSQUEDA EN REDES DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA”

Solicitante: TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)

Nuestra Ref.: P2019/200010

RESPUESTA AL OFICIO No. 869,
NOTIFICADO EL 23 DE ENERO DE 2020
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- En la Reivindicación 21 se hicieron los siguientes cambios siguiendo las amables sugerencias del Despacho:
- se reemplazó el preámbulo de la reivindicación de la siguiente manera (el texto tachado corresponde al texto eliminado y el texto subrayado corresponde al texto añadido):

“21. Un ~~programa de~~ medio de almacenamiento legible por computador que almacena instrucciones legibles por computador (1320) para permitir el monitoreo de espacios de búsqueda, que ~~el programa de computador comprende código de computador el cual, cuando se ejecutan~~ en un circuito de procesamiento (2310) de un dispositivo inalámbrico (200) hace que el dispositivo inalámbrico (200) realice el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12 o cuando se ejecutan [...]”

Lo anterior tiene soporte principalmente por la sugerencia del Examinador, y en el Capítulo Descriptivo en las siguientes secciones: pág. 5 párr. 1, pág. 5 párr. 2, pág. 7 párr. 2, pág. 8 párr. 2, pág. 24, pág. 25 párr. 2, pág. 26 párr. 2 a 4, pág. 27 párr. 2 y 3, pág. 28.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas en el Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original y por el contrario, éstas corresponden a una drástica limitación de la materia reivindicada.

2. a- El Despacho considera que la Reivindicación 21 reclama materia que no es patentable, de acuerdo con el artículo 15 literal (e) de la Decisión 486, toda vez que los programas de ordenadores o el soporte lógico no pueden ser protegidos bajo patente de invención.

b- Con el ánimo de facilitar el trámite de la solicitud, me permito llamar la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, el cual toma en consideración las amables sugerencias del Despacho sobre el preámbulo de la reivindicación como se indicó en el punto 1 del presente memorial.

Adicionalmente, me gustaría indicar que a la luz de las modificaciones realizadas, el alcance de las reivindicaciones no recae dentro de las prohibiciones del literal (e) del Artículo 15 de la Decisión 486, en tanto que dicho artículo solamente impide la patentabilidad de soporte lógico como tal, mas no de soluciones técnicas que pueden implementarse o ser asistidos por computador. En cualquier caso, cabe aclararse que la presente invención NO pretende reclamar un programa de ordenador o soporte lógico como tal, sino que con el nuevo alcance de las reivindicaciones, un medio de almacenamiento legible por computador que permite el monitoreo de espacios de búsqueda que se ejecutan en un circuito de procesamiento de un dispositivo inalámbrico y llevan a cabo un método que corresponde con aquel reclamado en las Reivindicaciones 1 a 12. Por lo tanto, NO corresponde a instrucciones (palabras, códigos o planes) que puedan ser incorporadas como tal en un dispositivo de lectura automatizada y ejecutadas por un ordenador. Por el contrario, en el presente caso se indica que en dicha estructura reclamada, lleva a cabo un método hace que el nodo de acceso de radio realice el método.

En vista de lo anterior, en este caso no resulta aplicable la objeción de patentabilidad de software pues no es tal lo que pretende proteger la presente solicitud, y por el contrario, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486.

3. Agradezco al Examinador su opinión positiva respecto del cumplimiento de los requisitos de novedad y nivel inventivo por parte de la presente invención.

4. Adicionalmente, y solo a título ilustrativo, me permito resaltar que se ha concedido el derecho de patente al concepto inventivo de la presente invención en Australia (No. 2016428856), Suiza (No. 3363139), Alemania (No. 3363139), Dinamarca (No. 3363139), España (No. 3363139), Finlandia (No. 3363139), Francia (No. 3363139), Reino Unido (No. 3363139), Hungría (No. 3363139), Irlanda (No. 3363139), Italia (No. 3363139), Japón (No. 6665351), Holanda (No. 3363139), Noruega (No. 3363139), Polonia (No. 3363139), Rumania (No. 3363139), Rusia (No. 2708227), Turquía (No. 3363139) y Estados Unidos (No. 10,397,854).

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen al SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, considero que dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación y estudio aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes resultan equivalentes a los que la SIC debe emplear.

5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Despacho en su examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

CC. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295 CSJ

Anexos: Capítulo Reivindicatorio Modificado