

P-15661

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2018/0007137**

Solicitud de patente a nombre de **PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO. LTD.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO. LTD., domiciliada en California, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **1159** notificado mediante comunicación electrónica el 23 de enero de 2020, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. Modificación a las Reivindicaciones

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de veinte (20) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1** Se modificó la antigua reivindicación 1 para ahora recitar en parte que: *"el marco de activación indica qué tipo de estación inalámbrica es elegible para transmitir utilizando una o más RUs por UORA"* y así dar claridad a la invención. El soporte para estas modificaciones se puede encontrar en la descripción original presentada y en los párrafos [0022], [0078], [0079] y [0082] en la correspondiente solicitud de publicación internacional (WO/2017/150041).

- 1.2** De forma similar, se modificaron las antiguas reivindicaciones independientes 7, 13 y 17.
- 1.3** Se han incluido las nuevas reivindicaciones 21 a 24. El soporte para estas modificaciones se puede encontrar en la descripción original presentada y en los párrafos [0022], [0078], [0079] y [0082] en la correspondiente solicitud de publicación internacional (WO/2017/150041).
- 1.4** Se reenumeran las reivindicaciones restantes y sus dependencias, de acuerdo a las modificaciones anteriores.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de patentabilidad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que se adjunta tasa por cuatro (4) reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio contiene un número mayor de cláusulas que el anteriormente presentado.

Por otra parte, aunque el presente memorial de respuesta se presenta junto con modificaciones al capítulo reivindicatorio, no se adjunta recibo por concepto de examen de patentabilidad considerando que el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses contados desde la publicación de la solicitud de patente, según lo establecido en la Resolución 3719 del 2016. En el presente caso la fecha de publicación de la solicitud es el 19 de julio de 2018.

3. Novedad/Nivel inventivo

El señor examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las antiguas reivindicaciones 1 a 20 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el documento WO2016028131 (D1).

A este respecto, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está "comprendida" en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica, específicamente en forma individual en el documento D1 de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Por otra parte, me permito decir que el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que *"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando las anteriores definiciones, es deseo de la solicitante manifestar su desacuerdo con dichas objeciones y presentar argumentos que demuestran la novedad de la invención que se reclama en las nuevas reivindicaciones 1 a 24.

En primer lugar, se llama la atención del examinador sobre la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio, en el cual, las nuevas reivindicaciones independientes 1, 7, 13 y 17 de forma similar reclaman en parte ***"... el marco de activación indica qué tipo de estación inalámbrica es elegible para transmitir utilizando una o más RUs por UORA"***. Ninguna de estas características técnicas está presente en el documento D1, citado por el examinador.

El solicitante considera que el objeto de las reivindicaciones independientes 1, 7, 13 y 17 es novedoso e inventivo respecto al estado de la técnica por las siguientes razones:

Con respecto a las objeciones de Novedad, el documento D1 no revela las características incluidas en las nuevas reivindicaciones independientes, particularmente que "el marco de activación indica qué tipo de estación inalámbrica es elegible para transmitir utilizando una o más RUs por UORA". Por lo tanto, las reivindicaciones independientes 1, 7, 13 y 17 son novedosas sobre el arte previo citado como D1.

Con respecto al nivel inventivo, las características técnicas incluidas en las nuevas reivindicaciones independientes modificadas facilitan la asignación de mayor prioridad al permitir a las STAs elegibles un acceso más rápido al medio durante el acceso aleatorio como se discutió en el párrafo [0078]. El documento D1 divulga en el párrafo [0669] del documento US 2017/0272138 A1 (solicitud de Estados Unidos correspondiente a la solicitud WO2016/028131 de la presente invención) "*se puede usar un ID de STA de difusión sin designar el STA receptor de la trama de disparo como el STA específico*". Aquí, cualquier estación inalámbrica puede competir por la RU especificada por la ID de STA de transmisión, por lo que la asignación de prioridad mencionada anteriormente no está disponible. Por lo tanto, se reconoce la no-obviedad de la invención y sus efectos inesperados sobre el documento D1.

Por tales razones, las reivindicaciones independientes 1, 7, 13 y 17 se consideran novedosas e inventivas.

Con base en el análisis anterior, D1 **no enseña o sugiere** la presente invención. En vista de lo anterior, **las reivindicaciones presentadas son novedosas e inventivas sobre el estado del arte**. Por lo tanto, se le solicita respetuosamente al señor examinador retire la objeción de novedad.

De esta manera, queda demostrado que el documento D1 citado por su Despacho **no puede ser considerado como anterioridad válida** capaz de afectar la novedad de la solicitud, toda vez que este documento falla en enseñar todas las características esenciales de la invención, y la manera como se solucionó el problema técnico en cuestión.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 24, tiene diferencias con el

estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

4. Conclusión

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y
- ii) Las reivindicaciones actuales 1 a 24 son patentables sobre D1, cumpliendo así con los requerimientos de los Artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

En consecuencia, se solicita atentamente otorgar el privilegio de patente solicitado, toda vez que esta solicitud cumple con los requerimientos de la Decisión 486.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo- y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala que: "*Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos*", (el subrayado es nuestro).

Finalmente, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

5. Anexos

- Capítulo reivindicatorio que incluye veinticuatro (24) reivindicaciones.
- Se adjunta recibo de pago de la tasa por cuatro (4) reivindicaciones adicionales

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2018/0007137

Recibo: 20-27090

Fecha: 21/04/2020

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO

CC: 66.783.790

Pago PSE No: 392762

CUS: 605340606

Patente PCT

APARATO Y MÉTODO DE PRIORIZACIÓN DE ACCESO ALEATORIO EN UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN
INALÁMBRICO DE MÚLTIPLES USUARIOS

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-02	REIVINDICACION MODELO DE UTILIDAD (A PARTIR DE LA UNDECIMA REIVINDICACION DCT. LINEA)	4	\$ 42,000	\$ 168,000
TOTAL					\$ 168,000