

P-16214

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2018/0011303**
Solicitud de patente a nombre de **TELESAT CANADA**

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 TELESAT CANADA, domiciliada en California, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **1868** notificado mediante comunicación electrónica el 11 de febrero 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 veintiséis (26) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1** Se modificaron las antiguas reivindicaciones independientes 1 y 25, para incluir de forma similar las características técnicas de la antigua reivindicación 14, en particular que "... cada uno de dichos primer y segundo conjunto de satélites con funcionalidad para utilizar el exceso de capacidad en la constelación polar de LEO en las latitudes más altas enrutando el tráfico, a través de ISL, desde ambas constelaciones de LEO a la puerta de enlace, estación base o segundo terminal de usuario ubicado en las latitudes más altas, para la conexión a una red terrestre" y "transmitir dichos datos de comunicaciones desde dicho segundo satélite, a una Puerta de Enlace polar, utilizando el exceso de

capacidad en la constelación polar LEO en las latitudes más altas, enrutando el tráfico, a través de ISL, desde ambas constelaciones LEO a la Puerta de Enlace polar para la conexión a una red terrestre” y así dar claridad a la invención. El soporte para estas modificaciones se puede encontrar en la descripción original presentada, en particular en las páginas 4 y 5; y en la publicación de la solicitud internacional WO/2017/177343, en particular en el párrafo [0015].

- 1.2** Hemos modificado la reivindicación 13 para incluir la redacción completa de los acrónimos “GEO” (Órbita Terrestre Geoestacionaria) y “IUT” (Unión Internacional de Telecomunicaciones).
- 1.3** La antigua reivindicación 14 ha sido eliminada.
- 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 no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio contiene un número menor de cláusulas que el anteriormente presentado.

Por otra parte, no se adjunta recibo por concepto de examen de patentabilidad considerando que, aunque el presente memorial de respuesta se presenta junto con modificaciones al capítulo reivindicatorio, en donde dichas modificaciones a las reivindicaciones no son de carácter sustancial y no se incluye materia que no haya sido estudiada previamente. Además, ya 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 31 de octubre de 2018.

3. Novedad/Nivel inventivo

El señor examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las antiguas reivindicaciones 1, 17, 18 y 26 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el documento US 5,678,175 (D1) y la falta de nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 2, 3, 6, 9 y 11 a la luz de la combinación de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos (D1) y US 2014/0341586 (D2).

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 los documentos D1 y/o D2 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 26.

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 y 25 de forma similar reclaman en parte: **"... cada uno de dichos primer y segundo conjunto de satélites con funcionalidad para utilizar el exceso de capacidad en la constelación polar de LEO en las latitudes más altas enrutando el tráfico, a través de ISL, desde ambas constelaciones de LEO a la puerta de enlace, estación base o segundo terminal de usuario ubicado en las latitudes más altas, para la conexión a una red terrestre"** y la reivindicación 25: **"transmitir dichos datos de comunicaciones desde dicho segundo satélite, a una Puerta de Enlace polar, utilizando el exceso de capacidad en la constelación polar LEO en las latitudes más altas, enrutando el tráfico, a través de ISL, desde ambas constelaciones LEO a la Puerta de Enlace polar para la conexión a una red terrestre"**. Ninguna de estas características técnicas está presente en los documentos D1 y/o D2, citados por el examinador.

El solicitante considera que el objeto de las nuevas reivindicaciones independientes 1 y 25 es novedoso e inventivo respecto al estado de la técnica por las siguientes razones:

La reivindicación 1 modificada proporciona un sistema de comunicación satelital mejorado con cobertura global, que aborda los problemas técnicos de "la demanda de un ancho de banda cada vez mayor" (véase párrafo [0002] de la solicitud internacional) y la "necesidad de acceso y ancho de banda" (véase párrafo [0003] de la solicitud internacional), o en la página 1 de la solicitud original presentada. Estos problemas se abordan mediante la combinación alegada de una constelación polar de LEO y una constelación de LEO inclinada, además del uso de ISL (enlaces entre satélites) para dirigir el tráfico a las pasarelas en latitudes más altas.

Esto se explica, por ejemplo, en el párrafo [0015] de la solicitud internacional, o en las páginas 4 y 5 de la solicitud original presentada que dice lo siguiente:

Los satélites de comunicaciones en la constelación LEO polar de la invención tendrán un exceso de capacidad en latitudes más altas porque sus planos de órbita están más cerca y la demanda de tráfico de usuarios es menor. El exceso de capacidad en la constelación LEO polar en las latitudes más altas se utiliza para transferir el tráfico de usuarios, a través de ISL (enlace inter-satélites), desde ambas constelaciones LEO a Puertas de Enlace ubicadas en el Norte

para la conexión a redes terrestres existentes. Se requiere un número muy pequeño de sitios de Puerta de Enlace Norte (generalmente dos) ya que un sitio de Puerta de Enlace puede conectarse a satélites en más de un plano (ver **la Figura 1**).

Ninguna de las referencias citadas describe o sugiere tal concepto. Como tal, el solicitante sostiene que la reivindicación 1 modificada es nueva e inventiva en vista de las referencias citadas.

La antigua reivindicación 26 (nueva reivindicación 25) también se modificó para incluir los elementos de la antigua reivindicación 14 y, por lo tanto, se distingue de las referencias citadas de la misma manera. Las reivindicaciones que dependen de las reivindicaciones modificadas 1 y 25 también se distinguen de las referencias citadas al menos en virtud de sus dependencias.

En vista de lo anterior, el solicitante sostiene que las objeciones de novedad a las antiguas reivindicaciones 1, 17, 18 y 26 (nuevas reivindicaciones 1, 16, 17 y 25), y las objeciones de nivel inventivo a las antiguas reivindicaciones 2, 3, 6, 9 y 11 han sido superadas de acuerdo a las modificaciones hechas a las reivindicaciones y los argumentos presentados anteriormente. Por tales razones, las reivindicaciones independientes 1 y 25 se consideran novedosas e inventivas.

Con base en el análisis anterior, ni D1 ni D2 **enseñan o sugieren** 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 y nivel inventivo.

De esta manera, queda demostrado que los documentos D1 y/o D2 citados por su Despacho **no puede ser considerados como anterioridades válidas** capaces de afectar la novedad y el nivel inventivo de la solicitud, toda vez que estos documentos fallan 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 26, 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 26 son patentables sobre D1 y/o D2, 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 veintiséis (26) reivindicaciones.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co