

P-10882

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2020/0004195**Solicitud de patente a nombre de **TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)**

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 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL), domiciliada en Estocolmo, Suecia, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **19095** notificado mediante comunicación electrónica el 28 de noviembre de 2022, relacionado con concepto técnico de fondo, atentamente me permito manifestar:

1. Reivindicaciones

Como primera medida, el solicitante se permite manifestar que se reafirma en el capítulo reivindicatorio presentado el 11 de noviembre de 2022 como respuesta al oficio No. 12773, el cual está conformado por veintiséis (26) reivindicaciones.

Dado lo anterior, no se adjunta recibo de pago por tasa de modificación, toda vez que no se está modificando la solicitud sino defendiendo el juego de reivindicaciones presentado anteriormente.

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 no se está modificando la solicitud sino defendiendo el juego de reivindicaciones presentado anteriormente.

3. Novedad/Nivel inventivo

El señor examinador establece en su concepto técnico la falta de nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 1 a 26 a la luz de la combinación de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos WO 2017/027057 (D1) y Ericsson "Capability Signalling Structure for NR" (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 el documento D1 de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el antiguo 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 y teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, es deseo del solicitante manifestar su desacuerdo con dichas objeciones y presentar argumentos que demuestran la novedad y el nivel inventivo de la invención que se reclama en las nuevas reivindicaciones 1 a 26.

Como primera medida, es deseo del solicitante manifestar su desacuerdo con la opinión del examinador en su oficio respecto Al nivel inventivo de la invención frente a los documentos citados como D1 y D2 por las siguientes razones:

- La reivindicación 1 corresponde a la reivindicación 1 de la solicitud de contraparte de la EPO concedida. La reivindicación 1 es admisible al menos porque las referencias citadas como D1 y D2 **no revelan** las siguientes características de la reivindicación:

- ***"[...] en donde el conjunto de capacidades de dispositivo incluye un costo asociado con cada capacidad de dispositivo, el costo representa una cantidad de potencia de procesamiento del dispositivo requerida para llevar a cabo la capacidad"*** (Característica diferenciadora A).

- ***"[...] en donde, para cada una de las una o más combinaciones de bandas de frecuencia, el mensaje de capacidad incluye una primera indicación de una o más capacidades de dispositivo soportadas por la combinación de bandas de frecuencia, en donde la primera indicación de las una o más capacidades de dispositivo soportadas por la combinación de bandas de frecuencia comprende, para cada banda de la pluralidad de bandas de frecuencia, una indicación de una de las una o más combinaciones de las capacidades de dispositivo soportadas por la banda cuando es operado en combinación con las otras bandas en la combinación de bandas de frecuencia"*** (Característica diferenciadora B)

D1 ni D2 revelan tanto la característica diferenciadora A como la característica diferenciadora B tal como lo exigen las reivindicaciones independientes. Por lo tanto, dado que todas las reivindicaciones independientes comprenden las características diferenciadoras A y B, se puede concluir que las reivindicaciones independientes son novedosas en vista del estado de la técnica citado como D1 y D2.

Debido a la característica diferenciadora B, se logra una señalización más eficiente de las capacidades del UE, de modo que la red sabe, por combinación de banda, qué capacidad de banda base en particular está disponible para qué grupo de bandas, dentro de esa combinación de bandas (consulte la descripción de la solicitud internacional en la página 16, líneas 20-27 como se presentó originalmente). Por lo tanto, se puede formular un problema objetivo sobre cómo señalar de manera más eficiente las capacidades del UE.

La Acción Oficial afirma que D1 revela que indica, para cada banda, las capacidades del dispositivo admitidas por la banda cuando se usa en combinación con las otras bandas. Sin embargo, D1 simplemente describe las solicitudes de capacidad del UE para combinaciones de bandas, **no para bandas individuales**. (ver Pág. 7, líneas 5-7 de D1). De hecho, D1 simplemente describe incluir solo las combinaciones de bandas admitidas en una respuesta de capacidad de UE, **no "la primera indicación de una o más capacidades de dispositivo admitidas por la combinación de bandas de frecuencia comprende, para cada banda de la pluralidad de bandas de frecuencia, una indicación de una o más combinaciones de las capacidades del dispositivo admitidas por la banda cuando se usa en combinación con las otras bandas en la combinación de bandas de frecuencia"**.

Además, D2 enseña un método de señalización eficiente de las capacidades del UE. Sin embargo, D2 enseña una solución completamente diferente al problema objetivo, ya que especifica que "El UE indica su capacidad MIMO-RF de forma independiente para cada banda (pero no para cada combinación de bandas)" (ver D2 sección 2.2.2.).

Por lo tanto, esta solución es muy diferente del objeto de las reivindicaciones independientes que exigen lo contrario, es decir, que las capacidades reflejen las capacidades soportadas por la banda cuando se usa en combinación con las otras bandas, como en la diferenciación de la característica B. Por lo tanto, D2 claramente enseña fuera del tema reclamado. Una persona experta en la técnica, enfrentada al problema de cómo señalar de manera más eficiente las capacidades del UE, por lo tanto, de ninguna manera sería guiada o insinuada hacia el tema de las reivindicaciones independientes, ya que D2 no dice nada sobre diferenciar la característica B y enseña explícitamente lejos de la solución según las reivindicaciones independientes.

Como tal, la reivindicación 1 es novedosa e inventiva. Además, la concesión de esencialmente la misma reivindicación en la contraparte de la EPO también demuestra la novedad y el nivel inventivo de esta reivindicación. Al menos por esta razón, la reivindicación 1 y sus dependientes son admisibles. Por razones análogas, las reivindicaciones independientes 7, 13, 19, 25 y 26 también son admisibles, al igual que sus dependientes.

Por las mismas razones expuestas anteriormente se aplican también a las reivindicaciones dependientes.

Con base en el análisis anterior, ni D1 ni D2 **enseñan o sugieren** la presente invención. En vista de lo anterior, **las reivindicaciones 1 a 26 son novedosas e inventivas sobre el estado del arte**. Por lo tanto, se le solicita respetuosamente al señor examinador retire las objeciones de nivel inventivo.

De esta manera, queda demostrado que los documentos D1 y D2 citados por su Despacho **no pueden ser considerados como anterioridades válidas** capaces de afectar la novedad y/o 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 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.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co