



Bogotá, D.C., 29 de febrero de 2024

Señora
Directora de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia: Respuesta Oficio de Fondo No. 19501, notificado el 01 de diciembre 2023
Expediente: NC2021/0000076
Patente: TERMINAL DE USUARIO Y PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN POR RADIO
Solicitante: NTT DOCOMO, INC.

ADRIANA PAOLA PEÑARANDA URBINA, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi condición de apoderada de **NTT DOCOMO, INC.**, me permito dar respuesta al Oficio No. 19501, notificado el 01 de diciembre de 2023, por lo que pido a su Despacho tener en cuenta lo siguiente:

1. Modificaciones en las reivindicaciones:

Con el fin de superar las objeciones del Examinador, se han realizado enmiendas voluntarias, las cuales constan en los documentos anexos y en el expediente NC2024/0002587. Con respecto a la modificación de las reivindicaciones, por favor, considerar los siguientes argumentos:

Se adjuntan unas nuevas Reivindicaciones No.1-4 con modificaciones que no extienden su contenido original, soportadas en la descripción originalmente presentada, destinadas a reemplazar al conjunto pendiente de **(6)** Reivindicaciones presentadas anteriormente.

Sírvase afirmar que las reivindicaciones enmendadas incluyen entre paréntesis () los números de referencia de cada uno de los elementos según los dibujos originales.

Por favor, consideren el conjunto adjunto de (4) Reivindicaciones enmendadas, presentado en copia en versión en limpio y copia de trabajo, con control de cambios.

SOPORTE DE LAS ENMIENDAS EN LAS REIVINDICACIONES

Las modificaciones introducidas vienen soportadas en la descripción original:

La antigua reivindicación 5, reivindicación independiente de Estación Base, se ha eliminado.

Las reivindicaciones modificadas 1-4 se basan en los siguientes párrafos de la solicitud PCT equivalente (PCT/JP2018/023007, WO2019/239600A1):

Reivindicaciones 1, 3, 4: párrafos 0024, 0025, 0035, 0039-0043, 0045, 0047.

Reivindicación 2: párrafo 0049.

No se añaden categorías: Las reivindicaciones modificadas 1 y 2 corresponden a un terminal, la reivindicación 3 se refiere a un Procedimiento y la nueva reivindicación 4 está referida a un sistema que incluye un terminal y una estación base. Las reivindicaciones independientes de procedimiento y sistema han sido modificadas en concordancia con la nueva reivindicación 1 modificada. Las reivindicaciones modificadas 1-4 corresponden a las reivindicaciones 1-4 que se han presentado con enmiendas en la Oficina de Patentes Europea (EPO) el 13/02/2023 durante la tramitación de la solicitud de patente europea equivalente No. 18 922 750.7 (EP 3 809 599 A4).

2. Examen de Patentabilidad: Argumentos de defensa de la Novedad:

- Determinación del estado de la técnica

Por favor, considere los siguientes argumentos contra las objeciones con respecto a la NOVEDAD, en vista del documento D1 citado como estado de la técnica más cercano:

Con respecto a las objeciones a las reivindicaciones que se plantearon en el Oficio No. 19501, se modifican las reivindicaciones de acuerdo con las modificaciones presentadas en las reivindicaciones de la EP equivalente (reivindicaciones 1-4 adjuntas) con la intención de superar estas objeciones.

Con respecto al punto 4.1 del Oficio:

El conjunto de reivindicaciones modificadas del 1 al 4 que se propone define claramente la materia a ser protegida, en el cual:

- el lenguaje de las reivindicaciones independientes incluye todas las características esenciales,
- además los términos "valor" y "valores" ya no se recitan en las reivindicaciones,
- las reivindicaciones propuestas recitan un lenguaje claro y conciso.

Además, con respecto a los términos “*con independencia de*” e “*incluso*”, el Examinador ha objetado que tales términos se usan en las reivindicaciones debido a que dichas expresiones supuestamente no limitan ni definen el método “porque hacen que la característica sea opcional y no limitan el alcance de la reivindicación”, en respuesta a lo cual se argumenta:

- Las reivindicaciones propuestas aún recitan los términos “con independencia de” e “incluso”, para definir que se considera el problema a ser resuelto por la presente invención, que se define como: “*cuando el salto de frecuencia está habilitado y el primer/segundo intervalo de salto es 0, existe el problema de i) o bien seguir las operaciones con el salto de frecuencia aplicado con independencia de si el intervalo entre saltos es 0 o no, ii) o bien seguir las operaciones sin aplicar el salto de frecuencia cuando el intervalo es 0*”, por lo que se entiende que los términos “con independencia de” e “incluso” **no hacen que las características reivindicadas sean opcionales.**

Además, por favor, considérese que, incluso si las invenciones pertenecientes a diferentes categorías como terminal/estación base/método/sistema respectivamente incluyen características inventivas similares, esto por sí solo no hace que las reivindicaciones carezcan de concisión o claridad. Más bien, como se indica en la Decisión 486(*) de la Comunidad Andina, “*la solicitud de patente puede... referirse a una invención o a un grupo de invenciones tan relacionadas como para constituir un único concepto inventivo*”, y “*las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes.*”

(*) Decisión 486—Disposiciones Comunes sobre Propiedad Industrial

25. La solicitud de patente puede referirse únicamente a una invención o a un grupo de invenciones tan relacionadas como para constituir un único concepto inventivo.

30. Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deberán ser claras y concisas y estar completamente respaldadas por la descripción. **Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes.** Una reivindicación será independiente cuando defina la materia a ser protegida sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia a ser protegida con referencia a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiere a dos o más reivindicaciones anteriores será considerada una reivindicación multidependiente.

Con respecto al punto 6 del Oficio: NOVEDAD

Por favor, considérense los siguientes argumentos basados en las reivindicaciones modificadas del 1 al 4 (correspondientes a las reivindicaciones 1-4 presentadas en el procedimiento de la solicitud de patente europea de la misma familia que la presente solicitud).

La presente invención proporciona una solución al problema de que “**cuando a un UE se le notifica que la información de salto de frecuencia indica que el salto de frecuencia está habilitado, no existe una regla específica sobre si tratar un caso en el que el índice de bloque de recursos correspondiente al primer salto de frecuencia y el índice de bloque de recursos correspondiente al segundo salto de frecuencia son el mismo tanto si es 'con salto de frecuencia' como si es 'sin salto de frecuencia'.**”

Por otro lado, el documento D1 no divulga la suposición de un caso donde “**los respectivos índices de bloque de recursos correspondientes a los primer/segundo saltos de frecuencia son el mismo.**” Además, es imposible justificar por qué una persona experta en la materia podría concebir el problema mencionado basado en la divulgación de D1.

Por consiguiente, el objeto de las reivindicaciones modificadas 1-4 de la presente solicitud son nuevas e inventivas con respecto a D1.

Por lo anterior, el Solicitante solicita respetuosamente al Examinador que retire las objeciones relativas a la falta de novedad y actividad inventiva sobre las reivindicaciones.

3. Conclusión:

En vista de los argumentos anteriores, el solicitante solicita respetuosamente la reconsideración y la concesión de las reivindicaciones 1-4 aportadas en vista de las anteriores observaciones.

En consecuencia, se solicita respetuosamente la retirada de las objeciones sobre las reivindicaciones 1-4 y la retirada de la resolución de denegación de la solicitud de patente.

El solicitante respetuosamente afirma que las reivindicaciones y la argumentación anterior colocan esta solicitud en condiciones de autorización y se solicita una notificación a tal efecto.

En nuestra opinión, la presente invención cumple con todos los requisitos de la ley de patentes colombiana.

4. Anexos:

Respetuosamente allego a su Despacho:

- 4.1. Las Reivindicaciones en limpio, con las modificaciones realizadas en vista de las observaciones del Examinador.
- 4.2. Las Reivindicaciones con control de cambios, con las modificaciones realizadas en vista de las observaciones del Examinador.
- 4.3. La constancia de la solicitud de modificación voluntaria de las reivindicaciones, junto con el pago de la tasa oficial.



5. Notificaciones:

Recibiré notificaciones en nuestras oficinas ubicadas en la Carrera 10A No. 121-48, Apto. 102, Edificio Pacandé, Barrio Santa Bárbara, Bogotá, D.C., Colombia o en el correo electrónico info@herrero.com.co

Ruego a su Despacho tener en cuenta el interés que tiene mi representada en sacar adelante este trámite. Así pues, en caso de requerirse alguna aclaración o tener alguna inquietud u otro requerimiento, me pongo a su disposición para tener una videollamada, de tal manera que mi cliente tenga la oportunidad procesal de realizar modificaciones o ajustes en la patente, previo a que se emita una resolución de negación.

Atentamente,


ADRIANA PAOLA PEÑARANDA URBINA
C.C 53.120.683 de Bogotá
T.P. 162.606 del C. S de J.