



Bogotá, D.C., 01 de octubre de 2025

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

Referencia: Modificación Voluntaria de las Reivindicaciones – Respuesta
Oficio de Fondo No. 10400, notificado el 08 de julio de 2025
Expediente: NC2022/0005022
Patente: MÉTODOS Y NODOS DE RED PARA REPORTAR
EVENTOS SOBRE LA ACCESIBILIDAD DEL
DISPOSITIVO TERMINAL
Solicitante: TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)

ADRIANA PAOLA PEÑARANDA URBINA, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi condición de apoderada de **TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)**, me permito dar respuesta al Oficio de Fondo No. 10400, notificado el 08 de julio de 2025, por lo que pido a su Despacho tener en cuenta lo siguiente:

1. Modificación en las Reivindicaciones

Respetuosamente manifiesto a su Despacho que, con el fin de superar las objeciones del Examinador, el Solicitante ha presentado la modificación voluntaria de las reivindicaciones, bajo el expediente **NC2025/0013633**, tal como consta en los anexos. Se adjunta el nuevo juego de reivindicaciones, junto con la copia de trabajo, para facilitar la identificación de las modificaciones resultantes.

Los cambios realizados consisten en que han sido añadidas las características de la reivindicación 2 a la reivindicación 1. Cambios análogos se han hecho en el resto de reivindicaciones independientes.

Se han eliminado las reivindicaciones 2, 6-10 y 18-21. El resto de reivindicaciones y dependencias se ha reenumerado convenientemente.

Consecuentemente, las modificaciones no han supuesto la adición de materia sobre las reivindicaciones anteriormente presentadas.

2. Objeciones por falta de concisión de las reivindicaciones

En el Oficio, el Examinador indica que las reivindicaciones 1 y 16, 6 y 18, 9 y 20 y 11 y 22, repiten información y protegen básicamente la misma materia, teniendo, por lo tanto, falta de concisión. Las reivindicaciones 6, 18, 9 y 20 se han eliminado por lo que no nos referiremos en esta argumentación a dichas reivindicaciones.

Por otra parte, el Solicitante manifiesta respetuosamente que no está de acuerdo con el Examinador por las siguientes razones:

- La reivindicación independiente 1 está dirigida a un método y la reivindicación independiente 16 está dirigida a un nodo de red (que lleva a cabo el método de la reivindicación 1). Es decir, las reivindicaciones 1 y 16 tienen distinta categoría (método y dispositivo respectivamente). Por ello, no es posible agruparlas en una sola reivindicación independiente tal como parece sugerir el Examinador.

Lo mismo ocurre con las reivindicaciones 11 y 22; la reivindicación independiente 11 está dirigida a un método y la reivindicación independiente 22 está dirigida a un nodo de red (que lleva a cabo

el método de la reivindicación 11). Es decir, las reivindicaciones 11 y 22 tienen distinta categoría (método y dispositivo respectivamente). Por ello, no es posible agruparlas en una sola reivindicación independiente, tal como parece sugerir el Examinador.

Respetuosamente indicamos que distintas reivindicaciones independientes de distintas categorías (método y dispositivo correspondientes en este caso), aunque tengan características técnicas análogas, permiten proteger dos elementos distintos de la misma invención que no se podrían proteger de otra manera, y son esenciales para garantizar una protección integral de la invención, ya que ambos aspectos suelen ser complementarios. Además, esta doble protección asegura que el titular de la patente pueda actuar contra posibles infracciones, ya sea en la implementación técnica (dispositivo) o en el uso del procedimiento (método), maximizando así el alcance y la eficacia de los derechos otorgados.

Reivindicaciones independientes de dispositivo y el método correspondiente como es el presente caso, cumplen con el requisito de concisión y claridad y, el reivindicar el dispositivo y método correspondiente como dos reivindicaciones independientes distintas (aunque tengan características técnicas correspondientes) es una práctica permitida en las oficinas de patentes de la mayoría de países.

El hecho de que la reivindicación 17 mencione al nodo de red de la reivindicación 16 que es operativo para llevar a cabo las reivindicaciones de método 2 a 5. Esto es simplemente una forma de evitar repetir las características indicadas por las reivindicaciones 2 a 5, pero no quiere decir que la reivindicación 17 sea de método o que no sea clara y concisa.

- Por otro lado, las reivindicaciones de método 1 y 11 son dos reivindicaciones independientes de la misma categoría (método) protegen la invención desde puntos de vista complementarios. La reivindicación 1 protege la invención desde el punto de vista del nodo de red cuando es una entidad AMF y la 11 desde el punto de vista del nodo de red cuando es un consumidor de servicios. Y además son métodos distintos con pasos distintos, así, por ejemplo, cuando es una entidad AMF se detecta el estado de un dispositivo terminal, cosa que no se puede hacer cuando es un consumidor de servicios.

Comedidamente indicamos que distintas reivindicaciones independientes que protejan la invención desde distintos puntos de vista inter-relacionados, aunque tengan características técnicas análogas, permiten proteger dos elementos distintos de la misma invención que no se podrían proteger de otra manera, y son esenciales para garantizar una protección integral de la invención, ya que ambos aspectos están intrínsecamente relacionados. Además, esta doble protección asegura que el titular de la patente pueda actuar contra posibles infracciones, ya sea cuando el nodo de red es una entidad AMF o cuando es un consumidor de servicios, maximizando así el alcance y la eficacia de los derechos otorgados.

Reivindicaciones independientes de distintos aspectos de la invención (como entidad AMF-consumidor de servicios en el presente caso) cumplen con el requisito de concisión y claridad y, el reivindicarlos como reivindicaciones independientes distintas (aunque tengan características técnicas correspondientes) es una práctica permitida en las oficinas de patentes de la mayoría de países.

La misma argumentación aplicaría a las reivindicaciones correspondientes 16 y 22 de dispositivo.

Por lo tanto, por las razones expuestas, el Solicitante indica que las reivindicaciones independientes no tienen falta de concisión o claridad.

3. Examen de Patentabilidad: Novedad y Nivel Inventivo

El Examinador menciona en el Oficio que las reivindicaciones 1-24 no tienen nivel inventivo con respecto a la combinación de los documentos D1 (US2019/0306251) y D3 (WO2019139903).

El solicitante respetuosamente indica que las reivindicaciones modificadas son nuevas y tienen nivel inventivo con respecto a dicho documento por las siguientes razones:

Tal como reconoce el Examinador en el Oficio, D1 no menciona que el modo de ahorro de energía se relacione con parámetros MICO (modo de conexión iniciado solo por el móvil), tal como indica la reivindicación 1 de la presente solicitud de patente colombiana.

Pero, es que D1 (ni D3) tampoco describe ni sugiere la característica: “en donde el tiempo de máxima disponibilidad indica un punto de tiempo absoluto” de la reivindicación 1 modificada. En D1 (por ejemplo, en el párrafo 0279) se divulga como mucho que los intervalos de ahorro de energía son utilizados por la red para determinar la latencia máxima de un UE. Sin embargo, no se divulga que se determine un punto de tiempo absoluto que indique el momento máximo de disponibilidad de un dispositivo terminal específico. El punto de tiempo absoluto es claramente diferente de la latencia máxima de un UE. El punto de tiempo absoluto resulta más preciso que la latencia máxima cuando se calcula el último momento en que el dispositivo terminal está disponible.

Es decir, que D1 ni describe ni sugiere las siguientes características de la reivindicación 1 modificada:

“en donde el tiempo máximo de disponibilidad se deriva en base a una configuración de ahorro de energía del dispositivo terminal y en donde la configuración de ahorro de energía del dispositivo terminal comprende uno o más de:

al menos un parámetro sobre el tiempo conectado extendido para modo de conexión iniciada solamente por móvil, MICO;

al menos un parámetro sobre tiempo activo para el modo MICO; y

al menos un parámetro sobre control del temporizador de registro periódico para modo MICO;” y

“en donde el tiempo de máxima disponibilidad indica un punto de tiempo absoluto”.

Por lo tanto, hay características de la reivindicación 1 modificada que ni se describen ni se sugieren ni en D1 ni en D3. Consecuentemente, no resulta posible derivar la invención reivindicada a partir de D1 ni de D3, ni siquiera en combinación de ambos. Además, dichas características diferenciadoras tienen ventajas técnicas (por ejemplo, mejorar la accesibilidad al dispositivo terminal)

En otras palabras, la presente invención, tal como se describe en la reivindicación 1 modificada, no es descrita ni sugerida a partir de D1 o D3 solos o en combinación y resuelve un problema técnico. Y no existe nada en D1 o D3 que induzca al experto en la materia a modificar la invención descrita en dichos documentos para llegar a algo dentro del alcance de la reivindicación 1 modificada, al menos no, sin implicar un paso inventivo.

Consecuentemente, la materia de la reivindicación modificada 1 es nueva y tiene nivel inventivo a la luz del estado de la técnica.

El mismo razonamiento es aplicable al resto de reivindicaciones independientes ya que comparten las mismas características distintivas con los documentos D1 y D3. Por lo tanto, dichas reivindicaciones independientes son **nuevas y tienen nivel inventivo a la luz del estado de la técnica.**

El resto de reivindicaciones son dependientes de las reivindicaciones independientes y, como tales son nuevas y tienen nivel inventivo a la luz del estado de la técnica.

Por todas estas razones, esperamos que ahora la solicitud esté en condiciones de ser concedida.

4. Conclusión

En vista de los argumentos anteriores, el solicitante pide respetuosamente la reconsideración y la concesión de las reivindicaciones modificadas. En consecuencia, se solicita respetuosamente la retirada de las objeciones sobre las citadas reivindicaciones. El solicitante respetuosamente afirma que las reivindicaciones en mención y la argumentación anterior colocan esta solicitud en condiciones de autorización y se solicita una notificación a tal efecto.



5. Anexos

Respetuosamente allego a su Despacho:

- 5.1. Las Reivindicaciones en limpio, con las modificaciones realizadas en vista de las observaciones del Examinador.
- 5.2. Las Reivindicaciones con control de cambios, con las modificaciones realizadas en vista de las observaciones del Examinador.
- 5.3. La constancia del pago de la tasa por la solicitud de modificación voluntaria de las reivindicaciones.

6. 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

Atentamente,


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