

3272
321

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Raf: 04-052117- -00002-0000 Fec: 2008-06-08 16:06:06
Dep. 2020 NUECREACIONES
Ttr: 2 PATENTES Evt 1 REGDEPOSITO
Act 538 PETICION Folia: 2

Señores
Superintendencia de Industria y Comercio
División de Nuevas Creaciones
E. S. D.

Ref: Expediente No. 04-052.117

**Solicitud de Patente de Invención denominada
"ARQUITECTURA PARA CONECTAR UN CLIENTE
REMOTO A UN ESCRITORIO DEL CLIENTE
LOCAL"**

Solicitante: MICROSOFT CORPORATION

Darío Cárdenas Navas, identificado como aparece al pie de mi firma y obrando en mi condición de apoderado de la sociedad **MICROSOFT CORPORATION** solicitante de la patente de invención mencionada en la referencia, solicito al Despacho se sirva proceder con el examen de patentabilidad de esta patente. Para tal fin adjunto el Recibo oficial No. 06 – 33,203

Atentamente,



Darío Cárdenas Navas
C.C 17.066.629 de Bogotá
T.P. 1.250 C.S.J. OK
Fol No P-260

373
372

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 900176009-2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 04-052117-00002-0000 Pto: 2006-05-08 15:05:06
Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra: 2 PATENTES Ene 1 REGDEPOSITO
Act 535 PETICION Folios: 2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 33,203
FECHA : MAYO 4 DE 2006

***** CONSIGNACION *****

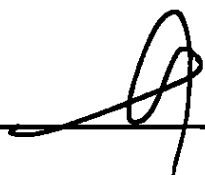
DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CARDENAS Y CARDENAS P.I.	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	36561151	04/05/2006	5,919,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. CONTABILITICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	388,000.
	TOTAL :	388,000.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS

RESPONSABLE :



CARDENAS & CARDENAS

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. 04-052.117

ABOGADOS

2

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No . 04-052117

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 559 DE

FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 28 DE MARZO DEL 2006

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____ **NO** ___ _ **X** ___ _

Bogotá D.C. MARZO DE 2007

375
374

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Darío Cárdenas Navas
Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	04-52.117
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	4593
Folios	006

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 3 a 61, los dibujos 1 a 13 de los folios 77 a 89 y las reivindicaciones 1 a 51 de los folios 62 a 75, documentos correspondientes a la radicación inicial, que se aceptaron.

El artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que, "La primera solicitud de patente de invención... conferirá al solicitante o su causahabiente el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos por el Convenio de París... a) doce meses para las patentes de invención y modelos de utilidad...".

La solicitud en estudio fue radicada el 03 de junio de 2004, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud norteamericana 10/456.235 del 06 de junio de 2003; realizado el estudio correspondiente se determinó que la prioridad es válida.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una arquitectura que permita hacer conexiones mediante el uso de soluciones de escritorio remotas que traspasen un programa de seguridad o enrutador, reivindicada en la forma de sistemas que facilitan la conexión remota de un computador externo, red, método de conectar remotamente un computador externo a un computador interno y de una interfaz gráfica de usuario que facilita servicios de terminal.

De otra parte, el pliego reivindica: un sistema que facilita la conexión remota de un computador externo por fuera de un enrutador y/o un programa de seguridad y cortafuego y/o una Intranet protegida, con un computador interno que es parte de intranet, relacionado en las reivindicaciones 1 a 24; una red de acuerdo con la reivindicación 1, relacionada en la reivindicación 25; un sistema que facilita conectar en forma remota a un cliente externo por fuera de una intranet con un cliente interno que es parte de intranet,

relacionado en las reivindicaciones 26 a 34; un método de conectar remotamente un computador externo a un computador interno que es parte de una Intranet, relacionado en las reivindicaciones 35 a 44; un sistema que facilita conectar en forma remota a un computador externo con un computador interno que es parte de intranet, relacionado en la reivindicación 45; y, una interfaz gráfica de usuario que facilita servicios de terminal entre un computador externo con un computador interno.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 13/14.

3. Claridad de la solicitud:

El artículo 30 de la citada Decisión Indica que: "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Las reivindicaciones 1, 25, 26, 35, 45, 46 y sus dependientes (las que tienen) son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica del solicitante al arte, adicionalmente, frases tales como: "donde el sistema comprende", "en donde", "comprendiendo además", "y donde la interfaz comprende", etc. no son sinónimos de "caracterizado por".

Las reivindicaciones 1, 26 y dependientes se redactaron en términos de uso de un sistema informático y de secuencia de procesamiento de datos, lo cual, no se permite.

La reivindicación 25 presenta una dependencia ilógica e inaceptable porque no aclara ni delimita una característica técnica, incluida en la 1 y en general no aclara NADA.

La reivindicación 35 es confusa porque aparentemente se refiere a un método pero termina refiriéndose a un sistema, además, junto con sus dependientes presenta como pasos de un método, una secuencia de procesamiento de información (datos) efectuada por computador, lo cual, no se permite.

La reivindicación 45 no tiene sustento descriptivo porque el sistema que facilita conectar en forma remota a un computador externo con un computador interno que es parte de Intranet, físicamente no se modificó en ningún sentido, además, se redactó en términos del uso de un sistema informático y de secuencia de procesamiento de datos, lo cual, no se permite.

La reivindicación 46 y dependientes se redactaron en términos del uso y de una secuencia lógica de procesamiento de datos, lo cual, no se permite.

El pliego presenta errores de transcripción, redacción y traducción que inciden negativamente en la claridad, pues por ejemplo en castellano no existe el término "enmutador" incluido en las reclamaciones.

Por último, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir solo una reivindicación independiente por cada categoría seguida, cada una de ellas, por una o más dependientes; se puede admitir más de una independiente por cada categoría, siempre y cuando NO sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumpla una de las condiciones siguientes:

a. que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave o una cerradura o un transmisor y un receptor.

b. que se relacione a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga.

c. se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final.

Las reivindicaciones 1, 26 NO cumplen ninguna de las condiciones antes citadas, además, se relacionan al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras se limita a la definición de la materia que se trata de proteger y a algunos términos allí incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.

Aún más, el pliego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca protección y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha protección.

Por lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las del punto 5. de adelante.

Como se informa en el folio 374 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

4. Evaluación de la unidad de invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que, "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

La oficina considera que el pliego de la solicitud comprende, al menos, cinco grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

Un primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 24 dirigidas a un sistema que facilita la conexión remota de un computador externo por fuera de un enrutador y/o un programa de seguridad y cortafuego y/o una intranet protegida, con un computador interno que es parte de intranet.

El segundo grupo lo conforma la reivindicación 25, enfocada en una red.

El tercero grupo son las reivindicaciones 26 a 34 relacionadas a un sistema que facilita conectar en forma remota a un cliente externo por fuera de una intranet con un cliente interno que es parte de intranet.

El siguiente grupo lo conforman las reivindicaciones 35 a 45 enfocadas en un método y un sistema de conectar en forma remota a un computador externo con un computador interno que es parte de intranet

El último grupo son las reivindicaciones 46 a 51 relativas a una interfaz gráfica de usuario que facilita servicios de terminal entre un computador externo con un computador interno.

En consecuencia, se requiere al interesado señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en este expediente para continuar su calificación, debe limitar la solicitud a una única invención mediante corte o separación correspondientemente de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

Si el solicitante decide presentar una o más divisionales, cada una de ellas deberá separar los componentes de cada solicitud, es decir, descripción, reivindicaciones, dibujos, que se limiten a la materia de cada caso que se divida.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

5.1 El artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de **producto o de procedimiento (...) Industrial**", (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada una de las categorías la oficina, de un lado, como práctica común del procedimiento de calificación ha seguido las indicaciones de las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de **producto** y de **procedimiento (método)**, que las primeras deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función.

De otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó jurisprudencia referente a lo que se debe entender por **producto y procedimiento**, como se enseña en la interpretación prejudicial dentro del proceso 36-IP-98, donde en 4.1 estableció:

"(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

En consecuencia, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada, un **producto** debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura y, las reivindicaciones de **procedimiento (método)** deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

A la luz de lo anterior, de una parte, resulta evidente que las reivindicaciones de "sistema", 1, 26, 45 y sus dependientes o de **producto** NO revisten forma tangible porque se redactaron en términos del uso de los componentes de un sistema informático para procesar una secuencia de lógica de datos y no mediante las características de estructura o de función que definieran una solución al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud, motivo por el que dichas reivindicaciones no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

Parece necesario aclarar que, para que un **producto** revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el **producto** pero no de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más componentes del mismo

De otra parte, las reivindicaciones de **procedimiento (método)** 35 y sus dependientes NO se refieren a etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un **producto** sino que ellas relacionan unas secuencias lógicas de procesamiento de información (datos), razón por la que dichas reivindicaciones no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

5.2 El artículo 15 de la Decisión 486 señala que, "No se considerarán invenciones: ...

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales y..."

Como conocen quienes laboran en propiedad industrial, la legislación vigente establece que, por programa de ordenador (software) se entiende: "la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser

incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado".

Acorde a la práctica común seguida, la oficina considera y considerará como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento de información y/o datos, las arquitecturas, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo porque así lo permite la norma, (... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado resultado), sino porque técnicamente son programas como tal.

Del estudio de la solicitud, es evidente que tanto la descripción como las reivindicaciones relacionan como, "sistema que facilita la conexión remota de un computador externo por fuera de un enrutador y/o un programa de seguridad y cortafuego y/o una Intranet protegida, con un computador interno que es parte de intranet; sistema que facilita conectar en forma remota a un cliente externo por fuera de una intranet con un cliente interno que es parte de intranet; método de conectar remotamente un computador externo a un computador interno que es parte de una intranet, sistema que facilita conectar en forma remota a un computador externo con un computador interno que es parte de intranet; e interfaz gráfica de usuario que facilita servicios de terminal entre un computador externo con un computador interno", elementos lógicos para procesamiento de información tales como un proceso ejecutado por procesador, un ejecutable, una secuencia de ejecución o un programa, que se lleva a cabo por medio del uso de medios técnicos como un computador personal o el ambiente informático de implementación que son convencionales, los que se ilustran en las figuras 1, 2, 12 y 13 junto con las descripciones correspondientes; dichos medios permiten procesar la información según las rutinas de las figuras 3, 4 y 10, del modo deseado, por ejemplo, para facilitar la conexión remota de un computador externo por fuera de un enrutador y/o un programa de seguridad y cortafuego y/o una intranet protegida, con un computador interno que es parte de intranet, como se relaciona en las reivindicaciones.

Es importante que el solicitante recuerde que la oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad ni la redacción de un documento en determinado sentido ni el uso de un aparato o sistema (partes de este) para procesar, transmitir o recibir señales (información), debido a que la proporción, entre lo divulgado y la protección solicitada se altera y porque **NO** se cumplen requisitos, taxativamente, señalados por la norma.

Por los motivos anteriores, se considera que no se cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

5.3 El pliego afecta las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 debido a que lo solicitado, simplemente, hace uso de aparatos ampliamente conocidos no solo en el arte sino en general, por lo que se denominan convencionales, o de partes de ellos, que en este caso consiste en el uso, de un computador de propósito general, de un servidor, un PDA, un portátil, etc. cada uno de los cuales incluye un procesador, memoria(s), teclado, etc. y porque además, de forma explícita así se expone en la misma descripción.

Aún más, se precisa que: un "sistema que facilita la conexión remota de un computador externo; sistema que facilita conectar en forma remota a un cliente externo fuera de Intranet con un cliente interno parte de intranet; método de conectar remotamente un computador externo a un computador interno parte de una intranet, sistema que facilita conectar en forma remota a un computador externo con un computador interno parte de intranet; e interfaz gráfica de usuario que facilita servicios de terminal entre un computador externo con un computador interno", son independientes de cómo se usa o se hace operar un sistema de computación convencional o los componentes del mismo, porque dicho

380
329

sistema, como tal, es independiente de cómo se usa o se hace operar; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, etc. de allí, que la manera (secuencia) en que se procesen esos datos, no son características que sirvan para distinguir lo que se reivindica aquí.

5.4 Por último, todo lo reivindicado en general carece de nivel inventivo porque se trata de operaciones que un técnico en el arte (programador) podría realizar sin ningún esfuerzo intelectual adicional para lograr el efecto deseado, ya que se trata de operaciones que comúnmente ejecuta en su campo.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 inciso e), 18, 21, 25 y 30, razón por la que no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones

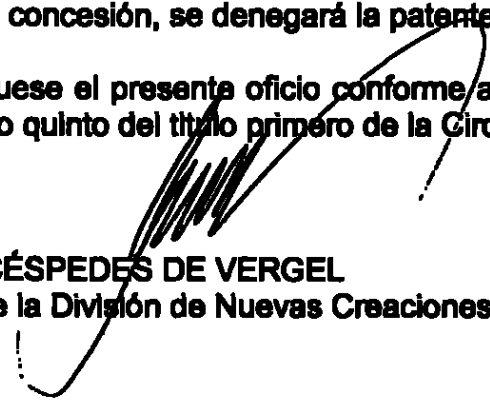
b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable, de un lado, deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes NO podrá, en ningún caso, implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la Decisión 486.

De otro lado, deberá indicar en que parte(s) de la descripción hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el examen.

En cumplimiento del artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No 10 de 2001.


ALIX CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha **19 ABR. 2007**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 588	Código: 202004	Código: