

198 197

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

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 04016521 00000004 Folios: 2
Fecha (Año): 2006-01-23 12:10:42
Trámite : 002 PATENTES y 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 0020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

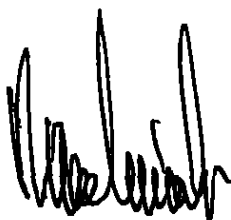
Ref: Expediente No. 04-016.521

Solicitud de Patente de Invención denominada "UN
MÉTODO PARA DEMORAR EL ASEGURAMIENTO
DE ARCHIVOS DE SERVIDOR DE EDICIÓN"

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.06-4.318 por un valor de \$388.000.00.

Atentamente,



Darío Cárdenas Navas *DL*
C.C 17.066.629 de Bogotá
T.P. 1.250 C.S.J. *Uad*
Fol No P-245

199 ~~198~~

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 4,318
FECHA : ENERO 20 DE 2006

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 04016521 00000004 Folios: 2
Fecha (MM): 2006-01-23 12:10:42
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 530 PETICION
Dependencia: 2220 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CARDENAS Y CARDENAS P.I. CONSIGNACION		BANCO POPULAR	050-00110-6	47523608	20/01/2006	2,077,000.00

***** CONCEPTO *****

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

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

CARDENAS & CARDENAS
ABOGADOS

2

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 04-016521

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 555 DE

FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2005 EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2005

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 calga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 488/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____ NO X _____

19

Bogotá D.C., DICIEMBRE DE 2006

201 200

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Dario Cárdenas Navas
Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	04-16.521
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	005 14882
Folios	

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 5 a 33, los dibujos 1 a 4 de los folios 47 a 50 y las reivindicaciones 1 a 36 de los folios 34 a 45 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 25 de febrero de 2004, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud norteamericana 10/376.716 del 28 de febrero 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 un programa con una acción de archivo modificada, reivindicado en la forma de método y un sistema para demorar el aseguramiento de los archivos de un servidor en edición.

De otra parte, el plego reivindica: un método para demorar el aseguramiento del archivo que está siendo abierto, relacionado en las reivindicaciones 1 a 13; al menos uno de un sistema operativo un medio legible por ordenador habiendo almacenado sobre este una pluralidad de instrucciones ejecutables por ordenador... para desarrollar el método de la reivindicación 1, relacionado en la reivindicación 14; un sistema de ordenador para solicitar un archivo desde un servidor, relacionado en las reivindicaciones 15 a 27; un método para utilizar un archivo remoto en un servidor remoto, relacionado en las reivindicaciones 28 a 35; y al menos uno de un sistema operativo un medio libre por ordenador habiendo almacenado sobre este una pluralidad de instrucciones ejecutables por ordenador... para desarrollar el método de la reivindicación 28, relacionado en la reivindicación 36.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/60.

207 ~~208~~

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, 15, 28 y sus dependientes son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte, además, frases tales como: "que comprende", "donde", "en donde", "que comprende además", no son sinónimos de "caracterizado por".

Las reivindicaciones 1, 28 presentan como pasos de un método, una secuencia de procesamiento de datos efectuadas por computador.

La reivindicación 15 presenta errores de traducción y redacción; parece importante que se aclararan las afirmaciones: "... solicitar un archivo desde un servidor...", "... operablemente conectado a dicho sistema...", "... modo lectura-escritura...", además, junto con sus dependientes se redactaron en términos de uso de un sistema informático, lo cual, no se permite.

Las reivindicaciones 14 y 36 presentan una dependencia ilógica e inaceptable porque no aclaran algún supuesto paso de la independiente respectiva a la que hacen referencia sino que relacionan explícitamente instrucciones ejecutables por computador, lo que va contra el artículo 15 e).

Teniendo en cuenta 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 de los puntos 4. y 5. de adelante.

Como se informa en el folio 199 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".

Al calificar el pliego de la solicitud, se determinó que incluye, al menos, tres grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 13 dirigidas a un método para demorar el aseguramiento del archivo que está siendo abierto.

Un segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 15 a 27 dirigido a un sistema de ordenador para solicitar un archivo desde un servidor.

El tercer grupo son las reivindicaciones 28 a 35 relacionadas a un método para utilizar un archivo remoto en un servidor remoto.

En consecuencia, se requiere al interesado señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en el expediente para continuar su calificación. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

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 *Gula 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, por una parte, 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; por otra parte, 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 procedimiento (método) 1, 28 y sus dependientes NO se refieren a etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que ellas relacionan secuencias lógicas de procesamiento de datos, razón por la que dichas reivindicaciones no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

De otra parte, las reivindicaciones de "sistema" 15 y sus dependientes o de producto NO revisten forma tangible porque se redactaron en términos de una secuencia de lógica de procesamiento de datos y no mediante las características de estructura o de función que definieran una solución al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud.

Dicho de otro modo, un producto para que 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.

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 señal y/o datos, 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, en primer lugar, salta a la vista que, las reivindicaciones 14 y 36, explícitamente, afirman que, "... una pluralidad de instrucciones ejecutables por ordenador...", lo que no cumple lo establecido por el inciso e) del citado artículo 15.

En segundo lugar, el "sistema de ordenador para solicitar un archivo desde un servidor...", tal como se reivindica relaciona una secuencia lógica para procesamiento de datos (Información), llevadas a cabo mediante el uso de medios técnicos como, por ejemplo, el "ambiente" de computo, de implementación convencional ilustrado en la figura 1, junto con la descripción correspondiente.

Dichos medios técnicos permiten procesar la información (las señales) del modo que se desee, por ejemplo, para abrir un archivo como se describe en las páginas 19 a 26 y se relaciona en las citadas reivindicaciones de "sistema", por las razones anteriores, el pliego es soporte lógico como tal, que no cumple las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

Una vez más, es importante recordar al solicitante 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 un método para demorar el aseguramiento de un archivo que se esté abriendo, un medio legible por ordenador, un sistema de ordenador para solicitar un archivo desde un servidor y un método para utilizar un archivo remoto en un servidor remoto, en general carecen 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.

Adicionalmente, se precisa que "método para demorar el aseguramiento de un archivo que se esté abriendo, un medio legible por ordenador, un sistema de ordenador para solicitar un archivo desde un servidor y un método para utilizar un archivo remoto en un servidor remoto", son independientes de cómo se usa o se hace operar un sistema de computación convencional o los componentes del mismo, porque dicho 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.

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 o convencionales o de partes de ellos, que en este caso consiste en el uso, de un computador de usuario, de un servidor, un PDA, un portátil, etc. cada uno de

205 ~~204~~

los cuales incluye un procesador, memoria(s), teclado, etc. y porque además, de forma explícita así se afirma en la descripción.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 inciso e), 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 **28 DIC. 2006**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador Jurídico
Número: 1991	Código: 202004	Código:

206

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 4-16521

EDICTO No. 8370

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 12280 de 30-ABR-2007. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud

correspondiente a "UN METODO PARA DEMORAR EL ASEGURAMIENTO DE ARCHIVOS DE SERVIDOR EN EDICION".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Darío Cárdenas Navas, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Microsoft Corporation., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente de Industria y Comercio, al momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 30 ABR 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:00 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 15-MAY-2007 Este edicto se desliza hoy 29-MAY-2007 a las 4:30 p.m.
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 8370