

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 04016523 00000004

Folios: 2

Fecha (AMD): 2006-01-23 12:00:18

Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRAR 536 PETICION

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señores

Superintendencia de Industria y Comercio

División de Nuevas Creaciones

E.

S.

D.

Ref: Expediente No. 04-016.523

**Solicitud de Patente de Invención denominada "METODO
PARA EL MANEJO DE REPLICACIÓN DE
ARCHIVOS EN APLICACIONES"**

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. 06-4.371 por un valor de \$388.000.00.

Atentamente,

**Darío Cárdenas Navas** SK

C.C 17.066.629 de Bogotá

T.P. 1.250 C.S.J. 

Fol No P-243

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 04816523 00000004 Folio: 2
Fecha (AMD): 2006-01-23 12:00:10
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 4,371
FECHA : ENERO 20 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	47523608	20/01/2006	2,077,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		05 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

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 04-016523

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 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, DICIEMBRE DE 2006

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES****2020****Bogotá D.C.****Doctor:****Darío Cárdenas Navas****Apoderado****REFERENCIA:**

Radicación	04-16.523
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No. 0396	
Folios	004

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 48, los dibujos 1 a 4 de los folios 67 a 70 y las reivindicaciones 1 a 46 de los folios 49 a 65, 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 10/376.738 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 de aplicación para resolver conflictos entre las copias de un archivo durante una sincronización, reivindicado en la forma de métodos y medios lógicos por computador para manejar una primera y una segunda versión de un archivo electrónico.

De otra parte, el pliego reivindica: un método para manejar una primera y una segunda versión de un archivo electrónico, relacionado en las reivindicaciones 1 a 17 y 18 a 23; un medio lógico por computador teniendo el computador instrucciones ejecutables para realizar un método para manejar una primera y una segunda versiones de un archivo electrónico, relacionado en las reivindicaciones 24 a 40 y 41 a 46.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/30.

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, 18, 24, 41 y sus dependientes son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte, además, frases tales como: "donde el método comprende", "en donde", "comprendiendo además", "el método comprendiendo", etc. no son sinónimos de "caracterizado por".

La reivindicación 1, 18 y sus dependientes presentan como pasos de unos métodos, unas secuencias de procesamiento de información (datos) efectuada por computador, lo cual, no se permite.

La reivindicación 24 y sus dependientes son una iteración de la 1 y sus dependientes, de igual forma, la 41 y sus dependientes son una iteración de la 18 y sus dependientes.

En el título y algunos apartes se empleó el término "replicación" que no existe en castellano, adicionalmente, en toda la solicitud se emplean reiteradamente las expresiones, "aplicación de programa", "colaborando sobre el archivo", "está siendo colaborado", "archivo sobre el servidor", etc. que deforman la exposición y lo único que deja ver, es que la traducción del documento, en su conjunto, es deplorable porque el traductor conoce el inglés pero no conoce el lenguaje técnico propio del campo.

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 255 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".

Para efectos de este examen, se considerará que el pliego calificado se dirige a un único objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

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, resulta evidente que las reivindicaciones de procedimiento (método) 1, 18 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.

Por su parte, las reivindicaciones de, "medios leíbles por computador", 24, 41 y sus dependientes, reiteran los "métodos", que no conducen a la fabricación de un producto como ya se dijo y por lo cual 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 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, salta a la vista que, las reivindicaciones 24, 41 y sus dependientes, explícitamente, afirman que, "medios leíbles por computador que tienen Instrucciones ejecutables por computador...", que además iteran el "método" de la 1, 18 y sus dependientes, como ya se dijo antes, son un programa como tal, motivo por el que no cumplen lo establecido en el 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 computadores personales, servidores, red de computadores, etc. cada uno de los cuales incluye un procesador, memoria(s), teclado, etc. y porque además, de forma explícita así se afirma en la misma 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 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

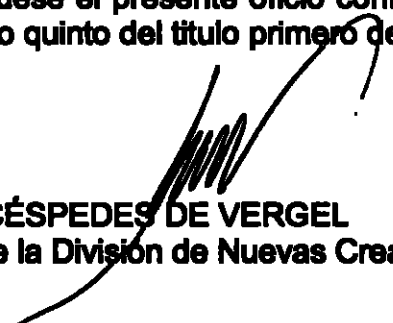
b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

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 **11 ENE 2007**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 09	Código: 202004	Código:

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

260

RADICACIÓN: 4-16523

EDICTO No. 8386

**LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:**

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 12308 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 "METODO PARA EL MANEJO DE REPLICACION DE ARCHIVOS EN APLICACIONES".

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, el 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,


DARÍO CÁRDENAS NAVAS

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
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 8386

Este edicto se desfiló hoy 28-MAY-2007 a las 4:30 p.m.