

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

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 04016527 00000004 Folios: 2
Fecha (HDD): 2006-01-23 12:09:07
Trámite : 002 PATENTES 2 1 REGISTRO/ 536 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Ref: Expediente No. 04-016.527

**Solicitud de Patente de Invención denominada "METODO
PARA INICIAR COLABORACIÓN BASADA EN
SERVIDOR ES ANEXOS DE CORREO
ELECTRONICO"**

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. 06-4.320 por un valor de \$388.000.00.

Atentamente,



Darío Cárdenas Navas
C.C 17.066.629 de Bogotá
T.P. 1.250 C.S.J. *OU* 

Fol No P-244

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 04016527 E3000004 Folios: 2
Fecha (ARB): 2006-01-23 12:09:07
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 536 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 4,320
FECHA : ENERO 20 DE 2006

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	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	
		85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	388,000.00
		TOTAL :	\$ 388,000.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS

RESPONSABLE :

CARDENAS & CARDENAS

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ABOGADOS

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 04-016527

**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	04-16.527
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No.	60000-597
Folios	005

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 36, los dibujos 1 a 3 de los folios 50 a 52 y las reivindicaciones 1 a 43 de los folios 37 a 48, 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 10/376.764 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 una técnica de manejo de documentos, reivindicada en la forma de método y sistema para permitir a un usuario iniciar la colaboración sobre un documento, sistema operativo para realizar el método de la 1 o 37 y, método para iniciar colaboración.

De otra parte, el pliego reivindica: un método para permitir a un usuario iniciar la colaboración sobre un documento, relacionado en las reivindicaciones 1 a 25; al menos uno de un sistema operativo, un medio legible por computador que tiene almacenado en el una pluralidad de instrucciones ejecutables por ordenador... para desempeñar el método de la reivindicación 1, relacionado en la reivindicación 26; un sistema para permitir a un usuario iniciar la colaboración sobre un documento, relacionado en las reivindicaciones 27 a 36; un método para iniciar colaboración, relacionado en las reivindicaciones 37 a 42; y, al menos uno de un sistema operativo, un medio legible por

computador que tiene almacenado en el una pluralidad de instrucciones ejecutables por ordenador... para desempeñar el método de la reivindicación 37, relacionado en la reivindicación 43..

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

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, 27, 37 y sus dependientes son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte, además, frases tales como: "comprende", "en donde", "comprende además", etc. no son sinónimos de "caracterizado por".

Las reivindicaciones 1, 37 y sus dependientes presentan como pasos de unos métodos, unas secuencias de procesamiento de información (datos) efectuada por computador, lo cual, no se permite.

Las reivindicaciones 26 y 43 presentan una dependencia ilógica e inaceptable porque no aclara algún supuesto paso de la independiente a la que cada una hace referencia sino que relacionan, explícitamente, instrucciones ejecutables por computador, lo que afecta las disposiciones del artículo 15 e).

Las reivindicaciones 27 y dependientes no tienen sustento descriptivo porque el sistema de computación donde se implementa lo reivindicado no se modificó físicamente en ningún sentido, además, las mismas se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de datos, lo cual, no se permite.

El pliego incluye más de una reivindicación por categoría, lo cual, solo se permite en uno de los siguientes casos:

- a) dos objetos concebidos uno en función del otro, como una llave y una cerradura o un transmisor y un receptor;
- b) un compuesto activo y la mezcla que lo contenga;
- c) dos procedimientos, que por caminos análogos, permitan llegar a un mismo producto final.

Las reivindicaciones 1, 26, 27, 37 y 43 NO se relacionan con ninguno de los casos antes citados, razón por la cual, el pliego no es conciso.

Por los motivos anteriores, 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 212 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, de una parte, resulta evidente que las reivindicaciones de **procedimiento (método)** 1, 37, 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.

De otra parte, las reivindicaciones de “sistema”, 27 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 definirían 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 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, en primer lugar, salta a la vista que, las reivindicaciones 26 y 43, 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 permitir a un usuario iniciar la colaboración sobre un documento", tal como se reivindica, relaciona una secuencia lógica para procesamiento de información (datos), llevada a cabo mediante el uso de medios técnicos como es el "ambiente" de computo, de implementación convencional ilustrado en la figura 1 junto con su descripción correspondiente.

Dichos medios técnicos permiten procesar la información del modo que se desee, por ejemplo, para permitir a un usuario iniciar la colaboración sobre un documento como se describe de la página 22 en adelante y se relaciona en las reivindicaciones 1, 27 y sus dependientes; 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, se recuerda 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 permitir a un usuario iniciar la colaboración sobre un documento, un medio legible por ordenador, un sistema computador para permitir a un usuario iniciar la colaboración sobre un documento, un método para iniciar colaboración y un medio legible por ordenador, 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.

Aún más, se precisa que: un "método para permitir a un usuario iniciar la colaboración sobre un documento, un medio legible por ordenador, un sistema computador para permitir a un usuario iniciar la colaboración sobre un documento, un método para iniciar colaboración", 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, por lo que se denominan convencionales, o de partes de ellos, que en este caso consiste en el uso, de un computador personal, 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 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 **18 ENE 2007**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 28	Código: 202004	Código:

218

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 4-18527

EDICTO No. 8430

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 12412 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

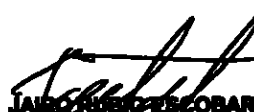
correspondiente a "METODO PARA INICIAR COLABORACION BASADA EN SERVIDOR EN ANEXOS DE CORREO ELECTRONICO".

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,


JAIME MUÑOZ 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 desflja hoy 29-MAY-2007 a las 4:30 p.m.

Secretaría General Ad-Hoc

EDICTO No. 8430