

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

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 04016529 00000004 Folios: 2
Fecha (AND): 2006-01-23 12:09:50
Tramite : 032 PATENTES D 1 REGISTRO/ 530 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

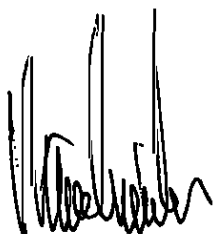
Ref: Expediente No. 04-016.529

**Solicitud de Patente de Invención denominada
"MATRICULAR / SUB-MATRICULAR UN SERVIDOR
DE ADMINISTRACIÓN DE DERECHOS DIGITALES
(DRM) EN UNA ARQUITECTURA DRM"**

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. **06-4.319** 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. *DRM*
Fol No P-242

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacon : 04816529 00000004 folios: 2
Fecha (AMD): 2006-01-23 12:09:50
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 4,319
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

***** C O N C E P T O *****

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 : _____
RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

CARDENAS & CARDENAS
ABOGADOS

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 04-016529

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	04-16.529
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No.	000000598
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 3 a 94, los dibujos 1 a 15 de los folios 129 a 145 y las reivindicaciones 1 a 74 de los folios 95 a 127, 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 10/373.458 del 25 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 para certificar o descertificar la administración (gestión) digital de derechos DMR en una arquitectura DRM, reivindicado en la forma de métodos en combinación con un sistema de administración de derechos digitales.

De otra parte, el pliego reivindica: un método en combinación con un sistema de administración de derechos digitales DRM que tiene una pluralidad de servidores DRM que lleva a cabo la funcionalidad DRM, relacionado en las reivindicaciones 1 a 26, 27 a 49 y 50 a 74.

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, 27, 50 y sus dependientes son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte, además, frases tales como: "un método en combinación con un sistema", "y comprende", "en donde el servidor", "que comprende el servidor", etc. no son sinónimos de "caracterizado por"; además, las reivindicaciones del pliego presentan como pasos de los métodos, unas secuencias de procesamiento de información (datos) efectuada por computador (servidor), 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, 27 y 50 NO se relacionan con ninguno de los casos antes citados, razón por la cual, el pliego no es conciso.

La redacción de la reivindicación 27 y sus dependientes es, prácticamente, igual a la 1 y sus dependientes por ello son una iteración de la 1 y sus dependientes, lo cual, también afecta la concisión del pliego.

En el título y algunos apartes de la solicitud se emplearon los términos, "matricular", "sub-matricular" que no tienen significado en el arte; 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 506 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, 27, 50 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) para certificar o descertificar usuarios en una red; 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 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 1, 27, 50 y sus dependientes son soporte lógico 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, portátiles, etc. cada uno de los cuales incluye un procesador, memoria(s), teclado, etc., además, para alguien