

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 04-067547-00001-0000
Fec: 2006-06-16 11:10:01 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tm. 2 PATENTES
Eve: 1 REGDEPOSITO
Ad 936 PETICION Folio: 2

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

Ref: Expediente No. 04-067.547

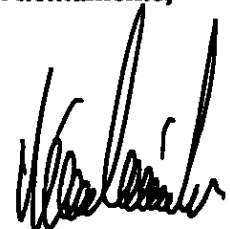
Solicitud de Patente de Invención denominada DETECCION
Y PARCHEO AUTOMÁTICO DE ARCHIVOS
VULNERABLES

Solicitante: MICROSOFT CORPORATION

Dario 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. 06-45.321

Atentamente,



Dario Cárdenas Navas *OK*
C.C 17.066.629 de Bogotá *W*
T.P. 1.250 C.S.J.
Fol No P-269

247

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 04-067547- -00001-0000
Fec: 2006-06-16 11:10:01 Dep. 2020 NUECREACIONES
Trá 2 PATENTES
Exe 1 REGDEPOSITO
Adi 533 PETICION Folio: 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 45,321
FECHA : JUNIO 14 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	48485039	14/06/2006	5,370.000.00

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

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

SOM: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

CARDENAS Y CARDENAS
ABOGADOS

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 04-067547

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 560

DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2006, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 28 DE ABRIL 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 ☒ ☐ ☐

Bogotá D.C., Abril de 2007

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Darío Cárdenas Navas
Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	04-67.547
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	5995-6396
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 9 a 43, los dibujos 1 a 7 de los folios 57 a 61 y las reivindicaciones 1 a 33 de los folios 44 a 55, 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 15 de julio de 2004, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud norteamericana 10/621.148 del 16 de julio 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 forma de implementar (programar) parches de seguridad para archivos de programa vulnerables, reivindicada en la forma de medios leíbles por procesador, servidores, computador de cliente, métodos, computadores y, servidor de distribución.

De otra parte, el pliego reivindica: un medio leíble por procesador que comprende instrucciones ejecutables por procesador, relacionado en las reivindicaciones 1 a 6; un servidor que comprende un medio leíble por procesador como se cita en la reivindicación 1; un medio leíble por procesador que comprende instrucciones ejecutables por procesador, relacionado en las reivindicaciones 8 a 9; un servidor de distribución que comprende el medio leíble como se cita la reivindicación 8, relacionado en la reivindicación 10; un medio leíble por procesador que comprende instrucciones ejecutables por procesador, relacionado en la reivindicación 11; un computador de cliente que comprende

un medio leíble por procesador como se cita la reivindicación 11, relacionado en la reivindicación 12; un método, relacionado en las reivindicaciones 13 a 19; un método, relacionado en las reivindicaciones 20 a 22; un computador, relacionado en la reivindicación 23; un servidor, relacionado en la reivindicación 24; un computador, relacionado en las reivindicaciones 25 a 27; un computador, relacionado en las reivindicaciones 28 y 29; un servidor de distribución, relacionado en las reivindicaciones 30 y 31; y un servidor, relacionado en las reivindicaciones 32 y 33.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 9/445.

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, 8, 11, 13, 20, 23 a 25, 28, 30, 32 y sus dependientes, obviamente, las que tienen son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte, además, frases tales como: "configuradas para", "en donde", "configurados para", "que comprende", etc. no son sinónimos de "caracterizado por".

Las reivindicaciones 13, 20 y sus dependientes presentan como pasos de un método, una secuencia de procesamiento de Información (datos) efectuada por computador, lo cual, no se permite.

Las reivindicaciones 7, 10, 12 establecen dependencias lógicas e inaceptables debido a que no aclaran ni delimitan ni definen características de una realización particular sino que tratan de relacionar el uso de un aparato para procesar datos.

Las reivindicaciones 7, 10, 23 a 25, 28, 30, 32 y dependientes (las que tienen), se redactaron en términos del uso de componentes de un sistema informático para procesar datos y de secuencias lógicas de procesamiento, nada de lo cual se permite; adicionalmente, se considera que no tienen sustento descriptivo porque el sistema de computación usado para detectar y programar parches de seguridad para archivos de programa vulnerables, su soporte físico no se modificó en ningún sentido.

Ahora bien, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir 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 7, 10, 12, 23 a 25, 28, 30 y 32, relativas a servidores y computadores o de producto y, 13 y 20 de métodos 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 en 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 248 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 *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, 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 7, 10, 12, 23 a 25, 28, 30 y 32 junto con sus dependientes (las que tienen), NO revisten forma tangible porque se redactaron en términos del uso de componentes de un sistema informático para

procesar datos y de secuencias de lógicas para procesamiento de datos y no mediante las características de estructura o de función que definieran una solución a un problema técnico que, presuntamente, resuelva la solicitud.

Se aclara 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) 13, 20 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 información (datos); por las razones antes expuestas, las reivindicaciones citadas en lo precedente 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...".

Quienes laboran en propiedad industrial saben que, 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 1, 8, 11, 13, 20, 23 a 25, 28, 30, 32 y sus dependientes, explícitamente, reclaman, "...instrucciones ejecutables por ordenador...", lo cual, provoca que no se cumpla lo establecido por el inciso e) del citado artículo 15.

En segundo lugar, los servidores y computadores para suministrar una forma de implementar (programar) parches de seguridad para archivos de programa vulnerables...", tal como se reivindica, relacionan unas secuencias lógicas 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 7 junto con su descripción correspondiente.

Por las razones anteriores, el pliego es soporte lógico como tal, que no cumple las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

Parece necesario recordar al solicitante, una vez más, 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 exigencias taxativas de la ley y, además, 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: los servidores y computadores para suministrar una forma de implementar (programar) parches de seguridad para archivos de programa vulnerables, 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 el mismo o parte de él; 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 lo reivindicado no cumple 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 computadores de escritorio, portátiles, estaciones de trabajo, PDAs, etc. (ver página 15), 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 CÉSPEDÉS DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha **24 Mayo 2004**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 746	Código: 202004	Código: