

416
417

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 04019734 00000004

Folios: 2

Fecha (AMB): 2006-02-09 16:25:28

Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 530 PETICION

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

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

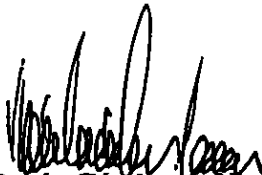
Ref: Expediente No. 04-019.734

Solicitud de Patente de Invención denominada
"PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN BASADA
EN ENTRADAS DE USUARIO"

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. 6-10,757.

Atentamente,



Darío Cárdenas Navas
C.C 17.066.629 de Bogotá
T.P. 1.250 C.S.J. CL. *CL. 1.250*
Fol No P-250

NIT : 800176089-2

47
418

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 6 - 10,757
FECHA : FEBRERO 8 DE 2006

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 04019734 00000004 Folios: 2
Fecha (AMD): 2006-02-09 16:25:28
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ SJA PETICION
Dependencia: 2020 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	48896491	08/02/2006	2,585,000.00

***** 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 : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL ASUNTO No. _____

CARDENAS & CARDENAS
ABOGADOS

Bogotá D.C, ENERO DE 2007

419
420

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Darío Cárdenas Navas
Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	04-19.734
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	811
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 3 a 57, los dibujos 1 a 15 de los folios 79 a 98 y las reivindicaciones 1 a 36 de los folios 58 a 69 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 04 de marzo de 2004, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud norteamericana 10/382.121 del 05 de marzo 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 interfaz mejorada para devolver información a un usuario con base en una pregunta vocal de entrada, reivindicada en la forma de métodos para suministrar información a un usuario con base en una solicitud y medios legibles por computador.

De otra parte, el pliego reivindica: un método para suministrar información a un usuario con base en una solicitud, relacionado en las reivindicaciones 1 a 13, 14 a 27, 28 y 29; un medio legible por computador que incluye instrucciones legibles por un dispositivo de computo, relacionado en las reivindicaciones 30 a 32, 33 a 35 y 36.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 3/16.

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, 14, 28, 29, 30, 33, 36 y las dependientes (las que tienen), son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte, además, frases tales como: "comprende", "en donde", "y adicionalmente comprende", etc. no son sinónimos de "caracterizado por".

Las reivindicaciones 1, 14, 28, 29 y dependientes (las que tienen) presentan como pasos de los métodos, unas secuencias de procesamiento de información (datos) efectuada por computador, lo cual, no se permite.

Las reivindicaciones 30, 33 y dependientes no definen ni un producto ni un procedimiento puesto que hacen relación explícita a instrucciones ejecutables por computador o uso de medios técnicos para procesar información.

La reivindicación 36 presenta una dependencia ilógica e inaceptable porque no aclara o delimita un paso de un método sino que hace referencia, explícita, a instrucciones ejecutables por computador, lo que no se permite.

De otro lado, como es bien conocido por quienes laboran en propiedad industrial, 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 1, 14, 28, 29, 30, 33, 36 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 a 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.

Finalmente, las reivindicaciones 2 a 4, 6 a 8, 10 a 12, 16 a 22, 25, 26, 31, 32, 34, 35 no tienen enlace lógico con su independiente respectiva porque no aclaran o delimitan un paso del método sino que se desvían a relacionar el uso de la información, las etiquetas, etc.

Por los motivos antes expuestos, 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 418 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 considera 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 estableció como práctica común del procedimiento de calificación, basándose en 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 y las de **procedimiento**, deben definir una secuencia de etapas que conduzcan a la fabricación de un **producto**.

Lo anterior está en concordancia con la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial dentro del proceso 36-IP-98, donde en 4.1 establece: "(...) 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 un **producto** debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento pero **NO** mediante una mezcla de ellas, menos aún cuando la mezcla consiste en la enumeración de uno o más elementos conocidos ampliamente en la técnica con el uso de elementos lógicos para procesar datos y, las de **procedimiento** (método) deben definirse mediante 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, 14, 28, 29 y 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), razón por la que dichas reivindicaciones no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

De otra parte, las reivindicaciones 30 a 36 relacionadas a, "medio legible por computador", **NO** definen un **producto** porque se redactaron en términos de unas secuencias de lógicas de procesamiento de información (datos) y no mediante las características de estructura o de función que definieran la solución del problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud sino que reiteran las etapas de los "métodos", que como ya se dijo, no conducen a la fabricación de un **producto**, por lo cual, n se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

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.

Las reivindicaciones 30, 33, 36 y sus dependientes, explícitamente, afirman que, "... instrucciones legibles por computador... llevar cabo las etapas...", motivo por el que no cumplen lo establecido por 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 "dispositivos computacionales", un móvil, un asistente personal PDA, teléfonos, 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 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.

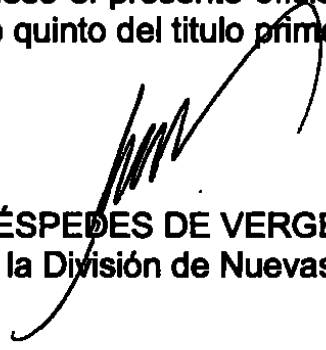
Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes **NO** podrá, en ningún caso, implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la Decisión 486.

Adicionalmente, deberá indicar en que parte de la descripción hay sustento para lo que se reclame, a fin de facilitar el examen subsiguiente.

423
424

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

25 ENE. 2007

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 77	Código: 202004	Código: