

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 03046838 00000003 Folios: 2
Fecha (AND): 2005-05-10 17:20:22
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

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

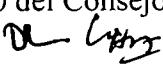
Ref: Expediente No 03-046.838
Solicitud de Patente de Invención denominada
“COMPUTACIÓN DISTRIBUIDA BASADA EN
IDENTIDAD PARA RECURSOS DE
ARTEFACTOS”

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 **05-33,275** por un valor de \$371.000.oo.

Atentamente,



Darío Cárdenas Navas
C.C 17.066.629 de Bogotá
T.P. 1.250 del Consejo Superior de la Judicatura
Fol No P-216 

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacon : 03046838 00000003

Folios: 2

Fecha (AMD): 2005-05-10 17:20:22

Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 05 - 33,275

FECHA : MAYO 5 DE 2005

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGD	Vr. PAGO
CARDENAS Y CARDENAS P.I.	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	14463818	05/05/2005	3,217,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	371,000.00
		TOTAL :	\$ 371,000.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UNO MIL PESOS

RESPONSABLE :

CARDENAS & CARDENAS
ABOGADOS

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. 03-046.838

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 03-046838

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION**

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **547** DE

FECHA **30 DE DICIEMBRE DEL 2004**, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR

LA LEY EXPIRA EL **28 DE MARZO 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, MARZO DE 2006

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Darío Cárdenas Navas
Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	03-46.838
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	4276
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 53, los dibujos 1 a 7 de los folios 62 a 68 y las reivindicaciones 1 a 29 de los folios 54 a 60 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 Paris... a) doce meses para las patentes de invención y modelos de utilidad...".

La solicitud en estudio fue radicada el 04 de abril de 2003, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud norteamericana 10/187.221 del 28 de junio de 2002; 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 sistema y un método para descubrir y describir los recursos de computación disponibles en varios dispositivos de computación asociados a una identidad y exponer esos recursos como servicios a los que se puede acceder con programas de software tal que los programas de los dispositivos apalanquen los recursos de otro dispositivo.

De otra parte, el pliego reivindica: en un ambiente de computación, un método, relacionado en las reivindicaciones 1 a 5; un medio que se puede leer por computador que tiene instrucciones ejecutables por computador para realizar un método, relacionado en la reivindicación 6; en un ambiente de computación, un sistema, relacionado en las reivindicaciones 7 a 16; un medio que se puede leer por computador que tiene almacenado en el mismo una estructura, relacionado en la reivindicación 17; una estructura de datos, relacionada en las reivindicaciones 18 a 30.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 9/46 // H04L 29/06.

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, 6, 7, 17 y sus dependientes son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte, además, frases tales como: "el método que comprende", "que comprende adicionalmente", "en donde", "un medio... realizar un método que comprende", "un sistema que comprende", etc. no son sinónimos de "caracterizado por".

Las reivindicaciones 1, 6, 7 y 17 son muy generales porque se relaciona a un método, un medio legible por computador y un sistema cualquiera, además, junto con sus dependientes, presentan como pasos de un método, como medios de un sistema una secuencia de procesamiento de datos ejecutada por computador.

Adicionalmente, el pliego no es claro debido a defectos de transcripción, redacción y traducción como, por el ejemplo, mal uso de los gerundios, de las preposiciones desde, hasta, a través de, dentro de, etc. En la primera reivindicación no son claras las afirmaciones: "... en el primer ¿artefacto? obteniendo...", "con el segundo ¿artefacto? Incluyendo...".

Por las razones anteriores, se considera que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

La presentación de la especificación de la solicitud, especialmente, del documento en español es pésima porque se allegó en hojas tamaño carta, cuando todo el mundo sabe que debe hacerse en hojas tamaño oficio, adicionalmente, la mecanografía realizada no respeta las márgenes establecidas de 2,5 cm arriba y a la izquierda y de 2 cm a la derecha y abajo.

En lo sucesivo, seremos inflexibles en hacer cumplir lo relativo al tamaño de las hojas y las márgenes correspondientes para todo el documento, con el fin de evitar el deterioro prematuro de la especificación dado que la presentación lo está generando, especialmente, de la carpeta de presentación.

Las observaciones de este punto deben ser resueltas en conjunción con las observaciones del punto 5 de adelante.

Como se informa en el folio 236 no se presentaron observaciones 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:

En primer lugar, 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, 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 segundas, mediante las características de una secuencia de etapas a seguir, para lograr un resultado sin hacer referencia a los medios usados para lograr ese fin.

De allí, es evidente que un **producto** debe ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento entre los componentes de una estructura pero **NO** mediante mezcla de ellas.

Por su parte, un **método** debe ser definido por la secuencia de pasos a seguir para obtener un resultado, sin hacer referencia a los elementos que llevan a cabo dichas etapas ni en forma de una secuencia lógica que se procese con computador.

Las reivindicaciones del pliego calificado no cumplen el artículo 14 porque no definen un **producto** o un **procedimiento** (método) de acuerdo a la práctica establecida, sino que se relacionan, de forma explícita, a soporte lógico como tal.

En segundo lugar, 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".

Al estudiar la solicitud, es evidente que tanto la descripción como las reivindicaciones, que se refieren a: "**en un ambiente de computación un método**", "un medio que se puede leer por computador que tiene instrucciones ejecutables por computador", "**en un ambiente de computación un sistema**", "un medio que se puede leer por computador que tiene almacenado en el mismo una estructura de datos", relacionan unas secuencias lógicas de procesamiento de datos (información), llevadas a cabo mediante el uso de medios técnicos como, por ejemplo, el ambiente informático, de implementación convencional para exponer recursos como servicios a los que se accede con programas de software, el cual, se ilustra en las figuras 1A y 1B junto con la descripción correspondiente. Dichos medios permiten procesar la información (las señales) del modo deseado, por ejemplo, para lograr el resultado relacionado en las reivindicaciones; por esta razón, el pliego es soporte lógico como tal, que no cumple las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

En este punto, es importante recordar 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, un medio **legible por computador**, un sistema y un medio legible por computador que almacena una estructura de datos para descubrir y describir las fuentes de computación disponibles en varios dispositivos de computación, 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.

Adicionalmente, el "método en un ambiente de computación", los "medios legibles por computador que tienen instrucciones ejecutables por computador para llevar a cabo el método", el "sistema en un ambiente de computación", los "medios legibles por computador que almacenan una estructura de datos", 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

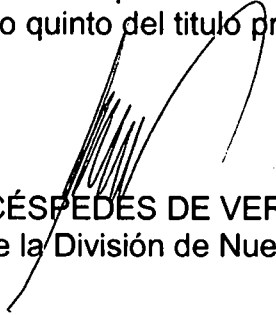
ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, etc. de allí, que el género de datos (datos relativos a los dispositivos) y la manera (secuencia) en que se procesen esos datos, **no** son características que sirvan para distinguir un método, un medio legible por computador para realizar el método, un sistema y un medio que almacene una estructura de datos, de la forma como se reivindican aquí.

En tercer lugar, se afectan las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 porque se hace otro (segundo) uso de dispositivos convencionales o de partes de ellos, que en este caso consiste en el uso de un ambiente de cómputo, además, porque de forma explícita se describe y reivindica, que el objeto se realiza en un ambiente de computación.

De todo lo hasta aquí expuesto, se deduce que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 inciso e), 21 y 30, por ello, 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.

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 **20 ABR. 2006**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 586	Código: 202004	Código: