

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 03046839 00000003 Folios: 2
Fecha (AMD): 2005-06-09 17:21:45
Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 536 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

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

Ref: Expediente No. 03-046.839

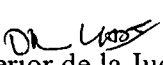
**Solicitud de Patente de Invención denominada "SISTEMA
Y METODO PARA ASOCIAR PROPIEDADES CON
OBJETOS"**

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. **05-40, 925** por un valor de \$371.000.00.

Atentamente,



Darío Cárdenas Navas
C.C 17.066.629 de Bogotá 
T.P. 1.250 del Consejo Superior de la Judicatura
Fol No P-212

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176099-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 05 - 40,925
FECHA : JUNIO 7 DE 2005

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CARDENAS Y CARDENAS P.I.	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	39073698	07/06/2005	5.406.000.00

***** 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 :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.

03-046.839

CARDENAS & CARDENAS
ABOGADOS

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 03-046839

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 ☐ ☐ ☒

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	03-46.839
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	3765
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 36 a 92, los dibujos 1 a 6 de los folios 113 a 118 y las reivindicaciones 1 a 33 de los folios 93 a 110, 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 junio de 2003, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud norteamericana 10/187.012 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 se dirige a un mecanismo para administrar las propiedades de los objetos en aplicaciones de soporte lógico, reivindicado en la forma de medio legible por computador, sistema de computador que utiliza objetos, método implementado por computador para establecer un estado para una propiedad, medio legible por computador que tiene por lo menos una instrucción ejecutable por computador.

De otra parte, el pliego reivindica: un medio legible por computador que incluye un objeto que tiene una propiedad de un primer conjunto de propiedades, relacionado en las reivindicaciones 1 a 8; un medio legible por computador que tiene componentes ejecutables por computador, relacionado en las reivindicaciones 9 a 16; un sistema de computador que utiliza objetos, relacionado en las reivindicaciones 17 a 19; un método implementado por computador para establecer un estado para una propiedad, relacionado en las reivindicaciones 20 a 24; un medio legible por computador que tiene por lo menos una instrucción ejecutable por computador, relacionado en las reivindicaciones 25 a 29; un medio legible por computador que tiene por lo menos una instrucción codificada por computador, relacionado en la reivindicación 30; un medio legible por computador que

tiene, por lo menos, una instrucción codificada por computador, relacionado en la reivindicación 31; un medio legible por computador que tiene por lo menos una instrucción codificada por computador, relacionado en la reivindicación 32; un medio legible por computador que tiene por lo menos una instrucción codificada por computador, relacionado en la reivindicación 33.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 9/44.

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, 9, 17, 20, 25, 30 a 33 y sus dependientes son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte, además, frases tales como: "el medio legible por computador comprende adicionalmente", "en donde", "comprende", "que comprende", "la instrucción comprende", etc. no son sinónimos de "caracterizado por".

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

Las observaciones de este punto deben ser resueltas en conjunción con las observaciones de los puntos 4. y 5. de adelante.

Como se informa en el folio 289 no se presentaron observaciones de terceros.

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 los márgenes establecidas de 2,5 cm arriba y a la izquierda y de 2 cm a la derecha y abajo, sino que las páginas transcritas tienen márgenes de 5 a 7 cm arriba y entre 6 y 10 cm abajo; lo que provoca que una especificación, que podría tener no mas de 20 hojas, se allegue en 77.

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

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".

Al calificar el pliego de la solicitud, se determinó que incluye al menos diez grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 8 dirigidas a un medio legible por computador que incluye un objeto que tiene una propiedad de un primer conjunto de propiedades.

Un segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 9 a 16 dirigido a un medio legible por computador que tiene componentes ejecutables por computador.

El tercero, son las reivindicaciones 17 a 19 relacionadas a un sistema de computador que utiliza objetos.

El grupo cuatro lo conforman las reivindicaciones 20 a 24 referentes a un método implementado por computador para establecer un estado para una propiedad.

El grupo cinco son las reivindicaciones 25 a 29 relacionado con un medio legible por computador que tiene por lo menos una instrucción ejecutable por computador.

El sexto grupo es la reivindicación 30 relacionada a un medio legible por computador que tiene por lo menos una instrucción ejecutable por computador.

El octavo es la reivindicación 31 enfocada en un medio legible por computador que tiene por lo menos una instrucción ejecutable por computador.

El noveno es la reivindicación 32 relativa a un medio legible por computador que tiene por lo menos una instrucción ejecutable por computador.

El último grupo es la reivindicación 33 referente a un medio legible por computador que tiene por lo menos una instrucción ejecutable por computador.

En consecuencia, se requiere al interesado señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en el expediente para continuar su calificación. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

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** por los efectos del uso de un programa en un computador, que **NO** soluciona un problema técnico sino que son una facilidad para manipular información.

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, elementos de un 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 relacionan como, “un medio legible por computador que incluye un objeto que tiene una propiedad de un primer conjunto de propiedades, un medio legible por computador que tiene componentes ejecutables por computador, un sistema de computador que utiliza objetos, un método **implementado por computador** para establecer un estado para una propiedad”, etc. elementos lógicos para procesamiento de información, que se lleva a cabo por medio del uso de medios técnicos como un computador personal que es convencional como se ilustra en la figura 1, la pantalla de la figura 2, el modelo de programación de la 3, la sintaxis de la 4 y las secuencias lógicas de las figuras 5 y 6 junto con las descripciones correspondientes; dichos medios permiten procesar la información (las señales) del modo deseado, por ejemplo, para administrar las propiedades de los objetos, tal como se relaciona en las reivindicaciones.

Por las razones anteriores, lo solicitado se refiere a soporte lógico como tal, razón por la que no cumple las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

En este punto, es importante que el solicitante tenga en cuenta: en primer lugar, 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 medio legible por computador que incluye un objeto que tiene una propiedad de un primer conjunto de propiedades, un medio legible por computador que tiene componentes ejecutables por computador, un sistema de computador que utiliza objetos, un método **implementado por computador** para establecer un estado para una propiedad, etc. no tienen **nivel inventivo** debido a que un técnico en el arte (programador) podría lograr el efecto deseado (reivindicado), sin realizar un esfuerzo intelectual adicional, ya que se trata de operaciones que ejecuta con frecuencia en su práctica diaria como, por ejemplo, establecer una jerarquía en árbol para clasificar la información disponible en los archivos (carpetas) y facilitar el acceso a dicha información, a uno o más usuarios.

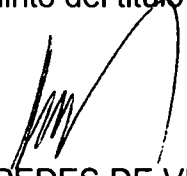
En segundo lugar que, “un medio legible por computador que incluye un objeto que tiene una propiedad de un primer conjunto de propiedades, un medio legible por computador que tiene componentes ejecutables por computador, un sistema de computador que utiliza objetos, un método **implementado por computador** para establecer un estado para una propiedad”, etc. es independiente de cómo se usa o se hace operar un sistema informático convencional o los componentes del mismo, toda vez que 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 (medios legibles por computador, un sistema de computador que utiliza objetos, etc.) y la manera (secuencia) en que se procesen esos datos, **no** son características que sirvan para distinguir un medio legible por computador, un sistema de computador que utiliza objetos, etc. 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, como ya se dijo arriba, de un computador personal convencional.

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 30 MAR. 2006

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 453	Código: 202004	Código: