

575

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO(COPIA)

Radicacion : 03046848 00000002

Folios: 2

Fecha (AMD): 2005-06-09 17:19:48

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. 03-046.840**

**Solicitud de Patente de Invención denominada  
"DOCUMENTO PROCESADO EN WORD  
ALMACENADO EN UN ARCHIVO SIMPLE XML QUE  
SE PUEDE MANIPULAR MEDIANTE APLICACIONES  
QUE COMPRENDEN XML"**

**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, 926** por un valor de \$371.000.00.

Atentamente,



**Darío Cárdenas Navas**

C.C 17.066.629 de Bogotá

T.P. 1.250 C.S.J. 01-1-2005

Fol No P-217A

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO(COPIA)

Radicacion : 83846848 00000002

Folios: 2

Fecha (AMD): 2005-06-09 17:19:48

Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 05 - 40.926  
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. 03-046.840

CARDENAS & CARDENAS  
ABOGADOS

**DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 03-046840

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:**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Radicación</b> | <b>03-46.840</b> |
| <b>Trámite</b>    | <b>002</b>       |
| <b>Evento</b>     | <b>001</b>       |
| <b>Actuación</b>  | <b>430</b>       |
| <b>Oficio No</b>  | <b>2506</b>      |
| <b>Folios</b>     | <b>005</b>       |

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 137, los dibujos 1 a 6 de los folios 153 a 158 y las reivindicaciones 1 a 31 de los folios 138 a 150 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 10/187.060 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 procesador de palabra para un documento archivado en formato nativo XML que pueda ser entendido mediante una aplicación que entienda el formato XML o que habilite otra aplicación o servicio para crear un documento enriquecido en XML de forma que el procesador de palabra para la aplicación pueda abrirla como si fuera uno de sus propios documentos.

De otra parte, el pliego reivindica: un medio legible por computador que tiene componentes ejecutables por computador, relacionado en las reivindicaciones 1 a 10; un método para manejar un documento de procesador de palabra, relacionado en las reivindicaciones 11 a 16; un sistema para crear interpretar y modificar un documento de procesador de palabra almacenado como un archivo XML, relacionado en las reivindicaciones 17 a 22; un medio legible por computador que tiene un esquema codificado en él para un lenguaje de marcación de procesador de palabra, relacionado en la reivindicación 23; y un esquema, relacionado en las reivindicaciones 24 a 31.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/21.

### 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, 11, 17, 23 y sus dependientes son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte, además, frases tales como: “comprende”, “que comprende adicionalmente”, “en donde”, “el esquema comprende”, etc. no son sinónimos de “caracterizado por”.

La redacción y traducción de todo el documento es muy deficiente pues se realizó de forma literal y no por contexto, aún la traducción oficial de la prioridad es deficiente. Por ejemplo, la reivindicación 1 no coincide con lo que dice la prioridad y los errores antes citados la deforman, en gran medida, como se expone a continuación:

La citada reclamación señala (ver folio 138): “un medio... un primer computador... leer un documento de procesador de palabra... un segundo... XSD para interpretar el documento de procesador de palabra... un tercer... para llevar a cabo una acción sobre el documento de procesador de palabra”, en tanto que la prioridad afirma en realidad que:

“un medio legible por computador que tiene componentes ejecutables por computador, que comprende: un primer componente procesador de palabra para leer un documento almacenado como archivo sencillo (único) XML; un segundo componente que utiliza un procesador de palabra XSD para interpretar el documento; y un tercer componente procesador de palabra para realizar una acción en el documento”.

Al realizar una comparación entre lo que dice la reivindicación y la traducción libre realizada por la oficina, salta a la vista, una gran diferencia entre ellas.

De forma análoga, la reivindicación 11 de la prioridad dice, en realidad: “un método de manejo de un procesador de palabra para documentos que comprende: analizar sintácticamente (dividir una entidad compleja en sus partes elementales) el documento, el cual (documento), está contenido en un único archivo XML e incluye todas las instrucciones necesarias para exhibir el documento de acuerdo a como el procesador de palabra exhibiría el documento; e interpretar el documento según el XSD”. Lo incluido en los paréntesis se puede omitir en la reivindicación pues solo es una aclaración de los términos técnicos propios del arte, que el traductor desconoce.

Además, la citada reivindicación 11 junto con sus dependientes, presenta como pasos de un método, una secuencia de procesamiento de datos realizada por computador, lo cual no se permite.

Las reivindicaciones 17, 23 y dependientes presentan defectos similares a los antes explicados.

Las reivindicaciones 17 y dependientes se redactaron en términos de uso de un sistema informático, lo cual, no se permite.

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, sino que las páginas transcritas tienen en promedio márgenes de 3,5 a 7 cm. arriba y entre 0 y 9 cm. abajo, se incluyeron 2 hojas en blanco que fueron retiradas porque no se permite tal situación y, hay folios como el 37, 134, 137 que tienen pocas líneas y otras como las de los folios 39 a 136 que no tienen margen inferior.

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 arbitraria lo está generando aún antes de llegar al examen preliminar.

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

Como se informa en el folio 577 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: “un medio **legible por computador** que tiene **componentes ejecutables por computador**”, “un método de **manejo de un procesador de palabra para documentos**”, “un **sistema procesador de palabra** para crear, interpretar y modificar un **documento almacenado como archivo WPML**”, “un medio legible por computador que tiene un esquema codificado en el mismo para el lenguaje de registro de un procesador de palabra”, que relacionan unas secuencias lógicas de procesamiento de datos (información), llevadas a cabo mediante el uso de medios técnicos como, por ejemplo, el aparato de cómputo, de implementación convencional ilustrado en la figura 1 junto con la descripción correspondiente. Dichos medios permiten procesar la información (las señales) del modo deseado, por ejemplo, el manejo de un procesador de palabra para documentos como se relaciona en dichas reivindicaciones; además, el programa está transcrito, explícitamente, del folio 38 al 133; por las razones anteriores, 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 medio **legible por computador**, un método de manejo de un procesador de palabra (texto), y un sistema procesador de palabra, 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.

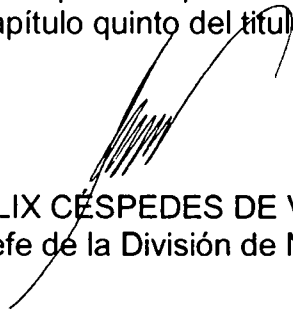
Adicionalmente, los “medios legibles por computador que tienen componentes (instrucciones) ejecutables por computador”, el “método de manejo de un procesador de palabra (texto) para documentos” y el “sistema procesador de texto”, son independientes de cómo se usa o se hace operar un sistema de computación 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 (archivo XML) y la manera (secuencia) en que se procesen esos datos, **no** son características que sirvan para distinguir un medio, un método y un sistema, 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 que incluya un procesador de textos, además porque de forma explícita se describe y reivindica, que se realiza en un ambiente de cómputo.

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

27 ABR. 2006

|                  |                       |                     |
|------------------|-----------------------|---------------------|
| Concepto Técnico | Examinador Técnico IE | Examinador jurídico |
| Número: 628      | Código: 202004        | Código:             |