

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 04-061817- -00002-0000
Fec: 2006-05-13 15:20:04 Dep. 2020 NUECREACIONES
TIT. 11 PATENTE DE
EVL 376 FASE NACIONAL
Art 536 PETICION Folio: 2

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

Ref: Expediente No. 04-061.817

Solicitud de Patente de Invención denominada "SHELL" DEL
SISTEMA DE ARCHIVOS

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. 06-42.491

Atentamente,



Darío Cárdenas Navas 
C.C 17.066.629 de Bogotá
T.P. 1.250 C.S.J. 
Fol No P-259A

430

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 04-061817- -00002-0000
Fec: 2006-06-13 15:20:04 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 11 PATENTABILIDAD
Eve: 376 FASE NACIONAL
Act 532 PETICION Folios: 2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 42,491
FECHA : JUNIO 5 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	36043078	05/06/2006	6,013,000.00

***** 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 EXPEDIENTE No. _____

CARDENAS & CARDENAS

2.

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 04-061817

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 559

DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2005, EL TERMINO HABIL SEÑALADO

POR LA LEY EXPIRA EL 28 DE MARZO 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.

D ctor:
Darío Cárdenas Navas
Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	04-61.817
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	300-7350
Folios	007

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 127, los dibujos 1 a 66 de los folios 177 a 244 y las reivindicaciones 1 a 124 de los folios 128 a 175, documentos correspondientes a la radicación inicial, que se aceptaron.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un programa a nivel del sistema operativo, que maneja las instrucciones a ejecutar, para un sistema de archivos, reivindicada en la forma de métodos y sistemas.

De otra parte, el pliego reivindica: en un sistema de computador con un elemento de despliegue y memoria para almacenar objetos, un método para presentar colecciones de los objetos, relacionado en las reivindicaciones 1 a 10; un sistema para exponer ante un usuario los objetos que están almacenados en memoria, relacionado en las reivindicaciones 11 a 20; en un sistema de computador con un despliegue y una memoria para almacenar objetos, los objetos con propiedades de metadatos asociados, un método para exponer los objetos ante el usuario, relacionado en las reivindicaciones 21 a 30; en un sistema de computador con un despliegue y una memoria para almacenar objetos, un método para manipular los objetos, relacionado en las reivindicaciones 31 a 40; en un sistema de computador con un despliegue y una memoria para almacenar objetos con propiedades de metadatos, un método para filtrar objetos, relacionado en las reivindicaciones 41 a 50; en un sistema de computador con un despliegue y una memoria para almacenar objetos con propiedades de metadatos, un método para visualizar objetos seleccionados, relacionado en las reivindicaciones 51 a 60; en un sistema de computador con un despliegue y una memoria para almacenar objetos, un método para representar los objetos ante el usuario, relacionado en las reivindicaciones 61 a 70; un método para desarrollar una trayectoria virtual hacia los objetos almacenados en un sistema de archivos de computador usando una barra de direcciones virtuales, relacionado en las reivindicaciones 71 a 80; un método implementado por computador para permitirle al usuario modificar los metadatos en un navegador de la shell, relacionado en las reivindicaciones 81 a 90; un método implementado por computador para permitir el uso de previsualizadores de terceros en un navegador de la shell que soporte múltiples tipos de

objetos, relacionado en las reivindicaciones 91 a 100, 117 a 124; en un sistema con un despliegue y una memoria para almacenar objetos, siendo los objetos de una pluralidad de diferentes tipos, un método para presentar librerías de objetos, relacionado en las reivindicaciones 101 a 116.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/30.

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".

La solicitud presenta errores de redacción y traducción, que inciden en la claridad de la exposición y se hace mal uso de las preposiciones ante, hacia, con, a través de, etc. que muchas veces no corresponden a las relaciones que se quieren establecer. También se detectó un continuo abuso con los gerundios, propios de otros idiomas pero no del castellano.

Por ejemplo, no son claras las afirmaciones: "elemento de despliegue", "almacenar objetos", "método de navegador de la shell", "dentro del navegador", "metadatos asociados con...", "exponer ante un usuario", etc.

Las reivindicaciones 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 117 y sus respectivas dependientes son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica del solicitante al arte; adicionalmente, incluyen frases tales como: "que comprende", "que además comprende", "el método que comprende", etc. no son sinónimos de "caracterizado por".

Las reivindicaciones 1, 21, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 117 y sus respectivas dependientes presentan como pasos de "métodos", unas secuencias de procesamiento de información (datos) efectuada por computador, lo cual, no se permite.

La reivindicación 11 no tiene sustento descriptivo porque el sistema para exponer ante un usuario los objetos que están almacenados en memoria se redactó en términos de instrucciones de manejo de un sistema de archivos que, físicamente, no se modificó en ningún sentido, lo cual, no se permite. Adicionalmente, las dependientes 12 a 20 no aclaran o delimitan un elemento de estructura o de función sino que se salen del tema al hacer referencia a "métodos", "navegadores", "previsualizadores", etc. que no son características que puedan distinguir un producto.

Las reivindicaciones 1, 21, 31, 41, 51, 61 y 101 no son claras porque frases tales como, "en un sistema... almacenar objetos, un método...", provocan ambigüedad en la definición del alcance de la protección que se debería tratar de lograr, al mezclar el uso de medios técnicos con secuencias de procesamiento de información (datos)

Por último, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir solo 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 a 10; 11 a 20; 21 a 30; 31 a 40; 41 a 50; 61 a 70; 71, 79, 80; 81, 89, 90; 91, 99, 100; 101, 108 a 116 respectivamente **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.

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 de los puntos 4 y 5. de adelante.

Como se informa en el folio 431 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".

La oficina considera que el pliego de la solicitud comprende, al menos, doce grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

Un primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 10 dirigidas a un método para presentar colecciones de los objetos.

El segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 11 a 20 enfocadas en un sistema para exponer ante un usuario los objetos que están almacenados en memoria.

El tercer grupo son las reivindicaciones 21 a 30 relacionadas a un método para exponer los objetos ante el usuario.

El siguiente grupo lo conforman las reivindicaciones 31 a 40 enfocadas en un método para manipular los objetos.

El quinto grupo son las reivindicaciones 41 a 50 relativas a un método para filtrar objetos.

Las reivindicaciones 51 a 60 referentes a un método para visualizar objetos seleccionados son el grupo siete.

El grupo octavo lo integran las reivindicaciones 61 a 70 dirigidas a un método para representar los objetos ante el usuario.

El noveno grupo lo conforman las reivindicaciones 71 a 80 enfocadas en un método para desarrollar una trayectoria virtual hacia los objetos almacenados en un sistema de archivos de computador usando una barra de direcciones virtuales.

Las reivindicaciones 81 a 90 relacionadas a un método implementado por computador

para permitirle al usuario modificar los metadatos en un navegador de la shell, son el grupo diez.

El grupo undécimo lo conforman las reivindicaciones 91 a 100, 117 a 124 referentes a un método implementado por computador para permitir el uso de previsualizadores de terceros en un navegador de la shell que soporte múltiples tipos de objetos.

El último grupo son las reivindicaciones 101 a 116 relativas a un método para presentar librerías de objetos.

En consecuencia, el interesado deberá señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en este expediente para su calificación definitiva; asimismo, debe limitar la solicitud a una única invención mediante el corte o la separación correspondiente de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos de la original o inicial. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

Si el solicitante decide presentar una o más divisionales, cada una de ellas deberá separar o cortar de la original los componentes de cada solicitud, es decir, la descripción, las reivindicaciones y dibujos, de tal modo que cada divisional limite la materia a una única invención.

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 *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.

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).

Por los motivos anteriores la oficina estableció que, 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 precedente, de una parte, resulta evidente que las reivindicaciones de **procedimiento** (método) 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 117 y sus respectivas dependientes **NO** exponen etapas (pasos) que conduzcan a la **fabricación** de un

producto sino que ellas relacionan unas 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, la reivindicación 11 y sus dependientes de "sistema" o **producto** **NO** revisten forma tangible porque se redactaron en términos de una secuencia de lógica de procesamiento de datos, del uso de medios técnicos para procesar información o datos y, se salen del tema pues hacen referencia a métodos, navegadores, previsualizadores y **NO** se definieron mediante características técnicas de estructura o de función que definieran la solución al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud, motivo por el que dichas reivindicaciones **no** se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, 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, 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...".

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 81, 91, 117 y sus respectivas dependientes explícitamente, afirman que, "...método implementado (programado) por computador...", lo cual, evidencia que no se cumple lo establecido por el inciso e) del citado artículo 15.

En segundo lugar, las reivindicaciones 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 101 y sus respectivas dependientes, relacionan secuencias lógicas de procesamiento de datos, lo cual, se considera soporte lógico como tal.

Por último, el "**sistema** para exponer ante un usuario los objetos que están almacenados en memoria", tal como se reivindica, relaciona una secuencia lógica para procesamiento de información (datos), llevada a cabo mediante el uso de medios técnicos como es el "ambiente" de computación, de implementación convencional ilustrado en la figura 1 junto con su descripción correspondiente.

Dichos medios técnicos permiten procesar la información del modo que se desee, por ejemplo, presentar colecciones de artículos (ítems) como se describe del folio 42 en adelante y se relaciona en las citadas reivindicaciones de "sistema"; por las razones anteriores, el pliego es soporte lógico como tal, que no cumple las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

Una vez más, se recuerda 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 **NO** se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Adicional a lo anterior, lo reivindicado en general carece 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, puesto que se trata de operaciones que, comúnmente, ejecuta en su campo.

Finalmente, se precisa que: "un sistema para exponer ante un usuario los objetos que están almacenados en memoria", es independiente de cómo se usa o se hace operar un sistema de computación convencional o parte de 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 la manera (secuencia) en que se procesen unos datos, no son características que sirvan para distinguir un **producto** de la forma hecha aquí.

Por los motivos anteriores, se considera que las reivindicaciones no cumplen 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 un computador de propósito general, de sistemas de computadores, portátiles, 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 (ver folio 38).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 inciso e), 21, 25 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

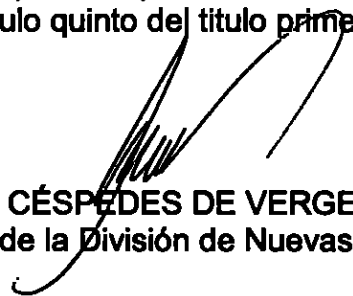
b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

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 CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha : **15 JUN 2007**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 838	Código: 202004	Código: