

194

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-050652- -00002-0000

Fecha: 2007-05-11 14:45:10 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 538 PETICION Folios: 3

Señores.

Superintendencia de Industria y Comercio

División de Nuevas Creaciones

E. S. D.

Ref: Expediente No. 05-050.652

Solicitud de Patente de Invención denominada
**"COMPORTAMIENTO ALINEADO EN LAS LISTAS
PLANTILLADAS"**.

Solicitante: MICROSOFT CORPORATION

Dario 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 los Recibos oficiales Nos. 07-34.936 / 07-35.988

Atentamente,

Dario Cardenas Navas
C.C 17.066.629 de Bogotá
T.P. 1.250 C.S.J. JAG .
Fol No P-322 *Uar*

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.

195

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 05-050652- -00002-0000

Fecha: 2007-05-11 14:45:10 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 2 PATENTES Eje: 1 REGDEPOSITO
Act. 538 PETICION Folios: 3

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 07 - 34,936
FECHA : MAYO 4 DE 2007

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CARDENAS Y CARDENAS P.I. RECIBO DE CAJA				34934	04/05/2007	1,018,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	320,800.00
	TOTAL	320,800.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. 05-050.652

1916

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 07 - 35,988
FECHA : MAYO 9 DE 2007

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-050652- -00002-0000

Fecha: 2007-05-11 14:45:10 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 2 PATENTES Eje: 1 REGDEPOSITO
Act. 538 PETICION Folios: 3

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CARDENAS Y CARDENAS P.I.	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	61220384	09/05/2007	6,959,500.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	83,200.00
		99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	83,200.00
		TOTAL	83,200.00

OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS

RESPONSABLE :

[Handwritten signature]

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. 05-050-652

[Stamps: CARDENAS Y CARDENAS ABOGADOS]

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.

197
197

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 05-050652

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 570 DE

FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2006 EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 01 DE MARZO DEL 2007.

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** __

2008-IV-09

198
198**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020

Bogotá, D.C., (11, 04, 2008)

Abogado

Darío Cárdenas Navas

ASUNTO**Radicación****05-50.652****Trámite****002****Evento****001****Actuación****430****Oficio****- 5190****Folios****006****Patente de Invención**☒**Patente de Modelo de Utilidad**☐

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados**1.1 Descripción:**

Folios: 33 a 49 como se radicó inicialmente
Folios a .

1.2 Reivindicaciones:

Folios 50 a 57 como se radicó inicialmente
Folios a .

1.3 Dibujos:

Folios 58 a 63 como se radicó inicialmente
Folios a .

1.4 Prioridad:

Folios: 97 a 115 (30-06-2004, US y
10/881.253).

1.5 Oposiciones: Como se informa en el folio 197 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2. Análisis de la Prioridad

La solicitud en estudio fue radicada el 25 de mayo de 2005, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud norteamericana 10/881.253 del 30 de junio de 2004; realizado el estudio correspondiente se determinó que la prioridad es válida.

3. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un programa (soporte lógico) para desplegar datos (listas de plantilla), reivindicado en la forma de: método de generar la información de despliegue, método para determinar el diseño gráfico de datos, dispositivo de despliegue, un medio legible por computadora... realizar los pasos comprenden.

De otra parte, el pliego reivindica: un método de generar la información de despliegue para un conjunto de datos de lista, relacionado en las reivindicaciones 1 a 8; un método para determinar el diseño gráfico de datos de elemento de lista, relacionado en las reivindicaciones 9 a 16; un dispositivo de despliegue que ha

vuelto luego la lista de datos del diseño, relacionado en la reivindicación 17; y un medio legible por computadora, relacionado en las reivindicaciones 23 a 29 y 30 a 37.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 3/033.

4. De la solicitud de Patente

4.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

La presentación de la solicitud es, por calificarla de algún modo, pésima porque tanto el documento original como el de la traducción se allegaron en hojas de tamaños carta pero no en oficio como se debió hacer, adicionalmente, no se respetan las márgenes establecidas de 2,5 cm arriba y a la izquierda y de 2 cm a la derecha y abajo.

Todo el documento contiene errores de transcripción, redacción y traducción, que inciden en la claridad de la exposición, para ilustrar nuestras afirmaciones a continuación se suministra un par ejemplos de los defectos detectados, sin embargo, no se hará una lista detallada ya que sería una labor dispendiosa, fuera de nuestras funciones, además, no se pretende que se hagan correcciones porque su presentación no va a incidir en el resultado definitivo.

En primer lugar, el artículo 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "el petitorio (...) d) el nombre de la invención (...) naturaleza de la invención". Asimismo, el artículo 6 del decreto 2591, señala que: "el nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) (...) deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud (...) nombres de fantasía". (Subrayados fuera de texto).

El nombre de la invención o título no refleja el objeto y el campo industrial al que se refiere la solicitud y no concuerda ni con la materia descrita ni con las reivindicaciones.

En las páginas 6 a 8, 14, 16, entre otras se mencionan frases tales como, "... non-trasladables...", "...directa-alambrada...", "...entrada-salida...", "removibles/no-removibles...", "...sub-elementos...", etc. donde no es claro que sentido tienen los guiones agregados allí pues como es bien conocido el guión se usa para separar las sílabas de una palabra al finalizar un renglón, por consiguiente, esas expresiones no existen en castellano.

4.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones 1, 9, 17, 23, 30 y sus dependientes son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte; no presentan la estructura de preámbulo y parte caracterizante comúnmente usada y apropiada para el caso, ya que, afirmaciones tales como: "...lista, comprendiendo...", "donde", "comprende más allá", etc. no son sinónimos de "caracterizado por".

Todas las reivindicaciones del pliego presentan como pasos de unos "métodos", unas secuencias para procesamiento de información (datos) efectuada por computador, lo cual, no se permite.

En las reivindicaciones 2, 10, 16, 19, 31 y 37 se incluyen expresiones no claras para nosotros tales como: "comprende más allá", "donde se dijo", "pasos más allá comprenden".

Las reivindicaciones 2 a 8, no tienen enlace lógico con su independiente porque no aclaran o delimitan una de las etapas del método sino que se desvían a elementos de soporte lógico.

La reivindicación 17 básicamente itera lo relacionado en 1 solo cambia en el preámbulo la referencia a un supuesto dispositivo de despliegue, que amen de no tener sustento descriptivo **no** puede ser definido por los pasos de un procedimiento, puesto que se trataría de relacionar un producto mediante las características de un procedimiento, lo cual, es contrario a la norma y el proceso vigentes.

Las reivindicaciones 18 a 22 colocadas en dependencia de la 17 no tienen en lace lógico con aquella sino que se salen del tema al referirse a un control de la lista de la demanda, que **NO** corresponde a nada del "dispositivo de despliegue".

Las reivindicaciones 23, 30 y sus dependientes no definen ni un producto ni un procedimiento sino que se refieren a "un medio legible por computadora... dichas instrucciones para realizar los pasos...", lo que explícitamente, explica el uso de medios técnicos para procesar información, lo cual, **no** se permite.

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, 9, 17, 23 y 30 **NO** cumplen ninguna de las condiciones antes citadas, además, se relacionan a un 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 6 a 8 de adelante.

5. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

Para efectos de este examen se considera que el pliego calificado se dirige a un único objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

201
201

6. Requisitos de patentabilidad (artículo 14 D 486)

De acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, 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, en primer lugar, resulta evidente que las reivindicaciones de **procedimiento** (método) 1, 9 y sus 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.

En segundo lugar, ni la reivindicación 17 ni las que dependen de ella, que se relacionan a un **producto** **NO** revisten forma tangible porque se redactaron en términos de una secuencia lógica para procesamiento de información, características más cercanas a un procedimiento pero de ninguna forma a las de un producto, motivo por el que dichas reivindicaciones **no** se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

Por último las reivindicaciones 23, 30 y sus respectivas dependientes no definen ni un producto ni un procedimiento ni tampoco revisten forma tangible, razones por las que 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, para procesar datos, uno o más componentes de un sistema informático convencional ni en que secuencia se procesa la información (datos), tal como ocurre con las reivindicaciones del pliego calificado.

Por las razones precedentes, las reivindicaciones del pliego **no** cumplen las disposiciones del artículo 14.

7. No es una invención (artículo 15 D 486 literal e)

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 salta a la vista, en primer lugar, que las reivindicaciones 23, 30 y sus respectivas dependientes, hacen referencia a elementos de soporte lógico como tal puesto que, explícitamente, afirman que:

"un medio legible por computadora que tiene las instrucciones ejecutables... para realizar los pasos...", lo cual, evidencia claramente que **no** se cumple lo establecido por el inciso e) del citado artículo 15 y por la misma razón tampoco ninguna de sus dependientes.

En segundo lugar, las reivindicaciones 1, 9 y sus respectivas dependientes, enumeran como etapas de los métodos a los que se refieren, unas secuencias lógicas de procesamiento de datos, que se consideran soporte lógico como tal.

Finalmente, la reivindicación 17 y las colocadas como sus dependientes se redactaron en términos de una secuencia lógica de procesamiento de datos que itera lo de la reivindicación 1 y sus dependientes, por lo que las mencionadas reivindicaciones también se consideran soporte lógico como tal.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

8. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículo 21 D 486)

Del estudio de la solicitud queda claro que, lo reivindicado 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 disposiciones de cómputo convencionales tales como teléfonos móviles, computadores de bolsillo, computadores personales, servidores, sistemas de procesadores, minicomputadores, etc. cada uno de los cuales incluye una unidad de procesamiento, una memoria, un bus, teclado, etc. que puede ser conectado a otro(s) computador(es), en los que se desarrolla el método de generar la información de despliegue para un conjunto de datos de lista, además, porque de forma explícita así se afirma en la misma descripción (ver de folio 36 en adelante); motivos por los que se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artículo 21 de la Decisión 486.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 inciso e), 21 y 30, razones por las 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.

~~203~~
203

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 60 días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los 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 N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 11/08/2004

CONCEPTO TÉCNICO No. 1023

EXAMINADOR TÉCNICO
Código No.202004