

251
252



Nº. 05-116723- -00003-0000

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Fecha: 20/07-11-07 15:52:21 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tipo: PATENTES Eje: 1 REGDEPOSITO
Línea: SUP. PETICION Folios: 2

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 89,661
FECHA : NOVIEMBRE 1 DE 2007

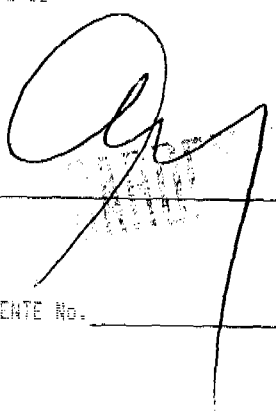
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PASO	BANCO	CUENTA	Nº. PASO	FECHA PBO	Vr. PASO
CARDENAS Y CARDENAS P.I.	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	70341887	01/11/2007	4,061,500.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		B5 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	404,000.00
		TOTAL :	\$ 404,000.00

SON: CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS

RESPONSABLE : 
RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

252
253

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 05-116723

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

INVENCION FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

No **576** DE FECHA **31** DE **MAYO DE 2007** EL TERMINO HABIL

SEÑALADO POR LA LEY EXPIRA EL **31 DE AGOSTO 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**

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

2020

Bogotá, D.C., (25, 01, 2008)

Abogado

Darío Cárdenas Navas

ASUNTO

Radicación	05-116.723
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio	1085
Folios	005

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: 56 a 70 como se radicó inicialmente
Folios a .

1.2 Reivindicaciones: Folios: 70 a 73 como se radicó inicialmente
Folios a .

1.3 Dibujos: Folios 75 a 80 como se radicó inicialmente
Folios a .

1.4 Prioridad: Folios: 221 a 248 (16-09-2005, US y 11/229.485).

1.5 Oposiciones: Como se informa en el folio 252 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2. Análisis de la Prioridad (artículo 9 D. 486)

La solicitud en estudio fue radicada el 17 de noviembre de 2005, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud provisional norteamericana 60/637.407 del 17 de diciembre de 2004 y la solicitud norteamericana 11/229.486 del 16 de septiembre de 2005; realizado el estudio correspondiente se determinó que la solicitud provisional nada tiene que ver con la solicitud nacional, por lo tanto, esa prioridad no es válida; la solicitud formal es la que coincide con la nacional, por consiguiente, su prioridad es válida.

3. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un soporte lógico para formatear un sistema de archivos extensibles de medios portátiles de almacenamiento, reivindicado en la forma de: medios legibles por computador y componentes de medios legibles por computador.

De otra parte, el pliego reivindica: un medio legible por computador que tiene componentes para almacenar datos, relacionado en la reivindicación 1; un componente de medio legible por computador, relacionado en las reivindicaciones 2 a 12; un medio legible por computador que tiene componentes ejecutables por computador para almacenar datos, relacionado en la reivindicación 13; un componente de medio legible

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

4. De la solicitud de Patente

4.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

En general la presentación de todo el documento de la solicitud, especialmente, de la especificación en español es, por decirlo de algún modo, muy deficiente porque se allegó en hojas tamaño carta, cuando todo el mundo sabe que debe hacerse en hojas tamaño oficio y presenta errores de redacción y traducción, que inciden negativamente en la claridad de la exposición.

Por ejemplo, el título (nombre) de la solicitud no cumple lo que establece el artículo 27 de la Decisión 486 y el artículo 6 del decreto 2591 porque es una traducción literal que no refleja el objeto y el campo industrial al que se refiere la solicitud y no concuerda con las reivindicaciones.

En varios sitios del documento (folios 60, 62) se incluyen expresiones que tienen guiones, lo cual, no es claro debido a que no se sabe para qué se incluyó o qué significa el guión agregado, teniendo en cuenta que en castellano no se necesita de ellos más allá del uso conocido para separar renglones, como por ejemplo en: "micro-drives", "32-bit", "1-255" y otras.

4.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones 1, 13 y 18 son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte del solicitante; no presentan la estructura de preámbulo y parte caracterizante comúnmente usada y apropiada para el caso, ya que, afirmaciones tales como: "constante de", "donde", "consta además de", etc. no son sinónimos de "caracterizado por".

Las reivindicaciones 2 a 12, 14 a 17, 19 y 20 presentan una dependencia ilógica e inaceptable porque no aclaran alguna característica de los "medios legibles por computador" sino que se desvían a "componentes" del medio legible no definidos en las independientes.

Todas las reivindicaciones del pliego no define ni un producto ni un procedimiento, sino 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, 13, 18 y dependientes **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 6 a 8 que siguen 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.

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, resulta evidente que las reivindicaciones del pliego **NO** definen ni un **producto** ni un **procedimiento** sino que relacionan unos componentes de un protocolo de procesamiento de información en términos de su uso, motivos por los 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, 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 citadas reivindicaciones del pliego calificado.

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 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 que las reivindicaciones 1, 13 y 18 de modo

forma explícita, así se afirma (ver de folio 60 en adelante, en especial el folio 81)

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 asistentes personales PDA, teléfonos móviles, PC portátiles, aparatos electrónicos programables, etc. cada uno de los cuales incluye una unidad de procesamiento, "medios de almacenaje" o memoria, teclado, etc. con los que se desarrollan los **componentes ejecutables por computador** para almacenar datos, motivo por el 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.

257
258

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 CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha _____

CONCEPTO TÉCNICO No. 201	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202004
---------------------------------	---