

Señores

Superintendencia de Industria y Comercio

Dirección de Nuevas Creaciones

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 15-269715- -00003-0000

Fecha: 2016-02-25 15:45:11 Dep. 2020 DIR NUEVAS CR  
Tra 11 PATENTE IYI Eve 378 FASLNACIONAL I  
Act. 444 RESPUESTA REQUE Fojos: 23

Hm

Ref: Expediente No. 15-269715

Solicitud de registro de patente de invención denominada  
"MANTENIMIENTO DE RESULTADO DE BUSQUEDA  
ETIQUETADA"

Solicitante: MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC.

Luz Helena Adarve, identificada como aparece al pie de mi firma, y obrando en mi condición de apoderada de MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC, solicitante de la patente en referencia, a continuación doy respuesta al Oficio No. 15492 que fue notificado por fijación en lista el 29 de diciembre de 2015.

#### 1. Respecto a la solicitud PCT

En el numeral 1 del oficio No. 15492, se presentan las siguientes objeciones sobre la solicitud PCT:

- Debe aclarar si la solicitud es capítulo I o capítulo II, toda vez que lo señalado en el petitorio no coincide con la solicitud en fase internacional.
- Debe allegar el IPEA (International Preliminary Report on Patentability), correspondiente a la solicitud estudiada, con su respectiva traducción al castellano.

Sobre esto se aclara que la solicitud en referencia es **Capítulo II** que corresponde a la solicitud PCT PCT/US2014/036000.

Sobre el Reporte Preliminar de Patentabilidad indicamos que de acuerdo al requerimiento que hace el examinador en el oficio, se anexa dicho reporte correspondiente a la solicitud PCT de la solicitud en referencia y su traducción al castellano.

Sobre este requerimiento amablemente le solicitamos a la Oficina de Patentes nos aclare su naturaleza y bajo qué normatividad se obliga a los solicitantes de

patentes a suministrar la traducción al castellano del IPEA (International Preliminary Report on Patentability), dado que este no es un requisito de la solicitud según los artículos 26 y 27 de la Decisión 486, ni tampoco lo es según los artículos 22 y 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y por lo tanto el solicitante no está obligado a suministrar dicha traducción.

## **2. Respecto a las Objeciones a la Claridad y Concisión de las reivindicaciones (Art. 30 D486 y Art 22 PCT).**

En el numeral 2 del oficio No. **15492**, se presentan las siguientes objeciones a la claridad de las reivindicaciones:

- Los términos “uno o más”, “al menos uno”, son relativos por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por un término o rango concreto.
- Mencionan: “un componente de consulta”, “un componente de colección de etiquetas personales”, “una interfaz de colección de etiquetas personales” y “un componente de colección de etiquetas públicas”, siendo frases de carácter general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones. Se sugiere definir dichos elementos mediante sus características técnicas esenciales de carácter estructural.
- Se refieren a: reiv. 6: “(...) recibir una búsqueda de etiqueta de un primer usuario, la búsqueda de etiqueta especifica una primera etiqueta (...) en respuesta a la primera etiqueta que corresponde a una primera colección de etiquetas personales asociada con el primer usuario, proporcionar acceso a la primera colección de etiquetas personales a través de una interfaz de colección de etiquetas personales (...) en respuesta a la primera etiqueta que corresponde a una primera colección de etiquetas públicas, proporcionar acceso a la primera colección de etiquetas públicas a través de una interfaz de colección de etiquetas públicas.”, reiv. 7: “(...) proporcionar al primer usuario con acceso a una notificación de colección de etiquetas a través de la interfaz de colección de etiquetas públicas, la notificación de colección de etiquetas comprende una o más actualizaciones de etiquetas asociadas con uno o más usuarios que etiquetan resultados de búsqueda con la primera etiqueta; proporcionar una

notificación de colección de etiquetas superior a través de la interfaz de colección de etiquetas públicas, la notificación de colección de etiquetas superior comprende una o más colecciones de etiquetas que tienen conteos de etiqueta sobre un umbral de etiqueta superior; o proporcionar una notificación de tendencia de etiqueta a través de la interfaz de colección de etiquetas públicas, la notificación de tendencia de etiqueta comprende una o más colecciones de etiquetas que tienen incrementos en el conteo de etiqueta dentro de los períodos de tiempo sobre un umbral de tendencia.”, reiv. 8: “(...) mostrar uno o más avatares a través de la interfaz de colección de etiquetas públicas, un avatar representa un usuario que etiquetó un 15 resultado de búsqueda, dentro de la primera colección de etiquetas públicas, con la primera etiqueta; y en respuesta a recibir una selección de un primer avatar, mostrar una o más colecciones de etiquetas asociadas con un usuario representado por el primer avatar.”, reiv. 9: “(...) rastrear una o más fuentes de contenido para identificar el contenido generado por usuario; identificar un descriptor asignado al contenido generado por el usuario por medio de una fuente de contenido; etiquetar un URL que comprende el contenido generado por el usuario con una etiqueta derivada del descriptor para generar un nuevo resultado de búsqueda etiquetada; y agregar el nuevo resultado de búsqueda etiquetada en una colección de etiquetas públicas para acceso por uno o más usuarios.” y reiv. 10: “(...) recibir una búsqueda de etiqueta temporal a partir del primer usuario; e identificar un período de tiempo asociado con la búsqueda de etiqueta temporal para proporcionar acceso a uno o más resultados de búsqueda etiquetada que corresponden al período de tiempo.”, que son resultados a alcanzar, no definen al sistema porque la invención no queda definida por el resultado a alcanzar, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por la solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a esos resultados. Se sugiere reemplazarlos por las características técnicas esenciales estructurales tangibles, que contribuyen a la obtención de esos efectos.

Con el fin de superar las objeciones presentadas con respecto a la claridad y concisión de las reivindicaciones, **es deseo del solicitante presentar un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 10 reivindicaciones**, que encuentran su debido sustento en las reivindicaciones y la descripción originalmente presentadas, sin que ello conlleve ampliación de la invención.

A continuación se explicará cómo este nuevo capítulo reivindicatorio busca superar cada una de las objeciones de claridad expuestas previamente:

- Sobre la expresión “*uno o más*”, que el examinador considera que no es clara y que no permiten distinguir la invención del estado de la técnica, se indica que esta expresión es clara porque la persona del oficio entiende específicamente que se refieren a uno o más ítems, sin la posibilidad de que se entienda una cosa diferente de la invención reclamada y permitiendo la comparación con el estado de la técnica. Sobre esto, la persona del oficio entiende que en las realizaciones se pueden tener uno o más resultados de búsqueda, usuarios y/o avatares para implementar el método de la invención, donde limitar el número de estos ítems es una limitación excesiva que no protegería adecuadamente la invención. Nótese que la persona del oficio medianamente versada en la materia puede reproducir la invención con uno o más de estos ítems sin que esto conlleve ninguna dificultad en el entendimiento ni en la implementación de la invención.
- Sobre la expresión “*al menos uno*”, que el examinador considera que no es clara y que no permite distinguir la invención del estado de la técnica, se indica que la expresión completa es “*al menos uno de*” lo que define un número limitado de alternativas, sin la posibilidad de que se entienda una cosa diferente de la invención reclamada y permitiendo la comparación con el estado de la técnica. Sobre esto, la persona del oficio entiende que se puede utilizar al menos una de las alternativas planteadas. Nótese que la persona del oficio medianamente versada en la materia puede reproducir la invención escogiendo al menos una de las alternativas planteadas sin que esto conlleve ninguna dificultad en el entendimiento ni en la implementación de la invención.
- Sobre los términos “*un componente de consulta*”, “*un componente de colección de etiquetas personales*”, “*una interfaz de colección de etiquetas personales*” y “*un componente de colección de etiquetas públicas*” que según el examinador son frases de carácter general, se indica que las reivindicaciones 6 a 10 fueron modificadas para reclamar ahora un método donde dichos componentes caracterizan correctamente la invención porque indican de forma clara donde se ejecutan los diferentes pasos de dicho método y como es el flujo de información.

- Con respecto a las objeciones de las reivindicaciones 6 a 10, que según el examinador no son claras porque presentan resultados a alcanzar y/o funcionalidades, se indica que estas reivindicaciones fueron reorientadas a proteger el método de la invención donde dichos términos objetados corresponden ahora a características esenciales del método que deben estar incluidos en dichas reivindicaciones porque describen los pasos ejecutados en el método, sin los cuales no podría implementarse la invención.

### 3. Conclusión

Las modificaciones realizadas a las reivindicaciones de la presente solicitud de patente y las aclaraciones presentadas a lo largo del presente escrito, permiten superar completamente las objeciones realizadas a la claridad de las reivindicaciones, por lo cual, la presente solicitud cumple a cabalidad las exigencias establecidas por el artículo 30 de la Decisión 486 y el artículo 22 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT, según los requerimientos del Examinador.

En consecuencia, me permito solicitar a ese Despacho, proceder con la revisión de las modificaciones y de los argumentos aquí presentados, para conceder el privilegio de patente solicitado para la materia de las 10 reivindicaciones ahora presentadas en el capítulo reivindicatorio modificado, y que de subsistir alguna duda o inquietud con respecto a la patentabilidad de la presente invención, a pesar de las modificaciones y argumentos técnicos ahora presentados, sin apartarse del espíritu inventivo originalmente revelado en la solicitud internacional, se le brinde la oportunidad al solicitante de aclararla o de limitar aún más la invención, mediante la emisión de un segundo examen, teniendo en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio que se somete a revisión, antes de que se emita una decisión definitiva por parte de ese Despacho, de conformidad con lo dispuesto en 1.2.2.5.1 del artículo primero de la Resolución 54093 de 2012.

### 4. Anexos

- Capítulo reivindicatorio modificado, en donde se han llevado a cabo las modificaciones mencionadas anteriormente.

- Reporte Preliminar de Patentabilidad de la solicitud PCT/US2014/036000, y su traducción al castellano.

### Petición

Solicito al Despacho que proceda a emitir un segundo examen sobre el nuevo capítulo reivindicatorio, en el evento en que el Examinador considere que pese a las modificaciones presentadas, aún persisten las objeciones planteadas.

Atentamente,



**LUZ HELENA ADARVE GÓMEZ.**

C.C 41.575.435 de Bogotá.

T.P. 14.884 C.S.J.

---

FJG

P-820

## REIVINDICACIONES (Con marcas de Corrección)

1. Un método para mantener una o más colecciones de etiquetas, que comprende:

en respuesta a identificar un primer usuario que etiqueta un primer resultado de búsqueda con una primera etiqueta, generar una primera colección de etiquetas personales para la primera etiqueta; y

organizar el primer resultado de búsqueda como un primer resultado de búsqueda etiquetada en la primera colección de etiquetas personales.

2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende:

en respuesta a identificar el primer usuario que etiqueta un segundo resultado de búsqueda con la primera etiqueta, organizar el segundo resultado de búsqueda como un segundo resultado de búsqueda etiquetada en la primera colección de etiquetas personales.

3. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende:

en respuesta a identificar el primer usuario que etiqueta un segundo resultado de búsqueda con una segunda etiqueta, generar una segunda colección de etiquetas personales para la segunda etiqueta; y

organizar el segundo resultado de búsqueda como segundo resultado de búsqueda etiquetada en la segunda colección de etiquetas personales.

4. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende:

organizar el primer resultado de búsqueda etiquetada en una primera colección de etiquetas públicas asociada con la primera etiqueta, la primera colección de etiquetas públicas comprende uno o más resultados de búsqueda etiquetada, etiquetada con la primera etiqueta por uno o más usuarios.

5. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende:

proporcionar al primer usuario con acceso a una o más colecciones de etiquetas personales a través de una interfaz de colección de etiquetas personales; y

proporcionar la primera colección de etiquetas personales y un primer conteo de etiqueta que corresponde a un número de resultados de búsqueda etiquetada dentro de la primera colección de etiquetas personales a través de la interfaz de colección de etiquetas personales.

6. Un sistema-método para proporcionar acceso a una o más colecciones de etiquetas que comprende:

~~un componente de consulta configurado para:~~

recibir una búsqueda de etiqueta de un primer usuario en un componente de consulta, la búsqueda de etiqueta especificando una primera etiqueta;

~~un componente de colección de etiquetas personales configurado para:~~  
~~en respuesta en un componente de colección de etiquetas personales, responder~~  
a la primera etiqueta que corresponde a una primera colección de etiquetas personales asociada con el primer usuario, proporcionar acceso a la primera colección de etiquetas personales a través de una interfaz de colección de etiquetas personales; y  
~~un componente de colección de etiquetas públicas configurado para:~~  
~~en un componente de colección de etiquetas públicas en respuesta responder a la~~  
primera etiqueta que corresponde a una primera colección de etiquetas públicas, proporcionar acceso a la primera colección de etiquetas públicas a través de una interfaz de colección de etiquetas públicas.

7. El método sistema de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el componente de colección de etiquetas públicas ~~se configura para~~ ejecuta al menos uno de los siguientes pasos:

proporcionar al primer usuario con acceso a una notificación de colección de etiquetas a través de la interfaz de colección de etiquetas públicas, la notificación de colección de etiquetas comprende una o más actualizaciones de etiquetas asociadas con uno o más usuarios que etiquetan resultados de búsqueda con la primera etiqueta;

proporcionar una notificación de colección de etiquetas superior a través de la interfaz de colección de etiquetas públicas, la notificación de colección de etiquetas superior comprende una o más colecciones de etiquetas que tienen conteos de etiqueta sobre un umbral de etiqueta superior; o

proporcionar una notificación de tendencia de etiqueta a través de la interfaz de colección de etiquetas públicas, la notificación de tendencia de etiqueta comprende una o más colecciones de etiquetas que tienen incrementos en el conteo de etiqueta dentro de los períodos de tiempo sobre un umbral de tendencia.

8. El método sistema de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el componente de colección de etiquetas públicas ~~se configura para~~ ejecuta los siguientes pasos:

mostrar uno o más avatares a través de la interfaz de colección de etiquetas públicas, un avatar representa un usuario que etiquetó un resultado de búsqueda, dentro de la primera colección de etiquetas públicas, con la primera etiqueta; y

en respuesta a recibir una selección de un primer avatar, mostrar una o más colecciones de etiquetas asociadas con un usuario representado por el primer avatar.

9. El método sistema de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el componente de colección de etiquetas públicas ~~se configura para~~ ejecuta los siguientes pasos:

rastrear una o más fuentes de contenido para identificar el contenido generado por usuario;

identificar un descriptor asignado al contenido generado por el usuario por medio de una fuente de contenido;

etiquetar un JRL que comprende el contenido generado por el usuario con una etiqueta derivada del descriptor para generar un nuevo resultado de búsqueda etiquetada; y

agregar el nuevo resultado de búsqueda etiquetada en una colección de etiquetas públicas para acceso por uno o más usuarios.

10. El ~~método~~sistema de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el componente de consulta ~~se configura para~~ejecuta los siguientes pasos:

recibir una búsqueda de etiqueta temporal a partir del primer usuario; e

identificar un período de tiempo asociado con la búsqueda de etiqueta temporal para proporcionar acceso a uno o más resultados de búsqueda etiquetada que corresponden al periodo de tiempo.

## REIVINDICACIONES

1. Un método para mantener una o más colecciones de etiquetas, que comprende:
  - en respuesta a identificar un primer usuario que etiqueta un primer resultado de búsqueda con una primera etiqueta, generar una primera colección de etiquetas personales para la primera etiqueta; y
  - organizar el primer resultado de búsqueda como un primer resultado de búsqueda etiquetada en la primera colección de etiquetas personales.
2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende:
  - en respuesta a identificar el primer usuario que etiqueta un segundo resultado de búsqueda con la primera etiqueta, organizar el segundo resultado de búsqueda como un segundo resultado de búsqueda etiquetada en la primera colección de etiquetas personales.
3. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende:
  - en respuesta a identificar el primer usuario que etiqueta un segundo resultado de búsqueda con una segunda etiqueta, generar una segunda colección de etiquetas personales para la segunda etiqueta; y
  - organizar el segundo resultado de búsqueda como segundo resultado de búsqueda etiquetada en la segunda colección de etiquetas personales.
4. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende:
  - organizar el primer resultado de búsqueda etiquetada en una primera colección de etiquetas públicas asociada con la primera etiqueta, la primera colección de etiquetas públicas comprende uno o más resultados de búsqueda etiquetada, etiquetada con la primera etiqueta por uno o más usuarios.
5. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende:
  - proporcionar al primer usuario con acceso a una o más colecciones de etiquetas personales a través de una interfaz de colección de etiquetas personales; y
  - proporcionar la primera colección de etiquetas personales y un primer conteo de etiqueta que corresponde a un número de resultados de búsqueda etiquetada dentro de la primera colección de etiquetas personales a través de la interfaz de colección de etiquetas personales.
6. Un método para proporcionar acceso a una o más colecciones de etiquetas que comprende:
  - recibir una búsqueda de etiqueta de un primer usuario en un componente de consulta, la búsqueda de etiqueta especificando una primera etiqueta;

en un componente de colección de etiquetas personales, responder a la primera etiqueta que corresponde a una primera colección de etiquetas personales asociada con el primer usuario, proporcionar acceso a la primera colección de etiquetas personales a través de una interfaz de colección de etiquetas personales; y

en un componente de colección de etiquetas públicas responder a la primera etiqueta que corresponde a una primera colección de etiquetas públicas, proporcionar acceso a la primera colección de etiquetas públicas a través de una interfaz de colección de etiquetas públicas.

7. El método de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el componente de colección de etiquetas ejecuta al menos uno de los siguientes pasos:

proporcionar al primer usuario con acceso a una notificación de colección de etiquetas a través de la interfaz de colección de etiquetas públicas, la notificación de colección de etiquetas comprende una o más actualizaciones de etiquetas asociadas con uno o más usuarios que etiquetan resultados de búsqueda con la primera etiqueta;

proporcionar una notificación de colección de etiquetas superior a través de la interfaz de colección de etiquetas públicas, la notificación de colección de etiquetas superior comprende una o más colecciones de etiquetas que tienen conteos de etiqueta sobre un umbral de etiqueta superior; o

proporcionar una notificación de tendencia de etiqueta a través de la interfaz de colección de etiquetas públicas, la notificación de tendencia de etiqueta comprende una o más colecciones de etiquetas que tienen incrementos en el conteo de etiqueta dentro de los períodos de tiempo sobre un umbral de tendencia.

8. El método de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el componente de colección de etiquetas públicas ejecuta los siguientes pasos:

mostrar uno o más avatares a través de la interfaz de colección de etiquetas públicas, un avatar representa un usuario que etiquetó un resultado de búsqueda, dentro de la primera colección de etiquetas públicas, con la primera etiqueta; y

en respuesta a recibir una selección de un primer avatar, mostrar una o más colecciones de etiquetas asociadas con un usuario representado por el primer avatar.

9. El método de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el componente de colección de etiquetas públicas ejecuta los siguientes pasos:

rastrear una o más fuentes de contenido para identificar el contenido generado por usuario;

identificar un descriptor asignado al contenido generado por el usuario por medio de una fuente de contenido;

etiquetar un URL que comprende el contenido generado por el usuario con una etiqueta derivada del descriptor para generar un nuevo resultado de búsqueda etiquetada; y

agregar el nuevo resultado de búsqueda etiquetada en una colección de etiquetas públicas para acceso por uno o más usuarios.

10. El método de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el componente de consulta ejecuta los siguientes pasos:

- recibir una búsqueda de etiqueta temporal a partir del primer usuario; e
- identificar un período de tiempo asociado con la búsqueda de etiqueta temporal para proporcionar acceso a uno o más resultados de búsqueda etiquetada que corresponden al período de tiempo.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference

M32709WO

FOR FURTHER ACTION

See Form PCT/PEA/416

International application No.

PCT/US2014/036000

International filing date (day/month/year)

30.04.2014

Priority date (day/month/year)

30.04.2013

International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC

INV. G06F17/30

Applicant

MICROSOFT CORPORATION

1. This report is the international preliminary examination report, established by this International Preliminary Examining Authority under Article 35 and transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.
3. This report is also accompanied by ANNEXES, comprising:
  - a. ☒ (sent to the applicant and to the International Bureau) a total of 13 sheets, as follows:
    - ☒ sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority, unless those sheets were superseded or cancelled, and any accompanying letters (see Rules 46.5, 66.8, 70.16, 91.2, and Section 607 of the Administrative Instructions).
    - ☐ sheets containing rectifications, where the decision was made by this Authority not to take them into account because they were not authorized by or notified to this Authority at the time when this Authority began to draw up this report, and any accompanying letters (Rules 66.4bis, 70.2(e), 70.16 and 91.2).
    - ☐ superseded sheets and any accompanying letters, where this Authority either considers that the superseding sheets contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, or the superseding sheets were not accompanied by a letter indicating the basis for the amendments in the application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box (see Rule 70.16(b)).
  - b. ☐ (sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s)) , containing a sequence listing, in the form of an Annex C/ST.25 text file, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see paragraph 3ter of Annex C of the Administrative Instructions).

4. This report contains indications relating to the following items:

- ☒ Box No. I Basis of the report
- ☐ Box No. II Priority
- ☐ Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- ☐ Box No. IV Lack of unity of invention
- ☒ Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- ☐ Box No. VI Certain documents cited
- ☐ Box No. VII Certain defects in the international application
- ☐ Box No. VIII Certain observations on the international application

Date of submission of the demand

26.02.2015

Date of completion of this report

30.07.2015

Name and mailing address of the international preliminary examining authority:



European Patent Office P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas  
 Tel. +31 70 340 - 2040  
 Fax: +31 70 340 - 3016

Authorized officer

Dumitrescu, Cristina

Telephone No. +31 70 340-4836



---

**Box No. I Basis of the report**

---

1. With regard to the **language**, this report is based on
- ☒ the international application in the language in which it was filed
  - ☐ a translation of the international application into , which is the language of a translation furnished for the purposes of:
    - ☐ international search (under Rules 12.3(a) and 23.1(b))
    - ☐ publication of the international application (under Rule 12.4(a))
    - ☐ international preliminary examination (under Rules 55.2(a) and/or 55.3(a) and (b))
2. With regard to the **elements\*** of the international application, this report is based on *(replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report):*

**Description, Pages**

1-29 as originally filed

**Claims, Numbers**

1-10 filed with the letter of 05-03-2015

**Drawings, Sheets**

1/18-18/18 as originally filed

- ☐ a sequence listing - see Supplemental Box Relating to Sequence Listing.
3. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:
- ☐ the description, pages
  - ☐ the claims, Nos.
  - ☐ the drawings, sheets/figs
  - ☐ the sequence listing (*specify*):
4. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments annexed to this report and listed below had not been made, since either they are considered to go beyond the disclosure as filed, or they were not accompanied by a letter indicating the basis for the amendments in the application as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rules 70.2(c) and (c-bis)):
- ☐ the description, pages
  - ☐ the claims, Nos.
  - ☐ the drawings, sheets/figs
  - ☐ the sequence listing (*specify*):
5. ☐ This report has been established
- ☐ taking into account the **rectification of an obvious mistake** authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rules 66.1(d-bis) and 70.2(e)).
  - ☐ without taking into account the **rectification of an obvious mistake** authorized by or notified to this Authority under Rule 91(Rules 66.4bis and 70.2(e)).

6. ☒ With regard to top-up searches (Rules 66.1*ter* and 70.2(f)):
- ☒ A top-up search was carried out by this Authority on 30.06.2015 (all discovered documents are listed in the Supplemental Box Relating to Top-up Search).
  - ☐ Additional relevant documents have been discovered during the top-up search.
  - ☐ No top-up search was carried out by this Authority because it would serve no useful purpose.
7. ☐ Supplementary international search report(s) from Authority(ies) has/have been received and taken into account in establishing this report (Rule 45bis.8(b) and (c)).

\* If item 4 applies, some or all of those sheets may be marked "superseded".

---

**Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement**

---

1. Statement

|                               |             |                         |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|
| Novelty (N)                   | Yes: Claims |                         |
|                               | No: Claims  | <u>1, 2, 4-7, 9, 10</u> |
| Inventive step (IS)           | Yes: Claims |                         |
|                               | No: Claims  | <u>3, 8</u>             |
| Industrial applicability (IA) | Yes: Claims | <u>1-10</u>             |
|                               | No: Claims  |                         |

2. Citations and explanations (Rule 70.7):

see separate sheet

Re Item V

**Reasoned statement with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement**

Reference is made to the following document:

D1           US 7 668 821 B1 (DONSBACH AARON [US] ET AL) 23 February 2010  
(2010-02-23)

**Article 33(2) PCT**

1. The present application does not meet the criteria of **Article 33(2) PCT**, because the subject-matter of claims 1, 2, 4-7, 9 and 10 is not new.

1.1. Document D1 discloses:

A method for maintaining one or more tag collections (*abstract; col.5, line 31 - col. 6, line 11*), comprising:

receiving a search query from a user (*col. 6, lines 29 - 30; Fig. 1*);

providing one or more search results to the user based upon the search query (*Fig. 1 shows a search result*);

providing one or more tag suggestions for a first search result of the one or more search results, the one or more tag suggestions based upon one or more users tagging the first search result with said one or more tag suggestions (*Fig. 1, tags suggestions are displayed to the user; according to the abstract; col.5, line 59 - col 6, line 11, the user is viewing tags given by other users of public "anonymous" tags; in fig.1 and col. 6, lines 28 - 43 a search functionality is disclosed where the user inputs a search query and search results provided with tags given by the user or by other users are returned and displayed, i.e. tag suggestions associated with each of the search results, disclosing therefore the feature of "providing one or more tag suggestions for a first search result" as claimed*);

providing an interface to the user for creating a tag for the first search result from among the one or more tag suggestions (*Fig. 1, the edit box and the "Add" button; the user is presented with information about the other tags therefore the system provides an interface to the user for creating tags "from among the one or more suggestions"; The tags related to the search results are given by the user or they have been publicly or anonymously given by other users of the system, and therefore the tags suggestions are based upon one or more users tagging the first result with the tag suggestions*); and

responsive to receiving a first tag for the first search result from the user via the interface, organizing the first search result into a first tag collection of search results tagged with the first tag (*col. 5, lines 31-58;*).

Therefore, the subject-matter of the independent claim 1 is not new (**Article 33(2) PCT**).

1.2. The foregoing objection applies *mutatis mutandis* to the corresponding independent claim 6 (system).

Therefore, the subject-matter of the independent claim 6 is not new (**Article 33(2) PCT**).

1.3. Dependent claims 2-5, 7-10 do not contain any features which, in combination with the features of any claim to which they refer, meet the requirements of the PCT in respect of novelty and/or inventive step:

The additional features of claims 2, 4, 5, 7, 9 and 10 are disclosed by D1 (abstract; col. 5, lines 31 - col. 6, line 11 and col. 6, lines 28-43).

Therefore the subject-matter of the dependent claims 2, 4, 5, 7, 9 and 10 does not meet the requirements of **Article 33(2) PCT**.

### **Article 33(3) PCT**

2. The present application does not meet the criteria of Article 33(3) PCT, because the subject-matter of claims 3 and 8 does not involve an inventive step.

The additional feature of claims 3 and 8 (i.e. a second tag collection for a user) is merely one of several straightforward possibilities from which the skilled person would select, in accordance with circumstances, without the exercise of inventive skill, in order to solve the problem how to manage and organize multiple personal tags for a user.

Therefore the subject-matter of the dependent claims 3 and 8 does not meet the requirements of **Article 33(3) PCT**.

## TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

## PCT

## REPORTE PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD

(Capítulo II del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes)

(Artículo 36 y Regla 70 del PCT)

|                                                                                               |                                                                       |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Referencia del expediente del solicitante o del agente<br>M32709WO                            | PARA ACCIONES ADICIONALES<br>PCT/IPEA/416                             | Véase formulario                                  |
| Solicitud Internacional No.<br>PCT/US2014/036000                                              | Fecha de la presentación internacional<br>(día/mes/año)<br>30.04.2014 | Fecha de la prioridad (día/mes/año)<br>30.04.2013 |
| Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o clasificación nacional y CIP<br>INV.G06F17/30 |                                                                       |                                                   |
| Solicitante<br>MICROSOFT CORPORATION                                                          |                                                                       |                                                   |

1. El presente informe es el reporte del examen preliminar internacional, establecido por la Autoridad Examinadora Internacional Preliminar conforme al Artículo 35 y transmitida al solicitante según el Artículo 36.

2. Este INFORME comprende un total de 5 hojas, incluida la presente hoja de portada.

3. Este reporte también está acompañado de sus ANEXOS, que comprenden:

a. ☒ (enviado al solicitante y a la Oficina Internacional) un total de 13 hojas, como sigue:

☒ hojas de la descripción, las reivindicaciones y/o los dibujos que han sido modificados y/o las hojas que contienen rectificaciones autorizadas por esta Autoridad, a menos que dichas hojas fueran reemplazadas o canceladas, y cualesquiera cartas adjuntas (véase reglas 46.5, 66.8, 70.16, 91.2 y la sección 607 de las Instrucciones Administrativas).

☐ hojas que contienen rectificaciones cuando la decisión fue tomada por esta Autoridad no para tomarlas en cuenta porque éstas no fueron autorizadas por o notificadas a esta Autoridad en el momento en que esta Autoridad comenzó a elaborar este reporte, y cualesquiera cartas adjuntas. (Reglas 66.4bis, 70.2(e), 70.16 y 91.2).

☐ hojas reemplazadas y cualesquiera cartas adjuntas, donde esta Autoridad considera bien sea que las hojas de reemplazo contienen una enmienda que va más allá de la divulgación en la solicitud internacional tal como se presentó, o las hojas de reemplazo no incluyen una carta que indique la base para las enmiendas en la solicitud tal como se presentó, según se indica en el ítem 4 de la Casilla No. I y la Casilla Suplementaria (ver Regla 70.16(b)).

b. (enviada únicamente a la Oficina Internacional) un total de (indicar el tipo y número de portadoras electrónicas) , que conengan un listado de secuencias, en forma electrónica únicamente, como se indica en la Casilla Suplementaria Relativa al listado de secuencias (ver párrafo 3ter del Anexo C de las Instrucciones Administrativas).

4. El presente informe contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes:

☒ Casilla No. I Base del informe

☐ Casilla No. II Prioridad

☐ Casilla No. III Ausencia de formulación de opinión con respecto a la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial

☐ Casilla No. IV Falta de unidad de la invención

☒ Casilla No. V Declaración motivada según el Artículo 35.(2) con respecto a la novedad, la actividad inventiva o la aplicabilidad industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

☐ Casilla No. VI Ciertos documentos citados

☐ Casilla No. VII Ciertos defectos en la solicitud internacional

☐ Casilla No. VIII Ciertas observaciones sobre la solicitud internacional

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de presentación de la solicitud<br>26.02.2015                                                                                                                                   | Fecha de finalización del presente reporte<br>30.07.2015                              |
| Nombre y dirección postal del IPEA/EP<br>Oficina Europea de Patentes P.B. 5818 Patentlaan 2<br>NL-2280 HV Rijswijk – Países Bajos<br>Tel: +31 70 340 - 2040<br>Fax: +31 70 340 - 3016 | Funcionario autorizado<br><br>Dumitrescu, Cristina<br>No. de Teléfono +31 70 340-4836 |

# **REPORTE INTERNACIONAL PRELIMINAR** **SOBRE PATENTABILIDAD**

Solicitud Internacional No.  
 PCT/US2014/036000

## Casilla No. I. Base del Reporte

- En relación con el **idioma**, este reporte se basa en:
  - ☒ La solicitud internacional en el idioma en el que fue presentado
  - ☐ Una traducción de la solicitud internacional al \_\_\_\_\_, que es el idioma de una traducción suministrada para los propósitos de:
    - ☐ búsqueda internacional (Normas 12.3(a) y 23.1(b))
    - ☐ Publicación de la solicitud internacional (Norma 12.4(a))
    - ☐ Examen internacional preliminar (Normas 55.2(a) y/o 55.3(a))
- Con respecto a los **elementos** de la solicitud internacional, este reporte se basa en *(las hojas de reemplazo que han sido suministradas a la Oficina receptora en respuesta a una invitación conforme al Artículo 14 se mencionan en este reporte como "presentadas originalmente" y no se anexan a este reporte)*.

### Descripción, Páginas

1-29 como fueron presentadas originalmente

### Reivindicaciones, Páginas

1-10 presentada con la carta de 05-03-2015

### Dibujos, Hojas

1/18 – 18/18 como fueron presentadas originalmente

☐ Listado de secuencias - ver Casilla Suplementaria Relativa al Listado de Secuencias.

- ☐ Las modificaciones han ocasionado la cancelación de:
  - ☐ La descripción, páginas \_\_\_\_\_
  - ☐ las reivindicaciones, Nos. \_\_\_\_\_
  - ☐ los dibujos, hojas/figs \_\_\_\_\_
  - ☐ el listado de secuencias *(especificar)* \_\_\_\_\_
- ☐ El presente reporte ha sido formulado como si no se hubiesen efectuado (algunas de) las modificaciones anexas a este reporte y que se enumeran a continuación, bien sea debido a que se considera que éstas van más allá de lo divulgado tal como se presentó, o que no van acompañadas de una carta que indique la base para las enmiendas en la solicitud tal como se presentó, según se indica en el Casilla Suplementaria (Regla 70.2(c) y (c-bis)):
 

|                          |     |                   |                                 |
|--------------------------|-----|-------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | la  | descripción,      | páginas                         |
| <input type="checkbox"/> | las | reivindicaciones, | Nos.                            |
| <input type="checkbox"/> | los | dibujos,          | hojas/figs                      |
| <input type="checkbox"/> | el  | listado de        | secuencias <i>(especificar)</i> |

- ☐ Este reporte ha sido establecido:

☐ Teniendo en cuenta la **rectificación de un error obvio** autorizada por o notificada a esta Autoridad conforme a la Regla 91 (Reglas 66.1 (d-bis) y 70.2(e)).

☐ Sin tomar en cuenta la **rectificación de un error obvio** autorizada por o notificada a esta Autoridad conforme a la Regla (Reglas 66.1bis y 70.2 (e)):

6. ☒ Con relación a búsquedas complementarias (Reglas 66.1ter y 70.2(f)):

☒ una búsqueda complementaria fue llevada a cabo por esta Autoridad el 30.06.2015

☐ Documentos pertinentes adicionales han sido descubiertos durante la búsqueda complementaria

☐ Ninguna búsqueda complementaria fue llevada a cabo por esta Autoridad porque no serviría para ningún propósito útil

7. ☐ El (los) Reporte(s) de búsqueda internacional complementarios de la(s) Autoridad(es)

ha/han sido recibido(s) y tenido(s) en cuenta al establecer este reporte (Regla 45bis. 8(b) y (c)).

\* Si el ítem 4 aplica, todas o algunas de estas hojas pueden ser marcadas como "reemplazadas".

---

**Casilla No. V Declaración fundamentada bajo el Artículo 35(2) con relación a la novedad, la altura inventiva o la aplicabilidad industrial: citas y explicaciones soportando tal declaración**

---

1. Declaración

|                               |    |                                          |
|-------------------------------|----|------------------------------------------|
| Novedad (N)                   | SI | Reivindicaciones                         |
|                               | NO | Reivindicaciones <u>1, 2, 4-7, 9, 10</u> |
| Nivel Inventivo (NI)          | SI | Reivindicaciones                         |
|                               | NO | Reivindicaciones <u>3, 8</u>             |
| Aplicabilidad Industrial (AI) | SI | Reivindicaciones <u>1 - 10</u>           |
|                               | NO | Reivindicaciones                         |

2. Citas y explicaciones (Regla 70.7)

**Ver hoja separada**

Formulario PCT/IPEA/409 (Enero 2015)

#### Re Item V

**Declaración motivada con relación a la novedad, altura inventiva o aplicabilidad industrial; citas y explicaciones que soportan tal declaración**

Se hace referencia a los siguientes documentos:

D1 US 7 668 821 B1 (DONSBACH AARON [US] ET AL) 23 de Febrero de 2010 (2010-02-23)

#### **Artículo 33(2) PCT**

1. La presente solicitud no cumple los criterios del Artículo 33(2) PCT, porque el objeto de las reivindicaciones 1, 2, 4-7, 9 y 10 no es nuevo.

1.1 El Documento D1 divulga:

Un método para mantener una o más recolección de etiquetas (*resumen, col. 5, línea 31 – col. 6, línea 11*), que comprende:

Recibir una consulta de búsqueda de un usuario (*col. 6, líneas 29 – 30; Fig. 1*);

Suministrar uno o más resultados de búsqueda al usuario basado en la consulta de búsqueda (*la Fig. 1 muestra un resultado de búsqueda*);

suministrar una o más sugerencias de etiquetas para un primer resultado de la búsqueda, de uno o más resultados de la búsqueda, una o más sugerencias de etiquetas basadas en uno o más usuarios que etiquetaron el primer resultado de la búsqueda con dichas una o más sugerencias de etiquetas (*Fig. 1, las sugerencias de etiquetas son mostradas al usuario; de acuerdo con el resumen, col. 5, línea 59 – col. 6, línea 11, el usuario está viendo etiquetas mediante otros usuarios de etiquetas públicas "anónimas"; en la fig. 1 y la col. 6, líneas 28-43 una funcionalidad de búsqueda es divulgada cuando el usuario ingresa una consulta de búsqueda y los resultados de la búsqueda suministrados con etiquetas dadas por el usuario de por otros usuarios son regresados y mostrados, es decir, sugerencias de etiquetas asociadas con cada uno de los resultados de la búsqueda, divulgando por lo tanto la característica de "que suministra una o más sugerencias de etiqueta para un primer resultado de la búsqueda" como reivindicada*);

suministrar una interfase para el usuario para crear una etiqueta para el primer resultado de búsqueda de entre una o más sugerencias de etiquetas (*Fig. 1, la casilla editar y el botón "agregar", se presenta al usuario información sobre las otras etiquetas por lo tanto el sistema suministra una interfase al usuario para la creación de etiquetas "de entre una o más sugerencias". Las etiquetas relacionadas con los resultados de la búsqueda son dadas por el usuario o ellas han sido dadas pública o anónimamente por otros usuarios del sistema, y por lo tanto las sugerencias de etiquetas están basadas en uno o más usuarios que etiquetan el primer resultado con las sugerencias de etiquetas*); y en respuesta a recibir una primera etiqueta para el primer resultado de la búsqueda del usuario vía la interfase, que organiza el primer resultado de la búsqueda en una primera recolección de etiquetas de los resultados de la búsqueda etiquetada con la primera etiqueta (*col. 5, líneas 31-58*).

Por lo tanto el objeto de la reivindicación independiente 1 no es nuevo (**Artículo 33(2) PCT**).

1.2 La anterior objeción aplica mutatis mutandis a la reivindicación independiente correspondiente 6 (sistema).

Por lo tanto, el objeto de la reivindicación independiente 6 no es nuevo (**Artículo 33(2) PCT**).

1.3 Las reivindicaciones dependientes 2-5, 7-10 no contienen ninguna característica que, en combinación con las características de cualquier reivindicación a la cual estas se refieren, cumple con los requerimientos del PCT en relación con la novedad y/o la altura inventiva.

Las características adicionales de las reivindicaciones 2, 4, 5, 7, 9 y 10 son divulgadas por D1 (*resumen, col. 5, líneas 31 – col. 6, línea 11 y col. 6, líneas 28-43*).

Por lo tanto el objeto de las reivindicaciones dependientes 2, 4, 5, 7, 9 y 10 no cumplen con los requisitos del **Artículo 33(2) PCT**.

#### **Artículo 33(2) PCT**

2. La presente solicitud no cumple los criterios del Artículo 33(3) PCT, porque el objeto de las reivindicaciones 3 y 8 no involucra una altura inventiva.

La característica adicional de las reivindicaciones 3 y 8 (es decir, una segunda recolección de etiqueta para un usuario) es meramente una de varias posibilidades sencillas de las cuales la persona experta seleccionaria, de acuerdo con las circunstancias, sin el ejercicio de la habilidad inventiva, con el fin de resolver el problema de cómo administrar y organizar múltiples etiquetas personales para un usuario.

Por lo tanto el objeto de las reivindicaciones dependientes 3 y 8 no cumple con los requisitos del **Artículo 33(3) PCT**.