

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 8591

Ref. Expediente N° NC2016/0000117

Señor(a)
MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC
infopi.colombia@dentons.com

Asunto: Patente PCT

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Capítulo II (PCT)

Debe allegar el capítulo reivindicatorio resultado de la emisión del IPEA (International Preliminary Report on Patentability), correspondiente a la solicitud estudiada, con su respectiva traducción al castellano, ya que el pliego allegado, de la presente solicitud, está compuesto por 10 reivindicaciones y el número de cláusulas luego del Reporte Preliminar (de acuerdo a la Oficina Internacional) corresponde a 9.

Para este caso aplica lo establecido en la circular única respecto a la modificaciones realizadas en la etapa internacional numeral 5.2.6 título X, que dice: *“Si durante el examen preliminar internacional (capítulo II) el solicitante ha hecho modificaciones a la solicitud internacional, la traducción proporcionada por el solicitante además debe contener las modificaciones efectuadas conforme a lo dispuesto en el artículo 34.2)b) del Tratado. Cuando la traducción proporcionada por el solicitante no contenga las modificaciones según sea capítulo I o II, la Superintendencia requerirá al solicitante para que en el plazo de dos meses allegue la traducción de las modificaciones faltantes. Si a la expiración del término otorgado el solicitante no presenta la traducción de las modificaciones requeridas, se ignorarán dichas modificaciones y se procederá sobre la base de la solicitud inicialmente presentada.”*

2. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La(s) reivindicación(es) 1 a 10 no son claras porque:

- Las reivindicaciones 1 a 10 mencionan: *“un asistente personal”* no siendo claro si este es un elemento tangible que pueda caracterizar un dispositivo de computo. Se sugiere aclarar y corregir incluyendo elementos estructurales de dicho dispositivo en el pliego reivindicatorio.
- Los fragmentos: *“configurado para capturar audio que representa una pronunciación de un usuario y para transmitir el audio a un respaldo de asistente personal digital, la pronunciación comprende una pronunciación que pretende incluirse con un personaje del asistente personal digital (...) se configura para proporcionar una respuesta a la pronunciación basándose al menos en la información recibida del respaldo de asistente personal digital, que proporciona la respuesta que incluye presentar o reproducir después un objeto multimedia asociado con una referencia de cultura popular por una interfaz de usuario del asistente personal digital”* (reiv. 1) sugieren un

Oficio N° 8591

Ref. Expediente N° NC2016/0000117

resultado a alcanzar y no definen al producto, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

- La reivindicación 10 es una reivindicación de producto y sólo puede ser definida en términos de sus características esenciales, estructurales. Actualmente se reclama por medio de etapas de proceso, lo cual genera una combinación de categorías de reivindicaciones. Se le recuerda a la solicitante que de acuerdo con el Tribunal Andino de Justicia menciona lo siguiente: *“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”.* (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

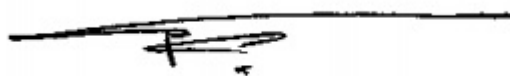
Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

El anterior requerimiento fue elaborado el 19 de agosto de 2016.

Atentamente,



DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: RACHID PONCE VERGEL

1 Proceso 129-IP-2007

Oficio N° **8591**

Ref. Expediente N° NC2016/0000117

Revisado: SONIA ANDREA DIAZ PIRAZAN

Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ