

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

Oficio N° 12181

Ref. Expediente N° NC2016/0002211

Señor(a)
MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC

Asunto: PATENTE DE INVENCION 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. Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque la materia reclamada en el pliego reivindicatorio corresponde a un dispositivo de proceso de datos con un codificador de video o codificador de imagen, un método y un medio legible por computador por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

2. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

- Las reivindicaciones 1 y 2, están caracterizando un dispositivo por un método lo cual origina una combinación de categorías lo cual no es permitido. Se sugiere reclamar el dispositivo por sus características esenciales estructurales y por el método por la secuencia de etapas en reivindicaciones independientes separadas con sus respectivas dependientes.

Se le recuerda lo establecido por el Tribunal Andino de Justicia que dice:

“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 (solida, liquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹.

- Las reivindicaciones 3 a 6 de método están dependiendo de reivindicaciones de producto, lo cual genera una falta de dependencia. Se sugiere corregir y hacerlas depender de una independiente de método para guardar una correcta correlación.
- Las reivindicaciones 7, 9 y 11 no representan alternativas de etapas de un método sino más bien características de producto, por lo que se sugiere hacerlas depender de una reivindicación independiente que le corresponda.
- Los términos: "al menos" o "al menos en parte" (reivs. 1, 2, 7, 22, 23, 25, 29), "múltiples" (reiv. 9), "una o más" (reivs. 1, 2, 17, 18, 19, 21, 30, 32) son imprecisos,

¹ Proceso 129-IP-2007

Oficio N° 12181

Ref. Expediente N° NC2016/0002211

por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por un término preciso o un rango concreto.

- La expresión: "y/o" precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.

- La siguiente frase "*parámetro de capa de secuencia*" presente en la reivindicación 20 no es claro y sugiere de forma imprecisa que la protección se extiende a posible variaciones o modificaciones.

- La reivindicación 33 no menciona una característica particular adicional del dispositivo, antes bien genera una falsa dependencia al hacerla depender de reivindicaciones de método. Se sugiere omitirla.

- La reivindicación 34 reclama un medio legible (producto) por las instrucciones que almacena, lo cual no es una característica particular estructural del elemento. Se sugiere omitirla o reescribirla.

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 30 de septiembre de 2016.

Atentamente,



DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: RACHID PONCE VERGEL

Revisado: ROSA PATRICIA TÉLLEZ

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ