

Señores

Superintendencia de Industria y Comercio

Dirección de Nuevas Creaciones

E. S. D.

Ref: Expediente No. NC2016/0001697

**Solicitud de registro de patente de invención denominada
“MÉTODO Y DISPOSITIVO DE CÓMPUTO CONTROLADOR PARA
CALCULAR PROGRAMAS A LARGO PLAZO DE TRANSFERENCIAS
DE DATOS A TRAVÉS DE UNA RED DE ÁREA AMPLIA”**

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. **11743** que fue notificado por fijación en lista el 19 de septiembre de 2016.

1. Respecto al Título de la solicitud

En el numeral 1 del oficio No. **11743**, se presentan las siguientes observaciones sobre el título de la solicitud:

“El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque además de reclamar un método reclama un dispositivo de cómputo controlador, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria”

Con el objetivo de superar esta objeción es deseo del solicitante modificar el título de la solicitud de la siguiente forma:

**“MÉTODO Y DISPOSITIVO DE CÓMPUTO CONTROLADOR PARA CALCULAR
CÓMPUTO DE PROGRAMAS A LARGO PLAZO PARA DE TRANSFERENCIAS
DE DATOS A TRAVÉS DE UNA RED DE ÁREA AMPLIA”**

Quedando el título así:

**“MÉTODO Y DISPOSITIVO DE CÓMPUTO CONTROLADOR PARA CALCULAR
PROGRAMAS A LARGO PLAZO DE TRANSFERENCIAS DE DATOS A
TRAVÉS DE UNA RED DE ÁREA AMPLIA”**

2. Respecto a la patentabilidad de la solicitud

En el numeral 2 del oficio No. **11743**, se presentan las siguientes objeciones a la patentabilidad de la reivindicación 9:

“Adicionalmente, la reivindicación 9 menciona la ejecución de un algoritmo, lo cual no puede considerarse como una invención a la que se le pueda extender patente. Se sugiere aclarar”

Sobre esta objeción amablemente se aclara que el oficio No. 11743 no explica como mencionar la ejecución de un algoritmo inhabilita a la aplicación para obtener el derecho de patente y por lo tanto no se entiende el fundamento jurídico o técnico de dicha objeción. Sobre esto la legislación colombiana en materia de patentes y la práctica colombiana de patentamiento no define la mención de un algoritmo como algo excluyente que le impida a una solicitud obtener el derecho de patente.

Particularmente dicha objeción no está relacionada con el requisito de claridad del que trata el artículo 30 de la decisión 486 al que hace referencia el numeral 2 del oficio No. 11743 porque dicha objeción no está objetando la claridad, consistencia o la dependencia de la reivindicación 9 y no explica como la ejecución de un algoritmo incumple con dicho requisito.

Sobre el cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 de la decisión 486, la reivindicación 9 cumple con dicho artículo dado que:

- La reivindicación 9 es una reivindicación dependiente que claramente define la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.
- La materia de la reivindicación 9 es clara y concisa y está enteramente sustentada por la descripción.

Adicionalmente se explica que la reivindicación 9 cumple con lo establecido por ley para obtener la protección de patente incluyendo lo establecido en el Artículo 15 de la Decisión 486. Porque aunque menciona “*un algoritmo de empaquetamiento y cobertura mezclado*” el objeto que se reclama en dicha

reivindicación no es propiamente un algoritmo en sí, sino un dispositivo de computo donde el algoritmo se refiere a instrucciones ejecutables que distinguen la invención de lo comprendido en el estado de la técnica, donde dicho algoritmo es una estructura de base junto con el material descriptivo funcional que crea una distinción patentable sobre el estado de la técnica.

Sobre esto amablemente se indica que el “*algoritmo de empaquetamiento y cobertura mezclado*” debe ser aceptado, de acuerdo a la “GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de la Superintendencia de Industria y Comercio, que establece lo siguiente:

*“Por ejemplo, el material impreso en un objeto o simples datos (por ejemplo, música) almacenados en una memoria, son típicamente materia descrita no funcional que no crearía una distinción patentable sobre el estado de la técnica. **Por el contrario, una placa de circuito impreso o un programa de ordenador con instrucciones ejecutables suele interpretarse como una estructura de base junto con el material descriptivo funcional que podría crear una distinción patentable sobre el estado de la técnica**”* (Resaltado fuera de texto, GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD, 2012, sección 6.4.1.1)

“(C) Como otro ejemplo, una reivindicación, dirigida a un medio tangible de almacenamiento computarizado y legible por sí solo, que posea limitaciones estructurales normalizadas, en su interpretación más amplia razonable para ser interpretada como un objeto manufacturado, podría ser materia elegible para estudio de patentabilidad.

Adicionar limitaciones complementarias en la reivindicación, tales como instrucciones ejecutables, datos almacenados, no hace a la reivindicación “no aceptable”; siempre y cuando la reivindicación en su conjunto ***tenga una aplicación real***. El objeto reivindicado en su conjunto, sigue siendo una realización tangible y califica como un producto. Así entonces, las limitaciones adicionales en la reivindicación se evaluarán en función de si se distinguen de lo comprendido en el estado de la técnica.” (Resaltado fuera de texto, GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD, 2012, sección 6.4.1.1)

Nótese que las anteriores referencias apoyan el hecho de que la inclusión del algoritmo debe ser aceptada.

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

En el numeral 1 del oficio No. **11743**, también se presenta la siguiente objeción a la claridad de la reivindicación 8:

- *Las siguientes frases "componente receptor (...) componente programador (...)" (reiv. 8) son de carácter general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a posibles variaciones o modificaciones.*

Sobre esta objeción a la reivindicación 8, que según el oficio en referencia tiene frases de carácter general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, amablemente se indica que las frases "componente receptor" y "componente programador" son claras y están correctamente definidas en la descripción.

La descripción de la solicitud claramente define estas frases cuando indica lo siguiente en sus páginas 10 y 11:

"Además, como se utiliza en la presente, los términos 'componente' y 'sistema' se propone que abarquen almacenamiento de datos leíbles por computadora que se configura con instrucciones ejecutables por computadora que provocan que se lleve a cabo cierta funcionalidad cuando se ejecutan por un procesador. Las instrucciones ejecutables por computadora pueden incluir una rutina, una función, o similares. También se va a entender que un componente o sistema se puede colocar en un dispositivo individual o distribuir a través de varios dispositivos"

Por lo tanto, estas frases son claras y son lo suficientemente precisas y específicas para definir la invención correctamente de forma que la persona del oficio medianamente versada en la materia entiende y puede implementar la invención sin dificultad.

4. Conclusión

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 los argumentos aquí presentados, para conceder el privilegio de patente solicitado, y que de subsistir alguna duda o inquietud con respecto a la patentabilidad de la presente invención, a pesar de los argumento 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 la invención, mediante la emisión de un segundo examen de fondo, 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.

Petición

Solicito al Despacho que proceda a emitir un segundo examen de fondo, en el evento en que el Examinador considere que pese a los argumentos presentados, 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-867