

Señores

Superintendencia de Industria y Comercio

Dirección de Nuevas Creaciones

E. S. D.

Ref: Expediente No. NC2019/0007707.

Solicitud de registro de Patente de Invención denominada “LÁPIZ ÓPTICO SENSIBLE A LA PRESIÓN”.

Solicitud PCT No. PCT/US2018/014754.

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. 7091** del 26 de julio de 2019.

1. Respecto la cesión de derechos de la solicitud

En el numeral 1 del Oficio No. **7091**, se presentan las siguientes observaciones sobre la cesión de derechos de la solicitud:

“La solicitud no contiene las copias de los documentos en que constan los documentos de la cesión ni la declaración sobre el derecho de los solicitantes, conforme a lo establecido por la Regla 4.17.2 del Reglamento del PCT y el artículo 26 literal k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”

Sobre este requerimiento el solicitante indica que no entiende porque este despacho le solicita el documento de cesión en referencia debido a que dicho documento puede no exigirse en la fase nacional en Colombia de acuerdo a lo establecido en las Reglas 4.17, 51bis.1 y 51bis.2 del Reglamento del PCT.

La presente solicitud cumplió con lo establecido en la Regla 4.17, correspondiente a las declaraciones relativas a las exigencias nacionales que puede contener el petitorio de la solicitud PCT en Fase Internacional, que en su sección (ii) indica lo siguiente:

“ii) una declaración sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, para solicitar y que se le conceda una patente, como se menciona en la Regla 51bis.1.a)ii)”

El petitorio de la solicitud PCT en fase internacional, correspondiente a la solicitud PCT/US2018/014754, incluyó las declaraciones de la titularidad del solicitante sobre la presente solicitud de las que trata la sección (ii) de la Regla 4.17 del Reglamento del PCT como se evidencia en los siguientes fragmentos tomadas del petitorio de dicha solicitud.

for the purposes of Rule 20.6.			
VII-1	International Searching Authority Chosen	European Patent Office (EPO) (ISA/EP)	
VIII	Declarations	Number of declarations	
VIII-1	Declaration as to the identity of the inventor	-	
VIII-2	Declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent	1	
VIII-3	Declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to claim the priority of the earlier application	1	
VIII-4	Declaration of inventorship (only for the purposes of the designation of the United States of America)	-	
VIII-5	Declaration as to non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty	-	

401015-PCT

5/6

PCT REQUEST

Original (for SUBMISSION)

VIII-3-1	Declaration: Entitlement to claim priority Declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to claim the priority of the earlier application specified below, where the applicant is not the applicant who filed the earlier application or where the applicant's name has changed since the filing of the earlier application (Rules 4.17(iii) and 51bis.1(a)(iii)) Name	In relation to this international application MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC is entitled to claim priority of earlier application No. 15/418,823 by virtue of the following:
VIII-3-1 (iv)		an assignment from MISHALOV, Vadim to MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC, dated 29 January 2017 (29.01.2017)
VIII-3-1 (iv)		an assignment from PERETZ, Ahia to MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC, dated 25 January 2017 (25.01.2017)

De acuerdo a lo anterior la solicitud PCT cumplió con lo establecido en la sección (ii) de la Regla 4.17 del Reglamento del PCT.

Ahora bien, sobre las exigencias nacionales establecidas en la Regla 51bis.1, se indica que, de acuerdo a dicha regla, el documento de cesión puede no exigirse, a menos que

haya dudas razonables de la veracidad de las indicaciones o declaraciones de titularidad, si se presentan las circunstancias definidas en La regla 51bis.2.

La Regla 51bis.1 establece lo siguiente:

“51bis.1 Ciertas exigencias nacionales admitidas

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 51bis.2, la legislación nacional aplicable por la Oficina designada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27, podrá exigir al solicitante que proporcione, en particular:

(...)

ii) cualquier documento relativo al derecho del solicitante para solicitar y que se le conceda una patente,... (Subrayado fuera de texto)

La Regla 51bis.2 establece lo siguiente:

“ 51bis.2 Ciertas circunstancias en las que pueden no exigirse documentos o prueba

La Oficina designada, salvo que dude razonablemente de la veracidad de las indicaciones o declaración en cuestión, no exigirá ningún documento o prueba:

(...)

ii) respecto del derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, para solicitar y que se le conceda una patente (Regla 51bis.1.a)ii) si, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.17.ii), el petitorio contiene una declaración al respecto o si se ha presentado directamente en la Oficina designada” (Subrayado fuera de texto)

Debido a que evidentemente no debería haber dudas de la veracidad de las indicaciones o declaraciones de titularidad hechas en la fase internacional del PCT, y en general no debería haber dudas del derecho del solicitante para solicitar y para obtener el derecho de patente de la presente solicitud, y adicionalmente el solicitante declaro su titularidad de acuerdo a la Regla 4.17.ii) generando la circunstancia en la cual no debe exigirse dicho documento de cesión de acuerdo a la Regla 51bis.2, este despacho no debería solicitar el aporte de dicho documento de cesión.

Sin perjuicio de lo anterior, y con el objetivo de que no quepa duda sobre la titularidad del solicitante sobre la presente solicitud, el solicitante aporta junto con esta respuesta los documentos de Cesión con su respectiva traducción al castellano.

2. Conclusión

Las aclaraciones presentadas a lo largo del presente escrito junto con los documentos adjuntos que ahora se aporta superan las objeciones realizadas por este Despacho para obtener el derecho de patente, donde la presente solicitud cumple a cabalidad las exigencias establecidas por los artículos 26, 27 y 30 de la Decisión 486 y el artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT

En consecuencia, me permito solicitar a ese Despacho que continúe con el trámite y que de subsistir alguna duda o inquietud respecto a los requisitos formales de esta solicitud, a pesar de los argumentos y documentos que ahora se aportan se le brinde la oportunidad al solicitante de solucionar cualquier impedimento formal, mediante la emisión de un segundo examen de forma antes de que se emita una decisión definitiva por parte de ese Despacho.

3. Anexos

- Documentos de Cesión con su respectiva traducción al castellano.

Petición

Solicito al Despacho que proceda a ordenar la publicación de esta solicitud.

Atentamente,



LUZ HELENA ADARVE GÓMEZ.

C.C 41.575.435 de Bogotá.

T.P. 14.884 C.S.J.

FJG

P-1079

ASSIGNMENT

For good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, the undersigned (hereinafter called the "Assignors"):

Vadim MISHALOV	28/4 Brazil Street, 6946038 Tel-Aviv, Israel
Ahia PERETZ	84 Derech HaTfuzot Street, 5226482 Ramat-Gan, Israel

hereby sell(s), assign(s) and transfer(s) to:

Microsoft Technology Licensing, LLC
One Microsoft Way, 98052
Redmond, WA
USA

(hereinafter called the "Assignee"), its successors, assigns, nominees or other legal representatives, the undersigned's entire rights, title and interest in and to the invention titled:

PRESSURE SENSITIVE STYLUS

described and claimed in the following Patent Application:

Patent Application to be filed in the USA,
executed the same date as this assignment,
and identified as Attorney Docket No. 68221

and in and to said Patent Application, and all original and reissued Patents granted therefore, and all divisions and continuations thereof, any corresponding PCT Patent Application and the National Phases thereof, including the right to apply and obtain Patents in all other countries, the right to claim priority under International Conventions, and the Letters Patent which may be granted thereon:

covenant that the undersigned have (has) the full right to convey the entire interest therein assigned;

authorize(s) and request(s) the Registrar of Patents, and any Official of any country whose duty it is to issue Patents on applications as aforesaid, to issue the said Letters Patent to the said Assignee;

and agree(s) to sign all lawful papers, make all rightful oaths, do all lawful acts requisite for such Patent Applications, and do everything possible to aid said Assignee to apply for, obtain and enforce Patent protection for said invention.

ASSIGNORS

 _____ Vadim MISHALOV	_____ Ahia PERETZ
---	-----------------------------

Date: <u>01/29/17</u>	Date: _____
-----------------------	-------------

ASSIGNMENT

For good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, the undersigned (hereinafter called the "Assignors"):

Vadim MISHALOV	28/4 Brazil Street, 6946038 Tel-Aviv, Israel
Ahia PERETZ	84 Derech HaTfuzot Street, 5226482 Ramat-Gan, Israel

hereby sell(s), assign(s) and transfer(s) to:

Microsoft Technology Licensing, LLC
One Microsoft Way, 98052
Redmond, WA
USA

(hereinafter called the "Assignee"), its successors, assigns, nominees or other legal representatives, the undersigned's entire rights, title and interest in and to the invention titled:

PRESSURE SENSITIVE STYLUS

described and claimed in the following Patent Application:

Patent Application to be filed in the USA,
executed the same date as this assignment,
and identified as Attorney Docket No. 68221

and in and to said Patent Application, and all original and reissued Patents granted therefore, and all divisions and continuations thereof, any corresponding PCT Patent Application and the National Phases thereof, including the right to apply and obtain Patents in all other countries, the right to claim priority under International Conventions, and the Letters Patent which may be granted thereon:

covenant that the undersigned have (has) the full right to convey the entire interest therein assigned;

authorize(s) and request(s) the Registrar of Patents, and any Official of any country whose duty it is to issue Patents on applications as aforesaid, to issue the said Letters Patent to the said Assignee;

and agree(s) to sign all lawful papers, make all rightful oaths, do all lawful acts requisite for such Patent Applications, and do everything possible to aid said Assignee to apply for, obtain and enforce Patent protection for said invention.

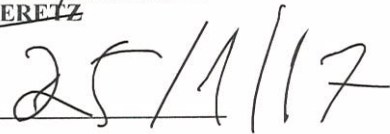
ASSIGNORS

Vadim MISHALOV



Ahia PERETZ

Date: _____

Date: 

ASSIGNEE

Microsoft Technology Licensing, LLC

Signature :



Name :

Benjamin O. Omdorff

Capacity :

Secretary

Date :

1/27/2017

Patent Application to be filed in the USA,
executed the same date as this assignment,
and identified as Attorney Docket No. 68221

CESIÓN

Para buenas y valiosas consideraciones, el recibo y suficiencia lo cual se reconoce por el presente documento, el abajo firmante (en adelante llamados los "Cedentes"):

Vadim MISHALOV

28/4 Brazil Street, 6946038 Tel-Aviv, Israel

Ahia PERETZ

84 Derech Ha Tfuzot Street, 5226482 Ramat-Gan, Israel

Por el presente vende(n), cede(n) y transfiere(n) a:

Microsoft Technology Licensing, LLC

One Microsoft Way, 98052

Redmond, WA

USA

(en Adelante llamado el "Cesionario"), sus derechohabientes, cesionarios, nominados u otros representantes legales, la totalidad de los derechos de los abajo firmantes, el título e interés en y para la invención titulada:

LAPIZ TÁCTIL SENSIBLE

Descrita y reivindicada en la siguiente Solicitud de Patente:

Solicitud de Patente a ser presentada en los Estados Unidos,

firmado en la misma fecha que esta cesión,

e identificada como el Expediente del Abogado

No. 68221

y en y para dicha Solicitud de Patente, y todas las Patentes originales y reexpedidas otorgadas en consecuencia, y todas las divisiones y continuaciones de la misma, cualquier Solicitud de Patente PCT que corresponda y las Fases Nacionales de las mismas, incluyendo el derecho a aplicar y obtener las

Patentes en todos los demás países, el derecho a reivindicar prioridad bajo los Convenios Internacionales, y los Títulos de Patente que puedan otorgarse sobre las mismas:

acuerdan que los abajo firmantes tiene(n) la totalidad del derecho para ceder la totalidad del interés cedido en ellos.

autoriza(n) y solicita(n) al Registrador de Patentes, y cualquier Funcionario de cualquier país cuya obligación es expedir las Patentes sobre las solicitudes según lo anteriormente mencionado, para expedir los Títulos de Patente mencionados al Cesionario mencionado;

y acuerda(n) firmar todos los documentos legales, hacer todos los juramentos correctos, hacer todos los actos lícitos que sean requisito para tales Solicitudes de Patente, y hacer todo lo posible para ayudar a dicho Cesionario para solicitar, obtener y hacer cumplir la protección de Patente para la invención mencionada.

LOS CEDENTES

Firma Manuscrita – Ilegible

Vadim MISHALOV

Firma Manuscrita – Ilegible

Ahia PERETZ

Fecha: 01/29/17

Fecha: 25/01/17

EL CESIONARIO

Microsoft Technology Licensing, LLC

Firma:

Firma Manuscrita – Ilegible

Nombre: Benjamin O. Orndorf
Capacidad: Secretario
Fecha: 1/27/2017

**Solicitud de Patente a ser presentada en los
Estados Unidos de América,
firmado en la misma fecha que esta cesión,
e identificada como el Archivo del Abogado
No. 68221**