

587

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 04-061217- -00002-0000
Fee: 2005-08-19 14:14:10 Dep. 2000 NUECREACIONES
Tm. 2 PATENTES
EVE 1 REGDEPOSITO
Ad 638 PETICION Folios: 2

Señores
Superintendencia de Industria y Comercio
División de Nuevas Creaciones
E. S. D.

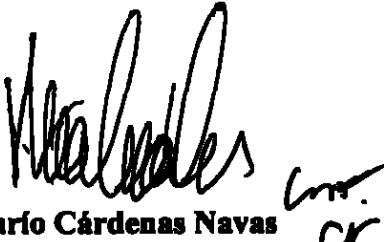
Ref: Expediente No. 04-061.217
Solicitud de Patente de Invención denominada
"BALANCEO DE CARGA DE RED CON
INFORMACIÓN DE ESTADO DE ANFITRION"

Solicitante: MICROSOFT CORPORATION

Darío Cárdenas Navas, identificado como aparece al pie de mi firma y obrando en mi condición de apoderado de la sociedad MICROSOFT CORPORATION solicitante de la patente de invención mencionada en la referencia, solicito al Despacho se sirva proceder con el examen de patentabilidad de esta patente.

Para tal fin adjunto el Recibo oficial No. 06-37.444

Atentamente,


Darío Cárdenas Navas
C.C 17.066.629 de Bogotá
T.P. 1.250 C.S.J.
Fol No P-264A

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 04-061217-00002-0000
Fac 2006-05-18 14:14:10 Dep. 2020 NUECREACIONES
Ttl 2 PATENTES
Eve 1 REDEPOSITO
Act 638 PETICION Folio: 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 37,444
: MAYO 17 DE 2006

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PBO	Vr. PAGO
CARDENAS Y CARDENAS P.I.	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	55270513	17/05/2006	2,832,000.00

***** CONCEPTO *****

RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	05 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	388,000.00
	TOTAL :	\$ 388,000.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. 04-061.217

PATENTES A PATENTAR

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 04-061217

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 559

DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2005, EL TERMINO HABIL SEÑALADO

POR LA LEY EXPIRA EL 28 DE MARZO DEL 2006

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI ☐ **NO** ☒ **X** ☐ ☐

Bogotá D.C. Abril de 2007

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Darío Cárdenas Navas
Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	04-61.217
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	6018
Folios	607

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 178 a 411, los dibujos 1 a 40 de los folios 468 a 507 correspondientes a la minuta del abogado pues están en inglés y no en castellano como se deberían haber requerido y presentado, y las reivindicaciones 1 a 124 de los folios 412 a 466, documentos correspondientes a la radicación inicial, que se aceptaron.

El artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que, "La primera solicitud de patente de invención... conferirá al solicitante o su causahabiente el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos por el Convenio de París... a) doce meses para las patentes de invención y modelos de utilidad...".

La solicitud en estudio fue radicada el 28 de junio de 2004, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud norteamericana 10/610.519 del 30 de junio de 2003; realizado el estudio correspondiente se determinó que la copia de la solicitud de prioridad allegada al expediente no es certificada por la autoridad que la expidió sino que se anexó la minuta del abogado como tal documento, por este motivo se considera que no hay prioridad válida reivindicada.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una técnica programada para balancear la carga de la red con información del estado del anfitrión, reivindicada en la forma de uno más medios accesibles por procesador, sistemas, métodos para balancear la carga de red, disposición para balancear la carga de la red y disposiciones.

De otra parte, el pliego reivindica: uno o más medios accesibles por procesador comprenden instrucciones ejecutables por procesador que, cuando son ejecutadas, dirigen un sistema para llevar a cabo acciones, relacionado en las reivindicaciones 1 a 5, 11 a 15, 79 a 86, 87 a 111; un sistema, relacionado en las reivindicaciones 6 a 9, 16 a 19, 37 a 50, 55 a 78; un método para balancear la carga de red, relacionado en la reivindicación 10;

uno o más medios accesibles por procesador que comprenden instrucciones ejecutables por procesador que, cuando son ejecutadas, le permiten a un sistema implementar un protocolo de mensajes entre por lo menos un anfitrión y una o mas unidades de balanceo de carga, el protocolo de mensajes es utilizable para comunicar la información de salud y/o carga, relacionado en las reivindicaciones 20 a 36; uno o más medios accesibles por procesador que comprenden instrucciones ejecutables por procesador que comprenden al menos parte del sistema operativo, en donde las instrucciones ejecutables por procesador que, cuando son ejecutadas, dirigen un sistema a llevar a cabo acciones, relacionado en las reivindicaciones 51 a 52, 53 a 54; una disposición para balancear la carga de la red con información del estado de anfitrión, relacionada en las reivindicaciones 112 a 116; una disposición, relacionada en las reivindicaciones 117 a 120, 121 a 124.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 9/30.

3. Claridad de la solicitud:

El artículo 30 de la citada Decisión Indica que: "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Las reivindicaciones 1, 6, 10, 11, 16, 20, 37, 51, 53, 55, 79, 87, 112 117, 121 y las dependientes respectivas son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte, además, frases tales como: "que comprende", "comprenden", "en donde", "comprende", "el método comprende", etc. no son sinónimos de "caracterizado por".

Las reivindicaciones 1, 11, 20, 51, 53, 79, 87 y dependientes se refieren, explícitamente, a medios accesible por procesador con instrucciones ejecutables por computador, lo cual, no se permite.

Las reivindicaciones 6, 16, 37, 55 son muy generales porque se refieren a un sistema cualquiera sin indicar de qué o para qué es, además, junto con sus dependientes respectivas se redactaron en términos de secuencias de procesamiento de información (datos) efectuadas por computador, lo cual, no se permite.

La reivindicación 10 presenta como pasos de un método una secuencia lógica de procesamiento de información no permitida.

La reivindicación 117 es muy general porque hace referencia a una disposición cualquiera sin indicar de qué o para qué es,

Las reivindicaciones 112, 117, 121 y dependientes no tienen sustento descriptivo porque el sistema de computación usado para balancear la carga de la red con información del estado del anfitrión, físicamente no se modificó en ningún sentido, además, las mismas se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de datos, lo cual, no se permite.

Finalmente, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir una reivindicación independiente por cada categoría seguida, cada una de ellas, por una o más dependientes; se puede admitir más de una independiente por cada categoría, siempre y cuando NO sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumpla una de las condiciones siguientes:

a. que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave o una cerradura o un transmisor y un receptor.

b. que se relacione a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga.

c. se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final.

Las reivindicaciones 1, 11, 20, 79, 87 y 117 y 121, respectivamente NO cumplen ninguna de las condiciones antes citadas, además, de forma correspondiente se relacionan a un mismo objeto y las diferencias entre unas y otras se limita a la definición de la materia que se trata de proteger y a algunos términos allí incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.

Aún más, el pliego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca protección y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha protección.

Por lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las del punto 5. de adelante.

Como se informa en el folio 589 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

4. Evaluación de la unidad de invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que, "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

Al calificar el pliego de la solicitud, se determinó que incluye, al menos, trece grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 9 dirigidas a medios accesibles por procesador comprenden instrucciones ejecutables por procesador y sistema usado para ello que recibe información y toma decisiones.

Un segundo grupo lo conforman la reivindicación 10 dirigida a un método para balancear la carga de red.

El tercer grupo son las reivindicaciones 11 a 15 relacionadas a medios accesibles por procesador comprenden instrucciones ejecutables por procesador que acumulan información del anfitrión y la envían.

El siguiente grupo son las reivindicaciones 16 a 19 relativas a un sistema que comprende un determinador y un deseminador de información.

Un quinto grupo lo conforman las reivindicaciones 20 a 36 referente a medios accesibles por procesador comprenden instrucciones ejecutables por procesador que permiten a un sistema implementar un protocolo de mensajes.

El sexto grupo son las reivindicaciones 37 a 50 relacionado a un sistema que comprende un "dispositivo" que es anfitrión de una o más aplicaciones.

Un séptimo grupo son las reivindicaciones 51 a 54 referentes a medios accesibles por procesador que comprenden instrucciones ejecutables por procesador que comprenden al

menos parte del sistema operativo que determina cuando se inicia una aplicación y lo reporta.

El octavo grupo lo integran las reivindicaciones 55 a 78 referentes a un sistema que comprende una infraestructura de salud y una de balanceo.

El grupo noveno son las reivindicaciones 79 a 86 relacionadas con medios accesibles por procesador que comprenden instrucciones ejecutables por procesador que analizan la información de salud y determinan una asignación de señal.

El décimo grupo lo conforman las reivindicaciones 87 a 111 relativas a medios accesibles por procesador que comprenden instrucciones ejecutables por procesador que determinan la información de salud y seleccionan una aplicación.

El grupo once son las reivindicaciones 112 a 116 relacionadas con una disposición para balancear la carga de una red con información.

El siguiente grupo son las reivindicaciones 117 a 120 que se refieren a una disposición que comprende medios de acumulación de información y medios de envío.

El último grupo son las reivindicaciones 121 a 124 relacionadas con una disposición que comprende medios de determinación y de selección.

En consecuencia, se requiere al interesado señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en este expediente para continuar su calificación; adicionalmente, debe limitar la solicitud a una única invención mediante corte o separación correspondientemente de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

Si el solicitante decide presentar una o más divisionales, cada una de ellas deberá separar los componentes de cada solicitud, es decir, descripción, reivindicaciones, dibujos, que se limiten a la materia de cada caso que se divida.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

5.1 El artículo 14 de la Decisión 486 establece que: “Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial”, (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada una de las categorías la oficina, de un lado, como práctica común del procedimiento de calificación ha seguido las indicaciones de las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método), que las primeras deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función.

De otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó jurisprudencia referente a lo que se debe entender por producto y procedimiento, como se enseña en la interpretación prejudicial dentro del proceso 36-IP-98, donde en 4.1 estableció:

“(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de

procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...), (subrayados fuera de texto).

En consecuencia, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada, un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura y, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

A la luz de lo anterior, en primer lugar, resulta evidente que las reivindicaciones 1, 11, 20, 51, 53, 79, 87 y dependientes NO son ni un producto ni un procedimiento.

En segundo lugar la reivindicación 10 de procedimiento (método) NO relaciona etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que dichas etapas relacionan una secuencia lógica de procesamiento de información (datos), razón por la que dicha reivindicación no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

Finalmente, las reivindicaciones de "sistema", "disposición para balancear la carga de la red" y "disposición" de las reivindicaciones 6, 16, 37, 55; 112 y 117, 121 respectivamente y sus dependientes o de producto NO revisten forma tangible porque se redactaron en términos de secuencias lógicas para procesamiento de datos y no mediante las características de estructura o de función que definieran la solución al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud.

Dicho de otro modo, un producto para que revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el producto pero no de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más componentes del mismo.

5.2 El artículo 15 de la Decisión 486 señala que, "No se considerarán invenciones: ...

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales y...".

Como conocen quienes laboran en propiedad industrial, la legislación vigente establece que, por programa de ordenador (software) se entiende: "la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado".

Acorde a la práctica común seguida, la oficina considera y considerará como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento de información y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo porque así lo permite la norma, (... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado resultado), sino porque técnicamente son programas como tal.

Del estudio de la solicitud, en primer lugar, salta a la vista que, las reivindicaciones 1, 11, 20, 51, 53, 79, 87 y dependientes, explícitamente, reclaman, "... medios accesibles por procesador con (que comprenden) instrucciones ejecutables por ordenador...", lo que evidencia claramente que no cumplen lo establecido por el inciso e) del artículo 15.

En segundo lugar, el método de la reivindicación 10 relaciona una secuencia lógica de procesamiento de información que se considera soporte lógico como tal razón por la que no cumple lo dispuesto por el inciso e) del artículo 15.

En tercer término, los "sistemas..." y las "disposiciones" respectivamente de las reivindicaciones 8, 16, 37, 55; 112 y 117, 121 y sus dependientes, tal como se reivindican, hacen relaciones de secuencias lógicas para procesamiento de información (datos), llevada a cabo mediante el uso de medios técnicos como es el "ambiente" de computo, de implementación convencional ilustrado en la figura 40 junto con su descripción correspondiente.

Dichos medios técnicos permiten procesar la información del modo que se desee, por ejemplo, para balancear la carga de la red como se describe de la página 19 en adelante y se relaciona en las reivindicaciones de "sistema" y de "disposición"; por las razones anteriores, el pliego es soporte lógico como tal, que no cumple las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

5.3 El pliego afecta las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 debido a que lo solicitado, simplemente, hace uso de aparatos ampliamente conocidos no solo en el arte sino en general, por lo que se denominan convencionales, o de partes de ellos, que en este caso consiste en el uso, de computadores personales, servidores, PDAs, portátiles, (ver folio 400) etc. cada uno de los cuales incluye un procesador, memoria(s), teclado, etc. y porque además, de forma explícita así se afirma en la misma descripción.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 inciso e), 21, 25 y 30, razón por la que no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones

b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable, de un lado, deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes NO podrá, en ningún caso, implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la Decisión 486.

De otro lado, deberá indicar en que parte(s) de la descripción hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el siguiente examen.

En cumplimiento del artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No 10 de 2001.


ALIX CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

197 MAY 2004

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador Jurídico
Número: 723	Código: 202004	Código: