

# CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI  
CARRERA 4 No. 72-35  
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

WEB SITE: [www.cavelier.com](http://www.cavelier.com)  
E-MAIL: [cavelier@cavelier.com](mailto:cavelier@cavelier.com)

TELEFONO: (57) (1) 347-3611  
TELEFAX: (57) (1) 211-8650 (57) (1) 540-0860

Señora Jefe de la  
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES  
Superintendencia de Industria y Comercio  
E. S. D.

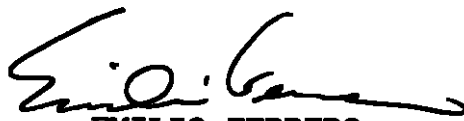
SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO  
Radicación : 04003757 00000005 Folios: 2  
Fecha (REC): 2006-02-10 17:06:14  
Trámite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NINCI 538 PETICION  
Dependencia: 2000 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES  
Ramal : 011  
Evento : 379  
Actuación : 538

Referencia : Expediente No. 04.003.757  
Asunto : Solicitud de patente para: PROCEDIMIENTO  
PARA PROTEGER UN SOFTWARE CON LA AYUDA DE  
UN PRINCIPIO DE "DETECCIÓN Y COERCIÓN"  
CONTRA SU USO NO AUTORIZADO  
Solicitante : VALIDY  
Fecha solicitud : 20 de enero de 2004

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo No. 06 - 9,746 por valor de \$194.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la Resolución No. 35582 del 28 de diciembre de 2005.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo, para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Bogotá, 10 FEB. 2006  
Señora Jefe,

  
EMILIO FERRERO  
T.P.A. No. 31.929

COLO 14117-841-002-5  
JGG/JGG/ID-000023/WPC14117

147  
176

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 9,746  
FECHA : FEBRERO 6 DE 2006

\*\*\*\*\* CONSIGNACION \*\*\*\*\*

| DEPOSITANTE       | TIPO PAGO    | BANCO         | CUENTA      | No. PAGO | FECHA PGO  | Vr. PAGO      |
|-------------------|--------------|---------------|-------------|----------|------------|---------------|
| CAVELIER ABOGADOS | CONSIGNACION | BANCO POPULAR | 050-00110-6 | 36494411 | 06/02/2006 | 28,665,000.00 |

\*\*\*\*\* C O N C E P T O \*\*\*\*\*

| CANT. | RENTISTICO  | CONCEPTO    | TOTAL CONCEPTO                        |
|-------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 1     | 30005-01-01 | SOLICITUDES | 114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILID |
|       |             | TOTAL :     | \$ 194,000.00                         |

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

RESPONSABLE : \_\_\_\_\_

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. \_\_\_\_\_

Colo 14117-891-002-5

148  
147

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020  
Bogotá D.C.

**Doctor:**  
Emilio Ferrero  
Apoderado

**REFERENCIA:**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>Radicación</b> | <b>04-3.757</b> |
| <b>Trámite</b>    | <b>011</b>      |
| <b>Evento</b>     | <b>001</b>      |
| <b>Actuación</b>  | <b>430</b>      |
| <b>Oficio No</b>  | <b>14677</b>    |
| <b>Folios</b>     | <b>005</b>      |

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 10 a 94, los dibujos 1a hasta 13 de los folios 114 a 124 y las reivindicaciones 1 a 34 de los folios 96 a 112, documentos correspondientes a la radicación inicial, que se aceptaron.

**2. Objeto de la Invención**

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un soporte lógico para proteger software vulnerable contra su uso no autorizado, reivindicado en la forma de procedimiento para proteger un software vulnerable contra su uso no autorizado, sistema para aplicación del método, unidad personalizada, unidad que permite ejecutar un software protegido, conjunto de unidades, conjunto de distribución, unidad de procesamiento y de memoria y conjunto de unidades de procesamiento y de memoria.

De otra parte, el pliego reivindica: procedimiento para proteger a partir de por lo menos una unidad virgen (60) que comprende al menos un medio de memoria (15) y un medio de procesamiento (16) un software vulnerable (2v) contra su uso no autorizado, relacionado en las reivindicaciones 1 a 21; sistemas para aplicación del método según las reivindicaciones 17, 18, 19, 20 o 21, relacionados en las reivindicaciones 22 a 26; unidad prepersonalizada, relacionada en la reivindicación 27; unidad que permite ejecutar un software protegido y de impedir su "utilización" no autorizada, relacionada en la reivindicación 28; conjunto de unidades, relacionado en la reivindicación 29; conjunto de distribución de un software protegido, relacionado en las reivindicaciones 30 a 32; unidad de procesamiento y de memoria, relacionada en la reivindicación 33 y conjunto de unidades procesamiento y de memoria, relacionado en la reivindicación 34.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 1/00.

**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 de procedimiento están redactadas en términos de secuencias lógicas de procesamiento de datos, lo cual, no se permite.

Las reivindicaciones 22 a 26 NO tienen sustento descriptivo porque su reclamación se fundamenta en el uso de elementos técnicos convencionales ampliamente conocidos en la técnica como un procesador, una memoria, un CD, Internet, etc. el cual uso, no los convierte en patentables; además, las dependencias establecidas entre ellas y su mismo contenido muestran que se redactaron en términos de secuencias de procesamiento de datos y no mediante las características permitidas para la categoría.

La reivindicación 27 es inaceptable porque no define ni delimita ni aclara un objeto por sus características técnicas sino que mediante el efecto del uso de un "sistema" se pretende reclamarlo, aún más, la referencia que se hace en ella es absurda, ya que, el uso o el efecto de este no convierte en patentable, una "unidad prepersonalizada", tan solo porque se obtuvo con un supuesto "sistema".

Las reivindicaciones 28, 29, 30 y dependientes, 33 y 34 NO tienen sustento descriptivo porque su reclamación se sustenta en el uso de ellos para ejecutar un software protegido e impedir su uso no autorizado y en dicho aparte no se divulga una forma de ejecutar o fabricar nuevos medios sino su uso para ejecutar un software, ya que, el uso de un sistema o de parte(s) del mismo no lo(s) convierte en patentable(s); adicionalmente la dependencia realizada en las últimas 2 (33 y 34) no se permite porque su reclamación se fundamenta en el uso y no se trata de medios concebidos para la puesta en práctica de los procedimientos.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

Finalmente, se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las de los puntos 4 y 5 subsiguientes.

Como se informa en el folio 145 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, siete grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1, 5 a 7 y 9 a 12 dirigidas a un procedimiento para proteger a partir de, por lo menos, una unidad virgen (60) que comprende al menos un medio de memoria (15) y un medio de procesamiento (16) un software vulnerable contra su uso no autorizado.

Un segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 2 a 4 dirigido a un procedimiento para limitar la "utilización" de un software protegido.

El tercer grupo son las reivindicaciones 8, 13 a 21 relacionadas a un procedimiento que combina los dos anteriores.

El grupo cuatro lo conforma la reivindicación 28 relativa a una unidad que permite ejecutar un software protegido e impedir su uso no autorizado.

El grupo cinco el conjunto de unidades relacionado en la reivindicación 29.

Un sexto grupo lo conforman las reivindicaciones 30 a 32 relacionadas a un conjunto de distribución de un software protegido.

El séptimo grupo son las reivindicaciones 33 y 34 enfocadas en unidad y conjunto de unidades procesamiento y memoria usada para modificar la unidad de la reivindicación 26.

En consecuencia, se requiere al interesado señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en el expediente para continuar su calificación. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

## 5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

5.1 El artículo 14 de la Decisión 486 indica 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, 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).

A la luz de lo anterior, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada, por una parte, 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; por otra parte, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Luego de estudiar el pliego de la solicitud, en primer lugar, se determinó que las reivindicaciones 1 a 21, referentes a: - un procedimiento para proteger a partir de por lo menos una unidad virgen (60) que comprende al menos un medio de memoria (15) y un medio de procesamiento (16) un software vulnerable contra su uso no autorizado, - un procedimiento para limitar la "utilización" de un software protegido y la combinación de esos procedimientos, NO definen una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que relacionan el uso de medios técnicos para proteger un soporte lógico vulnerable contra su uso no autorizado.

En segundo lugar, las reivindicaciones relativas a los sistemas para la aplicación de método, la unidad personalizada, la unidad que permite ejecutar un software protegido, el

conjunto de unidades, el conjunto de distribución, la unidad y el conjunto de procesamiento y de memoria, NO revisten forma tangible porque ellas se redactaron en términos del uso de medios técnicos con secuencias de procesamiento y no mediante características de estructura o de función, que definieran una solución al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud.

Es evidente que, para que un producto revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa cómo ejecutar o fabricar un producto pero no de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más de los componentes del producto para obtener un resultado, como proteger un software vulnerable contra su uso no autorizado.

En consecuencia, las reivindicaciones del pliego calificado no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo, por los motivos precedentes.

**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 ya se dijo arriba en 3, las reivindicaciones fueron redactadas en términos de secuencias lógicas de procesamiento de datos, es decir, relacionan como pasos o etapas la secuencia lógica de procesamiento ejecutada en un sistema de datos de cualquier tipo conocido.

Asimismo, 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.".

Por lo tanto, a la luz de los hechos precedentes la oficina ha considerado, considera y considerará como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina, sistema aparato o parte de alguno de ellos para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, 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.

Por las razones anteriores; lo reivindicado no cumple las disposiciones del Inciso e) del artículo 15.

**5.3 El pliego afecta las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 debido a que lo solicitado, simplemente, hace otro (segundo) uso de un sistema de procesamiento de datos de cualquier tipo conocido, es decir, se trata de un sistema de procesamiento ampliamente conocido en el arte y, por ello, convencional, como se puede constatar con el contenido de la misma especificación de la solicitud.**

Parece necesario aclarar que, la oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacción del documento con mezclas de características no permitidas, puesto que se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Es evidente que, un "sistema" o producto como tal, es independiente de cómo se usa, es decir, dicho producto no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que

152  
151

se le de; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de información que se despliegue en la misma, etc. de allí, que la forma (secuencia) en se que procesen unos datos y el efecto logrado de proteger un soporte lógico de su uso indebido, no son características que sirvan para distinguir un sistema para aplicación de los método, como se reivindica aquí.

Tenlendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 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

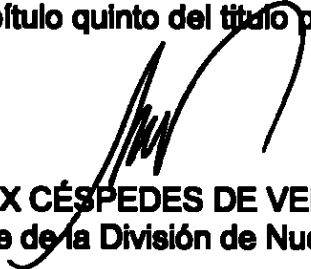
b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

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

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 **22 Dic. 2006**

|                  |                       |                     |
|------------------|-----------------------|---------------------|
| Concepto Técnico | Examinador Técnico IE | Examinador jurídico |
| Número: 1921     | Código: 202004        | Código:             |