

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-118803- -00006-0000

Fecha: 2009-02-16 16:51:41 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTE Y EIVE: 379 FASE NACIONAL
Act. 444 RESPUESTA AL QUE Folios: 9

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: P1.-NETWORK TECHNOLOGIES, LIMITED.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "MÉTODO PARA EVALUACIÓN DE MADUREZ DE SEGURIDAD".-Clase G06F 1/00.-Expediente número 04-118.803.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 21 de Noviembre de 2008.
2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señor Examinador en su Concepto Técnico No. **2913** bajo los acápites de No es una invención y Reivindicaciones Relativas a Usos, me permito presentar las siguientes modificaciones y argumentos técnicos, por medio de los cuales se superan completamente dichas objeciones
3. **NO ES UNA INVENCION**

En primera instancia el Señor Examinador señala que el capítulo reivindicatorio presentado se refiere a un sistema de computadora para estimar una política y práctica de seguridad de información, el cual estaría definido como un soporte lógico que no es considerado como una invención de acuerdo con lo establecido en el Artículo 15 literal e) de la decisión Andina 486 de 2000.

Sobre este particular me permito manifestar que es deseo del solicitante modificar el capítulo reivindicatorio presentado de forma tal que este no haga referencia alguna a "un sistema de computadora" sino al método que es objeto de la invención.

De esta forma, se ha modificado el preámbulo de todas las reivindicaciones para que este se refiera a "Un método para incrementar la seguridad de información de una organización". Me permito resaltar que dicho método está claramente considerado en el capítulo descriptivo de la solicitud en estudio, tal como se manifiesta en la página 7, párrafo [0015].

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Adicionalmente, se han modificado todas las reivindicaciones presentadas para eliminar cualquier posible alusión a partes de un sistema de computador y se han incluido características del método que se encuentran reveladas de forma específica dentro de la descripción de la solicitud en estudio, y que hacen más clara su reclamación.

Por otro lado, el Señor Examinador señala que las reivindicaciones 18 a 23 hacen referencia a "un medio legible por una computadora" caracterizado por la información que contiene lo cual incumple con lo estipulado en el Artículo 15, literal f) de la Decisión Andina 486 de 2000.

A este respecto me permito manifestar que es deseo del solicitante eliminar las reivindicaciones 8 y 13 a 23 del capítulo reivindicatorio.

De esta forma, el capítulo reivindicatorio modificado no está de ninguna manera dirigido a objetos caracterizados por la información que contienen.

Finalmente, se han incluido dos nuevas reivindicaciones numeradas en el capítulo reivindicatorio modificado como 12 y 13, las cuales reclaman el método de la invención caracterizado además porque al menos uno de la pluralidad de ítems de seguridad de información en la primera dimensión se asocia con un requerimiento de alcance, y dicho requerimiento de alcance define a que porciones de la organización aplican dichos ítems, tal como se consigna en la pagina 13 párrafo [0023] de la descripción de la solicitud en estudio.

De esta manera el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido en total por **13** reivindicaciones, correspondientes a las reivindicaciones **1 a 7 y 9 a 12** anteriormente presentadas, modificadas como se expuso anteriormente, junto con dos reivindicaciones nuevas numeradas como 12 y 13.

Me permito señalar que las mencionadas modificaciones realizadas sobre el capítulo reivindicatorio no constituyen de forma alguna una ampliación al alcance de la invención tal como fue originalmente presentada, toda vez que dichas modificaciones tienen como única intención hacer que el capítulo reivindicatorio reclame un método para incrementar la seguridad de la información de una organización, el cual está completamente soportado en la descripción de la solicitud en estudio.

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

En relación con lo anterior, me permito resaltar que el nuevo capítulo reivindicatorio no hace referencia alguna a un soporte lógico para un computador, ni a un objeto caracterizado por la información que contiene y por lo tanto dicho capítulo reivindicatorio cumple a cabalidad con lo preceptuado por el Artículo 15 de la Decisión Andina 486 de 2000.

4. REIVINDICACIONES RELATIVAS A USOS

De otra parte, el Señor Examinador señala que el capítulo reivindicatorio presentado incumple los requisitos establecidos en los Artículos 14 y 21, toda vez que según su análisis dicho capítulo no está reclamando ni un producto ni un procedimiento que se ajuste a los lineamientos legales, sino que se refiere a programas de computadora implementados en un sistema de cómputo, es decir al uso de un computador.

A este respecto me permito señalar que el capítulo reivindicatorio modificado como se expuso en el numeral anterior de este mismo escrito, no hace referencia alguna a un sistema de computadora, y no reclama de ningún modo el "uso" de un computador para la solución del problema técnico planteado.

Contrario a esto, dicho capítulo reivindicatorio modificado está dirigido a un método para incrementar la seguridad de información de una organización, el cual corresponde a un procedimiento que se ajusta completamente a lo establecido en los Artículos 14 y 21 de la Decisión Andina 486 de 2000.

5. CONCLUSIÓN

Por último me permito resaltar que las modificaciones realizadas sobre el capítulo reivindicatorio hacen que dicho capítulo esté dirigido a un método de incrementar la seguridad de la información de una organización, el cual no se refiere de ninguna manera a un soporte lógico de un computador, a objetos caracterizados por la información contenida o a usos, por lo que dicho método de la invención cumple a cabalidad con los lineamientos estipulados por la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

6. Anexo me permito presentar:

Copia de las páginas 119 a 123 que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, conformado por **13** reivindicaciones, en el cual se han realizado las modificaciones expuestas anteriormente.



219

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

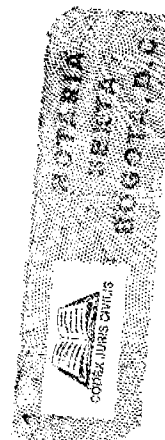
Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

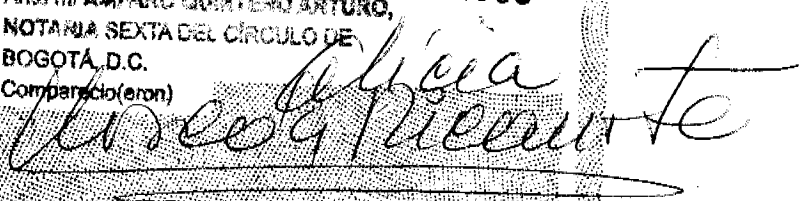
7. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,


ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215



NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACIÓN PERSONAL
Bogotá, D.C.
09 FEB 2009
Ante mí AMPARO QUINTERO ARTURO,
NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ, D.C.
Comparación(en)

Quien(es) exhibió(aron) la(s) C.C.
39690713
3215
Y declaró(aron) que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia.


ALICIA LLORED A RICAURTE

C.C. No. 39.690.713 de Usaquén



REIVINDICACIONES

1. Un método para incrementar la seguridad de información de una organización, caracterizado porque comprende:

- 5 obtener información capturada con respecto a la seguridad de información de la organización;

generar una capacidad de madurez evaluada para cada uno de una pluralidad de ítems de seguridad de información usando una matriz de evaluación de madurez de se-

- 10 guridad y la información capturada,

donde la matriz de evaluación de madurez de seguridad comprende una primera dimensión y una segunda dimensión,

- 15 donde la primera dimensión corresponde a la pluralidad de ítems de seguridad de información;

donde la segunda dimensión corresponde a una pluralidad de niveles de madurez;

- 20 donde al menos uno de la pluralidad de niveles de madurez corresponde al nivel de madurez asociado con el Modelo de Madurez de Capacidad (Capability Maturity Model),

y

donde cada capacidad de madurez evaluada se deriva usando la primera dimensión y la segunda dimensión;

- 25 obteniendo una primera descripción a partir de la matriz de evaluación de madurez de seguridad correspondiente a la capacidad de madurez evaluada de al menos uno de la pluralidad de ítems de seguridad de informa-

ción, donde la primera descripción comprende una primera pluralidad de criterios asociados con la capacidad de madurez evaluada;

5 obtener una segunda descripción a partir de la matriz de evaluación de madurez de seguridad correspondiente a una meta de al menos uno de la pluralidad de ítems de seguridad, donde la segunda descripción comprende una segunda pluralidad de criterios asociados con la meta;

10 generar un plan de acción correctivo usando la primera descripción y la segunda descripción, donde el plan de acción correctivo comprende al menos un criterio, donde el al menos un criterio es uno de la segunda pluralidad de criterios y no uno de la primera pluralidad de criterios;

15 determinar como modificar una política y práctica de seguridad de información de la organización usando el plan de acción correctivo;

20 modificar la política y práctica de seguridad de información de la organización basado en los resultados de la determinación para incrementar la seguridad de información de la organización resultando en una nueva política y práctica de seguridad de información y;

monitorear la nueva política y práctica de seguridad de información.

25

2. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque además comprende: generar una nueva capacidad de madurez evaluada para cada

uno de la pluralidad de ítems de seguridad de información utilizando la matriz de evaluación de capacidad de seguridad.

5 3. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque además comprende generar una representación gráfica de la capacidad de seguridad evaluada y la meta por al menos uno de la pluralidad de ítems de información, donde la representación gráfica
10 es exhibida en los medios de salida y muestra donde la seguridad de información de la organización necesita ser mejorada.

 4. El método de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado porque la evaluación gráfica de
15 la calificación y la meta por al menos uno de la pluralidad de ítems de seguridad se genera por una herramienta para reporte de evaluación de madurez de seguridad.

20

 5. El método de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque la herramienta para reporte de evaluación de madurez de seguridad comprende funcionalidad para dar seguimiento a la calificación de
25 cada uno de la pluralidad de ítems de seguridad de información con el tiempo.

6. El método de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque la herramienta para reporte de evaluación de madurez de seguridad comprende funcionalidad para comparar gráficamente la calificación asociada con cada uno de la pluralidad de ítems de seguridad de información con una meta asociada correspondiente con cada uno de los ítems de seguridad de información.

10 7. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la obtención de información colectada comprende obtener una colección de documentación que detalla la política y práctica de seguridad de información de la organización.

15 8. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque al menos uno de la pluralidad de ítems de seguridad corresponden a un ítem de seguridad de información correspondiente a los ítems de la Institución de Normas Británica 7799 (British Standard Institution 7799).

25 9. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque al menos uno de la pluralidad de ítems de seguridad corresponde a un ítem de seguridad de información que corresponde a la práctica de mejor modo en seguridad de información.

30 10. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque al menos uno de la pluralidad de ítems de seguridad corresponde a uno de

los ítems de seguridad de información que corresponde a un ítem de seguridad de la Organización Internacional para Normalización 17799 (Internacional Organization for Standardization 17799).

5

11. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el nivel de madurez asociado con el Modelo de Madurez de Capacidad (Capability Maturity Model) es al menos uno seleccionado del grupo que consiste de: inicial, repetible, definido, administrado y optimizado.

12. El método de conformidad con la reivindicación 1, donde al menos uno de la pluralidad de ítems de seguridad de información en la primera dimensión es asociado con un requerimiento de alcance.

13. El método de conformidad con la reivindicación 12, donde el requerimiento de alcance define a que porciones de la organización aplica el al menos uno de la pluralidad de ítems de seguridad de información.

216-216

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
ALICIA LLOREDA RICAURTE

ASUNTO	Radicación	04-118803
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	430
	Oficio	5170
	Folios	004

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☐
		Cap. II	☒
No. Sol. Internacional	PCT/US2003/013298		
Fecha de Presentación Internac.	2003-04-28		

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

<u>Descripción:</u>	Folios: <u>31</u> a <u>149</u> como se radicó inicialmente
<u>Reivindicaciones:</u>	Folios: <u>24</u> a <u>29</u> como se radicó inicialmente Folios: <u>150</u> a <u>156</u> modificación fase nacional Folios: <u>211</u> a <u>215</u> respuesta a requerimiento
<u>Dibujos:</u>	Folios: <u>157</u> a <u>160</u> como se radicó inicialmente
<u>Prioridad:</u>	Folio: <u>1</u> (2002-04-29, US, N° 10/134.825).

2. Objeto de la invención

La presente solicitud se titula "MÉTODO PARA EVALUACIÓN DE MADUREZ DE SEGURIDAD", Folio N° 1.

El objeto de la presente solicitud se refiere un método para estimar la política y práctica de seguridad de información de una organización, lo cual abarca la protección de la información contra transferencia, modificación o destrucción no autorizada ya sea accidental o intencional.

Por otra parte el pliego reclama: un método para incrementar la seguridad de información de una organización, relacionado en las reivindicaciones 1 a 13.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC G06F 1/00.

3. De la solicitud de Patente

3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Como respuesta la Oficio No. 14895 emitido por este Despacho, el solicitante modifico el capítulo reivindicatorio dejando un total de 13 reivindicaciones dirigidas a un método para incrementar la seguridad de información. La oficina ha encontrado que estas nuevas reivindicaciones no definen un método de acuerdo a la práctica establecida por cuanto las etapas relacionadas no corresponden a características técnicas válidas para definir una invención.

La reivindicación 1 ha sido caracterizada por las etapas de:

- Obtener información con respecto a la información de la organización
- Generar una capacidad de madurez usando una matriz de evaluación de seguridad
- Generar un plan de acción correctivo.
- Determinar como modificar una política y práctica de seguridad.
- Modificar la política y práctica de seguridad.
- Monitorear la nueva política y práctica de seguridad de información.

Etapas como generar un plan de acción, modificar una política, monitorear la nueva política, etc., NO son características técnicas válidas para definir una invención de procedimiento.

Las reivindicaciones 2 a 13 no definen ni aclaran ninguna característica técnica por cuanto están dirigidas a especificar etapas de procesamiento de información y cumplimiento de requerimientos establecidos en normas, lo cual claramente no puede hacer parte de un procedimiento patentable.

Como se puede ver el nuevo pliego no cumple con lo establecido en el Art. 30 de la decisión.

4. No es una invención (artículo 15 D 486)

El solicitante manifiesta en su respuesta que el nuevo pliego no hace referencia a un sistema de computadora sino a un método de seguridad que es el objeto de la invención. Sin embargo la oficina considera que el método relacionado en la solicitud no es otra cosa que la implementación de instrucciones en un sistema de procesamiento tal como una computadora, por lo cual así el solicitante cambie la modalidad de su solicitud, el objeto reclamado sigue siendo un programa de computador.

Si se observa la nueva materia reclamada en la reivindicación 1, esta corresponde a las etapas relacionadas en la Figura 4 de la solicitud. En la figura se puede ver claramente que la materia allí relacionada corresponde a un algoritmo para la evaluación de madurez de seguridad de acuerdo con la modalidad reclamada.

Las etapas relacionadas en el algoritmo de evaluación de madurez de seguridad, corresponden a instrucciones que pueden ser implementadas en un sistema de computo que hacen que este sistema ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, lo cual es soporte lógico como tal.

En comunicaciones pasadas, la oficina ya había señalado como el mismo texto descriptivo aportado por el solicitante, define el objeto de la presente solicitud como resultado del procesamiento de información en un sistema de computó:

"[0007] En general en un aspecto, la invención se refiere a un sistema de computadora para estimar una política y práctica de seguridad de información de una organización, que comprende un procesador, una memoria, medios de alimentación, e instrucciones de soporte lógico almacenadas en la memoria para permitir al sistema de computadora bajo el control del procesador, realizar la determinación de un riesgo asociado con la política y práctica de seguridad de información..."

"[0016] La invención puede implementarse virtualmente en cualquier tipo de computadora independientemente de la plataforma empleada"

Es importante que el solicitante aclare que si tal como el mismo define la determinación del riesgo de seguridad la realiza el procesador de acuerdo a las instrucciones almacenadas en un computadora, cual sería entonces la materia patentable ya que como se puede ver tanto en las figuras, la descripción y las reivindicaciones, el objeto de la presente solicitud es soporte lógico como tal.

De acuerdo a lo anterior, la oficina considera que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 13 no puede ser objeto de patente ya que al tratarse de soporte lógico como tal, no cumple con lo establecido en el literal e) del artículo 15 de la Decisión.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D 486)

5.1 El nuevo pliego aportado por el solicitante no cumple con lo establecido en el artículo 14 por cuanto la materia allí relacionada no corresponde ni a un procedimiento ni a un producto que se ajuste a los lineamientos legales vigentes. La presente solicitud de patente reclama un método para incrementar la seguridad de la información, caracterizado por medio del procesamiento lógico de instrucciones. Es decir la materia relacionada en el pliego corresponde a aspectos no técnicos tal como lo es la utilización de elementos tales como discos, memorias, procesadores, etc., para ejecutar un programa de computador.

Por otra parte el pliego relaciona etapas tales como modificar y monitorear una política de seguridad, incorporar estándares de seguridad según normas de estandarización, e incorporar modelos de Madurez de capacidad. Tales elementos parecen ajustarse a un proceso de gestión, lo cual no esta contemplado por el artículo 14.

5.2 La materia reclamada por el solicitante se refiere a un algoritmo para obtener la evaluación de la madurez de seguridad de la información de una institución. Es decir que el método para incrementar la seguridad se obtiene al implementar el algoritmo en un sistema de computó, al hacer uso de medios tales como memorias, discos, procesadores, etc. Implementar un algoritmo de evaluación de seguridad en un sistema de computó es simplemente una de las múltiples aplicaciones que se le puede dar a tal sistema, por lo cual el objeto de la solicitud se refiere al uso del sistema de computo y **no a nuevas soluciones técnicas** que permitan mejorar la seguridad de la información en las organizaciones.

Por las razones explicadas en los numerales 3 y 4, lo reivindicado no cumple lo dispuesto por los artículos 14, 15, 21 y 30 de la Decisión 486. Por lo cual no fue posible hacer la búsqueda de anterioridades y determinar si es patentable o no lo solicitado,

Si a pesar de lo anterior el solicitante aún considera que su solicitud contiene materia patentable, deberá presentar una o más reivindicaciones que definan la materia que se desea proteger, en forma clara, concisa y acorde a lo que establece la ley.

Se recomienda, que tenga en cuenta que el replanteamiento de esos apartes NO podrá 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.

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 caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los 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 N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

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

CONCEPTO TÉCNICO No. 878	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202082
---------------------------------	--