

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-17149- -5	FECHA: 2013-06-12 18:52:30
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
MAURICIO PINZON PINZON

Asunto: Radicación: 12-17149- -5
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 10346
Folios: 5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/IB2010/052978				
Fecha de Presentación Internacional	30/06/2010				

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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 43 a 61	01/Febrero/2012
Reivindicaciones:	Folios 62 a 67	01/Febrero/2012
Dibujos:	Folios 37 a 42	01/Febrero/2012
Prioridad:	IN 1544/MUM/2009	01/Julio/2009

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque: esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 17.

Título de la solicitud: “Un método para controlar el uso no autorizado de aplicación de software” (Fl. 76).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar un método para asegurar el uso autorizado de un software el cual proporcione parámetros de activación del programa, disminuyendo los inconvenientes que tienen los usuarios al reinstalar el software adquirido.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método para asegurar el uso autorizado de cualquier aplicación de software, al crear y después verificar y validar en línea en intervalos preestablecidos determinados por el vendedor, los parámetros de activación del software que comprenden un ID del usuario, ID del software, ID de instalación, periodo de uso autorizado del software y el ID de la tarjeta madre de la computadora.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): G 06 F 07/04.

4. No es una invención (Art 15 D 486 literal (e))

El objeto del pliego reivindicatorio no se considera una invención de acuerdo con el artículo citado. Debido a que la materia contenida en las reclamaciones no cumple con los requisitos necesarios para que sea elegible a estudio de patentabilidad de acuerdo a los “Criterios para evaluar si la materia reclamada es elegible a estudio de patentabilidad” (Guía de Exámenes de Patente), donde para ser aceptada una reivindicación de procedimiento *“este debe estar vinculado a una determinada máquina, aparato o dispositivo y ser una transformación específica de un artículo determinado a un estado u objeto diferente; en donde la sola presencia de un vínculo con una máquina o con una transformación, no es suficiente para pasar la prueba. Cuando el examinador ha identificado el vínculo con una máquina o con una transformación, deberá también determinar que dicho vínculo es con una máquina en particular o con la transformación en particular de un artículo específico”*.-subrayado de la Oficina-.

Por el contrario y sugerido por el pliego descriptivo *“la presente invención describe el registro en línea, programa de activación y reinstalación, el programa es un programa de código de bites escrito en el lenguaje de programación de Microsoft.NET”* (Pág. 14, Fl. 56, líneas 5 a 8); por lo cual, dicho método es considerado de carácter lógico como tal.

Asimismo, los pliegos descriptivo y reivindicatorio se limitan a mencionar *“un computador”*, por lo cual, es evidente que dicho método no presenta vínculos con ninguna característica técnica tangible específica; por el contrario, puede ser implementado en cualquier dispositivo electrónico de procesamiento (computador, PDA, servidor, celular, entre otros), los cuales son ampliamente conocidos en el estado de la técnica.

Por todo lo anterior, se considera que el objeto de las reivindicaciones 1 a 17 es de carácter lógico como tal y por tanto no es patentable.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio no es claro porque no incluye los pasos propios de un procedimiento, por el contrario el solicitante se limita a describir la invención por medio de los usos y/o resultados esperados del mismo.

Las reivindicaciones 1, 3, 4, 6, 7 y 13 no son claras porque los términos “id del usuario”, “id del software”, “id de instalación”, “periodo de uso autorizado del software”, “id de la tarjeta madre de la computadora” son generales, por lo tanto no permiten establecer la diferencia y el aporte realizado por la invención frente al estado de la técnica.

Las reivindicaciones 2 a 5 y 7 a 17 no son claras porque caracterizan la invención por sus resultados a obtener así, “después del registro exitoso, el software se activa solamente después de que la clave de confirmación única creada por este software particular, que se envía al id del correo electrónico registrado, se ingresa en el asistente de activación del software”, “la clave única confirma que el archivo de activación único está siendo creado y se envía solamente a aquel software particular que ha sido requerido para activación, y esta clave de confirmación única no se puede usar para confirmar cualquier otra instalación”, “el id de instalación crea una identidad única de cada instalación/reinstalación del software registrado con el servidor”, “si el software ya instalado se reinstala nuevamente tendrá un id de instalación diferente. un usuario puede tener progresivamente diferentes id de instalación para reinstalación adicional del mismo software”, “se usa para crear una unicidad de la computadora en la cual el software se instala/reinstala”, “el software se registra con el servidor de la página de internet en línea del vendedor en el id del correo electrónico del usuario y un id único, si lo hay, relacionado con la categoría del software desarrollado por el vendedor”, “el id de la tarjeta madre de la computadora también se captura en conjunción con el id de instalación y se acopla al servidor del vendedor del que permitiría el componente de autorización realizar las validaciones necesarias con respecto a la autorización de la integridad de la computadora en la cual el software se instala”, “un proceso de reinstalación del software improvisado, que es automatizado, sin problemas y es fácil de reinstalar para el usuario cuando sea necesaria la aplicación”, “asegurando que en cualquier punto de tiempo solamente un software único y registrado por cuenta, existe en una sola computadora la cual tiene un id de la máquina y un id de instalación”, “porque solamente puede existir por cuenta el número autorizado y permitido de licencias de software por conjunto en el servidor del vendedor”, “registro del software es un proceso de una vez, en el momento de instalación, por id de correo electrónico único y la siguiente vez el mismo software se puede reinstalar solamente usando la misma información de registro”, “siempre que la conexión a internet esté disponible, el servidor del vendedor expide al software una siguiente fecha preestablecida de validación en línea, que es un proceso cíclico que ocurre periódicamente en modos de suscripción de prueba y de pago, durante la validación en línea, si un cambio se encuentra en el id de la tarjeta madre el servidor mantiene una nota de nuevo id, pero si se registra previamente el id de la tarjeta madre se presenta nuevamente mientras que cualquier sub-validación subsecuente, el servidor hace inservibles ambos software. En estas circunstancias, el usuario autorizado original necesitará reinstalar el software para continuar usando el mismo software. En caso de que se detecte el id de instalación previo nuevamente durante las validaciones subsecuentes; el servidor volverá inservible el software. Si el software se conecta al internet dentro del tiempo estipulado, se volverá inútil hasta que la validación adicional sea exitosa”, “cada archivo instalable del software contiene un id de software único asociado que ayuda al vendedor a manejar y controlar las instalaciones del software. El servidor del vendedor contiene toda la información relacionada con la versión del software, fecha de instalación y el número de instalaciones llevadas a cabo a través del id del software particular asociado con el software”, “permite al vendedor del software obtener información del micro-nivel, excluyendo datos del software, y controlar sobre cada instalación del software, reinstalación y uso de cada software al proporcionar las instrucciones preestablecidas requeridas al servidor. Por ejemplo, las instrucciones relacionadas con el control de versión, esquemas de manejo, información de suscripción de manejo, manejo y control de cualquier aspecto de una instalación/reinstalación y uso del software. El vendedor puede rastrear, controlar todos y cada parámetro de los software instalados”, “el servidor

del vendedor valida el id del software durante el registro, reinstalación y verificación en línea de cada software para manejar el control de versión” “una vez que las instrucciones requeridas relacionadas con el uso autorizado del software se expiden al servidor por el vendedor, no se requiere tomar cuidado adicional. Todas las instrucciones establecidas se ejecutan automáticamente por el servidor en el tiempo apropiado”, “en la presente invención, no se usa un sistema de contraseña. Un sistema existente se usa a través del id de correo electrónico del usuario y la contraseña que son piezas vitales de información en este proceso. Es la responsabilidad del usuario proteger su contraseña del id del correo electrónico. La presente invención ha dado responsabilidad igual al usuario para proteger su propio derecho sobre su software autorizado al asegurar su contraseña del id del correo electrónico. El vendedor no es responsable por la seguridad de la contraseña y correo electrónico del usuario de ninguna manera. En la presente invención, el usuario autorizado ayuda al vendedor a asegurar que se controla el uso no autorizado” lo cual no es permitido ya que equivaldría a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales estructurales que contribuyen a la obtención de ese efecto.

Se recuerda al solicitante que las reivindicaciones son las características técnicas esenciales de una invención para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente. Para el caso de producto, estas deben contener todas las características técnicas de carácter tangible (partes mecánicas, eléctricas, electrónicas y su relación o conexión), las cuales le permitan obtener los usos, resultados o funcionamiento deseado, pueden contener si es necesario referencias de los dibujos para ser más claras, se permite la presencia de signos de referencia entre paréntesis después de la característica mencionada en la reivindicación; para un procedimiento, estas deben divulgar los pasos necesarios para obtener un producto y/o una transformación de un estado inicial, en el caso de invenciones implementadas por computador, los pasos deben estar vinculados con una materia técnica tangible, la cual debe ser específica para el desarrollo de dicho procedimiento, y que resuelva el problema técnico propuesto por la solicitud.

Por lo anterior, el capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio no cumple con el requisito de claridad acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486. En consecuencia, el solicitante deberá presentar un nuevo capítulo reivindicatorio, donde se hayan modificado las objeciones anteriormente citadas; dichas modificaciones no deben ampliar el objeto inicialmente presentado por la presente solicitud.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de prioridad invocada: julio 1 de 2009. Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 6993664	“Method and system for licensing a software product”	31/Enero/2006

El documento D1¹ divulga un método y un sistema para la activar y obtener una licencia para un producto de software (Pág. 5, Col. 1, líneas 65 y 66).

1 <https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US6993664.pdf>

7 . Examen de Patentabilidad (Art 14 D 486)

Es importante mencionar que el siguiente análisis de patentabilidad se realizó teniendo en cuenta las objeciones de los Numerales 4 y 5 de la presente comunicación.

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en: *“Un método para asegurar el uso autorizado de cualquier aplicación de software, al crear y después al verificar y validar en línea, en intervalos preestablecidos determinados por el vendedor, los parámetros de activación del software...”* (Fl. 62).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Id del usuario.	La base de datos (114) puede comprender información opcional del cliente (por ejemplo, nombre, dirección, número de teléfono, etc) proporcionada por el cliente en el momento de la activación (Pág. 9, Col. 9, líneas 34 a 37).
Id del software.	El cliente introduce la clave de producto que está asociada con el producto software (36) y la clave de producto forma parte de la identificación del producto (Pág. 8, Col. 8, líneas 9 a 11).
Id de instalación.	El producto software relaciona el identificador de producto con el identificador de hardware para producir un identificador de instalación y muestra el valor al usuario (Pág. 8, Col. 8, líneas 61 a 63).
Periodo de uso autorizado del software.	La licencia incluye el código producto (BPC), una fecha de caducidad de la licencia opcional, un identificador de hardware, un PID, una identificación de la licencia, fecha de emisión y una firma (Pág. 9, Col. 9, líneas 22 a 25).
Id de la tarjeta madre de la computadora.	El producto software (36) genera un ID de hardware (H / W ID) que identifica un conjunto de componentes de hardware que integran el computador del cliente (20). El ID de hardware es un valor de varios bits que tiene al menos un bit representando cada uno de los componentes del sistema correspondientes. Como un ejemplo, el producto software genera un ID de hardware de 5 bits que incluye un bit para cada uno de los cinco componentes del sistema: BIOS (26), VBIOS (60), la RAM (25), unidad de disco duro (27), y la unidad externa o de CD/DVD (28) (Pág. 8, Col. 8, líneas 43 a 54).

De acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 1 con la anterioridad D1, se concluye que el método para asegurar el uso autorizado de cualquier aplicación de software descrito en la reivindicación 1, ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia con la anterioridad encontrada. Por lo tanto, la reivindicación 1 no es nueva.

Así mismo, las reivindicaciones 2 a 17 no mencionan características técnicas adicionales que puedan brindar novedad al objeto de la reivindicación 1, debido a que divulgan las mismas características técnicas de la reclamación independiente o se encuentran redactadas en términos de usos, resultados y/o características no técnicas. Por lo tanto no se consideran nuevas.

8. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 6993664	1 a 17	Novedad/ Nivel Inventivo

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 (60) 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2013-06-18

Elaboró: Diego Gonzalez Castillo
Revisó: Angelica Maria Ramirez