

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009272

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-038994

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3 numeral 45 del Decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 44906 del 31 de agosto del 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'METODO DE SERVICIO DE CERTIFICACION SEGURA'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 29 de septiembre de 2009 bajo el número 06 038994 00009 0000, el doctor Jesús Abelardo Cárdenas Alfaro, en su calidad de apoderado de la sociedad SOLMAZE CO., LTD., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Argumenta el recurrente que

"No es cierto y como lo afirma el Despacho en la parte considerativa de la resolución recurrida, que 'en el requerimiento de fondo se objetó el hecho que las reivindicaciones 5 a 11 se encontraban mal referenciadas, situación que no fue corregida en la respuesta del solicitante', toda vez y como se puede verificar en el mencionado requerimiento no se hace mención alguna a tal situación y mal podría dar respuesta a algo que no existe.

De otra parte, la oficina de patentes no tuvo en cuenta en mi escrito de respuesta al oficio No 12206 que con el fin de dar mayor claridad a la invención solicitada y acogíendome a la observación contenida en el concepto técnico No 2711, modifiqué el título de la misma por el METODO DE SERVICIO DE ACCESO DE SEGURIDAD, buscando con ello que el título concordara con las reivindicaciones presentadas, inobservancia que generó mayor confusión y prueba de ello es que el Despacho manifiesta en la resolución recurrida, que las reivindicaciones no tienen enlace lógico porque no se relacionan con un método para autenticar sino con un servicio de acceso de seguridad, que es a donde está orientada la patente solicitada.

Claramente en el escrito de respuesta manifesté que no se trataba de proteger un soporte lógico, sino un método o procedimiento con pasos, secuencias y condicionamientos de los mismos.

Comoquiera que la negatoria del privilegio de patente está fundada en el concepto técnico No 2711 contenido en el oficio No 12206 y al cual considero di cumplimiento en debida forma, respondiendo las objeciones planteadas por la oficina de patentes,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

Por la cual se resuelve un recurso de reposición 009272

Rad. PCT/06-038994

lo traslado al presente escrito para que sea analizado a la luz del nuevo título dado a la patente.

Por lo expuesto solicito al Despacho que si no hay lugar a revocar la resolución recurrida en cuanto a que se conceda el privilegio de la patente solicitada por las dudas presentadas sobre su patentabilidad, SE REVOQUE y en consecuencia se ordene notificar por una vez más las objeciones sobre la no patentabilidad de la invención, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones...”

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 15 de la Decisión 486 no se considerarán invenciones: “...e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales;...”

El artículo 25 de la Decisión 486 dispone: “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.”

El Artículo 30 de la Decisión 486 a su vez prevé 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 podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”.

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud se relaciona con “la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009272

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-038994

autenticación de un usuario, y en particular, a las tecnologías capaces de prevenir el uso fraudulento de una identificación (ID) y contraseña de un individuo, las cuales son robadas a través de la información ingresada por el teclado, y la fuga de una contraseña del tipo de los que son ingresados a través de botones en un dispositivo de cerradura de puerta." (ver folio 43)

Por otra parte, se reivindica un método de servicio de acceso de seguridad para procesar el registro de un miembro en un servicio en línea, relacionado en las reivindicaciones 1 a 7, un método para autenticar con seguridad (reivindicaciones 8 a 11) y un método para autenticar con seguridad a un usuario (reivindicaciones 12 y 13).

Para impugnar la decisión de negar argumenta el recurrente que "No es cierto y como lo afirma el Despacho en la parte considerativa de la resolución recurrida, que 'en el requerimiento de fondo se objetó el hecho que las reivindicaciones 5 a 11 se encontraban mal referenciadas, situación que no fue corregida en la respuesta del solicitante', toda vez y como se puede verificar en el mencionado requerimiento no se hace mención alguna a tal situación y mal podría dar respuesta a algo que no existe."

Al respecto cabe señalar al recurrente que mediante Oficio 12206 esta Oficina expresó que las reivindicaciones 17 y 18 quedaron mal referenciadas, dado que una reivindicación es dependiente múltiple si depende de más de una reivindicación precedente, tal dependencia sólo puede ser alternativa y no puede servir de base a otra dependencia múltiple. Inclusive la Oficina enseñó un ejemplo en donde se especificaba que si una tercera reivindicación ha de referirse a las dos precedentes sólo podrá hacerlo mediante la fórmula 'conforme a (según) una de las reivindicaciones 1 ó 2 y no mediante la fórmula 'de acuerdo a las reivindicaciones 1 y 2'.

El solicitante no tuvo en cuenta estas observaciones, toda vez que las reivindicaciones 5 a 8 y 11 del nuevo capítulo reivindicatorio persistieron en el defecto anotado, es decir, mal referenciadas. Lo anterior por cuanto la dependencia de estas reivindicaciones sólo puede ser alternativa y no mediante la fórmula 'y', pues esta forma de referencia no es clara, como se había advertido al solicitante en el Oficio 12206.

De otra parte, señala el recurrente, "la oficina de patentes no tuvo en cuenta en mi escrito de respuesta al oficio No 12206 que con el fin de dar mayor claridad a la invención solicitada y acoguéndome a la observación contenida en el concepto técnico No 2711, modifiqué el título de la misma por el METODO DE SERVICIO DE ACCESO DE SEGURIDAD, buscando con ello que el título concordara con las reivindicaciones presentadas, inobservancia que generó mayor confusión y prueba de ello es que el Despacho manifiesta en la resolución recurrida, que las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-038994

reivindicaciones no tienen enlace lógico porque no se relacionan con un método para autenticar sino con un servicio de acceso de seguridad, que es a donde está orientada la patente solicitada.”

Con relación a lo acá expuesto por el recurrente cabe advertir que, al contrario, la Oficina sí tuvo en cuenta las modificaciones efectuadas por el solicitante, tanto así que se objetó que la reivindicación 1 se refiere a un servicio de acceso de seguridad, mientras que las reivindicaciones 5 a 11 se refieren a un método de autenticación, lo cual no tiene enlace lógico puesto que tales reivindicaciones son dependientes de la reivindicación 1.

Se recuerda que de acuerdo con la normativa aplicable son las reivindicaciones las que definen la materia que se desea proteger mediante la patente y el alcance mismo de la protección. En este caso, como se ha señalado, la solicitud presenta varios objetos inventivos lo cual no se solventa con la modificación del título como lo manifiesta el solicitante, sino que se hace mediante la modificación efectiva de las reivindicaciones.

En efecto, del estudio del nuevo capítulo reivindicatorio se encontraron al menos tres grupos de reivindicaciones, relacionados con invenciones distintas:

- Un grupo conformado por las reivindicaciones 1 a 7, dirigidas a un servicio de acceso de seguridad.
- Un segundo grupo conformado por las reivindicaciones 8 a 11, dirigido a un método para autenticar con seguridad, el cual nada tiene que ver con el grupo precedente a pesar de que las reivindicaciones mencionadas son formalmente dependientes de la reivindicación 1.
- Un tercer grupo conformado por las reivindicaciones 12 y 13, dirigido a un método para autenticar un usuario.

Como se puede apreciar el sólo cambio de título no soluciona las objeciones formuladas por la Oficina en cuanto a la unidad de invención, dado que un mismo capítulo reivindicatorio comprende varios objetos y en todo caso uno solo de tales objetos queda cobijado en el título de la invención solicitada.

Señala por otra parte el recurrente que “Claramente en el escrito de respuesta manifesté que no se trataba de proteger un soporte lógico, sino un método o procedimiento con pasos, secuencias y condicionamientos de los mismos.”

Al respecto resulta pertinente recordar lo que normativamente se considera como soporte lógico o programa de ordenador, así de acuerdo con la legislación aplicable (Artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina) se entiende por tal: “(...) Programa de ordenador (Software): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009272

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-038994

forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso...”

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial de los artículos 28 y 58 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Proceso 24-IP-98), considera:

“La Decisión 351 dispone en el artículo 3 que: ‘A los efectos de esta Decisión se entiende por: ‘Programa de Ordenador (software): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador, -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea y obtenga determinado resultado...’ Por su parte, la ley venezolana sobre el Derecho de Autor en su artículo 17 define el programa de computación como: ‘(omissis) La expresión en cualquier modo, lenguaje, notación o código, de un conjunto de instrucciones cuyo propósito es que un computador lleve a cabo una tarea o función determinada, cualquiera sea su forma de expresarse o el soporte en que se haya realizado la fijación.’ Según el Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ‘Es un conjunto de instrucciones que cuando se incorporan a un soporte legible por máquina, puede hacer que una máquina con capacidad para el tratamiento de la información indique, realice o consiga una función o resultado determinados.’ (OMPI, “Glosario”, p. 54) ... Como puede observarse, las definiciones citadas son coincidentes al indicar que el programa de ordenador es, en su esencia, un conjunto de instrucciones destinadas a ser incorporadas a un computador con la finalidad de que este pueda llevar a cabo una función determinada...”

Con fundamento en todo lo anterior, puede tomarse como definición de software o programa de ordenador el resumen del Proceso 24-IP-98, según el cual “un software o programa de ordenador o sus sinónimos es, en su esencia, un conjunto de instrucciones destinadas a ser incorporadas a un computador con la finalidad de que éste pueda llevar a cabo una función determinada”.

En este caso particular, los métodos descritos en la solicitud se refieren a una serie de pasos que al ser ejecutados en un sistema de cómputo hacen que este procese un registro en línea (reivindicación 1), lo cual se trata simplemente de un programa de cómputo o soporte lógico y que tal como se ha expresado en comunicaciones anteriores no es patentable de acuerdo a lo establecido en el literal e) del artículo 15 de la Decisión 486.

Por otra parte, el solicitante simplemente menciona que el objeto de su solicitud no es soporte lógico pero sin entrar a desvirtuar lo señalado por la Oficina. Se limita a manifestar que el objeto reclamado trata de un procedimiento con pasos, secuencias y condicionamientos de los mismos, lo cual no es prueba de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009272
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-038994

patentabilidad del objeto reclamado, puesto que todo programa de simulación está definido por medio de instrucciones de programación que corresponden precisamente a pasos, secuencias o condicionamientos.

Lo anterior permite concluir que los métodos ahora reivindicados se refieren a secuencias lógicas de procesamiento, lo que se considera como soporte lógico como tal a la luz de la normativa aplicable.

Señala a continuación el recurrente que “Comoquiera que la negatoria del privilegio de patente está fundada en el concepto técnico No 2711 contenido en el oficio No 12206 y al cual considero di cumplimiento en debida forma, respondiendo las objeciones planteadas por la oficina de patentes, lo traslado al presente escrito para que sea analizado a la luz del nuevo título dado a la patente.”

Sobre este punto del recurso reitera la Oficina que la Resolución 44906, por medio de la cual se niega la patente, tuvo en cuenta la respuesta dada al Oficio 12206 y la que no se consideró satisfactoria por las siguientes razones:

-El capítulo reivindicatorio allegado no define claramente ni un producto ni un procedimiento, por lo tanto no cumple con lo previsto en el artículo 30 de la Decisión 486.

-El capítulo reivindicatorio presenta al menos tres grupos de reivindicaciones.

-La materia reivindicada no puede considerarse una invención, por cuanto se trata de soporte lógico como tal.

Como se dijo, el cambio de título de la solicitud no resuelve los problemas que presenta la solicitud y fueron comunicados al solicitante. Adicionalmente se indicó al solicitante que la solicitud se refiere claramente a materia no patentable.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, en primer lugar por no constituir materia que se considere invención; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 44906 del 31 de agosto del 2009 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Jesús Abelardo Cárdenas Alfaro, en su calidad de apoderado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 009272

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-038994

de la sociedad SOLMAZE CO., LTD., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **19 FEB. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ

Doctor
Jesús Abelardo Cárdenas Alfaro
Carrera 7 No 74-56, Oficina 804
Bogotá D. C.

