

CARDENAS & RODRIGUEZ

ABOGADOS

TRADEMARKS AND PATENTS

Carrera 7 No. 74 - 56 Oficina 804 - Edificio Corficaldas

Teléfonos (571) 313 17 13 - 313 16 52 - 313 24 14

E-mail: cardenaslaw@etb.net.co - Fax (571) 313 17 13

BOGOTA D.C., COLOMBIA S.A.

109 109

Señores

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio.

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-038994- -00003-0000

Fecha: 2009-03-28 14:49:45

Dep. 2020 NUECREACIONI

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 538 PETICION

Folios: 2

Referencia : Solicitud de examen de patentabilidad

COD.008

Expediente : No. 06 38994

PCT : **METODO DE SERVICIO DE CERTIFICACION SEGURA**

Solicitante : SOLMAZE CO., LTD.

I. **JESUS ABELARDO CARDENAS ALFARO**, mayor de edad y vecino de la ciudad de Bogotá D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, abogado con T. P. No. 38.319, obrando como apoderado de la compañía **SOLMAZE CO., LTD.** sociedad domiciliada en Seoul, República de Korea, atentamente solicito a ustedes:

II. SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Por medio del presente escrito y estando en término para hacerlo, se sirvan practicar **examen de patentabilidad** a la solicitud de que da cuenta la referencia, conforme a lo preceptuado en el artículo 44 de la Decisión 486 de la CAN.

III. ANEXO SOBRE RECIBO DE TASAS

Para efectos de la practica del examen de patentabilidad, allego recibo de pago por la suma de **\$420.000** correspondiente de la tasa legal que se causa para tal fin.

De la División, atentamente,


JESUS ABELARDO CARDENAS ALFARO
C.C. No. 19.427.257 de Bogotá.
T.P.A. No. 38.319

112
112

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

2020

Bogotá, D.C., (19, 09, 2008)

Abogado

Jesús Abelardo Cárdenas Alfaro

ASUNTO**Radicación****06-38.994****Trámite****002****Evento****001****Actuación****430****Oficio****- 12206****Folios****005**

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☐

Cap. I

☒

Cap. II

☐

No. Sol. Internacional

PCT KR2004/002.495

Fecha de Presentación Internacional.

2004- IX - 25

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**1.1 Descripción:**Folios: 43 a 57 como se radicó inicialmente

Folios _____ a _____

1.2 Reivindicaciones:Folios 58 a 63 como se radicó inicialmente

Folios _____ a _____

1.3 Dibujos:Folios 65 a 70 como se radicó inicialmente

Folios _____ a _____

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 111 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un método de autenticación que refuerce el acceso seguro a cualquier PC.

De otra parte, el pliego 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 4, y 5; un método para autenticar con seguridad a un usuario, relacionado en las reivindicaciones 10 a 13, 16; un método para autenticar con seguridad a un usuario, relacionado en las reivindicaciones 19 y 20.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/00.

3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

El título de la solicitud no concuerda con las reivindicaciones, según lo establecen el artículo 27 de la Decisión 486 y el artículo 6 del decreto 2591.

El documento presenta errores de transcripción, redacción y traducción, que inciden negativamente en la claridad de la exposición; para ilustrar nuestras afirmaciones a continuación, se suministra un par ejemplos de los defectos detectados, sin embargo, no se hará una lista detallada ya que sería una labor dispendiosa, fuera de nuestras funciones, además, la oficina no pretende que se hagan correcciones porque su presentación no va a incidir en el resultado definitivo.

Errores de transcripción se pueden encontrar, por ejemplo, en los folios 52, 53 pues la solicitud no se presentó numerada y, en la reivindicación 1.

En varios sitios del documento (folio 44 penúltimo renglón; folio 52 renglón 9; folio 53 último renglón; 54 renglón 2) se incluyen expresiones con guiones, lo cual, no es claro debido a que no se sabe para qué se incluyó o qué significa el guión agregado, teniendo en cuenta que en castellano no se necesita de ellos más allá del uso conocido para separar renglones, ejemplos: "no-respuesta", "anti-respuesta", "anti-captura", etc.

No estamos de acuerdo con la traducción dada al término embodiment en algunos apartes del documento, tampoco es aceptable que se hayan dejado en el texto expresiones en inglés, tales como link, set y otros que tienen equivalente exacto en castellano. Por último, en todo el documento se hace mal uso de las preposiciones desde, hacia, a través de, etc. que muchas veces no corresponden a las relaciones que se quieren establecer. También se detectó un continuo abuso con los gerundios, propios de otros idiomas pero no del castellano.

Por las razones anteriores, la descripción aportada no cumple las disposiciones del artículo 28.

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

La reivindicación 2 es confusa dado que hace mención a 2 pasos de autenticación, cuando en la precedente solo se menciona uno.

Las reivindicaciones 6 a 9, 14 y 16 hacen referencia no aceptables a otras reivindicaciones donde se mezclan características diferentes que las hace no claras.

Las reivindicaciones 17 y 18 según las reglas establecidas, quedaron mal referenciadas porque la regla 123.quinquies 4).a).de la ley tipo no se cumple, que la oficina ha venido utilizando en su procedimiento de calificación, dicha regla, (ver párrafo 64 de la "Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes"), establece que:

"Una reivindicación es **"dependiente múltiple"** si depende de más de una reivindicación precedente. Tal dependencia solo puede ser alternativa y **no** puede servir de base a otra dependencia múltiple... por ejemplo, si la tercera reivindicación ha de referirse a las dos precedentes sólo podrá hacerlo mediante la formula "conforme a (según) una de las reivindicaciones 1 ó 2" y **no** mediante la formula, "de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 2"; la cuarta reivindicación, a su vez, **no podrá** referirse a la tercera y a otra..."

Por último, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir solo 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:

114

- 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, 5 **NO** cumplen ninguna de las condiciones antes citadas, además, se relacionan al 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.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

La oficina considera que el pliego de la solicitud comprende, al menos, tres grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

Un primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 4 dirigidas a un método de servicio de acceso de seguridad para procesar el registro de un miembro en un servicio en línea, que incluye 4 etapas. A dicho primer grupo se puede agregar la reivindicación 5 que reduce a 2 etapas el método de servicio y las reivindicaciones 6 a 9 que mezclan las características del grupo 1 y de dicha reivindicación 5.

El segundo grupo son las reivindicaciones 10 a 13 y 16 relativas a un método para autenticar con seguridad a un usuario que se compone de transmitir una tabla, manipular las imágenes y conformar una posición, que nada tiene en común con el grupo precedente.

El último grupo lo conforman las reivindicaciones 19 y 20 dirigidas a un método para autenticar con seguridad a un usuario que se compone de registrar una contraseña, reconocer un final, registrar el ordenador principal, y procesar la autenticación.

En consecuencia, el interesado deberá señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en este expediente para su calificación definitiva; asimismo, deberá limitar la solicitud a una única invención mediante el corte o la separación correspondiente de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos de la original o inicial. 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 o cortar de la original los componentes de cada solicitud, es decir, la descripción, las reivindicaciones y dibujos, de tal modo que cada divisional limite la materia a una única invención.

5. No es una invención (artículo 15 D 486 literal e)

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 señal 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, salta a la vista que, las reivindicaciones 1, 5, 10, 19 y sus respectivas dependientes, enumeran como etapas de los métodos a los que se refieren, unas secuencias lógicas de procesamiento de señal / datos, que se consideran soporte lógico como tal.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

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

6.1 Requisitos de patentabilidad (artículo 14 D 486)

De acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, la oficina estableció que 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 precedente resulta evidente que, las reivindicaciones 1, 5, 10, 19 y sus dependientes de "método de servicio de acceso de seguridad para procesar el registro de un miembro en un servicio en línea" o "método para autenticar con seguridad a un usuario" o de **procedimiento NO** divulgan etapas (pasos) que conduzcan a la **fabricación de un producto** sino que ellas relacionan unas secuencias lógicas de procesamiento de señal (datos), razón por la que dichas reivindicaciones no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

Por las razones precedentes, las citadas reivindicaciones no cumplen las disposiciones del artículo 14.

6.2 Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículo 21 D 486)

Del estudio de la solicitud queda claro que, lo reivindicado simplemente hace uso de aparatos ampliamente conocidos en el arte, por lo que se denominan convencionales o, de partes de ellos, que en este caso consiste en el uso de componentes de un computador personal, un teléfono celular o de una chapa electrónica con control de acceso, en los que se ejecutan los métodos de servicio de acceso de seguridad; además, porque de forma explícita así se afirma en la misma descripción (ver de folio 45 en adelante); motivos por los que se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artículo 21 de la Decisión 486.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 inciso e), 21, 28 y 30, razones por las 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

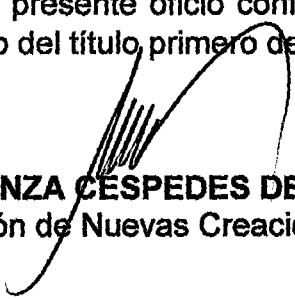
b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

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 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 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.

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

25 SET. 2008

CONCEPTO TÉCNICO No. 2.711

EXAMINADOR TÉCNICO
Código No.202004