

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.

135

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y CC

E.

S.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-038994- -00009-0000

Fecha: 2009-09-29 14:40:13 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSRESRECU Folios: 3

Referencia :

Expediente : No. 06 038994

Asunto : Solicitud de patente de invención denominada METODO DE SERVICIO DE ACCESO DE SEGURIDAD

Solicitante : SOLMAZE CO., LTD.

I. JESUS ABELARDO CARDENAS ALFARO, mayor de edad, 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 Seúl, República de Corea, atentamente manifiesto a usted:

II.

INTERPOSICION RECURSO DE REPOSICION

Mediante este escrito que interpongo recurso de reposición, contra la resolución No. 44906 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio el día 31 de agosto; resolución notificada mediante listado No. 155 fijado el día 09 de septiembre y desfijado el día 22 de septiembre de 2009, mediante la cual se niega una patente de invención.

III.

PROCEDENCIA DEL RECURSO

El recurso es procedente conforme a lo preceptuado en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

IV.

OBJETO DEL RECURSO

Los recursos tienen por objeto:

PRIMERO : Que se revoque en todas sus partes la resolución recurrida.

SEGUNDO : Que como consecuencia de lo anterior se conceda el privilegio de patente de invención a la creación denominada **METODO DE SERVICIO DE ACCESO DE SEGURIDAD**, o

TERCERO : Que subsidiariamente y dando aplicación al inciso segundo del artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones se me notifique por una vez más las objeciones presentadas sobre la no patentabilidad de la invención.

2
139

V.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Fundamento el recurso, entre otros, en los siguientes hechos:

PRIMERO : El 25 de abril de 2006 promoví en nombre de mi representada en fase nacional solicitud de de patente de invención titulada **METODO DE CERTIFICACION SEGURA**, solicitud radicada bajo el expediente No. PCT/06-038994.

SEGUNDO : Por cumplir con los requisitos legales, la solicitud de registro fue publicada en la gaceta de propiedad industrial, sin que fuera objeto de oposición alguna por parte de terceros.

TERCERO : Mediante oficio No. 12206 notificado por fijación en lista el 26 de septiembre de 2008, la División de Nuevas Creaciones al realizar el examen de patentabilidad, objeto la solicitud, objeciones que fueron atendidas oportunamente.

CUARTO : No obstante de que las objeciones planteadas por el Despacho se atendieron en debida forma, al punto en que en mi escrito de respuesta y con el fin de darle mayor claridad al privilegio de patente solicitado se modificó el título de la invención por el de **METODO DE SERVICIO DE ACCESO DE SEGURIDAD**, su Despacho mediante la resolución No. 44906 y objeto del presente recurso niega el privilegio de patente solicitado, decisión con la cual estoy en desacuerdo por las siguientes razones:

VI.

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

PRIMERO : No es cierto y como lo afirma el Despacho en la parte considerativa de la resolución recurrida, que "en el requerimiento de fondo se objeto el hecho que las reivindicaciones 5 a 8 y 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.

SEGUNDO : 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 acogéndome a la observación contenida en el concepto técnico No. 2711, modifique 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 genero 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.

TERCERO : 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.

140
3

CUARTO : Como quiera 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.

QUINTO : 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 que dispone: "Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente", lo cual es procedente en este caso.

VII.

PRUEBAS

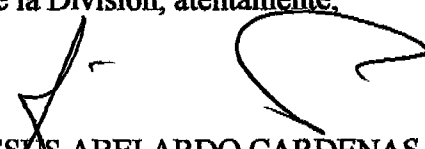
Solicito se tengan como pruebas todos los documentos contenidos en la solicitud de registro.

VIII.

NOTIFICACIONES

Mi poderdante y yo las recibiremos en la secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado situada en la Carrera 7 No. 74 - 56 Oficina 804, teléfono 313 17 13 de Bogotá D.C.

De la División, atentamente,


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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Santafe de Bogotá, 29 SET 2009
Presentando personalmente por Jesús
Jesus Abelardo Cardenas Alfaro
C.C. 19 427 257 de Bogotá
T.P. 38 319.

Notificador Secretaria General

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL AD-HOC
NOTIFICADOR

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

Radicación No. 06-38994
Clasificación internacional (IPC) G06F 17/00
Concepto Técnico No 3459

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No. 44906 del 31 de Agosto de 2009 notificada por mediante listado No. 155 fijado el 09/09/2009 y desfijado el 22/09/2009 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se emite el siguiente concepto:

1. Documentos estudiados

Descripción: Folios: 43 a 57 como se presento originalmente.

Reivindicaciones: Folios: 121 a 125 del pliego reivindicatorio modificado

Dibujos: Folios: 65 a 70 como se presento originalmente

Recurso de reposición: Folios: 138 a 140 .

2. Objeto de la solicitud:

La presente solicitud se titula "MÉTODO DE SERVICIO DE ACCESO DE SEGURIDAD", Folio N° 120.

El objeto de la presente solicitud de patente se relaciona de manera general con métodos de autenticación para prevenir el uso fraudulento de identificaciones y contraseñas cuando se accede a una computadora o cuando se hace uso de una cerradura.

De otra parte, el pliego reclama 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, relacionado en las reivindicaciones 8 a 11 y un método para autenticar con seguridad a un usuario, relacionado en las reivindicaciones 12 y 13.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC G06F 17/00.

3. Respuesta a los argumentos del solicitante:

PRIMERO: El solicitante manifiesta 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 objeto el hecho que las reivindicaciones 5 a 8 y 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."

En el Oficio No. 12206, la Oficina manifestó claramente 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 solo puede ser alternativa y no puede servir de base a otra dependencia múltiple. Inclusive la Oficina aportó un ejemplo en donde se especificaba que si una tercera reivindicación ha de referirse a las dos precedentes solo podrá hacerlo mediante la formula "conforme a (según) una de las reivindicaciones 1 ó 2" y no mediante la formula "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 pliego reivindicatorio nuevamente quedaron mal referenciadas, dado la dependencia de estas reivindicaciones solo puede ser alternativa, y no mediante la formula "y" ya que esta forma de referencia no es clara, lo cual había sido advertido al solicitante en el oficio No. 12206.

SEGUNDO: De otra parte, el solicitante manifiesta: "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, modifique el título de la misma por el **MÉTODO DE SERVICIO DE ACCESO DE SEGURIDAD**, buscando con ello que el título concordará con las reivindicaciones presentadas, inobservancia que genero mayor confusión y prueba de ello es que el Despacho manifiesta en la resolución recurrida, que las reivindicaciones no tiene enlace lógico porque no se relacionan con un método para autenticar sino con un servicio de acceso de seguridad, que es donde está orientada la patente solicitada."

En relación a lo anterior, cabe aclarar que la Oficina si tuvo en cuenta las modificaciones realizadas, tanto así que se objeto 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 toda vez que las reivindicaciones 5 a 11 son dependientes de la reivindicación 1.

Cabe aclarar que la protección se solicita al tenor de la materia reclamada en las reivindicaciones. La presente solicitud presenta varios objetos inventivos lo cual no se solventa con la modificación del título tal como manifiesta el solicitante, sino que se hace mediante de la modificación de las reivindicaciones dado que como se dijo anteriormente, son estas las que establecen el alcance de la protección.

Del estudio del nuevo capítulo reivindicatorio se encontraron al menos tres grupos inventivos:

- 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.
- Y un tercer grupo conformado por las reivindicaciones 12 y 13 dirigidas a un método para autenticar un usuario

Como se puede apreciar, el simple cambio de título no solventa las objeciones planteadas por la Oficina por cuanto el pliego reivindicatorio reclama varios objetos de los cuales solo uno ha sido especificado en el título de la solicitud.

TERCERO: por otro lado el solicitante manifiesta: "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."

La Oficina reitera que se entiende como soporte lógico como tal: 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 procesador ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.

Los métodos descritos en la presente solicitud se refieren a una serie de pasos que al ser ejecutado en un sistema de computo hacen que este procese un registro en línea (reivindicación 1), lo cual se trata simplemente de un programa de computo o soporte lógico, lo cual 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, sin allegar pruebas que respalden tal afirmación. En su defensa el solicitante argumenta que el objeto reclamado se trata de un procedimiento con pasos, secuencias y condicionamientos de los mismos, lo cual no es prueba de la patentabilidad del objeto reclamado, puesto que todo programa de simulación esta definido por medio de instrucciones de programación que corresponden precisamente a pasos, secuencias o condicionamientos.

Dados los motivos anteriores, los métodos reclamados se refieren a secuencias lógicas de procesamiento lo cual es soporte lógico como tal.

CUARTO: manifiesta el solicitante "Como quiera 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 a 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."

Con respecto a esta observación de solicitante, la oficina recalca que la resolución No. 44906 fue expedida en base a que la respuesta dada por el solicitante al Oficio No. 12206 no fue satisfactoria, dadas las siguientes razones:

- El pliego reivindicatorio aportado no define claramente ni un procedimiento ni un producto, de manera que no cumple lo establecido en el artículo 30 de la Decisión.
- El capítulo reivindicatorio presenta al menos tres grupos inventivos.
- La materia reivindicada no puede considerarse una invención por cuanto se trata de soporte lógico como tal.

El hecho de cambiar el título de la solicitud no solventa ninguno de los problemas anteriores, de hecho, en el Oficio No. 12206 la Oficina concluyó de manera certera: "b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable". Lo anterior en base a que la solicitud se refiere claramente a materia no patentable, lo cual ni con el cambio de título, reivindicaciones o dibujos será aceptable.

QUINTO: Finalmente considera el solicitante: "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 acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores, la Oficina no estima necesario revocar la resolución recurrida, por cuanto la solicitud de la referencia no presenta materia patentable. Por consiguiente: i) no es posible conceder el privilegio de patente a la solicitud mencionada y ii) no es posible revocar la resolución No. 44906 para continuar con el trámite por cuanto la presente solicitud reclama soporte lógico como tal lo cual no puede ser patentable a la luz de la legislación vigente.

4. Conclusión

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se concluye que:

a) Los argumentos presentados en el Recurso de Reposición no desvirtúan lo que dicta la Resolución No. 44906 donde se niega el otorgamiento de la Patente de Invención.

b) Por las razones explicadas arriba en el punto 3) lo reivindicado no cumple lo