

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

BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

119
119

Señores

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio.

E.

S.

D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-038994- -00006-0000

Fecha: 2009-02-09 13:49:29 Dep. 2020 NUECREACIONI

Ita. 11 PATENTE:YII Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 7

Referencia : Respuesta requerimiento

COD.008

Expediente : No. 06 038994

Asunto : Solicitud de registro de patente PCT en fase nacional denominada
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 manifiesto a ustedes:

II.

RESPUESTA REQUERIMIENTO

Por la presente me refiero al contenido del concepto técnico 2711 dentro del plazo concedido por ese Despacho, así:

Dado que los errores de transcripción a juicio del examinador son intrascendentes según lo manifestado en el punto 3-1, solamente nos vamos a concentrar en el pliego de reivindicaciones aclarando que lo que se busca es proteger es un METODO como tal para la autenticación segura de un usuario, contra posibles intromisiones de hackers o piratas cibernéticos.

En cuanto al punto del informe sobre unidad de invención solo se dejan trece reivindicaciones esperando que la redacción en cuanto a dependencia mutua de las mismas haga claridad sobre lo solicitado en la presente.

Sobre el punto 5 en el cual se cuestiona el carácter de la invención cuando se identifica la solicitud de protección para un software, queremos aclarar que no se trata de proteger un soporte lógico, sino un método o procedimiento con pasos y consecuencias y condicionamientos de los mismos y aclarando que en el texto de la descripción presentada no hacemos ninguna relación al termino software.

El hecho de que un soporte lógico o un plan de instrucciones a un ordenador forman parte implícita de un proceso, no implica necesariamente que se esté buscando proteger software alguno como en el caso de nuestra solicitud.

120/20

Ahora en el punto 6 del citado concepto se hace alusión a reivindicaciones relativas a un uso o a uso distinto al amparo de los artículos 14 y 21 de la Decisión 486. Sobre el particular me permito aclarar que la suposición del examinador NO CABE dentro de su concepto por cuanto: "el uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial", según reza el artículo 21 de la Decisión 486 no se evidencia en nuestra solicitud.

Para cuestionar un segundo uso, el examinador debe probar que el método de autenticación reclamado por mi representada ha sido objeto de patente anterior, para un uso diferente, y por cuanto en el concepto del examinador no se allega ningún antecedente sobre registro o utilización del método propuesto ni fechas ni lugar de origen de una presunta patente, no vemos con bases sólidas la presente afirmación en el concepto técnico 2711.

En resumen creemos que las consideraciones del examinador sobre el intento de patentar un software y aplicar un segundo uso por parte de nuestra solicitud no están suficientemente demostradas y en consecuencia solicitamos una reconsideración a dicho concepto emitido(2711) y se otorgue el respectivo título.

II.

CAMBIO DE TITULO

Acogiéndome a la observación hecha en el concepto técnico objeto de respuesta y en cuanto a que el título de la solicitud no concuerda con las reivindicaciones, me permito manifestarle al Despacho que lo modifico por el de **METODO DE SERVICIO DE ACCESO DE SEGURIDAD**

III.

ANEXOS

Acompaño con el presente escrito nuevo capítulo reivindicatorio.

Atentamente,

JESUS ABELARDO CARDENAS

C.C No. 19.427.257

T.P. A. No. 38319

12/12/12

REIVINDICACIONES

- 1.- Un método de servicio de acceso de seguridad para procesar el registro de un miembro en un servicio en línea, caracterizado por que comprende:

Un paso de autenticación por la introducción del texto;

Un paso de rastreo de localización de acceso;

Un paso de autenticación a través de la introducción de coordenadas, y

Un paso de reporte de acceso al historial.

- 2.- Un método de servicio de acceso de seguridad de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado además porque el paso de autenticación a través de la introducción de las coordenadas comprende los pasos de:

Transmitir una tabla de imágenes en la cual una imagen clave es aleatoriamente mezclada con una pluralidad de otras imágenes en la pantalla del usuario;

Manipular todas las imágenes para tener el mismo valor al mismo tiempo de acuerdo a un valor de manipulación del teclado o del ratón del ordenador del usuario;

Confirmar una posición manipulada por la imagen clave, y si las coordenadas cuya manipulación de una posición es confirmada y las coordenadas clave previamente diseñadas por el usuario coinciden entre sí, determina que esa autenticación es exitosa pero que dichas coordenadas no coinciden entre sí, determina que la autenticación no fue exitosa.

- 3.- El método de servicio de acceso de seguridad de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado además porque el paso de reporte de acceso al historial incluye los pasos de:

Si se intenta otro acceso con un usuario que ya ha accedido, compara la ubicación de la persona que intenta acceder, lo cual se obtiene en el paso de rastreo de localización de acceso, con la localización de acceso de un estatus de registro actual y si la localización del usuario y de la ubicación de acceso del estatus actual de registro son diferentes, inmediatamente reporta la ubicación de acceso de la persona que trata de acceder al usuario del estatus actual registrado a través de una pantalla y,

122
123

Si la ubicación del usuario y la ubicación de acceso del estatus de registro son las mismas, la información posicional obtenida de la persona que intenta acceder es reportada siempre al usuario en el siguiente inicio de sesión.

4.- El método de servicio de acceso de seguridad de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado además porque el paso de reporte de acceso al historial incluye el paso de, si el paso de autenticación para el acceso de las coordenadas falla, inmediatamente envía un mensaje de alarma a través los medios de mensaje diseñados por el usuario.

5.- El método de servicio de acceso de seguridad de acuerdo con la reivindicación 1 y 2, caracterizada además porque las coordenadas clave son posiciones diseñadas usando una segunda imagen clave.

6.- El método de servicio de acceso de seguridad de acuerdo con la reivindicación numero 1 y 2, caracterizan además porque, si la primera imagen clave pasa a través de una posición diseñada por una imagen clave de trampa a través de la manipulación del usuario, determinando que la autenticación no exitosa, y transmitiendo un mensaje de alarma a un ordenador del usuario o a un propietario original de un código de identificación (ID).

7.- El método de servicio de acceso de seguridad de acuerdo a la reivindicación 1 y 5 caracterizada además porque comprende los pasos de, si el usuario coloca la primera imagen en una posición diseñada por una imagen clave de reporte y posteriormente confirma la manipulación, determina que la autenticación es exitosa permitiendo este hecho ser automáticamente reportada a través de un sistema de guardia o protección.

8.- El método para autenticar con seguridad de acuerdo con la reivindicación 1 y 7, caracterizado además porque el paso de registro de la personalización de la tabla de imágenes comprende los pasos de:

Permitir al usuario seleccionar una imagen clave a través de una imagen de coordenadas o una imagen de coordenadas de terminal de un grupo de imágenes, cuyo número es mucho mayor que las imágenes que son requeridas en la tabla de personalidad de imagen y posteriormente introducir las imágenes seleccionadas;

123
123

Permitir a un servidor extraer aleatoriamente tantas imágenes como el número de las que son necesarias para completar la tabla de imágenes, de las imágenes restantes excepto por las seleccionadas, y mezclando las imágenes que son seleccionadas e introducidas por el usuario y las imágenes que son seleccionadas por el servidor, y registrando la personalización de la tabla de imágenes.

9.- El método para autenticar con seguridad de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado además porque comprende el paso de introducir un texto de contraseña, y

Porque el paso del proceso de autenticación incluye determinar que la autenticación es exitosa solamente cuando tanto el texto de contraseña como las coordenadas clave son válidas luego que la introducción del texto de contraseña y las coordenadas ha sido completada, y se determina que la autenticación no es exitosa si el texto de la contraseña o las coordenadas no son validos.

10.- El método para autenticar con seguridad de acuerdo con lo reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado además porque comprende:
Un paso de registro de coordenadas para proveer a la interfase para que permita al usuario definir diferentemente las coordenadas clave para un ordenador principal y unas coordenadas clave para una computadora extraña y registrar la información introducida;

Un paso de adquisición de información terminal de adquisición de información reconocida de un ordenador del usuario;

Un paso de reconocimiento de terminal para determinar al ordenador como el ordenador principal o el ordenador extraño basado en la información reconocida en el ordenador del usuario, la cual se obtiene en el paso de la adquisición de la información de la terminal.;

Un paso de registro de un ordenador principal, si esta determinado que el ordenador es el extraño en el paso de reconocimiento de la terminal, registrando la información del ordenador para proveer una interfase de registro de ordenador principal, y registrar la información introducida; y

124
12A

Un paso de alarma de ordenador extraño, si en el paso de reconocimiento de terminal se determina que el ordenador no es el principal, notificando al usuario del mensaje de alarma sin importar el resultado de la autenticación,

Y caracterizado también porque el paso de autenticación a través de la introducción de las coordenadas incluye determinar si las coordenadas, la manipulación de la posición de la que es confirmada y las coordenadas clave previamente diseñada por el usuario coinciden entre sí, si se determina que el ordenador es el principal en el paso de reconocimiento de la terminal, confirma las coordenadas clave para el ordenador principal, y si se determina que el ordenador es el extraño en el paso de reconocimiento de terminal, confirma las coordenadas clave para el ordenador extraño.

11.- El método para autenticar con seguridad de acuerdo con la reivindicación 1 y 2, caracterizado además, porque las coordenadas claves son dos o más, y todas las coordenadas clave se confirman en el ordenador extraño y solamente algunas de las coordenadas clave son confirmadas en el ordenador principal.

12.- Un método para autenticar con seguridad a un usuario, caracterizado porque comprende los pasos de:

Un paso de registro de contraseña que provee la interfase para permitir a un usuario definir diferentes contraseñas para un ordenador principal y contraseñas para un ordenador extraño, y almacenar la información introducida;

Un paso de reconocimiento de terminal para determinar el ordenador como el principal o como el ordenador extraño basados en información reconocida del ordenador del usuario, la cual es adquirida en el paso de adquisición de información de la terminal;

Un paso de registro de ordenador principal, si se determina que el ordenador es el extraño en el paso de reconocimiento de terminal, registrando la información del ordenador para proveer una interfase de registro de ordenador principal que pueda ser registrada como el ordenador principal; y

Un paso de procedimiento de autenticación, si se determina que el ordenador es el principal en el paso de reconocimiento de terminal, confirmando una contraseña para

126
126

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No. 06-38.994

Clasificación Internacional (IPC): G06F 17/00

Concepto Técnico No. 999

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 definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 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 121 a 125 memorial del 2009-02-09

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.

1.5 Respuesta del Solicitante: Folios: 119 a 120

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 nuevo 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 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.

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

3. De la solicitud de PatenteReivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones 5 a 11 no tienen enlace lógico con la independiente y, se salen del ámbito de la solicitud porque dicha independiente no se relaciona con un método para autenticar ¿a qué o a quien?, que supuestamente aclaran o delimitan, sino que aquel se

123
121

relaciona con un servicio de acceso de seguridad, que es algo muy diferente; además, su referenciación no es aceptable por las reglas establecidas y, no son claras porque se mezclan características de diferentes "métodos", lo que las hace confusas.

Las reivindicaciones 5 a 8 y 11 según las reglas establecidas, quedaron mal referenciadas porque la regla 123. quínties 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 lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

4. Evaluación de la unidad de invención:

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 7 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.

El segundo grupo son las reivindicaciones 8 a 11 relativas a un método para autenticar con seguridad, que a pesar de ser formalmente dependientes de las precedentes, no aclaran o delimitan alguna característica del método de servicio de acceso sino que se desvían a un método para autenticar con seguridad, que nada tiene en común con el grupo precedente.

El último grupo lo conforman las reivindicaciones 12 y 13 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.

Por los motivos precedentes, el pliego no cumple las disposiciones del artículo 25.

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.

128
128

Del estudio de la solicitud, salta a la vista que, las reivindicaciones 1, 12 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 segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

6.1 Requisitos de patentabilidad (artículo 14 D 486)

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.

7. Respuesta a los argumentos del solicitante:

1) En el numeral I del memorial se identifica el apoderado y la compañía solicitante.

2) En el numeral II, el memorialista hace mención al concepto técnico puesto en conocimiento del solicitante y declara que da repuesta a las objeciones allegando unas nuevas reivindicaciones, que se calificaron arriba, acorde a las disposiciones y el procedimiento vigentes y, donde se explica porque no cumplen lo establecido.

En el párrafo 3 del numeral II como fundamento de presencia de unidad de invención, el interesado se limita a aseverar que: "en cuanto... se dejan trece reivindicaciones esperando que la redacción en cuanto a la dependencia mutua de las mismas haga claridad...", lo cual, es una mera afirmación sin ningún tipo de sustento en hechos ciertos y, que solo una persona sin conocimientos en el tema, se atrevería a hacer puesto que quienes tienen un mínimo de conocimientos en propiedad industrial saben que, de acuerdo a lo que establece el artículo 25, en una solicitud se puede reivindicar:

a) una sola invención o

b) un grupo de invenciones relacionadas entre si por un único concepto inventivo.

De igual forma saben que, cuando la solicitud se refiere al caso b) precedente, el **concepto inventivo** que relacione las invenciones DEBE ser técnico, cumplir por sí mismo los requisitos de novedad y nivel inventivo y ser común a todas las reivindicaciones independientes que se incluyan.

Por consiguiente, NO se trata de "esperar que la redacción en cuanto a la dependencia mutua de las mismas haga claridad sobre lo solicitado", sino de que en los métodos reivindicados, al menos, tuviesen una etapa común e inventiva, es decir, el paso a o el b o cualquiera que cumpliera los requisitos tendría que aparecer en una y otra, lo cual, NO sucedía NI sucede en este caso.

En conclusión, los alegatos no tienen ni siquiera una explicación lógica que los sustente y,

129
129

por lo mismo, no controvierten las objeciones planteadas por la oficina.

3) En los últimos dos párrafos de la página 1 de la respuesta (ver folio 119) el mandatario alega que, "sobre el punto 5... se identifica la solicitud de protección para un software... no se trata de proteger... método o procedimiento con pasos y secuencias y condicionamientos de los mismos... no hacemos ninguna relación al termino software... formen **parte implícita** de un proceso, no implica... buscando proteger... solicitud", lo cual, son solo opiniones personales del interesado carentes de algún sustento en hechos ciertos.

En el traslado se sostuvo y arriba en 5 se reitera que, la legislación 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. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso", (subrayados y resaltados fuera de texto).

Asimismo se sostuvo y se reitera, categóricamente, que las reivindicaciones 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.

El hecho de que en la descripción no se haga ninguna relación (mención) al término software (soporte lógico) NO significa de manera alguna que la secuencia y los "condicionamientos" NO lo sean.

Por último, en ningún lado de la norma aplicable se permite que, "un soporte lógico o las instrucciones... que forman parte **de forma implícita**" se pueda proteger por patente, ni el interesado explica por que debe ser así ni quien o que lo autoriza.

4) Con relación a los alegatos de los tres últimos párrafos de la respuesta, basta señalar que son intrascendentes porque no presentan el debido sustento toda vez que no se fundamentan ni en el procedimiento establecido ni en la jurisprudencia aplicable, ni explica por qué se debería entender así y/o quien lo autoriza u ordena, no obstante para desvirtuarlos la oficina puntualiza que:

a. Los alegatos traídos a colación por el mandatario se pueden desvirtuar con solo resaltar que, de acuerdo a la jurisprudencia dictada, el técnico medio que realice el examen, debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnica para determinar si con esos conocimientos habría podido producirse la invención o no; en otras palabras, **NO es requisito indispensable** que un segundo uso, ni ningún otro requisito, sea objetado con documentos sino, al contrario, justamente los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de partida para la calificación.

Aún más, en el oficio se sostuvo y arriba se reitera 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), acerca de lo cual el memorialista no se pronuncia en su respuesta.

b. El oficio tuvo por objeto dar al interesado la oportunidad de replantear su solicitud de acuerdo a las objeciones trasladadas y NO se relacionan con unas secuencias lógicas de

procesamiento de señales (información), llevadas a cabo mediante el uso de medios técnicos de implementación convencional o ampliamente conocida en la técnica.

No se entrará a discutir nada más de la respuesta porque se tienen razones, sustentadas en medida amplia y suficiente, que fundamentan las objeciones a la patentabilidad de la solicitud.

7. Conclusión:

Teniendo en cuenta todo lo anterior, junto con el contenido del oficio No 12.206 se concluye que, la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 15 e), 21, 25 y 30 por las razones expuestas arriba y, los alegatos y correcciones allegados no subsanan en forma alguna, las objeciones planteadas en ellos.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Negar** las reivindicaciones: 1 a 13 (folios: 121 a 125)

Bogotá, D.C., 27, 03, 2009

CONCEPTO TECNICO No. 999	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202004
--------------------------	---