

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 66115
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06 - 60188

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38
del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 21 de junio de 2006, con el No. 06060188, por el doctor Carlos Orlando Maya Rodríguez en su calidad de apoderado de Wachovia Corporation, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA DE AUTENTICACION PARA APLICACIONES DE COMPUTADORAS CONECTADAS EN RED", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2004/043755 del 22 de diciembre de 2004.

SEGUNDO: Que una vez cumplidos los requisitos legales que debe reunir la solicitud de acuerdo a los requisitos de forma establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio No. 10940, notificado el 29 de agosto de 2008, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la carencia de claridad, concisión y definición de acuerdo con las exigencias del artículo 30 de la Decisión 486. De igual manera, mediante dicho Oficio se advirtió la ausencia de novedad y se explicó por qué la materia reclamada no es una invención.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado el 2 de diciembre de 2008, dio respuesta al Oficio No. 10940. En su escrito presentó argumentos a favor de la patentabilidad de la invención y allegó un nuevo capítulo reivindicatorio el cual cumple con lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "(...) para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre



66115

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 666115
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06 - 60188

que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 66, contenidas en los folios 326 a 342, no cumplen con los requisitos de concisión, definición, novedad ni se consideran una invención. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en un sistema y un método para autenticar un usuario en un sistema de red, donde la autenticación de usuario es válida para todos los servidores conectados a la red de autenticación.

Las reivindicaciones 1 a 23, 59, 65 y 66 reclaman un método de autenticar un usuario con un servidor de autenticación en un sistema de computadoras conectadas en red.

Las reivindicaciones 24 a 30 y 60 se refieren a un sistema de autenticación dentro de un sistema de computadoras conectadas en red.

Las reivindicaciones 31 a 36 y 61 contienen un método de autenticar un usuario dentro de un sistema de computadoras conectadas en red.

Las reivindicaciones 37 a 41 consisten en un sistema de autenticación dentro de un sistema de computadoras conectadas en red.

Las reivindicaciones 42 a 50 y 62 se refieren a una señal legible por computadora.

Y las reivindicaciones 51 a 58 y 63 a 64 reclaman un sistema de computación en red.

6.2. No se cumple con el artículo 30

El artículo 30 de la Decisión 486 consagra que: “[l]as reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”.

Cabe señalar, que el cumplimiento de estos requisitos es indispensable para definir el objeto susceptible de protección, necesario para la búsqueda de posibles antecedentes que puedan afectar la solicitud.

Refiriéndose sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia, sostiene que:



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 66115
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06 - 60188

"[...] en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ... Pero ... que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada". ÁLVAREZ, Alicia. "DERECHO DE PATENTES". Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p.99.

En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia.

De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo".¹

En relación con lo expuesto, en el presente caso se observa que el pliego reivindicatorio modificado no define un producto ni un procedimiento.

Lo anterior, porque el capítulo modificado reclama básicamente los mismos elementos del inicial, pero haciendo mayor énfasis en elementos no técnicos, como las señales de comunicación. Así mismo, reclama un sistema de computación en red, el cual es exactamente igual al sistema de computadoras conectadas en red de las reivindicaciones originales 24 a 30 y el mismo sistema de autenticación dentro de un sistema de computadoras conectadas en red de las reivindicaciones 37 a 41 del capítulo original.

Por consiguiente, las objeciones trasladadas mediante Oficio No. 10940, notificado el 29 de agosto de 2008, continúan vigentes en su totalidad, en razón a que:

Las reivindicaciones 1 a 23 y 31 a 36 se refieren a métodos de autenticación de usuario que no fueron definidos por medio de características técnicas, sino por medio de instrucciones para el procesamiento de datos y señales, es decir, por características no técnicas. 

1 Proceso 83-IP-2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 66115
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06 - 60188

De la misma manera, las reivindicaciones 24 a 30 tampoco definen el sistema reclamado. Esto, porque una reivindicación de producto debe establecer claramente las relaciones funcionales o estructurales que existen entre los componentes del producto, en este caso del sistema. En lugar de esto, las reivindicaciones estudiadas caracterizan el sistema reclamado por medio del software que ejecuta un servidor y las señales procesadas por el sistema.

Y como es sabido, el uso de un programa de cómputo o las instrucciones o señales que se procesan en un servidor, son elementos ajenos a la estructura física de un sistema y, en consecuencia, no son características técnicas que sirvan para definir un producto susceptible de protección por patente.

De otra parte, las reivindicaciones 37 a 41 y 51 a 58 se refieren a sistemas, los cuales son definidos de la misma manera que el sistema contenido en la reivindicación 24. Lo anterior, porque tales sistemas comprenden exactamente las mismas características:

- Un servidor de aplicación.
- Un servidor protector de compuerta.
- Un servidor de autenticación

Adicionalmente, ninguna de las reivindicaciones indica cómo es la configuración de los anteriores elementos, de manera que técnicamente son iguales entre sí. Cabe resaltar que elementos como un usuario, señales, claves, datos, etc. no son elementos técnicos y, por ello, no fueron tenidos en cuenta a la hora de evaluar la invención.

Finalmente, las reivindicaciones 42 y 51 se refieren a una señal legible por computadora y a una señal combinada, respectivamente. Sobre el particular, vale señalar que una señal que contiene material descriptivo funcional no es un proceso ni un producto; por el contrario, la señal es una forma de energía que no tiene estructura física ni materia tangible, de manera que sobre tal elemento no puede reclamarse protección alguna.

En consecuencia, no obstante el requerimiento oportunamente formulado, el pliego reivindicatorio modificado no define la materia que se desea proteger, motivo por el cual no cumple con lo estipulado en el artículo 30 de la Decisión 486.

6.3. No es una invención

Según lo dispuesto en el artículo 15 de la Decisión 486, *"no se considerarán invenciones: e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales; y, f) las*



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 66115

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06 - 60188

formas de presentar información”.

Por otro lado, de conformidad con el artículo 3 de la Decisión 351, por programa de ordenador o 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 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”.*

De esta manera, el soporte lógico como tal no sólo son 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, entre otros, no solo porque así lo regula la Decisión 351, *“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.

Con base en lo anterior, en el presente caso se observa que las reivindicaciones 1 a 23 modificadas, se refieren a un método de autenticación de un usuario con un servidor en un sistema de computadoras, cuyas características corresponden a instrucciones para la creación de una señal de autenticación, procesada por el servidor de autenticación, lo que corresponde a un procesamiento lógico de instrucciones, como el descrito en el algoritmo de la figura 4, que al ser implementado en un sistema de computadoras hace que éste realice determinada tarea u obtenga un determinado resultado. Esto, es soporte lógico como tal, excluido de patentabilidad de conformidad con lo establecido en la norma andina.

Por otra parte, el método de la reivindicación 31 y sus dependientes, presentan las mismas características que el método de la reivindicación 1 y de allí que la materia reclamada en estas reivindicaciones también sea soporte lógico como tal.

Adicionalmente, se observa que el nuevo pliego se enfoca en describir la creación, utilización e información contenida en señales de autenticación. Al respecto, se tiene que una señal de comunicación no es un elemento físico sino un portador de información, de manera que la definición de la señal está dada en términos de la información contenida en ella, lo cual claramente es presentación de información.

En consecuencia, las reivindicaciones anteriormente relacionadas contienen características no patentables, en tanto que los métodos como los sistemas



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 66115
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06 - 60188

reclamados fueron definidos en función de señales de comunicación o, lo que es igual, las características esenciales de los objetos reclamados son presentación de información.

La no patentabilidad del pliego puede apreciarse fácilmente al observar la reivindicación 42, pues en ella la señal legible por computadora se encuentra caracterizada por un primer nodo de datos "que comprende datos que identifican la estructura de datos" y un segundo nodo de datos "que comprende datos que indican la hora". Así las cosas, es claro que la señal se encuentra definida mediante los datos contenidos en ella.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones 1 a 23, 31, 42 y sus dependientes caen dentro del ámbito de la exclusión contenida en los literales e) y f) del citado artículo 15 y no se consideran una invención, suficiente motivo de negación de esta solicitud.

6.4. Determinación del estado de la técnica

6.4.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 23 de diciembre de 2003, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de la solicitud US 60/531,695.

La fecha la prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 343 y 345 del expediente en estudio.

6.4.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio.

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 6609198	LOG-ON SERVICE PROVIDING CREDENTIAL LEVEL CHANGE WITHOUT LOSS OF SESSION CONTINUITY	2003-08-19
D2	US 2001/0037469	METHOD AND APPARATUS FOR AUTHENTICATING USERS	2001-10-01

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 66115

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06 - 60188

6.5. Novedad

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486, *“una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”*.

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende *“todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”*.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

“Para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención”.²

El Tribunal también aclara lo que debe entenderse por estado de la técnica en los siguientes términos:

“Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo” (SALVADOR, Jovani Carmen, “ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE”, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.). Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido

² Proceso 83-IP-2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 66115

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06 - 60188

accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.

Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información".³

Visto lo anterior, se advierte que las reivindicaciones 24-30, 37 y 51 con sus respectivas dependientes, no son novedosas, tal como se desprende de la comparación de elementos que se presenta a continuación. Vale aclarar que, en razón a que el pliego reivindicatorio no presenta características técnicas que definan la invención, sólo se comparan los componentes que comprenden los sistemas reclamados con los sistemas encontrados en el estado del arte.

La reivindicación 24 reclama un sistema de autenticación dentro de un sistema de computadoras que comprende:

- Un servidor de aplicación.
- Un servidor de autenticación.

Por su parte, D1 se refiere a una arquitectura de seguridad que permite especificar un único esquema de identificación válido para múltiples fuentes de información. La arquitectura contempla una aplicación de búsqueda 170, y un componente de autenticación 130 (Fl. 298, Figura 1). En consecuencia, D1 contiene todas las características definidas en la reivindicación 24 de la solicitud.

De otro lado, D2 divulga un método y un aparato para la autenticación de usuarios que contiene un servidor de aplicación 202, en comunicación con un servidor de autenticación 204 (Fl. 301, Figura 2). De esta forma, D2 también contiene todas las características presentadas en la reivindicación 24.

La reivindicación 25 se refiere a una conexión entre el servidor de autenticación y las computadoras en red. Al respecto, D2 muestra una línea de comunicación directa 206, entre el servidor de autenticación 202 y el usuario 200. De igual manera, D1 muestra la comunicación entre el componente de autenticación 130 y la red de fuentes de información 190.

Las reivindicaciones 26 a 28 consisten en un servidor protector conectado con el

³ Ibidem

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 66115

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06 - 60188

servidor de aplicación y el servidor de autenticación. A su vez, D1 divulga que el componente de autenticación 130 interactúa con el buscador 170 vía un dispositivo de protección 110 (servidor protector). De esta manera, las características especificadas en estas reivindicaciones tampoco son nuevas.

La reivindicación 29 especifica que el servidor de autenticación recibe comunicación solamente desde el servidor protector. Por su parte, en la figura 1 de D1 puede observarse que la comunicación entre el elemento de autenticación 130 con la aplicación de búsqueda 170, se realiza únicamente a través del servidor protector 110. Por tal motivo, ésta característica tampoco es nueva.

Cabe destacar, que la mayor parte de la materia contenida en la reivindicación 29 se refiere a una señal de comunicación que no es materia técnica. Igualmente, la reivindicación reclama un usuario como parte de la invención, que no es patentable porque el sistema es independiente de cómo se use y de quién lo use.

Finalmente, la reivindicación 37, sus dependientes y la reivindicación 51 y dependientes, se refieren a sistemas definidos por los mismos elementos contenidos en las reivindicaciones 24 a 30, anteriormente evaluadas. De allí, que la materia reclamada en ellas tampoco sea nueva.

En conclusión, luego de hacer la comparación elemento por elemento entre lo solicitado y el estado de la técnica, se encuentra que las características esenciales del objeto de la solicitud son idénticas a lo comprendido en los documentos D1 y D2 por separado, razón por la cual la solicitud estudiada no cumple con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486.

6.6. Respuesta a los argumentos de la solicitante

Con relación a los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determinó que:

La solicitante argumenta a favor de la novedad que entre la solicitud y el estado de la técnica hay diferencias. Pero, como se demuestra a continuación, dichas diferencias no son de carácter técnico, sino que obedecen a diferencias en el software y el procesamiento de señal:

"A diferencia, en la presente invención el servidor de autenticación genera una señal en contraposición al servidor del protector de compuerta" (Fls. 311 y 312, párrafos último y primero). 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 66115
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06 - 60188

"A diferencia de Wood, en la presente invención la confianza no se deposita en el protector de compuerta". (Fl. 312, párrafo 2)

"El sistema empleado en la presente invención utiliza dos señales" (Fl. 312, párrafo 3).

"A diferencia de este (sic), la presente invención transmite solo la señal de autenticación hacia el servidor de aplicación para que el servidor de aplicación lo evalúe independientemente" (Fl. 313, párrafo 1).

"(...) la presente invención presenta una característica distintiva en cuanto a la combinación de las referencias citadas en los sistemas de alta disponibilidad o alto rendimiento, gracias a la habilidad de incrementar el número de servidores de Internet" (Fl. 313, párrafo 2).

"Gupta no enseña o sugiere como se pueden renovar las señales si se realiza el almacenamiento en caché... A diferencia de esta, la presente invención no requiere información de la sesión para funcionar adecuadamente, ya que se realiza una validación criptográfica de la señal para validar la autenticidad de las solicitudes" (Fl. 314, párrafo 1).

"El uso de una técnica criptográfica permite controlar el estado de sesión de manera independiente al contexto de autorización". (Fl. 314, párrafo 3)

"En la presente invención, el servidor de autenticación crea una señal criptográfica (...) independiente y que no contiene las credenciales de registro" (Fl. 315, párrafo 3).

Como se desprende de la lectura de los apartes anteriormente transcritos, en su respuesta, la solicitante no presenta ningún argumento técnico a favor de la novedad del invento, ya que el manejo de señal, la encriptación de códigos o la programación de dispositivos de procesamiento tal como servidores, no son características técnicas que definan una invención, como la que se puede proteger.

Esto, porque la definición de un sistema debe realizarse por medio de sus componentes y las relaciones funcionales o estructurales existentes entre los mismos. Sin embargo, el pliego reivindicatorio modificado no contiene indicaciones sobre algún circuito, forma de conexión o de acople entre los componentes del sistema reclamado, ya que todo el sistema fue definido en términos del uso de software y procesamiento de señal.

De otro lado, es claro que un sistema compuesto por servidores como el reivindicado, no es un sistema nuevo, sino que este es un sistema ampliamente conocido que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 66115
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06 - 60188

presenta muchas funcionalidades, tal como lo argumenta la solicitante en su respuesta.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "SISTEMA DE AUTENTICACION PARA APLICACIONES DE COMPUTADORAS CONECTADAS EN RED".

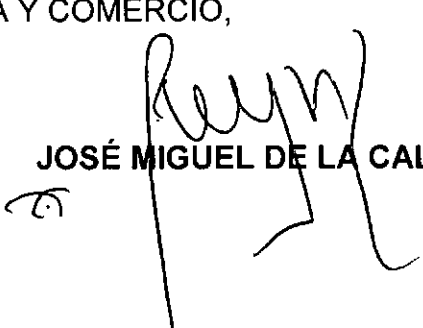
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Carlos Orlando Maya Rodríguez, en su calidad de apoderado de Wachovia Corporation, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

29 NOV. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
CARLOS ORLANDO MAYA RODRÍGUEZ
Carrera 13 A N° 28 – 38, Mz 2, Bufete 245
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C.

202068