

P-13175

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2017/0003283**

Solicitud de patente a nombre de **CRYPTZONE NORTH AMERICA INC.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad CRYPTZONE NORTH AMERICA INC., solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **12572** notificado el 22 de octubre de 2018, relacionado con concepto técnico de fondo, y teniendo en cuenta la solicitud presentada el 14 de enero de 2019, mediante la cual se solicitó una prórroga para dar respuesta al referido oficio, atentamente me permito manifestar:

1. Capítulo Reivindicatorio

Como primera medida, el solicitante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en el capítulo reivindicatorio presentado el 14 de agosto de 2018, en respuesta al Oficio No. 5813 notificado el 16 de mayo de 2018.

2. Pago de tasas

Considerando que el presente memorial no se presenta con modificaciones a las reivindicaciones, no se adjunta recibo por concepto de examen de patentabilidad, según lo establecido en la Resolución 3719 del 2016.

3. Nivel inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de nivel inventivo por parte de las antiguas reivindicaciones 1 a 15, a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el documento US2014282914 (D1) en combinación con los documentos US2008028436 (D2) y US6381631 (D3).

En primer lugar, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de

la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes.

Así, para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica, específicamente en forma individual en el documento D1 de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio, como se demostrará con los argumentos a continuación.

Del mismo modo, el artículo 18 de la Decisión 486 establece que “*Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica*”.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo NO es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo debe demostrar la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace necesario demostrar que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando la anterior definición, es deseo del solicitante señalar que la combinación de las enseñanzas de D1 y D2 y la combinación de las enseñanzas de D1 y D3 no hacen obvia la presente invención de acuerdo con las razones expuestas a continuación.

Así las cosas, se llama la atención del examinador frente a las modificaciones introducidas a las reivindicaciones, de forma que el método, dispositivo y sistema se encuentran definidos de forma más clara y completa.

En primer lugar, me permito llamar la atención del Examinador sobre la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en el cual, y como se explicó en el numeral 1 del presente memorial, con referencia a la nueva reivindicación 1, donde se reclama específicamente: “*Un método implementado por computadora caracterizado*

porque comprende: recibir, por un sistema informático que implementa una puerta de enlace (100) en una red privada (140), una solicitud de un dispositivo de cliente (121) para un túnel de red entre el dispositivo de cliente (121) y un dispositivo de red (141) en la red privada (140); autenticar el dispositivo de cliente (121) por el sistema informático; al autenticar el dispositivo cliente (121), recibir, de un servidor de autenticación (160) en comunicación con el sistema informático, una lista de accesos de cliente que incluye una lista de dispositivos de red con la que tiene permitido comunicarse el dispositivo de cliente (121); al recibir la lista de accesos de cliente, verificar, por el sistema informático, que el dispositivo de red (141) en la red privada (140) sea parte de la lista de dispositivos de red con la que tiene permitido comunicarse el dispositivo de cliente (121); y al verificar que el dispositivo de red (141) en la red privada (140) es parte de la lista de dispositivos de red con la que tiene permitido comunicarse el dispositivo de cliente (121), establecer, por el sistema informático, el túnel de red entre el dispositivo de cliente (121) y el dispositivo de red en la red privada a través de la puerta de enlace (100)”, con referencia a la antigua reivindicación 14, donde se reclama específicamente: “Un medio legible por computadora no transitorio caracterizado porque almacena instrucciones que, cuando se ejecutan, provocan que un sistema informático que implementa una puerta de enlace (100) a una red privada (140): reciba una solicitud de un dispositivo de cliente (121) para un túnel de red entre el dispositivo de cliente y un dispositivo de red (141) en la red privada (140); autenticar el dispositivo de cliente (121); al autenticar el dispositivo cliente (121), reciba, de un servidor de autenticación (160) en comunicación con el sistema informático, una lista de accesos de cliente que incluye una lista de dispositivos de red con la que tiene permitido comunicarse el dispositivo de cliente (121); al recibir la lista de accesos de cliente, verifique que el dispositivo de red (141) en la red privada (140) sea parte de la lista de dispositivos de red con la que tiene permitido comunicarse el dispositivo de cliente (121); y al verificar que el dispositivo de red (141) en la red privada (140) es parte de la lista de dispositivos de red con la que tiene permitido comunicarse el dispositivo de cliente (121), establezca el túnel de red entre el dispositivo de cliente (121) y el dispositivo de red (141) en la red privada (140) a través de la puerta de enlace (100)”, y con referencia a la antigua reivindicación 15, donde se reclama específicamente: “Un sistema informático que implementa una puerta de enlace, el sistema informático caracterizado porque comprende: un procesador; y una memoria no transitoria en comunicación con el procesador y que almacena instrucciones que, cuando se ejecutan por el procesador, provocan que el sistema informático: reciba una solicitud de un dispositivo de cliente (121) para un túnel de red entre el dispositivo de cliente (121) y un dispositivo de red (141) en la red privada (140); autentique el dispositivo de cliente (121); al autenticar el dispositivo cliente (121), reciba, de un servidor de autenticación (160) en comunicación con el sistema informático, una lista de accesos de cliente que incluye una lista de dispositivos de red con la que tiene permitido comunicarse el dispositivo de cliente (121); al recibir la lista de accesos de cliente, verifique que el dispositivo de red (141) en la red privada (140) sea parte de la lista de dispositivos de red con la que tiene permitido comunicarse el dispositivo de cliente (121); y al verificar que el dispositivo de red (141) en la red privada (140) es parte de la lista de dispositivos de red con la que tiene permitido comunicarse el dispositivo de cliente (121), establezca el túnel de red entre el dispositivo de cliente (121) y el dispositivo de red (141) en la

red privada (140) a través de la puerta de enlace (100)”, cuyas características no se encuentran totalmente divulgadas en los documentos citados como D1, D2 y D3.

Ahora bien, las reivindicaciones independientes especifican explícitamente la relación entre varios elementos. El soporte para esto está presente en el entendimiento implícito que la persona experta tendría del lenguaje original de la reivindicación, y en la definición de la invención en la descripción original. Por ejemplo, en la página 21, línea 18 a página 22, línea 1, deja claro que la lista de acceso del cliente se comparte al completar el paso de autenticación, mientras que en la página 23, línea 18 a página 24, línea 15, por ejemplo, deja claro que las reglas dentro de dicha lista son extraídas y aplicadas una vez recibidas.

El examinador había argumentado que la reivindicación 1 carecía de novedad en cada uno de los documentos D1 a D3. Sin embargo, estos comentarios no dieron el debido peso a los puntos significativos de diferencia entre las reivindicaciones presentes y las divulgaciones de esos documentos.

D1 no revela varios de los elementos de la reivindicación 1. Por ejemplo, la reivindicación 1 requiere la implementación de una “puerta de enlace a una red privada” entre un “dispositivo cliente y un dispositivo de red en la red privada”. Estos dispositivos, según se afirma, forman parte de la red privada.

Por el contrario, D1 se limita a divulgar un dispositivo cliente **que no es parte de una red privada** que intenta conectarse con un dispositivo host 254. Específicamente, el párrafo [0044] de D1, por ejemplo, revela haber recibido “una solicitud de conexión ... desde un dispositivo cliente 204 ... para establecer ... con el dispositivo host 254”.

[0044] Referring to FIG. 5, an embodiment of a process 500 is shown for transporting data through a communications tunnel 222 between a guest device 204 and a remote device 262 over a network, using the system 200 of FIG. 2. At step 502, a connection request may be received from the guest device 204 at the connection facilitation server 220 that denotes that the guest device 204 desires to establish the communications tunnel 222 with the host device 254 and a remote device 262. The connection request may include an identification of the desired host device 254 and the desired remote device 262, for example. The connection facilitation server 220 may also receive an identification of the host device 254 at step 504 from the host device 254 to indicate that the host device 254 is available for connection, such as during the initial handshake described above. The identification of the host device 254 may be a unique identifier of the host device 254. The identification of the host device 254 may be a unique identifier of the host device 254, and may include an arbitrary name, such as a static name, a DNS name of the host device 254, or a combination of environment variables (e.g., MAC address, IP address, username, etc.).

De acuerdo con las limitaciones distintivas anteriores, la reivindicación 1 requiere ***“verificar ... el dispositivo de red en la red privada es parte de la lista de***

dispositivos de red con los que el dispositivo cliente puede comunicarse". Sin embargo, D1 se limita a revelar el acceso que se determina en función de las credenciales de un usuario del dispositivo cliente. "Las credenciales de inicio de sesión pueden indicar una identidad del usuario del dispositivo cliente 204 y, por lo tanto, el nivel de acceso... el usuario debe tener en el dispositivo remoto" (ver párrafo [0024] de D1). La determinación del acceso en función de las credenciales de un usuario del dispositivo cliente ejemplifica que D1 no revela nada remotamente cercano a un dispositivo cliente que tenga acceso a un dispositivo de red dentro de una red privada, como lo exige la reivindicación independiente 1.

De manera similar, D2 tampoco cumple con el requisito de ***"verificar ... el dispositivo de red en la red privada es parte de la lista de dispositivos de red con los que el dispositivo cliente puede comunicarse"***. Este documento hace referencia a un "nivel de confianza para un usuario" (ver párrafo [0160] de D2) y "relaciona los niveles de confianza ordenados con los algoritmos criptográficos ordenados" (ver párrafo [0166]). Nuevamente, esto es completamente diferente a un dispositivo cliente que tiene acceso a un dispositivo de red en una red privada, basado en una lista de dispositivos de red en la red privada con la que el dispositivo cliente puede comunicarse.

De manera similar, D3 no revela estos elementos de las presentes reivindicaciones. Esta referencia no aborda el control de acceso a un dispositivo de red en una red privada ni proporciona una lista de dispositivos de red en la red privada con la que el dispositivo cliente puede comunicarse.

D3 tampoco revela ***"verificar ... el dispositivo de red en la red privada es parte de la lista de dispositivos de red con los que el dispositivo cliente puede comunicarse"***. Más bien, D3 se limita a divulgar el uso de tokens como una técnica para obtener acceso a computadoras remotas a través de una VPN.

Las reivindicaciones independientes 14 y 15 se distinguen de la técnica anterior por las mismas razones identificadas anteriormente para la reivindicación independiente 1.

Las presentes reivindicaciones proporcionan así un enfoque fundamentalmente distinto a los descritos en el arte previo citado como D1, D2 y D3. Ventajosamente, un enfoque en una puerta de enlace a un dispositivo de red en una red privada puede formarse basándose en una lista de dispositivos de red a los que se proporciona acceso a los dispositivos de un cliente. Un problema técnico objetivo derivado de estos efectos puede formularse como la forma de proporcionar una mejor implementación de la puerta de enlace. El experto en la materia que se enfrenta a este problema que comienza con D1 o cualquier otra referencia citada no encontrará ninguna enseñanza que los lleve a las características distintivas de las presentes reivindicaciones 1 a 15.

Las presentes reivindicaciones son, por lo tanto, novedosas e inventivas sobre la técnica anterior citada.

Para llegar a la invención reivindicada basada en cualquiera de los documentos citados, tomados solos o en combinación, una persona experta tendría que modificar drásticamente las soluciones citadas, lo que es imposible sin implicar una actividad inventiva.

Por lo tanto, los documentos citados D1, D2 y D3, solos o en combinación, no divulgan el objeto de las reivindicaciones independientes y no proporcionan a un experto en la materia la orientación para la implementación de la solución técnica reivindicada en la presente solicitud.

En consecuencia, los documentos de la técnica anterior citados no pueden hacer obvio el objeto reivindicado. Por lo tanto, la invención reivindicada se basa en una etapa inventiva sobre los documentos de la técnica anterior citados.

Así las cosas, es claro que existe por lo menos una diferencia entre la presente invención y los documentos D1, D2 y D3, ajustándose de este modo a las disposiciones del artículo 16 de la Decisión 486 y cumpliendo con el principio de novedad absoluta, razón por la cual dichas reivindicaciones independientes 1, 14 y 15, se consideran como novedosas a la luz de las anterioridades D1, D2 y D3.

De acuerdo con lo definido en los párrafos anteriores, queda claro que la combinación de los documentos D1 y D2 y/o D1 y D3 no llevaría a obtener la presente invención como se encuentra definida en las reivindicaciones independientes 1, 14 y 15, ya que dichas divulgaciones son insuficientes y la única forma de llegar a la presente invención es por medio de un análisis de tipo retrospectivo o "hindsight", el cual es totalmente inaceptable y no se puede aplicar.

De esta forma, se demuestra que las antiguas reivindicaciones 1 a 15 cumplen con el requisito de nivel inventivo según los lineamientos del artículo 18 de la Decisión 486/00.

4. Conclusión

Con los argumentos presentados puede concluirse que:

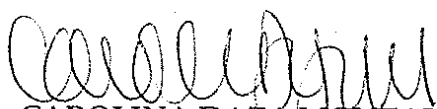
-
- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y
 - ii) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1, D2 y D3, cumpliendo así con los requerimientos de los Artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

En consecuencia, se solicita atentamente otorgar el privilegio de patente solicitado, toda vez que esta solicitud cumple con los requerimientos de la Decisión 486.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo- y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala que: *“Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos”*, (el subrayado es nuestro).

Finalmente, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

www.clarkemodet.com

ESPAÑA · PORTUGAL · ARGENTINA · BRASIL · CHILE · COLOMBIA · MÉXICO · PERÚ · URUGUAY · VENEZUELA