

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2018/0011415

Solicitud de patente titulada: "SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PROPORCIONAR UNA VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD PERSONAL MULTIFACTORIAL BASADA EN UNA CADENA DE BLOQUES"

Solicitante: BLACK GOLD COIN INC.

Nuestra Re: P2018/000063

RESPUESTA AL OFICIO No. 4221 NOTIFICADO POR CORREO CERTIFICADO DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2019
(EXAMEN DE FONDO)

J. IAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del periodo de prórroga previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a. Ese Despacho informa que no se aceptan las Reivindicaciones 1 a 20 modificadas el 29 de octubre de 2018, porque la Reivindicación 20 incluye características técnicas que no habían sido consideradas inicialmente, ampliando el objeto de la solicitud.

b. En respuesta a esta observación, respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con el Despacho, e informo que las características de la anterior Reivindicación 20 se mantienen en la nueva Reivindicación 11, que presento en el nuevo pliego reivindicatorio adjunto. Pongo de presente a ese Despacho que a lo largo de la Descripción inicialmente presentada se describen los elementos técnicos del sistema reclamado en la nueva Reivindicación 11; no obstante, se solicita que, en el evento que ese Despacho considere

que ésta o cualquier otra reivindicación amplía el alcance de la divulgación correspondiente a la solicitud inicial, se indique expresamente al solicitante cuál o cuáles características no fueron divulgadas con el fin de dar al solicitante la oportunidad de verificar nuevamente la Descripción.

Respetuosamente llamo la atención de ese Despacho sobre el hecho que las características técnicas de la Reivindicación 11, corresponden a aquellas de la Reivindicación 40 para la que la USPO otorgó la patente dentro del trámite de solicitud US equivalente a la presente solicitud en fase nacional. Adicionalmente, la Descripción correspondiente a la solicitud estadounidense corresponde enteramente a la de la presente solicitud. Por lo tanto, por principio de identidad, dentro del presente trámite no podría haber ampliación de objeto, como afirma ese Despacho.

Finalmente, teniendo en cuenta la fecha de publicación de la presente solicitud de patente es 30 de noviembre de 2018, el solicitante podría solicitar un segundo examen de patentabilidad hasta el 30 de mayo de 2020; por lo tanto, en el evento que ese Despacho considere que persisten los impedimentos para la concesión, solicito se avise al solicitante mediante discusión en la plataforma SIPI para que haga uso de dicho segundo examen.

2. a. En el numeral 3 del Oficio No. 4221, ese Despacho manifiesta que no procede el reconocimiento del resultado de examen de patentabilidad de la solicitud extranjera.

b. En respuesta a esta observación, respetuosamente discrepo del Despacho ya que las Reivindicaciones 1 a 20, modificadas el 29 de octubre de 2018, corresponden enteramente a las Reivindicaciones 21 a 40 para las que la USTO, como Oficina de Primera Presentación, otorgó el título de patente. Adicionalmente, como ya mencioné en el punto 1.b de este memorial, por principio de identidad, no existe dentro de la presente solicitud ampliación del objeto.

Así, solicito se acepte el pliego reivindicatorio que presento en respuesta a la presente acción oficial, y reitero mi petición de informar al solicitante la necesidad de un segundo examen, en el evento que persistan los impedimentos para la concesión, de modo que éste pueda hacer uso del mismo mediante el pago de la tasa correspondiente.

Cabe mencionar que presento también en esta oportunidad el comprobante de pago por 10 reivindicaciones adicionales, de modo que se aportan las tasas por la totalidad del pliego modificado en esta oportunidad.

3. a. Con relación a la claridad de las Reivindicaciones, se informa en el Oficio No. 4221 que las Reivindicaciones 1, 4 y 10 no son claras porque incluyen el término “hardware”. Adicionalmente, recomienda incluir entre paréntesis los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención.

b. En atención a esta observación, informo a ese Despacho que las reivindicaciones modificadas adjuntas incluyen, entre paréntesis, los números de referencia de cada uno de los elementos citados de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos, con el fin, de hacer más fácil la comprensión de la materia reivindicada.

Adicionalmente, en cuanto a la objeción contra la palabra inglesa “hardware”, informo que ésta no se encuentra en las reivindicaciones 1, 4 y 7 enmendadas (se encuentra en las reivindicaciones 1, 4, 10 y 14 del juego correspondiente a la solicitud PCT); por lo tanto, la objeción debe tenerse por superada.

4. a. Ese Despacho informa que el título no se relaciona con el objeto de la solicitud, y sugiere su modificación.

b. En relación con el título, se adopta el título siguiente tal cual fue sugerido por el examinador: ***“Sistemas y Métodos para Proporcionar una Verificación de Identidad Personal Multifactorial Basada en una Cadena de Bloques que Permite Asignar una Dirección de Verificación en Relación con un Identificador de Individuo e Información Biométrica”***.

5. a. El señor Examinador considera que la materia reclamada en la presente solicitud de patente carece de actividad inventiva en vista la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 (US20150324789) y D2 (20150356555).

b. Respetuosamente disiento del punto de vista del Sr. Examinador y pongo a consideración de ese Despacho los siguientes argumentos que justifican el retiro de las objeciones.

Pongo de presente que ambos antecedentes D1 y D2 fueron considerados por el Examinador estadounidense previo a la concesión de la patente US 9.985.964 B2 según puede verse en la carátula de ésta presento el extracto siguiente para facilitar la constatación del examinador:

(10) Patent No.:	US 9,985,964 B2
(45) Date of Patent:	May 29, 2018

2015/0324789	A1 *	11/2015	Dvorak	G06Q 20/3823
				705/67
2015/0356555	A1 *	12/2015	Pennanen	G06Q 20/06
				705/71

En la tabla 1 del acápite 5.1. (Relativo al requisito de novedad), el Examinador alude al registro de datos biométricos asociados con los individuos en direcciones de verificación correspondientes (tercera hilera) en la Reivindicación 1 de la presente solicitud (columna izquierda). Según especifica dicha reivindicación 1 previamente, tales direcciones de verificación son establecidas en una cadena de bloques (primera hilera de dicha tabla 1).

En lo referente al documento D1 (columna derecha), el Examinador menciona una clave SPK asociada con el escaneo de huellas dactilares del usuario como uno de los tres niveles de seguridad incluidos en el dispositivo seguro (tercera hilera). Si bien es correcto que las huellas dactilares son datos biométricos, en el caso de D1 dicho escaneo es almacenado en un servidor.

Por lo tanto, el Examinador podría armar la siguiente tabla comparativa abreviada:

NC2018/11.415	US2015/324.789 (D1)
Datos biométricos asociados con los individuos;	Huellas dactilares del usuario;
Registrados en una cadena de bloques.	Almacenadas en un servidor.

Esta última característica (registro de datos biométricos en una cadena de bloques) define una distinción novedosa de la Reivindicación 1 respecto del documento D1 citado. El efecto técnico de registrar los datos biométricos en una cadena de bloques hace que los mismos sean inmutables. Puede concluirse entonces que la Reivindicación 1 posee, además, nivel inventivo sobre el documento D1 (US2015/324.789).

Puede verse, además, que tal conclusión no es alterada por el documento D2 (US2015/356.555), el cual describe un sistema y método con claves privadas para autenticar transacciones en criptomonedas mientras que la presente solicitud de patente trata de un sistema y método para proporcionar una verificación de la identidad personal en donde las claves privadas son utilizadas en otra acción una vez completada la de verificación de la identidad.

En vista de las notorias diferencias mencionadas, el objeto reclamado en la nueva Reivindicación 1 es inventivo a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, tanto si se los analiza en forma individual o combinada. Lo mismo se aplica a todas las demás Reivindicaciones que dependen directamente o indirectamente de la nueva Reivindicación 1.

Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas a las Reivindicaciones y de las anteriores aclaraciones sobre la novedad y actividad inventiva de la presente invención, respetuosamente solicito se proceda a conceder la patente de invención, y en caso de subsistir cualquier objeción, solicito se emita un nuevo examen con el ánimo de corregirla.

Atentamente,



J. IAN RAISBECK
C.C. 79'376.996 de Bogotá D.C.
T.P. 135.799 del C. S. de la J.

Anexos

- Nuevo pliego Reivindicatorio
- Pago por 10 reivindicaciones adicionales



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2018/0011415

Recibo: 19-87309

Fecha: 10/10/2019

J. IAN RAISBECK

CC: 79.376.996

Pago PSE No: 334032

CUS: 506272317

Patente PCT

SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PROPORCIONAR UNA VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD PERSONAL MULTIFACTORIAL BASADA EN UNA CADENA DE BLOQUES QUE PERMITE ASIGNAR UNA DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN ASOCIADA CON UN IDENTIFICADOR DE INDIVIDUO Y UN HASH DE INFORMACIÓN BIOMÉTRICA

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-02	REIVINDICACION MODELO DE UTILIDAD (A PARTIR DE LA UNDECIMA REIVINDICACION DCT. LINEA)	10	\$ 40,500	\$ 405,000
TOTAL					\$ 405,000