

Señora Directora

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2021/0000098

Asunto: Solicitud de patente para: MÉTODO DE CONTROL REMOTO DEL
ACCESO A ELECTRODOMÉSTICOS

Solicitante: PAYJOY INC.

Fecha de solicitud: 08 de enero de 2021

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio No. **7964**, notificado el 25 de mayo de 2022, para lo cual pedí plazo adicional el 26 de agosto de 2022.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aportó un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 10 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. Se ha modificado la Reivindicación 1 actualmente presentada de tal manera que ahora describe una serie de pasos definidos por sus verbos en infinitivo para indicar la acción del método.
2. Se ha eliminado de la Reivindicación 1 actualmente presentada los apartados sobre el procesador de la infraestructura de terceros.
3. Se ha modificado el preámbulo de las Reivindicaciones 2 a 10 actualmente presentadas de tal manera que se especifica que: *“comprende además los pasos de:”*.
4. Se ha modificado las Reivindicaciones 3 a 10 actualmente presentadas de tal manera que se especifica que los pasos se realizan por medio de una interfaz de usuario.

5. Se han incluido los números de referencia de los elementos que componen la invención de acuerdo con la numeración utilizada en las figuras.

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO AL TÍTULO

Respondiendo a la objeción del Examinador respecto a la falta de relación del título con el objeto de la solicitud, se modifica el título de manera sugerida por el Examinador y este ahora lee:

“MÉTODO DE CONTROL REMOTO DEL ACCESO A ELECTRODOMÉSTICOS”

Así, el nuevo título refleja de manera precisa la materia a la que se refiere la invención y, en consecuencia, la objeción formulada respecto a este se ve superada.

III. EN CUANTO A LAS REIVINDICACIONES

En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Examinador al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial, en donde se ha modificado la Reivindicación 1 actualmente presentada de tal manera que ahora solo describe una secuencia lógica de etapas y condiciones esenciales las cuales caracterizan el método reclamado. Además, el solicitante resalta que, aunque se mencionan componentes dentro de la Reivindicación 1, estos no son reclamados dentro de la invención si no que sirven para explicar los pasos del método y cómo dichos pasos son realizados. Por lo tanto, doy por superadas las objeciones elevadas en cuanto a la Reivindicación 1 modificada.

Adicionalmente, atendiendo la sugerencia del Examinador, se han incluido los números de referencia de los elementos que componen la invención de acuerdo con las figuras utilizadas.

En cuanto a las características objetadas por el Examinador en las Reivindicaciones 4, 5, 7 y 10 actualmente presentadas, por supuestamente ser funcionales, el solicitante afirma que las reivindicaciones dependientes describen limitaciones adicionales a la reivindicación

independiente y que las características o pasos esenciales del método ya se describen en la Reivindicación 1. Además, las reivindicaciones dependientes se han modificado para enumerar no características funcionales sino pasos adicionales del método reivindicado que contribuyen a la invención y su efecto técnico.

En cuanto a las objeciones por supuestamente sugerir materia no patentable, es importante resaltar que dichos pasos no están dirigidos a la regulación de una actividad económica o cómo dicha actividad realizarse, al contrario, se describen como pasos o condiciones dentro del método para llevarlo a cabo sin restricciones sobre la manera de la actividad económica. Adicionalmente, en cuanto a los términos que supuestamente se refieren a materia no patentable por referirse a programas de computadores, el solicitante manifiesta que no se reclaman dichos componentes si no que ciertos pasos del método incluyen la interacción de uno de esos elementos, por ejemplo: el transmitir inalámbricamente un Sistema Operativo (SO), no pretende proteger el SO, si no el método que dentro de sus diversos pasos transmite inalámbricamente el SO. Por lo tanto, la invención con objeto a reclamar no puede considerarse como un programa de computador y por extensión, tampoco es materia no patentable. Doy por superada las objeciones elevadas por supuestamente reclamar materia no patentable.

Por último, en cuanto a la supuesta falta de claridad en la Reivindicación 1 en cuanto a el paso de: *“evitar que un usuario manipule el software de control del dispositivo de comunicaciones”*, el solicitante manifiesta que es claro para una persona normalmente versada en la materia que la manera en que se logra dicho paso es mediante inhabilitar y habilitar de forma selectiva el dispositivo de comunicación, e inhabilitar y habilitar ciertas funciones del dispositivo de comunicación, como se describe en la misma Reivindicación 1 actualmente presentada.

Con base en lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del artículo 30 de la Decisión 486.

IV. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador considera los siguientes documentos como relevantes en la evaluación de patentabilidad de la presente invención:

Número	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2017151824	<i>“Method and system for remote management of access to appliances”</i>	8 de septiembre de 2017
D2	US2017178090	<i>“Offline transactions using a primary electronic device or a secondary electronic device coupled thereto”</i>	22 de junio de 2017

V. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

El Examinador señala que la Reivindicación 1 actualmente presentada, al igual que las Reivindicaciones 2 a 10, carecen de nivel inventivo a la luz de los documentos D1 y D2. Difiero respetuosamente de dicha opinión, ya que, contrario a lo afirmado por el Examinador, el arte previo citado de ninguna manera puede llevar al método de control remoto de un dispositivo de comunicación reclamado por la presente solicitud.

Es así como la invención claramente se refiere a un método de control remoto de un dispositivo de comunicación que comprende:

“transmitir de forma inalámbrica desde un procesador (122) un sistema operativo (SO) de terceros (416) al dispositivo de comunicación, en el cual el dispositivo de comunicación comprende un teléfono móvil que hace los siguientes pasos:

ejecutar un programa de gestor de cargas compatible con un comando de "bloqueo" y un comando de "desbloqueo"; y

ejecutar una clave criptográfica en firmware;

correr el SO de terceros transmitido de forma inalámbrica, en donde el SO de terceros realiza los siguientes pasos:

ejecutar una aplicación privilegiada que se comunica con el procesador y con el dispositivo de comunicación,

ejecutar una aplicación de seguridad con privilegios requeridos para controlar el dispositivo de comunicación, en donde la aplicación de seguridad se

comunica con un bloque de datos de control del dispositivo de comunicación en el cual el control abarca:

manejar el pago para uso del dispositivo;

inhabilitar y habilitar de forma selectiva el dispositivo de comunicación, inhabilitar y habilitar de forma selectiva ciertas funciones del dispositivo de comunicación;

ejecutar el comando de "bloqueo";

inhabilitar el comando de "desbloqueo" al evitar que el programa del gestor de cargas ejecute una llamada al comando de "desbloqueo";

evitar que un usuario manipule el software de control del dispositivo de comunicaciones;

alterar el código binario del programa de gestor de cargas del dispositivo de comunicación para evitar que el programa de gestor de cargas reciba nuevos paquetes de software; y

evitar que el usuario altere o sobreescriba el SO de terceros; y

si el usuario no tiene acceso a internet, habilitar un botón en el dispositivo de comunicación, el cual el usuario puede activar para ponerse en contacto con el soporte pulsando dicho botón en el dispositivo de comunicación para obtener un código que permita al usuario actualizar su crédito, en el que el usuario puede luego introducir el código para hacer que el dispositivo de comunicación muestre el crédito restante y la próxima fecha de vencimiento del pago."

Por otro lado, D1 divulga un sistema que ejecuta un método de administración de electrodoméstico o dispositivo que comprende: un dispositivo asociado con un usuario, un sistema operativo (SO) de terceros que reside en el dispositivo y una infraestructura de terceros que está en comunicación electrónica con el aparato a través del sistema operativo de terceros.

En contraste, la presente invención se refiere a un método de control remoto de un dispositivo de comunicación, comprendiendo el método: transmitir de forma inalámbrica desde un procesador un sistema operativo (SO) de terceros al dispositivo de comunicación, en el que el sistema operativo de terceros realiza el paso de ejecutar una aplicación privilegiada que se comunica con el procesador y con el dispositivo de comunicación, donde la aplicación privilegiada proporciona privilegios especiales del sistema operativo para instalar, y una aplicación de seguridad con los privilegios requeridos para controlar el dispositivo de comunicación, donde la aplicación de seguridad se comunica con un bloque de datos de control del dispositivo de comunicación.

Por lo tanto, aunque D1 y la presente invención están relacionados, D1 carece de las características resaltadas anteriormente y no proporciona ninguna enseñanza o sugerencia que pueda llevar a una persona normalmente versada en la materia a tales características.

Con respecto a D2 como documento complementario, este describe un método para facilitar transacciones fuera de línea y un sistema de pago fuera de línea que comprende uno o más procesadores de hardware acoplados a una memoria no transitoria y configurados para leer instrucciones de la memoria no transitoria con el fin de determinar una zona geográfica con conectividad a internet no confiable, detectando que el dispositivo electrónico está a punto de ingresar a dicha zona geográfica, poniendo a disposición electrónicamente una cantidad de fondos fuera de línea para el dispositivo electrónico y procesando transacciones fuera de línea.

Por lo tanto, el Examinador no logra identificar correctamente las características resaltadas como las diferencias entre el estado de la técnica citado y la presente invención.

Con base en lo anterior, el efecto técnico obtenido al incluir una aplicación privilegiada que se comunica con el procesador y una aplicación de seguridad con los privilegios requeridos que se comunican con un bloque de datos de control, es modificar de forma segura el bloque de datos de control y bloquear y desbloquear el dispositivo. (Párrafos 0065 y 0069, Capítulo Descriptivo actualmente presentado)

Por lo tanto, el problema técnico objetivo puede ser formulado como: *¿Cómo modificar el método conocido en D1 para modificar de forma segura el bloque de datos de control, y bloquear y desbloquear el dispositivo?*

En consecuencia, la presente invención difiere aún más de las enseñanzas de D1, y el método y sistema de D2 no complementan D1 para lograr la presente invención. Además, D2 está preocupado por un problema técnico diferente con respecto a las transacciones fuera de línea, y no modifica de manera segura el bloque de datos de control y realiza funciones de bloqueo/desbloqueo.

Por otra parte, me permito resaltar a este Despacho que el Artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 estipula claramente 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”

En este sentido, el único requisito para que una invención sea considerada inventiva es que no se haya podido derivar de manera evidente del estado de la técnica.

En consecuencia, el método de control remoto de un dispositivo de comunicación de la presente invención claramente posee el nivel inventivo exigido por la ley ya que una persona normalmente versada en la materia no podría de ninguna manera derivar todas las características de dicho método a partir del estado de la técnica, puesto que D1 ni D2

incluyen o divulgan el paso de ejecutar una aplicación privilegiada y una aplicación de seguridad. Por lo cual se considera que la presente invención como se define en el Capítulo Reivindicatorio modificado es inventiva.

VI. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
2. Subsidiariamente, en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita una nueva revisión, solicito realizar un examen de patentabilidad adicional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Resolución 59669 de 25 de septiembre de 2020.

VII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 10 reivindicaciones;
2. Pago en línea por concepto de modificaciones voluntarias;

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908