

Señora Directora

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente 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 SEGUNDO 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 **19146**, notificado el 28 de noviembre, 2022.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

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

1. En la Reivindicación 1 se incluye la frase conectora: *“realizando los siguiente pasos”* para especificar que para evitar que un usuario manipule el software de control del dispositivo de comunicaciones, el método incluye alterar el código binario del programa de gestor de cargas del dispositivo (...); evitar que el usuario altere o sobrescriba el SO de terceros; y si el usuario no tiene acceso a internet, habilita un botón en el dispositivo de comunicación, el cual el usuario puede activar para ponerse en contacto con el soporte (...).
2. En la Reivindicación 10 se reemplaza el término *“incluidas”* por la expresión *“tales como”*.

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 A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

En la opinión del Examinador, las expresiones: *“no se detecta servicio de internet; y se recomienda al usuario verificar las configuraciones del Wi-Fi y el plan de datos de la compañía telefónica”*, de la Reivindicación 4; *“hacer una llamada de emergencia; y llamar a atención al cliente”* de la Reivindicación 5; *“de línea vital que activa temporalmente el dispositivo de comunicación incluso cuando el dispositivo de comunicación haya sido desactivado por falta de pago”* de la Reivindicación 7; y *“incluidas diferentes aplicaciones del teléfono, pero permite las llamadas telefónicas entrantes y salientes”* de la Reivindicación 10, son puramente funcionales y no definen al objeto reclamado.

Al respecto, respetuosamente difiero de la opinión del Examinador; por ejemplo, la Reivindicación 4 indica específicamente el paso que debe seguir el método de la Reivindicación 1 una vez que no se detecta servicio de internet, siendo esta una característica esencial del método. De manera similar, las Reivindicaciones 5, 7 y 10 indican pasos adicionales, por lo tanto, limitaciones adicionales del método descrito en la Reivindicación 1. Adicionalmente, para fines de claridad, la Reivindicación 10 se ha vuelto a redactar en el nuevo capítulo reivindicatorio modificado para recitar: *“(…) el paso de bloquear funciones específicas del dispositivo de comunicación, tales como diferentes aplicaciones de teléfono, (…)”*.

Más aún, quisiera señalar que de acuerdo con la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC), las expresiones referidas a características funcionales son permitidas, ya que explican la relación que hay entre las características esenciales, es más, deben incluirse cuando para el experto en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos.¹

Por otro lado, el Examinador objeta las frases *“un sistema operativo (SO)”*, *“el programa”*, *“el software de control”*, *“el código binario del programa (…)* paquetes de software (…) *el SO de terceros”*, de las Reivindicaciones 1 y 2, argumentando que sugieren materia no patentable. Al respecto, respetuosamente quiero resaltar, que los programas, sistemas operativos, y software mencionados no están siendo reclamados para protección, el objeto de protección de la presente solicitud corresponde al método de control remoto de un dispositivo de comunicación, por lo cual, teniendo en cuenta que un dispositivo de

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.6.5.4

comunicación puede comprender un sistema operativo, programas y paquetes de software, dichos elementos son mencionados para explicar la interacción que presentan en el método. De acuerdo con lo anterior, es claro que dichas expresiones son necesarias para entender el método reclamado.

Finalmente, el Examinador sugiere indicar la forma en la cual se implementa la etapa de “evitar que un usuario manipule el software de control del dispositivo de comunicaciones” indicado en la Reivindicación 1. Siguiendo la amble sugerencia del Examinador, se ha incluido en el nuevo capítulo reivindicatorio la frase conectora: “realizando los siguiente pasos” para especificar que para evitar que un usuario manipule el software de control del dispositivo de comunicaciones, el método incluye: alterar el código binario del programa de gestor de cargas del dispositivo (...); evitar que el usuario altere o sobrescriba el SO de terceros; y si el usuario no tiene acceso a internet, habilita un botón en el dispositivo de comunicación, el cual el usuario puede activar para ponerse en contacto con el soporte (...).

Con base en lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

III. 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	“Method and system for remote management of access to appliances”	8 de september 2017
D3	US20180253719	“On-line pay-per-use system and method”	6 de septiembre de 2018

IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

El Examinador señala que la Reivindicación 1 carece de nivel inventivo a la luz de D1 y D3. Respetuosamente difiero de la opinión del Examinador de acuerdo con lo siguiente:

En primer lugar, es adecuado señalar que, la invención definida en la Reivindicación 1 de la presente solicitud se refiere a un método de control remoto de un dispositivo de comunicación (106); el método incluye entre otros pasos los siguientes:

(...)

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 realizando los siguientes pasos;

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 sobrescriba 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 su parte, D1 divulga métodos y sistemas para gestionar de forma remota los aparatos asociados a un usuario. Un teléfono móvil es un ejemplo de aparato controlado. Un sistema operativo de terceros (OS) residente en el aparato y está en comunicación con una infraestructura de terceros. Sin embargo, D1 no menciona específicamente una aplicación privilegiada, ni una aplicación de seguridad que se comunica con un bloque de datos de control. D1, tal como lo cita el Examinador, simplemente menciona vagamente que el modo de interfaz del cargador de arranque (408) es un modo en el que se puede instalar un sistema operativo o algún otro software de sistema en un dispositivo (...) (Pág. 9, Párr. 9 de

D1). No obstante, no menciona la relación de una aplicación de seguridad en comunicación con un bloque de datos de control.

Adicionalmente, tal cual lo reconoce el Examinador, D1 no enseña la etapa de obtener un código, en caso de que el usuario no tenga acceso a internet, donde dicho código permite que el usuario actualice su crédito y que el dispositivo de comunicación muestre el crédito restante y la próxima fecha de pago. El Examinador considera que dicha etapa la enseña el documento D3 *"Sistema y método de pago por uso en línea"*, el cual se refiere a sistemas y métodos para pagar por el uso de un dispositivo de pago por uso. Respecto a la divulgación de la característica esencial, respetuosamente diferimos de la opinión del Examinador, ya que el párrafo citado de D3 sólo menciona que *"una solicitud Get-Balance puede comenzar con un usuario que proporciona una identificación utilizando el dispositivo de entrada 123 (por ejemplo, agitando una tarjeta RF) conectado al lector 121"*. Sin embargo, no da a conocer que el dispositivo de comunicación obtiene un código mientras no está conectado a internet, y es ese código el que permite al usuario actualizar el saldo. Además, como se indica en el título de D3, el método se basa en un proceso en línea, mientras que el código mencionado en la presente invención se obtiene cuando el usuario no tiene acceso a Internet.

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que los documentos citados no divulgan todas y cada una de las características que se reclaman en la presente invención. la Guía de la SIC establece que las invenciones carecen de nivel inventivo cuando:

*"(...) en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva"*².

En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no se podrían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado sin llevar a cabo actividad inventiva. En conclusión, según la aproximación problema-solución para el análisis del nivel inventivo de la presente invención, considero que éste se reconoce claramente con base en los argumentos presentados, ya que el arte previo en efecto no es suficiente

² Ibid. Sección 2.13.5.1

para brindar indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar la invención de manera evidente, razón por la cual la persona del oficio normalmente versada en la materia reconocería que la presente invención tal como se define en la Reivindicación independiente 1 es inventiva, al igual que sus reivindicaciones dependientes.

V. PETICIÓN

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.

VI. 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