

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Carrera 53 # 103 B 42 Oficina 602
Tel: (571) 2108005 – 4263176
E-mail: mail@rubiolawyers.com
Código Postal 111111
Bogota, D.C. -Colombia

Doctora

Edna Marcela RAMIREZ OROZCO

DIRECTORA NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

REF.	Expediente No.:	NC2020/0002388
	Patente de Invención:	“SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DEL IRIS, MÉTODO DE RECONOCIMIENTO DEL IRIS Y MEDIO DE ALMACENAMIENTO”.
	PCT:	PCT/JP2018/032053
	Solicitante:	NEC CORPORATION

RESPUESTA A REQUERIMIENTO OFICIO NO. 20217 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022, NOTIFICADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2022, CON VENCIMIENTO PARA RESPUESTA EL 7 DE MARZO DE 2023.

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17.192.062 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de **APODERADO** de la Sociedad **NEC CORPORATION** domiciliada en 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokio, 1088001, Japón; debidamente reconocido por su Despacho; encontrándome dentro del término legal para dar contestación al auto proferido por su Despacho mediante Oficio No.20217, notificado por fijación en lista el 12 de diciembre de 2022, me permito manifestar:

En el informe oficial emitido sobre la presente solicitud, y con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se han emitido algunas objeciones que me permito señalar y dar respuesta al mismo de la siguiente forma:

1. De la solicitud de Patente

1.1. Reivindicaciones

Con el ánimo de superar las objeciones contenidas en el informe de examen de patentabilidad y teniendo en cuenta las observaciones del Examinador me permito presentar un nuevo capítulo reivindicatorio modificado, que reemplaza en su totalidad el capítulo reivindicatorio presentado el 3 de marzo de 2020.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Pagina 2 de 7

Solicitud No. NC2020/0002388

Respuesta Acción Oficial Art. 45

1 de marzo de 2023

El capítulo reivindicatorio modificado que se adjunta contiene las reivindicaciones 1 a 13, cada reivindicación conservando la estructura, su preámbulo e indicando el objeto de la invención, así como las características técnicas que se desean proteger y que distinguen la invención, dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 30 de Decisión 486.

Se han realizado, entre otros, los siguientes cambios:

- La reivindicación 1 se ha modificado incorporando las reivindicaciones 2 y 4 para que la misma defina la materia que se desea proteger mediante la patente, es decir, para que sean claras y concisas, advirtiéndose que no se modificó en función del estado de la técnica, sino para una mejor interpretación.
 1. *Un sistema de reconocimiento del iris (10) que comprende:
un medio de determinación (127) que, basándose en una imagen que incluye un ojo de un sujeto de reconocimiento, determina si se usa o no una lente de contacto de color (S100); y
un medio de procesamiento (128) que, cuando se determina por el medio de determinación que se usa el lente de contacto de color (S201), realiza un proceso de notificación de un mensaje que solicita al sujeto de reconocimiento que mire un objeto brillante para causar la contracción de la pupila debido a un reflejo de luz pupilar (S202) en el sujeto de reconocimiento.*
- Se ajustaron las reivindicaciones independientes conforme a la modificación realizada en la reivindicación 1.
- Se incluyeron los números de referencia entre paréntesis como lo sugirió el examinador, pero vale la pena indicar que de acuerdo Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la SIC no existe obligación que indique que las reivindicaciones deben tener los números de referencia de los dibujos, pues la obligación del inventor es reclamar el invento por sus características técnicas y como estas se relaciona estructuralmente.

Adicionalmente me permito señalar que las modificaciones efectuadas en el nuevo capítulo reivindicatorio que se presenta con esta respetuosa respuesta cumplen a cabalidad con lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486, ya que estas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Página 3 de 7

Solicitud No. NC2020/0002388

Respuesta Acción Oficial Art. 45

1 de marzo de 2023

2. Determinación del Estado de la Técnica

El Examinador concluye que consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha 30 de agosto de 2017, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esa solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	JP2002279402	"Preparation device for contact lens dictionary and personal identification system"	27 de septiembre de 2002
D2	US2014333415	"Systems And Methods For High Fidelity Multi-Modal Out-Of-Band Biometric Authentication With Human Cross-Checking"	13 de noviembre de 2014

El solicitante y el suscrito están en desacuerdo con la conclusión del Examinador sobre los documentos que anticipan el objeto de la presente solicitud en cuanto a la novedad, por los argumentos que me permito señalar a continuación:

2.1. En cuanto a la Novedad

La solicitud en estudio describe un sistema de reconocimiento del iris que incluye: una unidad de determinación que, en base a una imagen que incluye un ojo de un sujeto de reconocimiento, determina si se usa o no una lente de contacto de color; y una unidad de procesamiento que, cuando la unidad de determinación determina que se está usando una lente de contacto de color, realiza un proceso para mejorar la precisión de la coincidencia del iris en el sujeto de reconocimiento.

Al respecto debemos indicar que el documento D1 (JP2002279402), no revela "*realizar un proceso de notificación de un mensaje que solicita al sujeto de reconocimiento que mire un objeto brillante para causar la contracción de una pupila debido a un reflejo de luz pupilar en el sujeto de reconocimiento*" como se menciona en la reivindicación 1 como ha sido modificada.

El documento D1 no menciona ni enseña esta característica fundamental de la presente solicitud, efecto que es primordial y novedoso frente al documento señalado por el Examinador, si bien existen varios sistemas de reconocimiento del iris, el efecto que realiza la luz brillante sobre la pupila que causa su contracción es novedoso frente al arte anterior.

Ahora, con respecto al documento D2 (US2014333415), el Examinador cita los párrafos [0214], [0217] y [0111] en su reporte. Esos párrafos, al menos, no describen o estimulan a un sujeto de reconocimiento a mirar un objeto brillante, como un método para causar el reflejo

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Página 4 de 7

Solicitud No. NC2020/0002388

Respuesta Acción Oficial Art. 45

1 de marzo de 2023

de luz pupilar. En consecuencia, el documento D2 no revela ni enseña “*realizar un proceso de notificación de un mensaje que solicita al sujeto de reconocimiento que mire un objeto brillante para causar la contracción de una pupila debido al reflejo de luz pupilar en el sujeto de reconocimiento*” tal y como ha sido enmendada la reivindicación 1 de la presente solicitud.

Es decir, las características de la presente solicitud no han sido divulgadas ni sugeridas por el arte anterior D1 y D2 solas o acompañadas.

De acuerdo con lo anterior, con el fin de fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, me permito señalar que, de acuerdo con el MAP, el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de las características de la invención. Es más, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que, para establecer una objeción válida contra la novedad, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente detallada para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención. En el presente caso, nada en D1 y D2 anticipa las características estructurales esenciales reclamadas en la presente solicitud de invención por lo que resultan las reivindicaciones como han sido modificadas nuevas y novedosas frente al arte previo citado por el Examinador.

3. Conclusiones

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

- i. La presente solicitud es clara, concisa y cuenta con el debido sustento en el capítulo descriptivo, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486;
- ii. La presente solicitud no se encuentra anticipada por el estado de la técnica, cumpliendo así con los requerimientos de los Artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

4. Pago de Tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos manifestar que no se adjunta pago de tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio contiene el mismo número de cláusulas que el presentado anteriormente y que fue objeto de examinación.

Por otra parte, y conforme a las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones, se anexa recibo de pago por la modificación realizada a las reivindicaciones de acuerdo con el numeral 1.1.1.3.1.8 de la Resolución de tasas 66173 de 2022.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Pagina 5 de 7

Solicitud No. NC2020/0002388

Respuesta Acción Oficial Art. 45

1 de marzo de 2023

5. Anexos:

- i. Nuevo capítulo reivindicatorio que contiene trece reivindicaciones (1-13).
- ii. Recibo de pago No. 23-154027 correspondiente a la modificación a las reivindicaciones.

6. Petición:

Conforme a lo anterior, una vez atendidos y completados los requisitos conforme lo establece el artículo 14, 16, 18 y 30 de la Decisión 486, y al tener en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio, solicito muy respetuosamente a su Despacho, proceder al otorgamiento del privilegio de invención de la solicitud de patente.

Ahora, en caso de que su Despacho considere que el Capítulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, rogamos expedir un segundo examen 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 – Artículo 2 de la Resolución 3719 de 02 de febrero de 2016 y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

mail@rubiolawyers.com

C.C. 17'192.062 de Bogotá

REIVINDICACIONES

1. Un sistema de reconocimiento del iris (10) que comprende:
un medio de determinación (127) que, basándose en una imagen que incluye un ojo de un sujeto de reconocimiento, determina si se usa o no una lente de contacto de color (S100); y
un medio de procesamiento (128) que, cuando se determina por el medio de determinación de que se usa el lente de contacto de color (S201), realizar un proceso de notificación de un mensaje que solicita al sujeto de reconocimiento que mire un objeto brillante para causar la contracción de una pupila debido a un reflejo de luz pupilar (S202) en el sujeto de reconocimiento.
2. El sistema de reconocimiento del iris (10) según la reivindicación 1, caracterizado porque, cuando el medio de determinación determina que se está usando la lente de contacto de color (S201), el medio de procesamiento realiza un proceso para causar la contracción de una pupila debido a un reflejo de luz pupilar (S202) en el sujeto de reconocimiento.
3. El sistema de reconocimiento del iris (10) según la reivindicación 2, caracterizado porque el medio de procesamiento (128) incluye una unidad de irradiación de luz visible que irradia un ojo del sujeto de reconocimiento con una luz visible (S202) cuando el medio de determinación determina que se está usando la lente de contacto de color (S201).
4. El sistema de reconocimiento del iris (10) según la reivindicación 2, caracterizado porque, cuando el medio de determinación determina que se está usando la lente de contacto de color (S201), el medio de procesamiento realiza un proceso de notificación de un mensaje que solicita al sujeto de reconocimiento que mire un objeto brillante (S204).
5. El sistema de reconocimiento del iris (10) según la reivindicación 1, caracterizado porque, cuando el medio de determinación que se está usando la lente de contacto de color (S201), el medio de procesamiento realiza un proceso de instrucción al sujeto de reconocimiento para que rote la lente de contacto de color.
6. El sistema de reconocimiento del iris (10) de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque, cuando el medio de determinación determina que se está usando la lente de contacto de color (S201), el medio de procesamiento realiza un proceso de notificación de un mensaje que le solicita al sujeto de reconocimiento parpadear (S205).
7. El sistema de reconocimiento del iris (10) según la reivindicación 5, caracterizado porque, cuando el medio de determinación determina que se está usando la lente de contacto de color (S201), el medio de procesamiento realiza un proceso de notificación de un mensaje que le solicita al sujeto de reconocimiento mover el ojo (S207).

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Pagina 7 de 7

Solicitud No. NC2020/0002388

Respuesta Acción Oficial Art. 45

1 de marzo de 2023

8. El sistema de reconocimiento del iris (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7 que comprende además un medio de comparación (202) que separa un patrón de la lente de contacto de color de un patrón del iris del ojo del sujeto de reconocimiento calculando una diferencia entre dos imágenes adquiridas antes y después de realizar un proceso de instrucción al sujeto de reconocimiento para rotar la lente de contacto de color y realiza la comparación.

9. El sistema de reconocimiento del iris (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque, cuando el medio de determinación determina que se está usando la lente de contacto de color (S201), el medio de procesamiento realiza un proceso de notificación de un mensaje que solicita al sujeto de reconocimiento que se quite la lente de contacto de color.

10. El sistema de reconocimiento del iris (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque, cuando el medio de determinación determina que se está usando la lente de contacto de color (S201), el medio de procesamiento realiza un proceso de notificación al sujeto de reconocimiento que el proceso ha fallado.

11. El sistema de reconocimiento del iris (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque, cuando el medio de determinación determina que se está usando la lente de contacto de color (S201), el medio de procesamiento realiza un proceso para adquirir la imagen que incluye el ojo del sujeto de reconocimiento durante múltiples veces.

12. Un método de reconocimiento de iris (10) que comprende: basándose en una imagen que incluye un ojo de un sujeto de reconocimiento,
determinar si se usa o no una lente de contacto de color (S100); y
cuando se determina que se está usando la lente de contacto de color (S201), realizando un proceso para mejorar la precisión de la comparación del iris en el sujeto de reconocimiento (S200).

13. Un conjunto de instrucciones ejecutadas por un ordenador:
basándose en una imagen que incluye un ojo de un sujeto de reconocimiento, determinar si se usa o no una lente de contacto de color (S100); y
cuando se determina que se está usando la lente de contacto de color, realice un proceso para mejorar la precisión de la comparación del iris en el sujeto de reconocimiento (S200).



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2020/0002388
Recibo: 23-154027
Fecha: 27/02/2023

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
CC: 17.192.062
Pago PSE No: 797587
CUS: 1939178865

Patente PCT
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DEL IRIS, MÉTODO DE RECONOCIMIENTO DEL IRIS Y MEDIO DE
ALMACENAMIENTO

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 196,000	\$ 196,000
TOTAL					\$ 196,000