

Señora Directora

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente NC2022/0009297

Asunto: Solicitud de patente para: DISPOSITIVOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA
CONSIGNACIÓN DIGITAL DE RECURSOS FÍSICOS EN EL SENO DE UN
ENTORNO INDUSTRIAL

Solicitante: VALUE HIBRID, S.L.

Fecha de solicitud: 1 de julio de 2022

RESPUESTA AL 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 **18748**, notificado el 21 de octubre de 2024.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad, apporto un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 7 Nuevas Reivindicaciones, en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

- Evitando una mala interpretación, se ha cambiado la palabra *“consignación”* (proveniente de su publicación original en francés) por la palabra *“inmovilización”* que es un sinónimo en la técnica propia de la presente solicitud. De la misma forma la frase *“liberación de la consignación”* por *“liberación de la inmovilización”*.
- Se ha reescrito parte de la Reivindicación 1 para mayor claridad recitando ahora: *“en donde el desbloqueo del dispositivo de bloqueo por el primer dispositivo individual no puede ser efectuado hasta que cada de los segundos dispositivos individuales del conjunto haya liberado de la inmovilización dicho dispositivo de bloqueo”*. El soporte de esta característica se encuentra en la Reivindicación 1 original y en la Descripción.
- Se ha incluido la característica de la reivindicación original 3 en la nueva Reivindicación 1. Por lo tanto, la nueva Reivindicación 1 recita: *“y en donde dicha inmovilización y liberación de la inmovilización por los segundos dispositivos individuales comprende la comparación de códigos de acceso transmitidos por dichos segundos dispositivos individuales con códigos de acceso asociados a los segundos respectivos agentes”*.
- Se han eliminado las reivindicaciones originales 3, 6, 7 y 8.
- En las nuevas Reivindicaciones 3 y 4 se ha cambiado la frase *“bloqueo, desbloqueo, consignación y liberación de la consignación”* por *“bloqueo/desbloqueo del primer dispositivo individual, e inmovilización/liberación de la inmovilización de los segundos dispositivos individuales”*.

- Se han ajustado las numeraciones y dependencias según las anteriores modificaciones.

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 AFECTACIÓN POR NO INVENCION

El Examinador considera que la Reivindicación 6 no es una invención según el literal (d) del artículo 15 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Lo anterior debido a que dicha reivindicación reclama un programa informático.

Respecto a esta objeción, se le informa al Examinador que dicha anterior Reivindicación 6 ha sido eliminada del nuevo capítulo reivindicatorio modificado.

Con base en lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 15 de la Decisión 486, ya que su objeto en busca de protección no recae en ninguno de los literales considerados como no invenciones.

III. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador considera el siguiente documento como relevante en la evaluación de patentabilidad de la presente invención:

Número	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US9799154	"Electronic key, electronic closure system and a method for allowing an access authorization"	24 de octubre de 2017
D2	US6622912	"Electronic locking system for control of access"	23 de septiembre de 2003

IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

El Examinador considera que la presente invención, tal y como se encuentra caracterizada en las Reivindicaciones originales 1 a 10, no es nueva a la luz de los documentos D1 (US9799154) y D2 (US6622912). No estamos de acuerdo con dicha conclusión ya que los documentos citados no divulgan todas y cada una de las características de la presente invención. Particularmente, consideramos que las nuevas Reivindicaciones 1 a 6 cumplen los requisitos de patentabilidad por las razones expuestas a continuación.

Llamamos respetuosamente la atención del Examinador para indicarle que las Reivindicaciones fueron modificadas para brindarle mayor claridad al objeto de la solicitud.

Particularmente la nueva Reivindicación 1 busca proteger un:

"1. Procedimiento para el control de acceso a un recurso físico (20, 21, 22, 23) por un dispositivo (10, 11, 12, 13) de bloqueo que puede ser bloqueado y desbloqueado, que comprende:

etapas de bloqueo y de desbloqueo de dicho dispositivo de bloqueo que comprenden la comparación de un código de acceso transmitido por un primer dispositivo individual con un código de acceso asociado a un primer agente, y

una etapa de inmovilización de dicho dispositivo de bloqueo por un conjunto de segundos dispositivos individuales;

en donde el desbloqueo del dispositivo de bloqueo por el primer dispositivo individual no puede ser efectuado hasta que cada de los segundos dispositivos individuales del conjunto haya liberado de la inmovilización dicho dispositivo de bloqueo;

y en donde dicha inmovilización y liberación de la inmovilización por los segundos dispositivos individuales comprende la comparación de códigos de acceso transmitidos por dichos segundos dispositivos individuales con códigos de acceso asociados a los segundos respectivos agentes” (Énfasis añadido).

Primero es importante resaltar que los términos relacionados con la “consignación” y “liberación de la consignación” se debieron entender en el estado de la técnica como el procedimiento de seguridad, proveniente del término “consignation” en francés (idioma en el que fue originalmente presentada esta solicitud de patente) y que en inglés se refiere como LockOut-TagOut o LOTO, en español, bloqueo y Etiquetado. Su objetivo es neutralizar las fuentes de energía durante una operación de mantenimiento o reparación de una máquina. Dicho procedimiento de consignación se especifica en la norma OSHA (29 CFR 1910.147); norma que es mencionada en la Descripción de la presente solicitud.

De la misma forma, se menciona en la Descripción, pagina 1, línea 4 que *“la presente invención se refiere al bloqueo o consignación”*; entendiéndose así que la consignación es un bloqueo de recursos físicos en el contexto de la seguridad industrial.

Por lo tanto, para un mejor entendimiento, las nuevas reivindicaciones no hablan de consignación y de liberación de la consignación, sino de bloqueo/desbloqueo de primeros dispositivos e inmovilización/ liberación de la inmovilización de los segundos dispositivos individuales.

En relación con D1

Según el análisis de novedad, el documento D1 divulga las características *“una etapa de inmovilización de dicho dispositivo de bloqueo por un conjunto de segundos dispositivos individuales; en donde el desbloqueo del dispositivo de bloqueo por el primer dispositivo individual no puede ser efectuado hasta que cada de los segundos dispositivos individuales del conjunto haya liberado de la inmovilización dicho dispositivo de bloqueo”* en la Columna 3, líneas 58 a 65, y en la Figura 6.

Específicamente el aparte del texto de D1 menciona que *“transmisión de un código de autorización (36) al usuario (22) mediante el dispositivo de comunicación (24) en caso de que la información (20; 22; 34) sea examinada positivamente, introducción del código de autorización (36) por el usuario (22) mediante el dispositivo de entrada (33) en la llave electrónica (32) que lleva, desbloqueo de la cerradura electrónica (16) en cooperación con la llave electrónica (32)”*. La transmisión de un código en caso de que una validación de información resulte de manera positiva y su introducción en una llave electrónica NO es lo mismo que inmovilizar un dispositivo por un conjunto de segundos dispositivos, en donde

se debe cumplir la condición de que para el desbloqueo, dichos segundos dispositivos ya debieron haber liberado de la inmovilización el dispositivo de bloqueo asociado a un recurso físico.

De hecho, en D1, no se menciona un primer dispositivo individual intentando desbloquear un recurso físico, y segundos dispositivos individuales inmovilizando este recurso físico para salvaguardar en mayor medida la seguridad (cada recurso físico está asociado a un dispositivo de bloqueo).

Adicionalmente, y según lo anterior; no habría posibilidad que D1 también divulgara la nueva característica incluida en la nueva Reivindicación 1 *“y en donde dicha inmovilización y liberación de la inmovilización por los segundos dispositivos individuales comprende la comparación de códigos de acceso transmitidos por dichos segundos dispositivos individuales con códigos de acceso asociados a los segundos respectivos agentes”*.

En consecuencia, las Reivindicaciones modificadas 1 a 4 son nuevas a la luz de D1. Y siguiendo la misma línea argumentativa, también son nuevas las Reivindicaciones modificadas 5 y 6.

En relación con D2

Según el análisis de novedad, el documento D2 también divulga las características *“una etapa de inmovilización de dicho dispositivo de bloqueo por un conjunto de segundos dispositivos individuales; en donde el desbloqueo del dispositivo de bloqueo por el primer dispositivo individual no puede ser efectuado hasta que cada de los segundos dispositivos*

individuales del conjunto haya liberado de la inmovilización dicho dispositivo de bloqueo” en el resumen.

Específicamente el resumen de D2 menciona que *“emisores para los dispositivos capaces de almacenar información en los dispositivos de los usuarios, información que se almacena en forma codificada según un algoritmo de codificación y un código secreto que es diferente para cada instalación”*. El tener emisores capaces de almacenar en forma codificada códigos secretos NO es lo mismo que inmovilizar un dispositivo por un conjunto de segundos dispositivos, en donde se debe cumplir la condición de que para el desbloqueo, dichos segundos dispositivos ya debieron haber liberado de la inmovilización el dispositivo de bloqueo asociado a un recurso físico.

De hecho, en D2, tampoco se menciona un primer dispositivo individual intentando desbloquear un recurso físico, y segundos dispositivos individuales inmovilizando este recurso físico para salvaguardar en mayor medida la seguridad (cada recurso físico está asociado a un dispositivo de bloqueo).

Adicionalmente, y según lo anterior; tampoco habría posibilidad que D2 también mencionará la nueva característica incluida en la nueva Reivindicación 1 *“y en donde dicha inmovilización y liberación de la inmovilización por los segundos dispositivos individuales comprende la comparación de códigos de acceso transmitidos por dichos segundos dispositivos individuales con códigos de acceso asociados a los segundos respectivos agentes”*.

En consecuencia, las Reivindicaciones modificadas 1 a 4 también son nuevas a la luz de D2. Y siguiendo la misma línea argumentativa, también son nuevas las Reivindicaciones modificadas 5 y 6.

Así las cosas, la Guía de la SIC establece que las invenciones revisten de novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica¹. En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no habían sido reveladas en su totalidad por el estado de la técnica citado por el Examinador.

Además, el Manual Andino de Patentes en su numeral 10.5 (Análisis de novedad) menciona que si una característica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el antecedente, la reivindicación es nueva. Y que un documento del estado de la técnica no puede ser interpretado. Solamente lo que está descrito claramente o lo que es directamente derivable de la divulgación de dicho antecedente puede ser usado en contra de la novedad de un objeto reivindicado². Siendo evidente que la presente solicitud es nueva respecto a D1 y D2.

En consecuencia, las nuevas Reivindicaciones 1 a 6 tiene novedad a la luz de los documentos citados por el Examinador.

V. 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.

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.12.

² Comunidad Andina, *Manual Andino para el Examen de Patentes* (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; 2022). Sección 10.5.

2. De manera subsidiaria, y en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, solicito se requiera un examen de fondo adicional de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.2.2.5.1. del Título X de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

VI. ANEXOS

1. Nuevo Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 6 reivindicaciones.
2. Pago por concepto de modificaciones voluntarias.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908