

Bogotá, D.C., 27 de febrero de 2023

Doctora

EDNA MARCELA RAMÍREZ OROZCO

Directora Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

E.

S.

D.

REF.: SOLICITANTE: LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.

TÍTULO: Solicitud de Patente de Invención, titulada “PLATAFORMA Y MÉTODO DE CERTIFICACIÓN DE UNA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PARA IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Y SERVICIOS DE CONFIANZA (EIDAS)”

EXPEDIENTE: NC2020/0004899

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO – OFICIO No. 19576

Yo, **HELENA CAMARGO WILLIAMSON**, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada de la sociedad **LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.**, respetuosamente me dirijo a Usted con el fin de dar respuesta a las objeciones emitidas por el Examinador en el Examen de Fondo correspondiente al **Oficio No. 19576 del 30 de noviembre de 2022**, dentro del término legal que la ley otorga para ello.

1. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En vista de lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486, el Solicitante desea **modificar el capítulo reivindicatorio actual**, con el fin de superar las objeciones emitidas por el Examinador en su Concepto Técnico. Dichas modificaciones se describen a continuación:

1.1. Modificaciones a las Reivindicaciones

- **Nueva reivindicación 1:** Se elimina el término “*gestión de correo*” en la descripción del servidor de gestión de correo, ya que este estaba repetido. Además, se adiciona la expresión “*donde el servidor de notificaciones se encuentra configurado para mostrar la notificación electrónica al destinatario solo cuando servidor de validación asegura la identidad del destinatario*”.
- **Nueva reivindicación 2:** Se adiciona la séptima etapa del método para la certificación, en particular esta se refiere a “*mostrar al destinatario la notificación solo cuando los datos contenidos en el certificado digital son verificados*”.

En vista de todo lo anterior, me permito manifestar que el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por **4 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera clara y concisa al objeto de la presente solicitud, y cuentan con pleno soporte en las enseñanzas del capítulo descriptivo.

Es importante además aclarar que la anterior modificación no representa una ampliación al alcance de la invención como se presentó originalmente ni introduce nueva materia inventiva dentro de las reivindicaciones. Por lo tanto, dicho **capítulo reivindicatorio modificado** cumple a cabalidad con las provisiones de patentabilidad establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

2. RECIBO POR CONCEPTO DE MODIFICACIÓN DE SOLICITUD EN TRÁMITE

Conforme a lo establecido en la Resolución No. 59669 del 2020, se anexa al presente memorial:

- Copia del recibo por concepto de modificación de solicitud en trámite.

Se solicita atentamente tener en cuenta este recibo y continuar el trámite de la solicitud.

3. LA MATERIA RECLAMADA NO ES UNA INVENCION

El Examinador señala que las reivindicaciones 2 a 4 no son consideradas como una invención debido a que los métodos reclamados corresponden a planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales. Sin embargo, respetuosamente difiero de la opinión del Examinador debido a que la sección 2.3.6 de la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (en adelante, Guía de la SIC) establece que el examinador deberá tener en cuenta que son creaciones intelectuales de carácter abstracto, porque no usan medios técnicos, o aplican leyes de la naturaleza, no resuelven problemas técnicos, no produce efectos técnicos, ni constituyen una solución técnica.

Por lo tanto, cualquier persona medianamente versada en la materia se encuentra en plena capacidad de entender que ni la reivindicación 2 o sus dependientes se encuentran dirigidas o reclaman métodos para el

ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales, sin por el contrario estas se encuentran dirigidas o reclaman un método o proceso que se caracteriza adecuadamente por sus características esenciales, es decir por sus etapas y condiciones para llevar a cabo cada una de ellas. Además, en este punto vale la pena resaltar que el método reclamado por la presente invención soluciona por medio de sus etapas y condiciones el problema de certificar una notificación de forma fehaciente y que sólo se muestre a la persona a la cual va dirigida. En este punto es imperativo destacar que el objetivo es que la notificación se muestre y no se envíe como al parecer el Examinador lo entiende, de hecho, para cualquier persona medianamente versada en la materia que trabaje en el presente campo técnico es completamente claro que los términos “mostrar” y “enviar” cumplen funciones completamente diferentes y por lo tanto el resultado también es diferente. Adicionalmente, el método reclamado por la invención resuelve al menos tres problemas técnicos adicionales, los cuales corresponden a (i) certificar la identidad de destinatario, (ii) un acceso condicional a un archivo, y (iii) evitar la redistribución de dicha notificación.

Además, es importante aclarar que los métodos aquí reclamados usan medios técnicos para resolver los problemas técnicos y obtener el resultado de certificación de una notificación electrónica, en particular, el certificado de transacciones en la red de comunicaciones tiene carácter técnico a la vez que el acceso condicional a información que fluye por una red de comunicaciones, entre otros, por lo cual le confieren de carácter técnico a la invención.

De acuerdo con lo anterior, es completamente evidente que la invención de ninguna manera pretende proteger métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales, además que la Guía de la SIC claramente establece que estos planes, reglas y métodos no usan medios técnicos, no obstante, el método reclamado si lo hace, como se menciona anteriormente. Además, no resuelven problemas técnicos, pero en el presente caso se resuelven cuatro problemas, y asimismo constituyen una solución técnica.

Por todo lo anterior, una persona medianamente versada en la materia entendería que las reivindicaciones 2 a 4 no pretenden proteger un método para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales, sino un método que se encuentra adecuadamente definido por sus características esenciales, en el que se especifican sus etapas y condiciones. Por lo tanto, cualquier persona medianamente versada en la materia entendería perfectamente que la presente invención es totalmente elegible puesto que está no pretende reclamar actividades métodos intelectuales, sino por el contrario, se encuentra dirigida a un proceso. Por todo lo anterior, cualquier persona medianamente versada en la materia se encuentra en plena capacidad de comprender completamente la invención y entender que esta es materia elegible, por lo que considero superada la objeción al respecto.

4. TITULO

Siguiendo las amables sugerencias del Examinador, el título de la presente invención se modifica como se observa a continuación:

“PLATAFORMA Y MÉTODO DE CERTIFICACIÓN DE UNA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA”

Así las cosas, considero superada la objeción al respecto debido a que el título que se propone en el presente memorial refleja por completo el objeto descrito por el Capítulo Descriptivo y lo reclamado por el Capítulo Reivindicatorio.

5. CLARIDAD DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas a las reivindicaciones, es posible establecer que las objeciones formuladas por el examinador se ven superadas, por las siguientes razones:

i) En cuanto a la objeción a la reivindicación 1, me permito señalar que adjunto al presente memorial un Capítulo Reivindicatorio Modificado, en donde se adiciona la expresión *“donde el servidor de notificaciones se encuentra configurado para mostrar la notificación electrónica al destinatario solo cuando servidor de validación asegura la identidad del destinatario”*, así las cosas, con dicha expresión se establece relación entre el servidor de notificaciones y el servidor de validación, por lo que considero superada la objeción al respecto.

Ahora bien, en cuanto a los componentes restantes, respetuosamente difiero la opinión del Examinador debido a que la Guía de la SIC en la sección 2.6.5.4 señala que las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención. Así entonces, las características técnicas esenciales son las que definen la invención, las que la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención. Si una reivindicación independiente contiene todas las características técnicas esenciales de la invención, el examinador no deberá requerir que mencione también otras características estructurales. Así, las características que definen la invención son las características estructurales. Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función.

Así las cosas, consideramos que la nueva reivindicación 1 se encuentra adecuadamente definida y cualquier persona medianamente versada en la materia se encuentra en plena capacidad de entender y reproducir la invención ya que esta reivindicación incluye tanto las características estructurales y funcionales de la plataforma, es decir todas las características técnicas esenciales. Por ejemplo, se reclama un servidor de notificación, el cual implementa sistemas de notificación electrónica de correo o un servidor de bases de datos que almacena el contenido del correo original. En este sentido, el examinador no debería solicitar adicionar características o el relacionar los componentes reclamados entre si debido a que para cualquier versado en la materia que trabaje en el presente campo técnico es completamente obvio la relación de cada uno de los componentes aquí reclamado por lo que considero que no es necesario mencionar dicha relación, ya que la plataforma se encuentra adecuadamente definido por sus características esenciales, es decir por medio de sus componentes y funcionalidad de los mismos.

De acuerdo con lo anterior, es pertinente resaltar que la reivindicación 1 cumple con los requisitos de claridad y concisión de acuerdo con lo establecido en la Guía de la SIC, por lo que considero superada la objeción al respecto.

ii) En cuanto a la sugerencia de incluir entre () los números de referencia, consideramos que para la presente invención no es apropiado debido a que la materia reclamada por el Capítulo Reivindicatorio Modificado es completamente clara para la comprensión de cualquier persona medianamente versada en la materia, por lo cual esta se encuentra en plena capacidad de reproducirlo sin necesidad de realizar experimentación adicional y especificar dichos números de referencia. Además, en este punto vale la pena resaltar que el hecho de adicionar números de referencia para cada uno de los elementos del plataforma podría considerarse como ampliación de la materia ya que la solicitud original no comprende ningún número de referencia, y si en el caso hipotético modificáramos el Capítulo Reivindicatorio Modificado con el fin de seguir sus amables sugerencias en el futuro podrían elevar una objeción relacionada con la carencia de suficiencia puesto que el Capítulo Descriptivo no los comprende. En este sentido, considero que para la presente invención no es aconsejable adicionar los números de referencia ya que a lo largo del Capítulo Descriptivo no se mencionan y un versado en la materia tampoco los necesita para comprender y reproducir la invención. De acuerdo con todo lo anterior, considero superada la objeción al respecto ya que el plataforma y método se encuentran adecuadamente definidos por sus características esenciales cumpliendo así todos los requisitos de claridad y concisión.

iii) En este sentido y a la luz de las modificaciones considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en la Decisión 486 y la Guía para Examen de Solicitud de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada.

6. DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador considera que las reivindicaciones de la presente solicitud de patente de invención no cumplen el requisito de nivel inventivo, debido a las siguientes divulgaciones:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO17114731	<i>“Method for the certification of electronic mail containing a recognised electronic signature on the part of a telecommunications operator”</i>	6 de julio de 2017

7. NOVEDAD (ART. 16, Decisión 486)

En cuanto la novedad de la invención de manera atenta me permito resaltar que contrario a los señalamientos expuestos en el Oficio No. 19576 la presente invención cumple con los lineamientos del Artículo 16 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En primer lugar, la nueva reivindicación 1 se encuentra dirigida a una plataforma de certificación de una notificación electrónica caracterizada porque comprende asociados a un proveedor de comunicaciones y conectados entre sí: un servidor de notificaciones, un servidor de gestión de correo, un servidor de bases de datos, un servidor de sellados de tiempo, un servidor de generación de evidencias, un servidor de validación, un servidor de mensajes certificados y un servidor de documentos generados, donde el servidor de notificaciones se encuentra configurado para mostrar la notificación electrónica al destinatario solo cuando servidor de validación asegura la identidad del destinatario.

Por su parte, en D1 reclama un método para certificar correos electrónicos firmados electrónicamente, el cual está orientado a resolver el problema de certificar correos electrónicos que contienen una firma digital, pues lo métodos del arte previo rompían dicha firma digital. Por lo tanto, es completamente evidente que el problema técnico que busca resolver la presente invención es completamente diferente al de D1, por lo mismo la solución también lo es.

Ahora bien, y contrario a las afirmaciones del Examinador, D1 no divulga todas las características esenciales que comprende la reivindicación 1, de hecho, la presente invención reclama como componente de la plataforma un servidor de mensajes certificados, encargado de enviar mensajes, en donde dicho mensaje es un SMS a través de un servidor de SMS certificados. Por el contrario, D1 no hace uso de SMS ni otro tipo de mensaje, sino que hace uso de una doble ruta vía servidores de correo electrónico para enviar un mensaje y sus contenidos y certificar la recepción de este sin que se verifique identidad alguna ni se haga uso de certificados digitales preferentemente embebidos en el navegador.

Adicionalmente, la presente invención muestra solo muestra la notificación cuando se ha verificado la identidad del destinatario, en donde mostrando el contenido de misma se evita redistribuirla, mientras que D1 no muestra la notificación sino que envía el mensaje electrónico y sus contenidos para certificar por medio del envío la recepción del mismo.

Así las cosas, aun cuando el arte previo corresponde al mismo campo técnico de la invención, este no divulga todas y cada una de las características esenciales y/o preferentes de esta. Por lo tanto, y tras revisar en detalle las enseñanzas de D1, me permito resaltar que por características como las anteriormente mencionadas, y más aún, las características reclamadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado, la invención es novedosa y no tiene punto de comparación con las enseñanzas del arte previo, además, me permito resaltar en este caso que es claro que D1 no reclama absolutamente todas las características esenciales reclamadas por la invención. De hecho, al no divulgar explícitamente cada una de las partes de la plataforma cualquier persona

medianamente versada en la materia entendería que no hay manera de obtener la invención a partir de D1 sin llevar a cabo un desarrollo y una investigación adicional sobre la plataforma.

En este sentido, me permito llamar la atención del Examinador, en que para evaluar si la invención es nueva o no, el Examinador siempre debe comparar, elemento por elemento, las características técnicas esenciales de la invención reclamada con las características de la materia divulgada en el documento del estado de la técnica citado y verificar, según la comparación anterior, si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica y no debe basarse la comparación bajo la combinación de características de diferentes modalidades. Así, es evidente que la presente solicitud es distinta de las enseñanzas de dicho documento. Por lo tanto, la materia de esta solicitud cumple con el requisito de novedad.

De esta manera, para afectar la novedad de la presente invención, se entiende que el arte previo debe divulgar de manera idéntica todas y cada una de las características de la invención. Así, y considerando que este no es el caso, dado que D1 no divulga la misma invención con las mismas características esenciales de la presente, amablemente solicito el retiro de las objeciones a este respecto considerando el nuevo Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

Así, considerando lo anterior, me permito resaltar que el análisis de novedad expuesto en el Oficio 19576 es errado y de ninguna manera podría afirmarse que la materia de la presente solicitud es idéntica a D1.

Es más, no es posible prever la plataforma y el método de esta solicitud y discutido anteriormente, a partir de la lectura del arte previo citado, ya que las invenciones de patente tienen novedad cuando el producto y/o proceso comprende alguna diferencia del arte previo, como en la presente invención. Por lo anterior, nada en el arte previo sugiere ni enseña esta invención.

8. NIVEL INVENTIVO (ART. 18, Decisión 486)

Ahora bien, y a pesar de que el Examinador no señala que la invención carece de nivel inventivo el solicitante en aras de acelerar el trámite de la presente invención a continuación argumentara que además de que la invención es novedosa también es inventiva.

En particular, D1 menciona en el párrafo [0015] que el usuario cliente emisor del operador de telecomunicaciones envía el mensaje electrónico con el contrato de aceptación y certificación de una dirección de destino. En este sentido está claro que el destinatario tiene el contrato en la bandeja de entrada de su correo electrónico y lo puede redistribuir incluso antes de firmarlo (por ejemplo, lo puede enviar a un tercero para consultar o para hacer una contraoferta). Por el contrario, en la presente invención el contrato SOLO se muestra al destinatario de manera que no puede ser redistribuido, además al verificar la identidad y hacer uso de OTP se consigue constatar el acceso al mismo por lo que realizar un screenshot y captura para redistribuirlo no serviría de nada pues se sabe quién ha sido.

Adicionalmente, el solicitante quiere resaltar que usando D1 no se podría resolver el problema planteado pues no se podría establecer el concepto de EIDAS en la propia certificación pues D1 no permite realizar las verificaciones y certificaciones necesarias, en particular, la clave está en el receptor se le hace llegar una URL que apunta hacia un servidor proxy de una Entidad de Certificación (CA) a través del que se efectuará toda comunicación, el receptor debe acceder a dicha URL (cosa que no ocurre en D1) y una vez hecho toda la operativa se hace a través del servidor proxy de una Entidad de Certificación (CA), que es lo que aporta la operativa de confianza necesaria para EIDAS.

Lo más importante de la invención reivindicada corresponde a que *“cuando los datos contenidos en el certificado del navegador coinciden con los datos introducidos inicialmente, se procede a mostrar la notificación a firmar. Si el destinatario no acepta el haber visto la misma, se muestra que el destinatario no ha aceptado como visualizada y se finaliza el proceso; mientras que, si acepta haber visto la notificación, se le solicita una dirección de correo electrónico del destinatario para enviar una copia para el destinatario y se finaliza la sesión con el destinatario”* es decir el contenido de la notificación se muestra, no se envía no se hace llegar a nadie, sólo es un acceso condicional a su contenido; condicional porque si no coincide el certificado no se procede a mostrar la notificación. Esto además de asegurar que la persona de destino y sólo ella ha visto la notificación, se consigue que no se pueda redistribuir pues no se envía, en el caso de que se haga una captura de pantalla o similar, se tiene el acceso a la notificación y sólo esa persona podría haberla hecho.

Así las cosas, ninguna persona medianamente versada en la materia se encontraría motivada a combinar las enseñanzas de D1 para obtener la presente invención, ya que este documento no menciona o hace referencia a las características esenciales de la plataforma y método como se reclama aquí. Por todo lo anterior, si una persona medianamente versada en la materia combinara las enseñanzas de D1, de ninguna manera podría llegar a la presente invención, puesto que dicha persona enfrentaría un gran número de incompatibilidades técnicas entre la materia divulgada en dichos documentos, lo que hace que la combinación de las enseñanzas de estos no sea obvia. Por consiguiente, una persona medianamente versada en la materia no estaría motivada para combinar las enseñanzas de D1, ya que esta no esperaría resolver de ese modo el problema técnico objetivo que la invención resuelve. Por lo tanto, basándonos en el anterior análisis, es completamente evidente que una persona medianamente versada en la materia tendría que haber llevado a cabo una experimentación adicional para poder obtener la invención a partir de las enseñanzas de D1, e incluso debería realizar una inversión tanto económica como intelectual adicional.

En este caso particular, la única manera en que dicha persona podría llegar a la presente invención sería al realizar un análisis en retrospectiva una vez que conoce la invención aquí reclamada. Por lo tanto, es totalmente claro que la persona medianamente versada en la materia no encontraría las características esenciales de la invención en los documentos del estado de la técnica ni en el conocimiento general común del campo técnico.

En este sentido, es totalmente claro que cualquier persona medianamente versada en la materia tendría diversas dificultades para adaptar las características divulgadas en D1. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, me permito manifestar que para determinar si una invención tiene o no nivel inventivo, siempre es necesario considerar cada uno de los elementos, y características establecidas en la materia reclamada como un **todo** y no como porciones separadas de una misma invención, ni tampoco omitiendo aquellas características que son claves para una invención, más aún cuando dichas características se derivan de reivindicaciones independientes.

8.1. Conclusión

En conclusión, como se resalta en Artículo 16 y 18 de la Decisión 486, las invenciones deberían considerarse como novedosas e inventivas cuando la materia reclamada no puede ser derivada del arte previo. Por lo tanto, es claro que la presente invención es novedosa e inventiva a la luz del arte previo citado, pues siguiendo las enseñanzas de D1, la persona medianamente versada en la materia no obtendría la materia reclamada, ni podría esperar que ésta presentase las propiedades que en efecto reviste.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, consideramos que la presente invención definida según el capítulo reivindicatorio modificado adjunto cumple todos los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión Andina 486 de 2000 y, por ello, solicitamos muy amablemente al despacho estudiar el alcance de este nuevo capítulo reivindicatorio aportado a la luz de los anteriores argumentos que soportan la patentabilidad de la solicitud.

Después de haber dado respuesta a las objeciones del Examinador, solicito de manera respetuosa se conceda el privilegio de patente de invención, dado que esta cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión Andina 486 de 2000.

De la Señora Directora,

Posse Herrera Ruiz



HELENA CAMARGO WILLIAMSON

C.C 35.455.268 de Bogotá

T.P. 76.985

Anexos: Formulario de Modificación de Solicitud en Trámite;
Capítulo Reivindicatorio Modificado;
Recibo por Concepto de Modificación de Solicitud en Trámite.