

Bogotá, D.C., 21 de abril 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 CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PARA IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Y SERVICIOS DE CONFIANZA (EIDAS)”

EXPEDIENTE: NC2020/0004904

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO – OFICIO No. 20154

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. 20154** del 9 de diciembre 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

- Se eliminan las antiguas reivindicaciones 1 a 4.

- Se adicionan las nuevas reivindicaciones 1 y 2.

En vista de lo anterior, me permito manifestar que el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por **2 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. NO ES UNA INVENCION

De acuerdo con la objeción del examinador a las reivindicaciones 2 a 4, en primer lugar, me permito señalar que se adjunta un Capítulo Reivindicatorio Modificado en donde se elimina por completo la materia reclamada por las antiguas reivindicación 2 a 4, por lo que la nueva reivindicación 1 se encuentra dirigida a un método de certificación de un contrato electrónico, el cual corresponde a un proceso que se encuentra adecuadamente definido por sus características técnicas, es decir por sus etapas y condiciones, por lo que consideramos superada la objeción al respecto. Ahora bien, en este punto vale la pena resaltar que el método reclamado por la invención no está relacionado con métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, como lo señala el Examinador ya que la mera actividad intelectual no permitiría resolver el problema técnico que se resuelve por medio del método de certificación de un contrato electrónico, en particular, dicho problema técnico consiste en la necesidad de suministrar una plataforma para la certificación de contratos electrónicos y el mero ejercicio intelectual que conlleva llevar a cabo el método no permite certificar por sí mismo los contratos electrónicos.

Adicionalmente, entendemos que cada oficina de patentes es autónoma e independiente a la hora de llevar a cabo la evaluación de una solicitud de patente. Sin embargo, me permito llamar la atención del Examinador en cuanto a que el nuevo Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto corresponde a la traducción literal de las reivindicaciones concedidas por la Oficina Europea de Patentes en la solicitud prioritaria, en donde se evidencia que la materia reclamada en dichas reivindicaciones cumple con los requisitos de patentabilidad de la Decisión 486 de 2000 equivalentes a los correspondientes requisitos de patentabilidad de la

Convención de Patentes Europea. Así las cosas, y para mayor facilidad me permito señalar que el número de dicha solicitud prioritaria concedida por la Oficina Europea de Patentes es 17382631 y se encuentra publicada bajo la denominación EP3461074.

En este sentido y a la luz del nuevo Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, considero que la materia reclama sí corresponde a una invención y amablemente solicito al Examinador que proceda a evaluar la solicitud de esta manera.

4. TITULO

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

“PLATAFORMA DE CERTIFICACIÓN DE UNA CONTRATACIÓN 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

En cuanto a la objeción a la reivindicación 1, nuevamente me permito señalar que adjunto al presente memorial un Capítulo Reivindicatorio Modificado en donde se elimina la antigua reivindicación 1, por lo que considero superada la objeción al respecto ya que la nueva reivindicación 1 se refiere a un método de certificación de un contrato electrónico, donde todas y cada una de las etapas reclamadas por dicho método se encuentran claramente relacionadas entre sí. En este sentido, la nueva reivindicación 1 es completamente clara y concisa y cualquier persona medianamente versada en la materia se encuentra en plena capacidad de reproducir la presente invención debido a que entendería la relación que existe entre etapa y etapa en el método reclamado.

Ahora bien, en cuanto a su sugerencia de adicionar los números de referencia de cada componente entre paréntesis consideramos que esto no es necesario ya que las etapas y condiciones reclamadas por el método son bastante claras y el hecho de estén o no los números de referencia no van a afectar en ningún aspecto el entendimiento y la reproducción de la invención por parte de una persona medianamente versada en la materia.

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	15008286	<i>“Método para creación de contratos electrónicos certificados por parte de un usuario de un operador de telecomunicaciones que genera dos certificados por parte del destinatario a partir de la aceptación de dichos contratos”</i>	17 de abril de 2015

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. 20154 la presente invención cumple con los lineamientos del Artículo 16 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En primer lugar, me permito señalar que adjunto se encuentra un nuevo Capítulo Reivindicatorio Modificado en donde se elimina el método reclamado por las antiguas reivindicaciones 1 a 4 y se adicionan las nuevas reivindicaciones 1 a 2, por lo que considero superada la objeción de novedad ya que la nueva reivindicación 1 comprende características diferenciadoras respecto a D1. En particular, la nueva reivindicación 1 se refiere a un método de certificación de un contrato electrónico.

D1 se refiere a un método de certificación de contratos en formato electrónico en donde una operadora de telecomunicaciones certifica el envío de un contrato a las partes mediante correo electrónico y/o SMS, adicionalmente solo se verifica el estatus del usuario emisor y si el remitente se encuentra habilitado para la generación del contrato (pag. 6, parra. 4). Por su parte, la presente invención comprende la etapa de mostrar el contrato electrónico al destinatario una vez asegurada la identidad del destinatario, lo cual es considerado como una característica diferenciadora del arte previo y muy importante ya que esto provee ventajas técnicas a la invención ya que no se envía o maneja el contrato antes de verificada la identidad del destinatario, esto implica que, por ejemplo, el contrato no se pueda redistribuir antes de ser firmado y aceptado.

Así las cosas, y tras revisar las enseñanzas de D1, me permito resaltar que de acuerdo con las características como las anteriormente mencionadas que se encuentran reclamadas en el Capítulo Reivindicatorio

Modificado, el método de certificación de un contrato electrónico reclamado por la presente invención es novedoso y no tiene punto de comparación con las enseñanzas del arte previo, además en este caso es claro que D1 se dirige a una invención que se encuentra dentro del mismo campo técnico de la invención, pero dicho documento del arte previo no reclama absolutamente todas las características esenciales reclamadas por la invención, particularmente las características reclamadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado.

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. Así, y tras considerar las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio de esta solicitud, las cuales reúnen una serie de características concretas que difieren de la divulgación de D1, 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 solicitud, amablemente solicito el retiro de las objeciones a este respecto.

Así, considerando lo anterior, me permito resaltar que el análisis de novedad expuesto en el Oficio 20154 es errado y de ninguna manera podría afirmarse que la materia de la presente solicitud, tal y como se encuentra adjunta al presente Memorial de respuesta, es idéntica a D1.

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

7.1. Conclusión

En conclusión, como se resalta en Artículo 16 de la Decisión 486, las invenciones deberían considerarse como novedosas cuando la materia reclamada no puede ser derivada del arte previo. Por lo tanto, es claro que la presente invención es novedosa a la luz del arte previo citado, pues D1 no reclama la materia comprendida en la invención.

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.