

Bogotá, D.C., 19 de julio 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”

EXPEDIENTE: NC2020/0004899

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO – OFICIO No. 6507

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. 6507 del 19 de abril de 2023**, 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**, 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 elimina la antigua reivindicación 1.

- Las nuevas reivindicaciones 1 a 3 corresponden a las antiguas reivindicaciones 2 a 4, respectivamente. Además, sus dependencias han sido remuneradas.

En vista de todo lo anterior, me permito manifestar que el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por **3 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. 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 recognized electronic signature on the part of a telecommunications operator”</i>	06 de julio de 2017

4. NOVEDAD (ART. 16, Decisión 486)

Con respecto a la novedad de la presente solicitud, de manera atenta me permito resaltar que contrario a los señalamientos establecidos por el Examinador en el Oficio 6507, la presente solicitud, tal y como se encuentra reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial cumple con los lineamientos del Artículo 16 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En particular, me permito resaltar que adjunto al presente memorial un Capítulo Reivindicatorio Modificado, en donde se ha eliminado por completo la materia reclamada por la antigua reivindicación 1, es decir la presente invención ya no se encuentra dirigida a una plataforma de certificación de una notificación electrónica, por lo cual, considero superada la objeción de novedad elevada al respecto.

En este sentido, la presente invención ahora se encuentra dirigida a un método para la certificación de una notificación electrónica.

Por su parte, D1 se refiere a un método para la certificación de correos electrónicos con firma electrónica, el cual comprende las siguientes etapas: se encapsula la copia (18) del correo electrónico (20) en un contenedor y se genera un correo certificado (21) que comprende la copia encapsulada (18) del correo electrónico que luego se hace llegar a un servidor de correo saliente del operador (23,26), hacer llegar el correo certificado (21) al servidor de destino del correo (7, 24) desde el servidor de correo saliente del operador (23,26,38,50).

De esta manera, y contrario a lo que señala el Examinador, es completamente evidente que D1 no divulga todas y cada una de las características esenciales de la reivindicación independiente, de hecho, el objeto de cada uno de los métodos reclamados es diferente, en particular, la presente invención pretende reclamar un método para la certificación de una notificación electrónica, mientras que D1 se refiere a un método para la certificación de correos electrónicos con firma electrónica. Además, a partir de las etapas y condiciones divulgadas en D1 se evidencia que el método allí divulgado requiere un encapsulamiento para no romper la firma digital, lo cual es completamente distinto a la presente invención y por lo tanto cada una de las solicitudes resuelven un problema totalmente distinto y por ende la solución a dicho problema también es diferente. Así, en la presente invención tanto el SMS certificado como el correo electrónico certificado comprenden al menos una URL que apunta hacia un servidor proxy de una Entidad de Certificación (CA) a través del que se efectuará toda comunicación.

Adicionalmente, me permito señalar que el Examinador está cometiendo un error conceptual cuando se hace referencia al certificado, ya que este considera que la certificación divulgada en D1 es la misma de la invención. Sin embargo, me permito aclarar que la certificación de D1 se refiere a un método para el envío de un correo electrónico con firma electrónica reconocida para ser certificado por un operador de comunicaciones, mientras que en la presente invención el certificado digital sirve para identificar al usuario en función de la verificación de datos contenidos en el certificado. Particularmente, en el párrafo [0023] de D1 se divulga la generación final del certificado del operador de telecomunicaciones incluyendo el correo original respecto a las firmas digitales reconocidas, los datos enviados, recibidos, fechas y horas de transmisión y recepción y aplicación de la firma digital reconocida y el sello de tiempo por parte del operador de telecomunicaciones. Por su parte, la presente invención se refiere al acceso por parte del receptor a una URL que apunta hacia un servidor proxy de una Entidad de Certificación (CA) a través del que se efectuará toda comunicación, dicha URL y la selección de un certificado digital, se encuentran preferentemente

contenidos en un navegador. Por lo cual es evidente que el mecanismo de certificación, uso y propósito de este difiere completamente en D1 respecto al de la invención.

Ahora bien, mientras que la presente invención comprende la etapa de un acceso por parte del receptor al servidor de notificaciones a través del servidor proxy de una entidad de Certificación (CA) para verificación de datos contenidos en el certificado digital, D1 no comprende un sistema de funcionamiento igual ni similar sino que con los certificados finalmente generados (37,49), el emisor (1,2,3), que es usuario del operador de telecomunicaciones, puede demostrar fehacientemente que envió un correo certificado (21) a un determinado destino de correo certificado (8 ,25) (...). (Párr. 0050). Por lo anterior, en D1 no se menciona una verificación de los datos de una certificación digital a través del servidor proxy de una entidad de Certificación (CA) sino que solo menciona que el usuario puede confirmar que envió un correo certificado a un determinado destino.

En cuanto a la verificación de los datos contenidos en el certificado digital, la presente invención comprende como parte de sus características esenciales mostrar al destinatario la notificación solo cuando los datos contenidos en el certificado digital son verificados. Sin embargo, D1 en los párrafos [0045] y [0046] menciona que si la verificación (44) da como resultado que el servidor de destino del correo (7, 24) no está en la lista negra o lista de rebote, se compone la segunda parte del certificado con todos los detalles transaccionales, agregando la marca de tiempo (35, 48) de un tercero y firmando el certificado (37,49) con la firma electrónica reconocida del operador de telecomunicaciones tal y como se ha indicado anteriormente al describir el contenido de la segunda parte (34,45) del certificado (37,49) (Párr. 0045). Una vez finalizado el certificado (37,49), se genera un correo electrónico al que se adjunta este certificado generado (37,49), que se envía al servidor de correo saliente (23,26) del operador de telecomunicaciones, que lo entregará finalmente al representante electrónico autorizado para entregarlo al cliente. Teniendo en cuenta lo anterior, en D1 se requiere la verificación de identidad del usuario mediante el envío del correo electrónico a un servidor de procesamiento de datos de certificación, mientras que en D1, el certificado digital en sí sirve para identificar al usuario en función de la verificación de los datos del certificado. Por lo tanto, se reitera al Examinador que el certificado al cual se hace referencia en la presente invención es diferente al de D1.

Adicionalmente, en este punto me permito aclarar que el documento D1 menciona que si la verificación (44) da como resultado que el servidor de destino del correo (7, 24) no está en la lista negra o lista de rebote, se compone la segunda parte del certificado con todos los detalles transaccionales, agregando la marca de tiempo (35, 48) de un tercero y firmando el certificado (37,49) con la firma electrónica reconocida del operador de telecomunicaciones tal y como se ha indicado anteriormente al describir el contenido de la segunda parte (34,45) del certificado (37,49) (Párr. 0045), donde una vez finalizado el certificado (37,49), se genera un correo electrónico al que se adjunta este certificado generado (37,49), que se envía al servidor de correo saliente (23,26) del operador de telecomunicaciones, que lo entregará finalmente al representante electrónico autorizado para entregarlo al cliente (Párr. 0046). Por lo tanto, D1 enseña que se envía la notificación o correo electrónico con el certificado una vez se haya verificado las características de identidad del destinatario, que en este caso corresponde a la verificación de la lista negra de usuarios, por lo cual es

claro que difiere de la presente invención, específicamente en la característica esencial referente a mostrar la notificación una vez se haya verificado la identidad del usuario y más particularmente, que se haya identificado por medio de la verificación de los datos del certificado.

Adicionalmente, D1 no reclama una característica esencial que sí hace parte de la invención y es que en el método de la presente invención se encuentra una etapa de envío al receptor un SMS a través de un servidor de SMS certificados o un correo electrónico certificado a través del servidor de gestión de correo, donde tanto el SMS certificado como el correo electrónico certificado comprenden al menos una URL que apunta hacia un servidor proxy de una Entidad de Certificación (CA) a través del que se efectuará toda comunicación. Mientras que en D1 no se menciona el envío de un SMS que comprenda una URL que apunta hacia un servidor proxy de una Entidad de Certificación (CA).

De esta manera y teniendo en cuenta la argumentación anterior, me permito señalar que contrario a lo que establece el Examinador, D1 difiere en más de una característica esencial con respecto a la invención. Particularmente, difiere en tres aspectos sumamente importantes, uno de ellos, en que el certificado digital no es el mismo ni tiene la misma función en D1 que en la presente invención, particularmente porque el certificado digital de la presente invención sirve para identificar al usuario en función de la verificación de datos contenidos en el certificado digital, mientras que en D1 se divulga es un método para el envío de un correo electrónico con firma electrónica reconocida para ser certificado por un operador de comunicaciones. El segundo aspecto en el que difieren D1 y la presente invención es que en la presente invención es esencial mostrar una notificación solo cuando los datos contenidos en el certificado digital son verificados, esto quiere decir, solo cuándo se verifica la identidad del usuario, mientras que en D1 la notificación se da siempre que el destinatario haya pasado la verificación de la lista negra de usuarios. Finalmente, el tercer aspecto es que en D1 no se menciona el envío de un SMS que comprenda una URL que apunta hacia un servidor proxy de una Entidad de Certificación (CA), lo que sí es esencial en la presente invención. De esta manera, es evidente que la presente invención es novedosa a la luz de D1 ya que este no anticipa todas y cada una de las características esenciales de la presente invención.

Así las cosas, ninguna persona medianamente versada en la materia se vería motivada por las enseñanzas de D1 para obtener la presente invención ya que un experto en la materia no consideraría modificar el método e incluir las etapas de identificar al usuario en función de la verificación de datos contenidos en el certificado digital, mostrar una notificación solo cuando los datos contenidos en el certificado digital son verificados y mucho menos el envío de un SMS que comprenda una URL que apunta hacia un servidor proxy de una Entidad de Certificación (CA).

En vista de las razones anteriores, el conjunto modificado de reivindicaciones es novedoso con respecto a D1. Por todo lo anterior, es totalmente claro que D1 no divulga absolutamente todas las características esenciales de la reivindicación 1 y sus dependientes, sino por el contrario aleja a la persona medianamente versada en la materia a obtener la invención aquí reclamada, ya que a pesar de que D1 se encuentra en el mismo campo técnico de la invención este no divulga absolutamente todas las características esenciales de

método de la invención. Por ende, cualquier persona medianamente versada en la materia se encuentra en plena capacidad de entender que la reivindicación 1 y sus dependientes son novedosas a la luz del arte previo citado.

Ahora bien, en este punto me permito resaltar que las reivindicaciones 2 y 3 corresponden a reivindicaciones dependientes de la reivindicación 1, por lo que cualquier persona medianamente versada en la materia entendería que estas comprenden todas las características de la reivindicación independiente de la que depende y además adicionan características adicionales que permiten alejar a la presente invención del arte previo citado. Por lo tanto, las reivindicaciones 2 y 3 se diferencian de D1 por las características mencionadas anteriormente y deberían ser consideradas como novedosas a la luz de dichas diferencias con el arte previo citado.

Así las cosas, y tras revisar en detalle las enseñanzas de D1, me permito resaltar que características como las anteriormente mencionadas, y más aún, las características reclamadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado, el método 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 a partir de D1 no se evidencia una realización con todas las características anteriormente mencionadas.

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 6507 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 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 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.

4.1. Conclusión

En conclusión, como se resalta en Artículo 16 de la Decisión 486, las invenciones deberían considerarse como inventivas 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 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.