

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 16318 de 9 de octubre de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0004904

Señores

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “PLATAFORMA Y MÉTODO DE CERTIFICACIÓN DE UNA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PARA IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Y SERVICIOS DE CONFIANZA (EIDAS)”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/ES2018/070562

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 20 de agosto de 2018.

PRIORIDAD: 21/09/2017, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), 17382631.4

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 21 de abril de 2023 bajo el número N° NC2020/0004904, y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de suministrar una plataforma para certificación de contratos electrónicos.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea una plataforma para que un operador de telecomunicaciones o un proveedor de comunicaciones electrónicas pueda enviar contratos por correo electrónico a uno o varios destinatarios, certificando el contenido del contrato y con un link a un servidor proxy de una autoridad certificadora CA (Certification Authority) que verificará el certificado digital del destinatario y su identidad, reenviando la comunicación a un servidor de contratación en donde podrá verificarse el contrato, aceptarse o no y generar prueba de la transacción como operador de comunicaciones en donde se encuentra el contrato, la entidad contratante, el certificado emitido por la CA relativa a la entidad contratante y todos los datos transaccionales necesarios para demostrar la transacción.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 21 de abril de 2023.

4. De la solicitud de patente

4.1. Título

De conformidad con el literal d) del artículo 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el nombre de la invención de que se trata deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la

Oficio N° 16318 de 9 de octubre de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0004904

materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

Analizado el título modificado en el escrito radicado bajo el N° NC2020/0004904 el 21 de abril de 2023, se encuentra que el título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente título: “MÉTODO DE CERTIFICACIÓN DE UNA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA”.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 21 de septiembre de 2017, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	15008286	“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”	17 de abril de 2015
D2	US2014222695	“Integrated authentication system using electronic contract”	7 de agosto de 2014

D1¹ divulga un método de certificación de contratos en formato electrónico donde una operadora de telecomunicaciones certifica el envío de un contrato por parte de un usuario cliente de dicha operadora a otro usuario no cliente de la operadora de telecomunicaciones mediante correo electrónico y/o sms; y pueda éste firmar mediante la respuesta al correo electrónico o al sms la aceptación o negación del contrato de forma fehaciente , generándose prueba en todo momento de la transacción, de forma que pueda ser considerado un contrato legalmente vinculante al ser certificado todo el proceso por un operador de telecomunicaciones (...) (Resumen).

D2² divulga un sistema de autenticación integrado que gestiona un proceso de celebración de un contrato electrónico comunicando el contrato electrónico celebrado en un terminal móvil con un servidor de autenticación integrado (...) (Resumen).

6. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

6.1. Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2020/0004904 del 21 de abril de 2023) refiere a: “*Un método de certificación de un contrato electrónico, comprendiendo el método: (...)*”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

¹<http://10.20.100.160/sipi/Intra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=638058420741440487>

²<https://patents.google.com/patent/US20140222695A1/en?q=US2014222695>

Oficio N° 16318 de 9 de octubre de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0004904

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1	D2
Acceso por parte de un transmisor a un servidor de contrato de un operador de telecomunicaciones.	(...) Servidor de correo entrante del mensaje emitido por un usuario cliente del operador con las condiciones del contrato (...). (Descripción, Pág. 4, Lí. 6-7).	(...) Un servidor web para recibir un contrato electrónico (...). (Párr. 0007).
Subir el contrato electrónico a firmar a dicho servidor de contratos.		(...) La FIG. 22 ilustra un panel para cargar los archivos de imagen del formulario de contrato electrónico en el servidor de autenticación integrado (...). (Párr. 0071).
Introducción de datos de un destinatario, usuario de una entidad receptora, donde dichos datos comprenden al menos uno de: dirección de correo electrónico del destinatario y número de teléfono del destinatario.	(...) Dicho mensaje electrónico comprende a su vez al menos un contrato electrónico, y en el campo del asunto al menos uno de los siguientes datos relacionados con un destino del citado mensaje electrónico: número de móvil de un receptor del mensaje electrónico y dirección de correo electrónico del receptor del mensaje electrónico (...). (Reiv. 1).	No se menciona.
Seleccionando un número de teléfono o una dirección de correo electrónico del destinatario.		No se menciona.
Envío al receptor de: un SMS por medio de un servidor de SMS certificado o un correo electrónico certificado por medio de un servidor de gestión de correo electrónico donde tanto el SMS certificado como el correo electrónico certificado comprenden al menos una URL que enlaza con un servidor proxy de una autoridad de certificación, CA, servidor a través del cual se realizan todas las comunicaciones.	Este sms se envía al servidor de SMS salientes de operador de telecomunicaciones, para que, a través de la red de interconexión llegue al servidor de sms del operador de destino y pueda ser entregado al móvil destino del receptor del contrato. Este sms puede contestarse o no. En el caso de contestarse con cualquier texto, el mensaje llega al servidor de mensajes del operador móvil des destino y lo ruta a través de la red de interconexión hasta el servidor de mensajes entrantes de Operador. Una vez allí pasará hasta el servidor de certificación que decidirá según la política decidida en momento de generar el contrato electrónico certificado. (Descripción, Pág. 8, Lí. 1-10).	No se menciona.
Acceso por parte del receptor a dicha URL y selección de un certificado digital para ser utilizado en la transacción.	(...) Una vez allí pasará hasta el servidor de certificación que decidirá según la política decidida en momento de generar el contrato electrónico certificado (...). (Descripción, Pág. 8, Lí. 8-10).	No se menciona.
Acceso por parte del receptor al servidor del contrato por medio del servidor proxy de la CA para verificar los datos contenidos en el certificado digital.	(...) Comprende verificar si estatus el usuario emisor está activo, verificando si el mismo se encuentra en una base de datos de usuarios con estatus de activo en el momento de llevar a cabo el método. (...). (Reiv. 2).	(...) El terminal móvil (120) recibe la imagen para verificar la autenticidad de KICA Inc. y transfiere el formulario de contrato electrónico (130) al servidor de autenticación integrado (200) (...). (Párr. 0108).
Comprendiendo además el método:	(...) Determinar si la dirección del usuario emisor se encuentra	No se menciona.



Oficio N° 16318 de 9 de octubre de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0004904

una verificación de los datos contenidos en el certificado digital por medio de una comparación para asegurar la identidad del destinatario.	en una base de datos de direcciones habilitadas para generar certificados (...). (Reiv. 1).	
Almacenar el contenido del correo electrónico original y cualquier archivo adjunto en un servidor de base de datos del operador de telecomunicaciones.	(...) Almacenar en una base de datos de elementos entrantes el mensaje electrónico descompuesto junto con su número de serie. (Reiv. 4).	(...) La base de datos de clientes (12a) es una base de datos en la que un experto podría almacenar de forma independiente la información del cliente sobre las partes contratantes u otras bases de datos (...). (Párr. 0111).
Mostrar el contrato electrónico al destinatario una vez asegurada la identidad del destinatario.	No se menciona.	(...) La FIG. 28 ilustra la pantalla del servidor de autenticación integrado para mostrar el contrato electrónico transferido desde el terminal móvil (...). (Párr. 0071).
Firma del contrato por el destinatario.	(...) Firmar digitalmente el documento de contrato certificado mediante una firma del operador de telecomunicaciones (...). (Reiv. 1).	(...) Escribir la firma del contratista (...). (Reiv. 15).
Enviar una copia del contrato firmado al destinatario.	(...) Generar al menos dos copias del documento de contrato certificado, y enviar a través del servidor de correo del operador de telecomunicaciones una copia a emisor y receptor del documento de contrato certificado respectivamente. (Reiv. 3).	No se menciona.
Generación de pruebas por el servidor de generación de pruebas.	(...) Generación final del contrato email certificado, incluyendo los datos enviados, los recibidos, las fechas y horas de emisión y recepción y la aplicación de firma digital y sello de tiempo por parte del operador de telecomunicaciones (...). (Descripción, Pág. 4, Lí. 28-31).	No se menciona.
Generar, por medio del servidor de generación de evidencia, un certificado de transacción con todos los datos de la red, el contrato, los documentos generados por el servidor proxy de la CA y los datos transaccionales de la operación utilizada.	(...) Generación final del contrato email certificado, incluyendo los datos enviados, los recibidos, las fechas y horas de emisión y recepción y la aplicación de firma digital (...). (Descripción, Pág. 4, Lí. 28-31).	(...) Escribir la firma del contratista (...). (Reiv. 15).
Firmar el certificado de la transacción con una firma digital del operador de telecomunicaciones.	(...) Añadir un sello de tiempo generado por una autoridad de sellado de tiempo. (Reiv. 1).	(...) Una unidad de marca de tiempo (270) (...). (Párr. 0108).
Aplicar sellos de tiempo mediante un servidor de sellos de tiempo al certificado de la transacción una vez firmada.	(...) Generar al menos dos copias del documento de contrato certificado, y enviar a través del servidor de correo del operador de telecomunicaciones una copia a emisor y receptor del	No se menciona.
Y envío de al menos dos copias del certificado de la transacción firmado y sellado y todas las pruebas generadas, una a la entidad transmisora y otra a la entidad receptora para que sean recolectadas por sus respectivos usuarios.		

Oficio N° 16318 de 9 de octubre de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0004904

	documento de contrato certificado respectivamente. (Reiv. 3).	
--	---	--

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, ya que divulga un método de certificación de contratos en formato electrónico donde una operadora de telecomunicaciones certifica el envío de un contrato por parte de un usuario cliente de dicha operadora a otro usuario no cliente de la operadora de telecomunicaciones mediante correo electrónico y/o sms; y pueda éste firmar mediante la respuesta al correo electrónico o al sms la aceptación o negación del contrato de forma fehaciente , generándose prueba en todo momento de la transacción, de forma que pueda ser considerado un contrato legalmente vinculante al ser certificado todo el proceso por un operador de telecomunicaciones (...) (Resumen).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y el método divulgado en D1, consiste en que la invención incluye la etapa de mostrar el contrato electrónico al destinatario.

No hay evidencia de que el incluir la etapa de mostrar el contrato electrónico al destinatario proporcione un método con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el método conocido en D1 con el fin de proporcionar un método de certificación de un contrato electrónico alternativo?

Sin embargo, el incluir la etapa de mostrar el contrato electrónico al destinatario para proporcionar un método de certificación de un contrato electrónico alternativo, ya está divulgado en D2 que se refiere a que la FIG. 28 ilustra la pantalla del servidor de autenticación integrado para mostrar el contrato electrónico transferido desde el terminal móvil (Párr. 0071).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir la etapa de mostrar el contrato electrónico al destinatario del documento D2 en el método de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 2. Por lo cual se considera obvia.

7. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	15008286	1	Nivel inventivo
D2	US2014222695	1	Nivel inventivo

8. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante argumenta que “(...) 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.

Oficio N° 16318 de 9 de octubre de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0004904

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.

(...) 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 (...).

(...) 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 (...).

Se aclara que el solicitante tiene razón y el documento D1 no menciona la etapa de mostrar el contrato electrónico al destinatario una vez asegurada la identidad del destinatario, sin embargo, el nuevo documento D2 menciona que la FIG. 28 ilustra la pantalla del servidor de autenticación integrado para mostrar el contrato electrónico transferido desde el terminal móvil (Párr. 0071). De esta manera, D2 enseña la etapa de mostrar el contrato electrónico en el terminal móvil, por lo tanto, teniendo en cuenta que D2 se encuentra en el mismo campo técnico de la presente solicitud, es posible combinar sus enseñanzas junto a las de D1, para anticipar la etapa de mostrar el contrato electrónico al destinatario, afectando así el carácter inventivo de la solicitud.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

Oficio N° **16318** de **9 de octubre de 2023**

Ref. Expediente N° NC2020/0004904



Oficio N° 16318 de 9 de octubre de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0004904

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0004904		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/ES2018/070562		20 de agosto de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
21/09/2017				X					
Solicitante									
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 2
Palabras clave utilizadas	Electronic, Certificate, Notification, Contract, Server, Time Stamp, Database, User, Authentication, Identity, Emitter, Receiver, Certification Authority, Signature.
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: H04L 12/58, H04L 29/06, H04W 4/14, H04W 12/06, G06Q 10/10, G06F 21/33

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
SIPI	15008286	17/04/2015	1	1 (Descripción, Pág. 4, Lí. 6-7), Reiv. 1, Descripción, Pág. 8, Lí. 1-10, Reiv. 2, Reiv. 4, (Descripción, Pág. 4, Lí. 28-31, (Descripción, Pág. 10, Lí. 6-7), (Descripción, Pág. 4, Lí. 2-4), (Descripción, Pág. 4, Lí. 23-24), (Descripción, Pág. 4, Lí. 13), (Descripción, Pág. 7, Lí. 3-4), (Descripción, Pág. 11, Lí. 3-4), Reiv. 3.	Y
Patbase	WO14033695	06/03/2014	-	-	A
Google Patents	US2014222695	07/08/2014	1	1 Párrs. 0007, 0071, 0108, 0111, 0071, Reiv. 15.	Y
WO	US8341023	25/12/2012	-	-	A
	EP2846500	11/03/2015	-	-	A
	EP3188435	05/07/2017	-	-	A
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.					
⁽²⁾ Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.					
“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha					



Oficio N° 16318 de 9 de octubre de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0004904

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: (09/10/2023)	