

Bogotá, D.C., 18 de diciembre 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. 16318

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. 16318** del 9 de octubre de 2023, dentro del término legal que la ley otorga para ello.

1. TITULO

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

“MÉTODO 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.

2. 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
D2	US2014222695	<i>“Integrated authentication system using electronic contract”</i>	07 de agosto de 2014

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

En cuanto al nivel inventivo de la invención de manera atenta me permito resaltar que contrario a los señalamientos expuestos en el Oficio No. 16318 la presente invención cumple con los lineamientos del Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En primer lugar, me permito señalar que el Examinador señala que “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”. Sin embargo, en este punto vale la pena resaltar que se está cometiendo un grave error al identificar el objeto de la invención y por lo tanto el examinador no logra evidenciar las diferencias de la invención con el arte previo.

Particularmente, **el objeto de la presente invención no es una plataforma como lo señala el examinador sino por el contrario se refiere a un método de certificación de un contrato electrónico, certificando el contenido del contrato y con un enlace a un servidor proxy de una 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 todo los datos transaccionales necesario para demostrar la transacción.

De acuerdo con lo anterior, es evidente que para el examinador no es claro el objeto de la invención y por lo tanto tampoco son claras las múltiples e inmensas diferencias que existen entre el arte previo y la invención, por lo que, en primera medida, respetuosamente me permito mencionar detalladamente que la presente invención pretende reclamar un método de certificación de un contrato electrónico, comprendiendo el método:

acceso por parte de un transmisor a un servidor de contrato de un operador de telecomunicaciones;

subir el contrato electrónico a firmar a dicho servidor de contratos;

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;

seleccionando un número de teléfono o una dirección de correo electrónico del destinatario;

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;

acceso por parte del receptor a dicha URL y selección de un certificado digital para ser utilizado en la transacción; y

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, comprendiendo además el método:

una verificación de los datos contenidos en el certificado digital por medio de una comparación para asegurar la identidad del destinatario;

almacenar el contenido del correo electrónico original y cualquier archivo adjunto en un servidor de base de datos del operador de telecomunicaciones;

mostrar el contrato electrónico al destinatario una vez asegurada la identidad del destinatario;

firma del contrato por el destinatario;

enviar una copia del contrato firmado al destinatario;

generación de pruebas por el servidor de generación de pruebas;

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;

firmar el certificado de la transacción con una firma digital del operador de telecomunicaciones;

aplicar sellos de tiempo mediante un servidor de sellos de tiempo al certificado de la transacción una vez firmada; 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.

Así las cosas, me permito resaltar que la reivindicación 1 se refiere a un método de certificación de un contrato electrónico, en donde **el contrato no se envía, distribuye y/o comparte hasta que no se verifica la identidad del destinatario**, mientras que claramente en D1 se distribuye la información.

Específicamente, la invención describe que el usuario introduce los datos del cliente a verificar, el contrato que quiere efectuar y el número de teléfono o dirección de correo del receptor/destinatario. La elección de uno u otro tipo de mensaje determinará los pasos a seguir, de esta manera se tiene que: (i) si se introduce un número de teléfono, se enviará un SMS a través de un servidor de SMS certificados e iniciará el proceso con SMS certificado; (ii) si se introduce un correo electrónico, se enviará un mail certificado a través del servidor y se iniciará el proceso con mail certificado. El proceso con SMS certificado se inicia al recibir un mensaje, en donde dicho mensaje contiene una URL que dirige hacia un servidor proxy de una entidad de certificación (CA) servidor a través del que se efectuará toda la comunicación con el resto de los servidores. El proceso con SMS certificado continúa con un acceso por parte del receptor, a dicha URL, donde **el servidor proxy de la CA solicita un certificado digital, de entre posibles contenidos en el navegador del dispositivo receptor, para ser utilizado en la transacción. Si no se dispone de certificado, no es válido o no se puede acceder al mismo, el servidor de la CA da por finalizado el proceso y muestra que el proceso**

no puede continuar, y claramente no se muestra o no es permitida la visualización del contrato. Si se dispone del certificado, se procede a extraer una serie de datos que contiene el certificado para su verificación posterior, generando con dichos datos un fichero de conformidad. De esta manera, cuando los datos contenidos en el certificado del navegador coinciden con los datos introducidos inicialmente, se procede a mostrar el contrato a firmar. Si el destinatario no acepta el contrato, se muestra que éste no ha aceptado y se finaliza. Si acepta el contrato se le solicita el email para enviarle su copia y se finaliza su sesión con el destinatario. Cuando el método hace uso de mail certificado o correo electrónico certificado el método es similar.

Así las cosas, para cualquier persona medianamente versada en la materia es evidente que una de las etapas cruciales del método de certificación de la invención es verificar la identidad del receptor/destinatario y hasta que dicha verificación de identidad no se realiza por medio de los dos medios de verificación el contrato no se puede visualizar y mucho menos es posible la distribución de dicho contrato. Así, es evidente que el contrato nunca se envía por SMS o email al receptor/destinatario hasta que se compruebe la identidad del receptor y se haya aceptado y firmado el mismo.

Por su parte, 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. Por lo cual, y contrario a lo que señala el Examinador, la presente invención difiere en más de una característica esencial respecto a D1 como se evidencia a continuación:

- i) D1 no enseña ni sugiere la etapa de verificación de datos contenidos en el certificado digital por medio de una comparación para asegurar la identidad del destinatario;
- ii) D1 tampoco enseña o sugiere el mostrar el contrato electrónico al destinatario solo una vez asegurada la identidad del destinatario; y
- iii) D1 mucho menos enseña la etapa de enviar una copia del contrato firmado al destinatario solo cuando ya se ha verificado la identidad del mismo y se ha aceptado y firmado el contrato.

De hecho, D1 permite la redistribución del contrato previo a la firma y aceptación del mismo. Particularmente, D1 señala que una vez se comprueba el usuario se hace envío de un correo con el contrato por parte del servidor saliente de correo electrónico con los datos del contrato, posteriormente el cliente acepta o no el contrato mediante una respuesta al SMS o al correo electrónico, finalmente, se genera el contrato final certificado incluyendo la aplicación de firma digital y el sello. Por su parte, en la presente invención, el contrato no se comparte a través de un correo electrónico antes de ser firmado por el destinatario, sino que se encuentra en un servidor de contratos al cual se tiene acceso por medio del servidor proxy de la CA (autoridad de certificación) para verificar los datos contenidos en el certificado digital, esto

permite asegurar la identidad del destinatario y posteriormente es cuando se muestra el contrato electrónico, se firma y luego se envía una copia del contrato firmado al destinatario.

De acuerdo con lo descrito previamente, es evidente que el método conocido en D1 permite obtener acceso al contrato de forma legible a través de un correo electrónico previo a la firma, lo que genera que este se redistribuya, mientras que la presente invención permite que a través de un servidor proxy de la CA (autoridad de certificación) se verifique la identidad del destinatario para mostrar el contrato y firmarlo, para que posterior a esto se envíe una copia del contrato ya firmado.

Adicionalmente, es importante resaltar qué si bien en D1 se divulga que una de las etapas del método es añadir un sello de tiempo generado por una autoridad de sellado de tiempo, esta se hace posterior a que se lleve a cabo una suma digital HASH del contenido del documento de contrato certificado, mientras que en la presente invención, la etapa de aplicar sellos de tiempo mediante un servidor de sellos de tiempo al certificado de la transacción una vez firmada, ocurre inmediatamente después de que se firma el certificado de la transacción con una firma digital del operador de telecomunicaciones.

Si bien, D1 se dirige a una invención que se encuentra dentro del mismo campo técnico de la invención, dicho documento del arte previo no reclama absolutamente todas las características esenciales reclamadas por la invención y mucho menos tiene asociadas las ventajas técnicas de la invención como lo es que el contrato no se pueda redistribuir antes de ser firmado y aceptado. Además, y contrario a lo que señala el Examinador, el problema técnico objetivo que pretende resolver la presente invención se refiere a como modificar el método conocido en D1 para obtener un método de certificación de un contrato electrónico no distribuible y el cual solo pueda ser mostrado una vez se ha asegurado la identidad del destinatario.

En cuanto a D2, este se refiere a un sistema de autenticación integrado mediante un formulario de contrato electrónico, el cual, según señala el Examinador, divulga la etapa de mostrar el contrato electrónico al destinatario. Sin embargo, D2 no divulga mostrar el contrato electrónico al destinatario una vez asegurada la identidad del mismo, sino que, en el mejor de los casos divulga una etapa de mostrar el contrato electrónico transferido desde el terminal móvil, en donde previamente se realiza una verificación del contrato que comprende evidencias como una o más de las voces, imágenes o huellas dactilares, más no se asegura la identidad del destinatario. Adicionalmente, en D2 las partes tienen acceso al contrato incluso antes de que este sea verificado por el sistema de autenticación integrado.

Por lo anterior, es evidente que D2 no divulga la etapa de mostrar el contrato electrónico al destinatario una vez asegurada la identidad del destinatario, por lo que en este punto me dirijo a llamar la atención del Examinador ya que no se puede tomar una etapa del proceso y dividirla en partes aisladas sino como un todo, siendo que en esta sección de la invención lo que se busca es directamente mostrar el contrato electrónico al destinatario una vez asegurada la identidad del destinatario no simplemente mostrar el contrato electrónico como señala el Examinador en su examen técnico.

Adicionalmente, D2 señala que el contrato electrónico comprende además una parte de firma electrónica para después de escribir una firma de contratista ajustar el tamaño de la firma a un tamaño predeterminado y superponer la firma de tamaño ajustado en un área de firma del formulario de contrato electrónico, mientras que en la presente invención el contrato debe ser firmado por el receptor/destinatario. Asimismo, D2 no menciona explícitamente donde se aloja la información para certificar y cualificar el proceso de firma de un contrato, así que para cualquier persona medianamente versada en la materia es completamente evidente que la única manera de conocer el contrato es que se envíe por medio de correo electrónico o se muestre a la persona que lo debe aceptar. De acuerdo con lo anterior, es completamente evidente que D2 no suple las deficiencias de D1 debido a que este tampoco menciona explícitamente una a una las características esenciales de la invención, de hecho, D2 tampoco enseña o sugiere la etapa de verificación de datos contenidos en el certificado digital por medio de una comparación para asegurar la identidad del destinatario; ni el mostrar el contrato electrónico al destinatario solo una vez asegurada la identidad del destinatario; y mucho menos enseña la etapa de enviar una copia del contrato firmado al destinatario solo cuando ya se ha verificado la identidad del mismo y se ha aceptado y firmado el contrato.

Así las cosas, es evidente que el método de certificación de la invención no es obvio a partir de las enseñanzas de D1 y D2, y que es imposible que una persona medianamente versada en la materia lograra llevar a cabo la secuencia específica de etapas que aquí se reclama a partir de la materia divulgada en dicho arte previo, por lo que se demuestra que dicha invención es inventiva. Adicionalmente, y contrario a lo señalado por el Examinador, no es posible que una persona medianamente versada en la materia incluya las enseñanzas de D2 en D1 y obtenga la presente invención debido a que ninguno de dichos documentos divulga que el contrato electrónico pueda ser mostrado una vez se ha asegurado la identidad del destinatario y que solo en ese momento el contrato puede ser firmado por el receptor y mucho menos que la distribución de este solo se dé una vez se ha verificado la identidad del mismo y que se haya firmado.

De esta forma, es evidente que la invención tiene un efecto técnico asociado ya que se verifica el destinatario y su identidad previo a mostrar el contrato, esto implica que, el contrato no se pueda redistribuir antes de ser firmado y aceptado. Por ende, es completamente claro que la presente invención tiene un efecto técnico asociado a las características esenciales de la invención, las cuales no son divulgadas ni en D1 ni en D2. De hecho, como bien se conoce, una invención no tiene nivel inventivo cuando la combinación de los elementos que proveen la solución está revelada en el estado de la técnica, sin embargo, esto no ocurre en el presente caso, ya que el método tiene características que implican etapas distintas y además un avance técnico comparado con el arte previo. Por lo tanto, para determinar si una invención no tiene nivel inventivo, es necesario que el Examinador deba hacerse un juicio de valor y un análisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la técnica, no influenciados por el conocimiento que ya se tiene de la invención que se está evaluando.

Así las cosas, ninguna persona medianamente versada en la materia se encontraría motivada a combinar las enseñanzas de D1 y D2 para obtener la presente invención, ya que ninguno de dichos documentos menciona o hace referencia a las características esenciales del método de certificación como se reclama aquí. Por todo

lo anterior, si una persona medianamente versada en la materia combinara las enseñanzas de D1 y D2, 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 en D2, 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 un desarrollo o experimentación adicional para poder obtener la invención a partir de las enseñanzas de D1 y D2, 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 D2 a 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**.

Además de lo anterior, es relevante considerar que tal y como lo expone en la sección 10 el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina *“Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica”*, por lo anterior, me permito llamar la atención del Examinador en el hecho que cada invención es de cierta medida una combinación de elementos relacionados entre sí, por lo que no es suficiente afirmar que dichas etapas ya habían sido previamente divulgadas, partiendo de combinaciones de enseñanzas convenientes, y que por ende, la combinación de fracciones de diferentes documentos permiten la deducción obvia de la invención reclamada.

Por el contrario, en primera instancia es importante entender que el nivel inventivo es un proceso creativo e innovador en donde la cuestión para el Examinador se enfoca en si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. Por lo tanto, para determinar si una invención posee nivel inventivo, es indispensable determinar si los elementos y/o características ya conocidas podrían haberse combinado para dar como resultado una invención particular, tal y como la definida por la presente solicitud.

Así, considerando lo anterior, me permito resaltar que el análisis de nivel inventivo expuesto en el Oficio 16318 es errado y de ninguna manera podría afirmarse que la materia reclamada por la presente solicitud es evidente u obvia a la luz de las enseñanzas de D1 y D2.

Es más, no es posible prever el método de certificación de un contrato electrónico de esta solicitud y discutido anteriormente, a partir de la lectura del arte previo citado, ya que las invenciones de patente tienen nivel inventivo cuando el producto o procedimiento no es fácilmente derivable por la persona medianamente versada en la materia o cuando presentan un efecto inesperado o mejorado impredecible de los documentos citados, como en la presente invención. Por lo anterior, nada en el arte previo sugiere ni enseña esta invención.

3.1. Conclusión

En conclusión, como se resalta en Artículo 18 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 inventiva a la luz del arte previo citado, pues siguiendo las enseñanzas de D1 y D2, 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 radicado el 21 de abril de 2023 cumple todos los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión Andina 486 de 2000.

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