

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 4923

Ref. Expediente N° NC2016/0002810

Señor(a)
Alessandro CAPORUSSO
notificaciones@bc.com.co

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I		Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/IB2015/051688				
Fecha de Presentación Internacional	8 de marzo de 2015				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	NC2016/0002810	10 de octubre de 2016
Reivindicaciones:	NC2016/0002810	10 de octubre de 2016
	NC2016/0002810	02 de marzo de 2018
Dibujos:	NC2016/0002810	10 de octubre de 2016
Prioridad(es):	País: IT, ITALIA Número: RM2014A000110 Fecha: 10 de marzo de 2014	

2. Análisis de la Prioridad

Página 1 de 10

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 4923

Ref. Expediente N° NC2016/0002810

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisión 486

4. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 13 del capítulo reivindicatorio (Radicado NC2016/0002810 del 02 de marzo de 2018).

Título de la solicitud: "MÉTODO PARA EL USO DE UN CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO" (Radicado NC2016/0002810 del 10 de octubre de 2016).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un método que le permita a cualquier usuario obtener una respuesta a cerca de la autenticidad del producto como resultado de una consulta de un código de identificación de producto ocurrido ya sea antes y después de la compra del producto. Adicionalmente, la verificación en forma automática y efectiva la compra de un producto por un usuario sin el uso de controles externos a la relación entre el fabricante y el usuario.

Para resolver este problema, la solicitud en estudio proporciona un método para el uso de un código único de identificación de producto (UPIC) en una transacción de compra que es emitido por un administrador de base de datos, asociado y aplicado en un producto que proporciona una primera consulta UPIC con un administrador de base

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4923

Ref. Expediente N° NC2016/0002810

de datos para información sobre el mismo producto por un usuario a través de una aplicación de software, una evaluación de la validez del UPIC por el administrador de base de datos, una respuesta del administrador de base de datos al usuario con información relacionada con el producto, o si el mismo producto ya fue comprado, una creación de una conexión provisional entre el código de usuario y el UPIC que es consultado a través de dicha aplicación de software. El usuario da una prueba de una supuesta compra del producto mediante una segunda consulta UPIC que es hecha por el mismo usuario al final de un primer periodo determinado de la primera consulta UPIC, sin que otro usuario haya consultado el mismo UPIC antes de la segunda consulta UPIC.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): G06Q 30/00.

5. No es una invención (Art. 15 D 486 literal (d))

El objeto del capítulo reivindicatorio no se considera una invención, de acuerdo con el artículo 15 D486, toda vez que la materia de dichas reivindicaciones hace referencia a un método el cual corresponde a una actividad económico-comercial, ya que indica que el método reivindicado es para realizar una transacción¹ de un producto, que está caracterizado porque un usuario da una prueba de una supuesta compra de un producto para determinar si dicho producto ya fue comprado u obtener información del mismo, el método en la reivindicación independiente menciona: *“Un método para realizar una transacción de un producto (...)”* (Reiv. 1) y *“(...) o si el mismo producto ya fue comprado,”* (Reiv. 1). Así mismo, en las reivindicaciones dependientes se mencionan elementos que hacen referencia a una actividad económico-comercial tales como: *“(...) supuesta compra del producto (...)”* (Reivs. 1, 2 y 6), *“(...) supuesta compra de un producto (...)”* (Reivs. 8 a 10), *“(...) prueba de compra real del mismo producto (...)”* (Reivs. 8 a 10), *“transacción de compra”* (Reivs. 8 a 11), *“(...) supuesta compra o compra real (...)”* (Reivs. 12 y 13). Como se puede evidenciar, la parte caracterizante de la materia reclamada hace referencia a una actividad económica mediante la compra o transacción de un producto, lo cual no es considerado como

1 Transacción : Trato, convenio, negocio.
<http://dle.rae.es/?id=aIEpSMR>

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 4923

Ref. Expediente N° NC2016/0002810

invención. De acuerdo al artículo 15 de la decisión 486 en su literal (d) menciona: “No se consideran invenciones: (...) d) los planes, la reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; (...) subrayado fuera de texto”.

Lo anterior, también se sustenta en lo mencionado en la descripción así: “(...) antes y después de la compra del producto (...)” (Descripción de la Invención, Pág. 3, Párr. 2, línea 4), “Otro objeto es verificar en forma automática y efectiva la compra de un producto (...)” (Descripción de la Invención, Pág. 3, Párr. 3, línea 1), “(...) por otro usuario en relación con el producto antes y después de la compra.” (Descripción de la Invención, Pág. 3, Párr. 6, líneas 3 y 4), “(...) aplicados a productos ya comprados (...)” (Descripción de una realización de la invención, Pág. 5, Párr. 1, línea 4), “(...) una prueba de una supuesta compra del producto (...)” (Descripción de una realización de la invención, Pág. 6, Párr. 2, línea 10), “(...) demostrar la supuesta compra del producto (...)” (Descripción de una realización de la invención, Pág. 6, Párr. 2, línea 16), “evidencia de la supuesta compra del producto (...)” (Descripción de una realización de la invención, Pág. 7, Párr. 1, línea 2), “Una vez se proporciona evidencia de la supuesta compra del producto (...)” (Descripción de una realización de la invención, Pág. 7, Párr. 2, línea 1), “(...) una transacción de compra del producto afecta dicho primer periodo determinado; en particular, la compra real del producto (...)” (Descripción de una realización de la invención, Pág. 7, Párr. 4, línea 1), “(...) consultado antes de la compra (...)” (Descripción de una realización de la invención, Pág. 7, Párr. 4, línea 6), “(...) prueba de la compra real de ese producto por el usuario. (...)” (Descripción de una realización de la invención, Pág. 7, Párr. 5, línea 8), “(...) la supuesta compra del producto (...)” (Descripción de una realización de la invención, Pág. 8, Párr. 2, línea 4), “(...) En el caso de supuesta compra o compra real del producto por alguien diferente (...)” (Descripción de una realización de la invención, Pág. 8, Párr. 2, líneas 7 y 8), “(...) una prueba de supuesta compra o compra real. (...)” (Descripción de una realización de la invención, Pág. 8, Párr. 3, línea 2), “(...) antes y después de la compra, respuestas engañosas. Por consiguiente, el usuario anterior, que ha comprado el producto, (...)” (Descripción de una realización de la invención, Pág. 8, Párr. 3, líneas 5 y 6), “(...) el usuario tiene el derecho de cancelar la compra (...)” (Descripción de una realización de la invención, Pág. 13, Párr. 1, línea 6), “(...) una supuesta prueba de compra de producto o compra real de producto. A este respecto, la caja registradora de una tienda minorista da certeza al administrador

Página 4 de 10

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4923

Ref. Expediente N° NC2016/0002810

de base de datos de la compra real del producto en lugar de la supuesta compra (...) (Descripción de una realización de la invención, Pág. 13, Párr. 2, líneas 3 a 5), “*se sabe que los productos se pueden comprar y luego por diversas razones y de conformidad con la ley, regresar al vendedor con la fórmula de restitución económica o sustitución del bien. (...)*” (Descripción de una realización de la invención, Pág. 13, Párr.4, línea 3 a 5), “*(...) El usuario, que ha comprado previamente el producto (...)*” (Descripción de una realización de la invención, Pág. 14, Párr. 2, línea 1), “*(...) para proporcionar prueba no real de la supuesta compra del producto. (...)*” (Descripción de una realización de la invención, Pág. 14, Párr. 3, líneas 9 y 10), “*(...) consulten el UPIC del mismo producto con el propósito de tener la información acerca de este, antes y después de la compra del mismo.*” (Descripción de una realización de la invención, Pág. 15, Párr. 1, líneas 1 a 3), “*(...) antes o después de la compra (...)*” (Descripción de una realización de la invención, Pág. 15, Párr. 2, línea 3), “*(...) prueba de supuesta compra sin realmente haber comprado el producto, (...)*” (Descripción de una realización de la invención, Pág. 15, Párr. 2, línea 9), “*(...) Si el usuario se comporta correctamente, él o ella puede disfrutar de descuentos, precios, puntos y similares, también proporcionados por el fabricante después de la consulta del UPIC antes y especialmente después que se compra el producto.*” ((Descripción de una realización de la invención, Pág. 15, Párr. 2, líneas 14 a 17), “*(...) los mismos falsificadores son disuadidos de producir y vender productos falsificados en el mercado autorizado utilizando los nombres comerciales de los fabricantes que adopten el método de acuerdo con la presente invención (...)*” (Descripción de una realización de la invención, Pág. 15, Párr. 3, líneas 1 a 4), “*1. El fabricante deberá notificar a los consumidores de comprar solo productos que alojan el UPIC de acuerdo con el método de la presente invención; en el caso que un usuario pueda encontrar en el mercado un producto sin UPIC, él o ella no realizaría la compra y sería una señal de la anomalía debido a la presencia de un producto claramente falso.*” (Descripción de una realización de la invención, Pág. 16, Párr. 1) y “*2. Cuando un fabricante identifica cada producto y le aplica un UPIC, y le comunica a los consumidores, la única oportunidad que tiene el falsificador de introducir los productos falsos en el mercado autorizado, utilizando inadecuadamente la marca, sería comprar un número n de productos reales, reproducir y aplicar a los productos falsos n UPIC; la pérdida económica es obvia y por lo tanto no viable para el falsificador. Si el falsificador en su lugar pone en el mercado autorizado un número n de productos falsos en los que ha aplicado solo e incluso el mismo UPIC, es suficiente que un usuario proporcione*

Página 5 de 10

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 4923

Ref. Expediente N° NC2016/0002810

evidencia de supuesta compra o compra real del producto, en razón a que el administrador de base de datos bloquea el mismo UPIC, reportando posiblemente la no autenticidad de estos productos a todos los otros usuarios que realizarían la consulta antes de la compra de otros productos falsificados.” (Descripción de una realización de la invención, Pág. 16, Párr. 2). De acuerdo a lo anterior, la parte caracterizante de la materia reclamada hace referencia a una actividad económica mediante la compra o transacción de un producto, por lo cual, según el artículo 15 de la decisión 486 no se considera como una invención.

6. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

- Las reivindicaciones 1, 5 y 11 se presentan como características técnicas esenciales de la invención ventajas técnicas y funcionalidades porque menciona: “(...) *que se puede descargar en dispositivos electrónicos tales como teléfonos inteligentes, tabletas u otro dispositivo capaz de adquirir y transmitir datos (...)*” (Reiv. 1) y “(...) *información, documentos, y sus ventajas reservada.*” (Reivs. 5 y 11), las cuales no se aceptan como características técnicas ya que no definen específicamente la estructura de la invención. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen, y el procedimiento por la secuencia de etapas técnicas que inciden sobre una materia que se encaminan a la obtención de una cosa o resultado.
- La reivindicación 1 no es clara porque menciona: “(...) *una creación de una conexión provisional entre el código de usuario y el UPIC que es consultado a través de dicha aplicación de software (...)*”, la cual no permite definir la interrelación existente durante la creación de dicha conexión provisional y los códigos involucrados.
- La reivindicación 1 no es clara porque el término: “*supuesta compra*” es relativo por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término o rango concreto.
- La reivindicación 1 no es clara porque menciona: “*Caracterizado porque el usuario da una prueba de una supuesta compra del producto mediante una segunda consulta UPIC que es hecha por el mismo usuario al final de un primer*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4923

Ref. Expediente N° NC2016/0002810

periodo determinado de la primera consulta UPIC, sin que otro usuario consulte el mismo UPIC antes de la segunda consulta UPIC” debido a que el paso en el método reivindicado lo está realizando el usuario y no un dispositivo, se sugiere al solicitante hacer la corrección respectiva.

- Las reivindicaciones 7 a 12 no son claras porque el término: *“periodo determinado”* es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.
- Las reivindicaciones 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12 y 13 no son claras porque mencionan: *“(…) caracterizado porque el usuario da una prueba de una supuesta compra del producto (...)”* (Reiv. 1), *“(…) por un usuario antes de que él o ella proporcione una prueba de la supuesta compra del producto (...)”* y *“(…) obtener la prueba de la supuesta compra del producto por dicho otro usuario (...)”* (Reiv. 2), *“(…) una prueba de la supuesta compra del producto al administrador de base de datos por un usuario (...)”* (Reiv. 6), *“(…) prueba de supuesta compra de un producto se confirma como una prueba real del mismo producto por medio de una transacción de compra de producto (...)”* (Reivs. 8 a 10), *“(…) en el caso que el usuario haga consultas adicionales del mismo UPIC sobre el producto después que ya se ha realizado prueba de supuesta compra o compra real del producto (...)”* (Reiv. 12), y *“(…) prueba de supuesta compra o compra real del producto en UPIC activo en el caso que el producto se regrese a la tienda minorista (...)”* (Reiv. 13), en las cuales aun cuando la materia que se quiere reivindicar hace referencia a un método implementado por computadora, en dichas frases la parte caracterizante la realiza el usuario.
- La reivindicación 5 presenta como características técnicas esenciales de la invención ventajas técnicas y funcionalidades porque menciona: *“(…) en donde dicha conexión permanente le proporciona al mismo usuario acceso exclusivo a la información, documentos, y sus ventajas reservadas”*, las cuales no se aceptan como características técnicas ya que no definen específicamente la estructura de la invención. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen, y el procedimiento por la secuencia de etapas técnicas que inciden sobre una materia que se encaminan a la obtención de una cosa o resultado.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 4923

Ref. Expediente N° NC2016/0002810

- La reivindicación 12 menciona una etapa del procedimiento pero esta no se define mediante una secuencia lógica de etapas y las condiciones técnicas específicas.
- Las reivindicaciones 11 y 13 no son claras porque mencionan: *“tiene lugar la transacción de compra en una tienda minorista (...)”* (Reiv. 11) y *“en el caso que el producto regrese a la tienda minorista (...)”* (Reiv. 13), debido a que indican el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere hacer la aclaración respectiva. Se sugiere al solicitante que la redacción de una reivindicación que hace parte de un método debe estar estructurada mediante una secuencia lógico de pasos, en la cual se caractericen las etapas del mismo.

7. Conclusión

La presente solicitud está afecta así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
-	-	1 a 13	Artículo 15 D486 Artículo 30 D486

8. Respuesta a los argumentos de la solicitante

Frente a la objeción por uso transmitida al solicitante en el Oficio No. 13487, la solicitante argumenta que: *“Con el fin de superar esta objeción, se ha reformulado el preámbulo de la reivindicación 1 de la siguiente forma: “Un método para realizar una transacción de un producto mediante un código único de identificación de producto (UPIC)”, evitando así referencias a los usos”*. Sin embargo a pesar de las modificaciones realizadas el capítulo reivindicatorio sigue presentando problemas de claridad cómo fue enseñado en los numerales 5 y 6 del presente requerimiento.

Respecto a la afirmación en la cual el solicitante argumenta que: *“que el nuevo pliego reivindicatorio está dirigido a un método definido mediante una secuencia lógica de pasos aplicable en un ámbito industrial y relacionado intrínsecamente con dispositivo específico. Por lo tanto, las nuevas reivindicaciones están dirigidas a materia patentable”*. Sin embargo, contrario a lo afirmado por el solicitante, la reivindicación

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 4923

Ref. Expediente N° NC2016/0002810

independiente 1 solo hace mención a dicho dispositivo en: “(...) *por un dispositivo electrónico (...)*”, “(...) *se puede descargar en dispositivos electrónicos (...)*” y “(...) *otro dispositivo capaz (...)*”, el resto de la reivindicación hace referencia a la interacción con un usuario, por lo cual el método no está definido por una serie de pasos asociado únicamente a dicho dispositivo.

En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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 llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,

Página 9 de 10

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4923

Ref. Expediente N° NC2016/0002810



[DirectorName]

DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: FREDDY ALEXANDER VELANDIA VIVAS

Revisado: SONIA ANDREA DÍAZ PIRAZÁN

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ