

Señor

**DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

E. S. D.

REF: Expediente No. **NC2016/0002810**, solicitud de patente de invención a favor de **ALESSANDRO CAPORUSSO**. Título: **MÉTODO PARA EL USO DE UN CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO**.

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al Oficio No. 4923 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado el 27 de abril de 2018.

1. No es una Invención

En primer lugar, en relación con la objeción del señor Examinador en cuanto a que la presente solicitud no corresponde a una invención, de manera atenta me permito resaltar que el análisis realizado para esta solicitud, de cierta manera resulta erróneo, ya que el método para realizar una transacción de un producto mediante un código único de identificación de producto (UPIC) y que es emitido por un administrador de base de datos de la presente solicitud de ninguna manera corresponde a una actividad económico-comercial, y por ende no podría ser catalogado como una “*No invención*”.

Concretamente, contrario a los señalamientos del señor Examinador, me permito resaltar que esta solicitud debería ser considerada como una ‘*invención*’, ya que **proporciona una solución a un problema técnico concreto**. Específicamente, en el presente caso, el problema técnico consiste en la necesidad de proporcionar un método que permita a cualquier usuario obtener una respuesta sobre la autenticidad de un producto como resultado de una consulta de un código de identificación de producto que ocurre antes o después de la compra del producto.

De esta manera, y con el fin de resolver este problema, la presente solicitud proporciona un método para el uso de un código único de identificación de producto (UPIC) en una transacción de compra emitida por un administrador de base de datos, asociada y aplicada a un producto que proporciona una primera consulta UPIC con un administrador de base de datos.

En vista de lo anterior, es claro evidenciar que el solicitante (i) identificó un problema técnico, y (ii) desarrolló la solución más adecuada a dicho problema técnico, siendo evidente que, el objeto reclamado por la presente solicitud corresponde a una invención.

Por otro lado, y según la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, me permito resaltar que las “*actividades económico-comerciales*”, corresponden a “*(...) creaciones intelectuales de carácter abstracto, porque no usan medios técnicos, o aplican leyes de la naturaleza, no resuelven problemas técnicos, no produce efectos técnicos, ni constituyen una solución técnica (...)”¹, lo que permite inferir que dichas actividades económico-comerciales no designan una realidad material y por lo tanto al no ser parte de una solución técnica que resuelva un problema específico no podrían cumplir con los requerimientos de patentabilidad. De hecho, contrario a esto, es relevante mencionar que el método de la presente invención comprende una aplicación práctica dentro de un proceso real y que adicionalmente se dirige a obtener un producto específico, evidenciando que la materia aquí reclamada **no es abstracta**.*

En este sentido, teniendo en cuenta la definición previamente mencionada, me permito resaltar que la presente invención de ninguna manera **no** corresponde a una “*No invención*”, ya que el método aquí reclamado se caracteriza por ser (i) una invención que tiene un (ii) carácter técnico, y que se encuentra orientado a (iii) la solución de un problema puntual y además (iv) utiliza medios técnicos tales como ***teléfonos inteligentes, tabletas e incluso una caja registradora***, lo que significa que la invención no es abstracta en absoluto.

Adicionalmente, y en cuanto al Capítulo Descriptivo de la solicitud, me permito resaltar que este no describe el método reclamado como una actividad económico comercial, por el contrario, el Capítulo Descriptivo de esta invención es claro y se encuentra

¹ Sección 2.3.6 de la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio

redactado de tal forma que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda comprender cuál es el problema técnico que se pretende resolver y cuál es la solución propuesta por la solicitud para que pueda ponerla en práctica. Además, me permito resaltar que éste a su vez contiene información suficiente para que la persona del oficio normalmente versada en la materia técnica pueda realizar paso a paso la invención.

Por lo tanto, dado que la invención reivindicada **no es de naturaleza abstracta** y hay un problema técnico que se ha resuelto, además de contar con un Capítulo Descriptivo totalmente claro y concreto y que se encuentra escrito considerando la terminología del campo de la presente solicitud, es posible concluir que la invención no cae dentro de la categoría de “no es una invención.”

2. Claridad de las Reivindicaciones

i) En cuanto a las ventajas técnicas y funcionalidades de las reivindicaciones 1, 5 y 11, me permito resaltar que expresiones como “(...) *que se puede descargar en dispositivos electrónicos tales como teléfonos inteligentes, tabletas u otro dispositivo capaz de adquirir y transmitir datos (...)*” (Reiv. 1), “(...) *información, documentos, y sus ventajas reservada.*” (Reivs. 5 y 11), “(...) *en donde dicha conexión permanente le proporciona al mismo usuario acceso exclusivo a la información, documentos, y sus ventajas reservadas*” (Reiv 5) de ninguna manera no permiten la definición específica del método, por el contrario, estas expresiones corresponden a características técnicas funcionales de la invención que explican la relación que hay entre las diversas características estructurales del método reivindicado.

De hecho, según el numeral 2.6.5.4 de la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad: “*Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención. Por lo tanto, el examinador las debe extraer para efectos del estudio de comparación con el estado de la técnica. Así entonces, las características técnicas esenciales son las que definen la invención, las que la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención*”, por lo tanto, la inclusión de características como que la primera consulta UPIC la realice un usuario mediante una aplicación de software que se puede descargar en dispositivos electrónicos u otro dispositivo capaz de adquirir y transmitir datos, o que la conexión permanente del método reivindicado proporciona al mismo usuario acceso exclusivo a la información,

documentos y ventajas reservadas, en lugar de restarle claridad a la materia reivindicada, proporcionan un punto clave para que cualquier persona normalmente versada en la materia pueda entender con mayor precisión la invención, sus elementos, su funcionalidad y características esenciales.

Es más, dicha Guía de igual forma establece que *“Las reivindicaciones **deben** incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos”* por lo que es claro que las reivindicaciones si bien pueden contener características estructurales, también pueden mencionar características funcionales que permitan un mayor entendimiento de la invención.

Además, me permito resaltar que la materia tal y como se encuentra reclamada corresponde al derecho que tiene el Solicitante a reclamar protección para todo el concepto inventivo desarrollado en la presente solicitud, y que en este caso comprende características funcionales claras y concisas. En este sentido, y considerando lo anterior, de manera atenta solicito que la objeción a este respecto sea retirada.

ii) Con relación a la expresión *“una conexión provisional entre el código de usuario y el UPIC que es consultado a través de dicha aplicación de software”* de la reivindicación 1, me permito resaltar que esta corresponde a una etapa esencial del método reivindicado, en donde específicamente, se proporciona una conexión transitoria entre un código de usuario, que corresponde a la identificación de un usuario específico con el administrador de base de datos, y el código único de identificación de producto UPIC. De hecho, en esta conexión provisional cuando el UPIC está activo, la información tomada de un grupo de datos es enviada al usuario a cerca del producto.

Además de lo anterior, me permito de igual forma resaltar que el especificar que la conexión provisional se da específicamente entre el código de usuario y el UPIC que es consultado a través de dicha aplicación de software corresponde a una característica esencial de la presente invención, que de hecho (i) define aún más el método reclamado, y (ii) además hace parte de la solución que intenta resolver la invención.

Por lo anterior, de manera atenta solicito que la objeción a este respecto sea retirada.

iii) Con respecto a las expresiones “*supuesta compra*” y “*periodo determinado*” de las reivindicaciones 1, 7-12, me permito resaltar que dichas expresiones no son relativas o imprecisas y de ninguna manera impiden la distinción de la presente invención con el estado de la técnica, por el contrario, dichas expresiones además de encontrar sustento dentro del Capítulo Descriptivo de la solicitud, pueden ser comprendidas por cualquier persona versada en la materia.

Así, considerando lo anteriormente expuesto, me permito resaltar que la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad en la sección 2.6.5.1, menciona que “*el significado y alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que normalmente se les da en el área técnica de la solicitud (...)*”, por lo que el Señor Examinador debería darle a dichas expresiones el significado correcto y acorde a las enseñanzas del Capítulo Descriptivo de la presente solicitud. En este sentido, me permito manifestar que la sugerencia establecida por el Señor Examinador, en cuando a sustituir dichas expresiones por un rango concreto, sería improcedente, ya que no es posible reemplazar “*supuesta compra*” o “*período determinado*” por un valor numérico concreto, y además correspondería a una limitación injusta del concepto inventivo al que el Inventor tiene derecho a reclamar. Por lo tanto, es claro que dichas expresiones en lugar de ser consideradas como relativas o imprecisas, deberían ser catalogadas como claras y concretas y que además corresponden al lenguaje común usado en invenciones inmersas en el campo de la presente solicitud. Por lo anterior de manera atenta solicito que las objeciones a este respecto sean retiradas.

iv) Con respecto a las partes caracterizantes que involucran “*un usuario*” en las reivindicaciones 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12 y 13 me permito resaltar que dichas referencias de ninguna manera le restan claridad a las reivindicaciones, por el contrario, dichas partes caracterizantes hacen referencia a que dentro del método definido, uno de los elementos esenciales corresponde a ‘*un usuario*’, quien particularmente en el método de esta solicitud, por ejemplo, da una prueba de una compra de un producto mediante la realización de una segunda consulta UPIC, o es quien realiza una consulta UPIC sólo una vez antes de proporcionar dicha prueba, entre otras características funcionales.

De hecho, dicho elemento esencial corresponde a una característica técnica estructural, y según la sección 2.6.5.4 de la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad: “*una característica técnica estructural es aquella que define la invención*”. Adicionalmente, en este punto vale la pena mencionar que el Manual Andino

de Patentes de igual forma establece que “una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos (...)”². Por lo tanto, es evidente que “un usuario” si bien corresponde a un elemento de suma importancia, éste contribuye a generar la solución propuesta al problema técnico planteado por la presente invención.

Además de lo anterior, y con el fin de entender más a fondo el elemento “usuario”, me permito resaltar que la página 7 de la presente solicitud establece que un “usuario” significa cualquiera instalado en un dispositivo electrónico como un teléfono inteligente, tableta y cualquier otro dispositivo capaz de adquirir y transmitir datos. Por lo tanto, es claro que dicho elemento se encuentra directamente relacionado con los demás elementos comprendidos dentro del método para realizar una transacción de un producto. En este sentido, es claro que las partes caracterizantes de las reivindicaciones que involucran a un usuario, en lugar de restarle claridad al método reivindicado, deberían ser consideradas como secciones de las reivindicaciones que comprenden elementos necesarios. Por lo anterior, de manera atenta solicito el retiro de las objeciones a este respecto.

v) Adicionalmente, en cuanto a la reivindicación 12, me permito resaltar que ésta se dirige a especificar características técnicas adicionales de las etapas del método reclamado en las reivindicaciones previas. Por ejemplo, si bien en la reivindicación 1 se menciona como primera etapa una consulta UPIC con un administrador de base de datos para información sobre un producto, la reivindicación 12 define de manera adicional que, de dicha consulta es posible que se generen 6 respuestas: (a) UPIC no pertenece a la base de datos, (b) UPIC activo con una conexión provisional, (c) UPIC activo con una conexión permanente, (d) UPIC es reservado, (e) UPIC no activo, y (f) UPIC bloqueado. Por lo tanto, de manera atenta solicito que la objeción a este respecto sea retirada y que la materia reclamada en cada una de las reivindicaciones sea comprendida de manera correcta.

vi) Con referencia a las reivindicaciones 11 y 13, me permito resaltar que la referencia a “tiene lugar la transacción de compra en una tienda minorista (...)” o “en el caso que el producto regrese a la tienda minorista (...)” no indican el uso que puede darse al producto reivindicado. Específicamente, dichas referencias expresan una

² Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, Sección 4.2.

característica adicional esencial que corresponde al lugar en donde puede desarrollarse el método reivindicado.

En este sentido, me permito resaltar que las características esenciales de una invención deberían ser consideradas por el Examinador como elementos diferenciadores del estado del arte. Por lo anterior, de manera atenta solicito que se consideren los anteriores argumentos y se proceda a retirar la objeción a este respecto.

vii) Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero respetuosamente que la materia del Capítulo Reivindicatorio de la presente invención cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y además debe ser considerada como una invención ya que permite dar solución a un problema técnico planteado.

Así las cosas, y en vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito el retiro de las objeciones de la presente solicitud y la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la Decisión 486.

Atentamente,

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 – 41