

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

Resolución N° 3953

Ref. Expediente N° NC2016/0002810

Por la cual se deniega una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 10 de octubre de 2016, con el N° NC2016/0002810, por ALESSANDRO CAPORUSSO, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “MÉTODO PARA EL USO DE UN CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2015/051688 del 8 de marzo de 2015.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 783 el 9 de febrero de 2017, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 4923, notificado el 27 de abril de 2018, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2016/0002810 el 10 de septiembre de 2018, respondió oportunamente el requerimiento formulado.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”*.

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 13 incluida en el radicado bajo el N° NC2016/0002810 el 02 de marzo de 2018, no cumple los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El problema planteado 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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 3953

Ref. Expediente N° NC2016/0002810

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, se 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 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.

6.2 Materia no patentable

El objeto reclamado no se considera una invención, en virtud del artículo 15 D486 literal d: “(...) *No se considerarán invenciones: (...) d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; (...)*”, 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 transacción 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 invención.

De igual manera, lo anterior también se sustenta en lo mencionado en la descripción así: “(...) *antes y después de la compra del producto (...)*” (Pág. 3, Párr. 2, línea 4), “*Otro objeto es verificar en forma automática y efectiva la compra de un producto (...)*” (Pág. 3, Párr. 3, línea 1), “(...) *por otro usuario en relación con el producto antes y después de la compra.*” (Pág. 3, Párr. 6, líneas 3 y 4), “(...) *aplicados a productos ya comprados (...)*” (Pág. 5, Párr. 1, línea 4), “(...) *una prueba de una supuesta compra del producto (...)*” (Pág. 6, Párr. 2, línea 10), “(...) *demostrar la supuesta compra del*

Página 2 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 3953

Ref. Expediente N° NC2016/0002810

producto (...)" (Pág. 6, Párr. 2, línea 16), "evidencia de la supuesta compra del producto (...)" (Pág. 7, Párr. 1, línea 2), "Una vez se proporciona evidencia de la supuesta compra del producto (...)" (Pág. 7, Párr. 2, línea 1), "(...) una transacción de compra del producto afecta dicho primer periodo determinado; en particular, la compra real del producto (...)" (Pág. 7, Párr. 4, línea 1), "(...) consultado antes de la compra (...)" (Pág. 7, Párr. 4, línea 6), "(...) prueba de la compra real de ese producto por el usuario. (...)" (Pág. 7, Párr. 5, línea 8), "(...) la supuesta compra del producto (...)" (Pág. 8, Párr. 2, línea 4), "(...) En el caso de supuesta compra o compra real del producto por alguien diferente (...)" (Pág. 8, Párr. 2, líneas 7 y 8), "(...) una prueba de supuesta compra o compra real. (...)" (Pág. 8, Párr. 3, línea 2), "(...) antes y después de la compra, respuestas engañosas. Por consiguiente, el usuario anterior, que ha comprado el producto, (...)" (Pág. 8, Párr. 3, líneas 5 y 6), "(...) el usuario tiene el derecho de cancelar la compra (...)" (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 de base de datos de la compra real del producto en lugar de la supuesta compra (...)" (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. (...)" (Pág. 13, Párr. 4, línea 3 a 5), "(...) El usuario, que ha comprado previamente el producto (...)" (Pág. 14, Párr. 2, línea 1), "(...) para proporcionar prueba no real de la supuesta compra del producto. (...)" (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." (Pág. 15, Párr. 1, líneas 1 a 3), "(...) antes o después de la compra (...)" (Pág. 15, Párr. 2, línea 3), "(...) prueba de supuesta compra sin realmente haber comprado el producto, (...)" (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." (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 (...)" (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." (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 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

Página 3 de 7



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 3953

Ref. Expediente N° NC2016/0002810

realizarían la consulta antes de la compra de otros productos falsificados.” (Pág. 16, Párr. 2). De acuerdo a lo anterior, en el capítulo descriptivo también se hace referencia a una compra o transacción de un producto.

En este sentido, se presenta como referencia a la presente decisión, un caso de estudio del Reino Unido que se encuentra en primera instancia (revocada/denegada), específicamente de la Oficina de Propiedad Intelectual bajo el N° BL O/268/17¹, entre la mencionada oficina y el solicitante Barclays Bank plc. Dicho caso de estudio se refiere a una solicitud de patente bajo el N° GB1307841.5. A lo largo del trámite de la misma, el examinador a cargo determinó que la materia reclamada estaba excluida de patentabilidad de acuerdo a la sección 1(2)(c) de la ley de patentes de 1977, la cual se refiere a métodos comerciales y programas informáticos. En el estado actual del trámite de la solicitud, primera instancia.

La solicitud en mención se presentó con el título: *“Sistema de autenticación para la entrega de una compra”* el 01 de mayo de 2013 y fue publicada bajo el número GB2513602 el 05 de noviembre de 2014. La materia reclamada se refiere a un método para garantizar la entrega autorizada de una compra. Específicamente la reivindicación 1 menciona: *“1. Un método implementado por computadora para autenticar la entrega de una compra a un destinatario autorizado, que comprende: a. autorizar una compra por medio de una billetera digital, incluida la designación de un destinatario autorizado para la compra; b. Proporcionar tokens de entrega correspondientes a un dispositivo destinatario del destinatario autorizado y a un dispositivo de entrega asociado con la entrega de la compra; c. en el punto de entrega, determinar si el token de entrega del dispositivo receptor coincide con el token de entrega del dispositivo de entrega; y, si es así: d. confirmando que la entrega de la compra está autorizada; En el que el token de entrega proporcionado al dispositivo receptor se almacena en una billetera digital del dispositivo receptor, de manera que el acceso al token de entrega está restringido a un usuario autenticado del dispositivo receptor.”*

Según la ley de patentes de 1977: *La Sección 1 (2) enumera ciertas categorías de temas que no se consideran invenciones. Estas categorías de materias se conocen convencionalmente como materia excluida 1 (2). Se declara que las siguientes (entre otras cosas) no son invenciones para los propósitos de esta Ley, es decir, todo lo que consiste en: (...) (c) un esquema, regla o método para realizar un acto mental, jugar un juego o hacer negocio, o un programa para una computadora; (...).*

De acuerdo a los argumentos presentados por la oficina, aun cuando el método reclamado ofrece una mayor seguridad en el proceso de compra, la materia reclamada se excluye de patentabilidad ya que hace referencia a un método para hacer negocios, por lo cual se niega la solicitud.

¹ <https://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-results/o26817.pdf>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 3953

Ref. Expediente N° NC2016/0002810

Como se puede apreciar en la solicitud N° GB1307841.5, también se hace referencia a un método de autenticación, en este caso para validar la entrega de una compra. Si bien el método hace referencia a un proceso de autenticación, tal y como sucede en la presente solicitud bajo el N° NC2016/0002810 del 02 de marzo de 2018, dicho método se encuentra bajo los parámetros de la realización de una transacción de compra, la cual se encuentra estipulada como una actividad económico-comercial y por lo tanto se considera materia no patentable.

6.3 Sobre los argumentos del solicitante

El solicitante argumenta que: “(...) *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*”. Al respecto, es importante mencionar que el objeto de las reivindicaciones es un método para realizar una transacción, y no como lo sugiere el solicitante, un método para la verificación de la autenticidad de un producto. De acuerdo a lo anterior, si bien se plantea la invención como solución a la “autenticidad de un producto”, según lo divulgado en el capítulo reivindicatorio la finalidad de la solicitud sugiere dicha autenticidad como uno de los pasos en la transacción de compra de un producto. Como se evidencia en el capítulo reivindicatorio, la materia presentada hace referencia a una transacción de compra, mas no al proceso de “autenticidad” de un producto. En ese sentido, la única mención de “autenticidad” se presenta en la reivindicación dependiente 6: “(...) *después que se da una prueba de la supuesta compra del producto al administrador de base de datos por un usuario, siempre que, exista, una respuesta de no autenticidad del producto (...)*”, sin embargo en esta reivindicación también se presenta la autenticidad de un producto como un paso intermedio a una compra, la cual se entiende como una actividad económico-comercial.

De igual manera el solicitante argumenta que: “(...) *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*”. Sin embargo, aun cuando el código UPIC divulgado permite la identificación de un producto, dicha identificación del código se realiza para completar un proceso en el cual se realiza una “transacción de compra” razón por la cual se considera una actividad económico-comercial y no puede considerarse una invención.

Por otra parte, el solicitante hace referencia a la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio argumentando: 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 producen efectos técnicos, ni constituyen una solución técnica. No son patentables, por ejemplo:*

Página 5 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 3953

Ref. Expediente N° NC2016/0002810

métodos y sistemas para manejar organizaciones, actividades económico-comerciales, reglas de tránsito, métodos para editar diccionarios, métodos de búsqueda de información, procedimientos de gestión y promoción de ventas, método para aprender un idioma, reglas y métodos de juegos, etc.”, sin embargo debido a que no se obtiene un producto específico al realizar el método reclamado, que la aplicación práctica que menciona el solicitante es un proceso de compra de productos mediante una transacción de compra y que no resuelve un problema técnico o produce un efecto técnico, el objeto reclamado se enmarca como una actividad económico-comercial, la cual, basado en el artículo 15, literal d de la decisión 486 dicha materia no considera una invención para esta Oficina.

De igual manera, el solicitante argumenta: “(...) *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*”. Pero, aun cuando la materia reclamada corresponda a un método y utilice medios técnicos como teléfonos inteligentes, dicha materia no se considera patentable porque los criterios establecido no resuelven un problema técnico y adicionalmente giran en torno a la realización de una transacción de compra de un producto, y nuevamente se reitera que dicha “transacción” se considera una actividad económico-comercial por lo cual esta Oficina re afirma el llamado a que no se puede considerar como una invención.

Respecto al capítulo Descriptivo el solicitante argumenta que: “*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 (...)*”. Sin embargo, contrario a lo afirmado por el solicitante, la divulgación en el capítulo Descriptivo si es considera como una actividad económico-comercial como se menciona por ejemplo en: “(...) *antes y después de la compra del producto (...)*”, (Pág. 3, Párr. 2, línea 4), “*Otro objeto es verificar en forma automática y efectiva la compra de un producto (...)*”, “(...) *una prueba de una supuesta compra del producto (...)*” (Pág. 6, Párr. 2, línea 10), “(...) *demostrar la supuesta compra del producto (...)*” (Pág. 6, Párr. 2, línea 16), “*evidencia de la supuesta compra del producto (...)*” (Pág. 7, Párr. 1, línea 2), “*Una vez se proporciona evidencia de la supuesta compra del producto (...)*” (Pág. 7, Párr. 2, línea 1), “(...) *una transacción de compra del producto afecta dicho primer periodo determinado; en particular, la compra real del producto (...)*” (Pág. 7, Párr. 4, línea 1), “(...) *consultado antes de la compra (...)*” (Pág. 7, Párr. 4, línea 6), “(...) *prueba de la compra real de ese producto por el usuario. (...)*” (Pág. 7, Párr. 5, línea 8), toda vez que aun cuando se presenta un paso de autenticación, dicho paso ocurre como intermedio al proceso de compra de un producto, razón por la cual se considera una actividad económico-comercial.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante no desvirtúan las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

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

Resolución N° 3953

Ref. Expediente N° NC2016/0002810

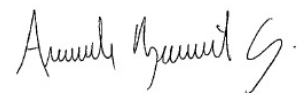
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “MÉTODO PARA EL USO DE UN CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a ALESSANDRO CAPORUSSO, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 de marzo de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

