

Clarke, M

COL

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-084107- -00008-0000

Fecha: 2013-09-17 14:58:35

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 523 RESPUESTA

Folios: 11

P-2979

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **11.084.107**

Solicitud de patente a nombre de **SAVI NETWORKS LLC**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta, de la sociedad de **SAVI NETWORKS LLC**, domiciliada en California, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **8342** notificado por fijación en lista el 14 de mayo de 2013, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:
 - 1.1 Como primera medida, se modificó la reivindicación independiente 1 con el fin de colocarla en términos del un dispositivo de manejo de un pool de etiquetas, un dispositivo del cliente del pool de etiquetas, uno o más procesadores, y un almacenamiento que se puede leer en un computador; en donde el método se caracteriza porque este comprende las etapas de: almacenar en una base de datos de etiquetas, en un dispositivo de manejo, la información de etiquetas asocia una pluralidad de etiquetas con una pluralidad de bienes; recibir, en el dispositivo de manejo, una pluralidad de mensajes de transacción para una etiqueta que no está asociada con un bien en la base de datos de etiquetas, en donde por lo menos uno de los mensajes de transacción incluye un identificador de la etiqueta de la etiqueta sin un identificador de bien asociado; transmitir, desde el dispositivo de manejo a una aplicación de rastreo, la pluralidad de mensajes de transacción, después de transmitir los mensajes de transacción que se reciben, por el dispositivo de manejo, una solicitud desde el dispositivo del cliente asocia una etiqueta con un bien acoplado a la etiqueta, la solicitud hecha por un usuario del dispositivo del cliente; autenticar el usuario del dispositivo del cliente; responder a una autenticación exitosa, que recibe, el dispositivo de manejo, un identificador de etiqueta y un identificador del bien del usuario a través del dispositivo del cliente; y asociar el identificador de etiqueta y el identificador del bien; y luego de asociar el identificador de etiqueta y el

P-2979

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

identificador del bien, retransmitir, desde el dispositivo de manejo a la aplicación de rastreo, el al menos un mensaje de transacción sin el identificador del bien asociado.

1.2 Adicionalmente, se modificó todo el capítulo descriptivo con el fin de eliminar las frases que podían corresponder a resultados a obtener.

1.3 De otra parte, se eliminaron las antiguas reivindicaciones 5 y 12-22.

1.4 Las reivindicaciones 26-32 también fueron canceladas.

El soporte para la reivindicación 1 se puede encontrar en el párrafo 27 de la especificación, entre otros lugares.

El soporte para la reivindicación 23 se puede encontrar en el párrafo 57 de la especificación, entre otros lugares.

El soporte para la reivindicación 35 se puede encontrar en el párrafo 56 de la especificación, entre otros lugares.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y novedad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

No se presenta tasa por reivindicaciones adicionales toda vez que el nuevo pliego reivindicatorio contiene menos cláusulas que aquel originalmente presentado y por que cual ya se pagó tasa.

2. No es una invención

En relación con las objeciones planteadas por el señor examinador respecto a las antiguas reivindicaciones 1 a 34, atentamente nos permitimos decir que las nuevas cláusulas se encuentran dirigidas al método o proceso para el manejo de bienes, lo cual sí es susceptible de protección mediante la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Así las cosas, amablemente solicitamos que sean retiradas estas objeciones.

3 Claridad de la solicitud

Respecto a este punto, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el

examinador en su concepto técnico.

En este sentido, también se supera la claridad de la expresión “al menos uno”: mediante su reemplazo por la expresión “uno o más”.

En cuanto a la expresión “Un medio que se puede leer por computador” con la cancelación de la misma queda superada esta objeción.

4. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones de la presente solicitud carecen de novedad a la luz del documento US 2002111819 (D1).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de la referencia D1.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: “*hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria*” (Ibídem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

-Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

En ese orden de ideas, es claro que la reivindicación 1 nueva cita un método que permite que un dispositivo de manejo de un pool de etiquetas reciba mensajes desde una etiqueta de rastreo, donde la etiqueta de rastreo no está asociada con un bien, más adelante, después que la etiqueta se asocia con un bien, asocia los mensajes recibidos con el bien y reenvía los mensajes a una aplicación de rastreo. Por lo tanto, si la etiqueta de rastreo empieza enviando mensajes al dispositivo de manejo del pool de antes de que se cree la asociación etiqueta-bien, el dispositivo de manejo del pool de etiquetas puede asociar más adelante los mensajes con el bien apropiado. D1 falla para describir el reenvío de los mensajes de la etiqueta de rastreo que se reciben antes de que se conozca la asociación de etiqueta de rastreo-bien después que la etiqueta de rastreo se asocia posteriormente con un bien.

Por su parte, la reivindicación 23 cita un método que desasocia automáticamente una etiqueta de rastreo de un bien una vez que el bien ha entrado a una localización de destino geo cercada. D1 falla al describir geo cercamiento. D1 falla para describir desasociar automáticamente una etiqueta de un bien cuando el destino del bien se alcanza como determinado por la entrada de un geo cercamiento de destino. Por lo tanto, D1 falla para describir estas características de la reivindicación 23.

De otro lado, la nueva reivindicación 35 cita un método que automáticamente desasocia una etiqueta de un bien después de que ha transcurrido un periodo de tiempo desde que el bien llegó a su destino. D1 falla para describir una etiqueta que se desasocia automáticamente desde un bien cuando se alcanza el destino del bien. D1 falla para describir una etiqueta que se desasocia automáticamente de un bien después de que transcurre un

periodo de tiempo la localización del destino. Por lo tanto, D1 falla para describir estas características de la reivindicación 35.

Así las cosas, el señor examinador podrá notar que la materia objeto del nuevo pliego reivindicatorio cumple a cabalidad con el requisito de novedad sobre las enseñanzas de D1.

5. Del Nivel Inventivo

En cuanto a este requerimiento, es necesario señalar que D1 no sugiere o enseña el reenvío de los mensajes de la etiqueta de rastreo que se reciben antes de que se conozca la asociación de etiqueta de rastreo-bien después que la etiqueta de rastreo se asocia posteriormente con un bien o el geo cercamiento ó la etiqueta que se desasocia automáticamente desde un bien cuando se alcanza el destino del bien o que la etiqueta se desasocia automáticamente de un bien después de que transcurre un tiempo de la localización del destino.

Así las cosas, una persona medianamente versada en la materia técnica no habría encontrado evidente llegar a la materia objeto de las presentes reivindicaciones a partir de lo reportado en D1.

Ahora bien, el análisis de nivel inventivo indicado por el señor examinador es claramente el resultado de un análisis del tipo "hindsight". De hecho, este tipo de análisis no es permitido para desvirtuar el concepto de altura inventiva.

En este tipo de análisis, el examinador no enfoca su análisis en el momento en el que el solicitante plantea un problema con el fin de solucionar fallas técnicas existentes en los productos convencionales de un campo técnico específico, sino que se enfoca en la solución dada al problema planteado y en la búsqueda de documentos con conceptos análogos. A este respecto dirijo la atención del examinador al "*Manual para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina*, publicado en la página Web de la Comunidad Andina, donde se establece en la página 74 en cuanto al nivel inventivo "...que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención,...el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención". (El subrayado es mío)

En el presente caso, para el examinador puede resultar "obvio" que el objeto de la presente solicitud se derive de la materia objeto del documento citado, sin dar mayor importancia al trabajo desplegado y a la capacidad inventiva del solicitante para lograr llegar a la solución del problema planteado. Es decir, que el examinador no hace su análisis partiendo del problema mismo que existía en la

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

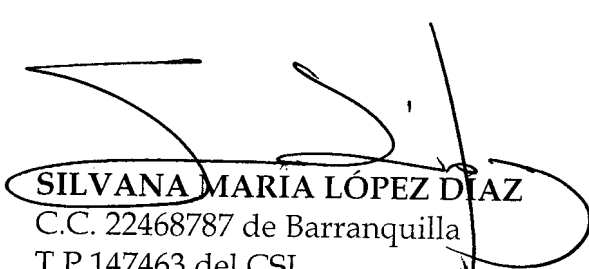
técnica en el momento en que el solicitante dirige todos sus esfuerzos para encontrar una solución, sino que enfoca su estudio en el momento en que el problema ya fue resuelto.

En consecuencia, para una persona versada en la materia no habría sido obvia la combinación de un documento como D1, ya que dicha anterioridad no reporta o sugiere el reenvío de los mensajes de la etiqueta de rastreo que se reciben antes de que se conozca la asociación de etiqueta de rastreo-bien después que la etiqueta de rastreo se asocia posteriormente con un bien o el geo cercamiento ó la etiqueta que se desasocia automáticamente desde un bien cuando se alcanza el destino del bien o que la etiqueta se desasocia automáticamente de un bien después de que transcurre un tiempo de la localización del destino.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Señor Superintendente,



SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22468787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Un método para el manejo de bienes basado en un sistema que comprende:

- 6 un dispositivo de manejo de un pool de etiquetas,
un dispositivo del cliente del pool de etiquetas,
uno o más procesadores, y
un almacenamiento que se puede leer en un computador;

el método se caracteriza porque este comprende las etapas de:
almacenar en una base de datos de etiquetas, en un dispositivo de manejo, la
12 información de etiquetas asocia una pluralidad de etiquetas con una pluralidad de
bienes;

recibir, en el dispositivo de manejo, una pluralidad de mensajes de
transacción para una etiqueta que no está asociada con un bien en la base de
datos de etiquetas, en donde por lo menos uno de los mensajes de transacción
incluye un identificador de la etiqueta de la etiqueta sin un identificador de bien
18 asociado;

transmitir, desde el dispositivo de manejo a una aplicación de rastreo, la
pluralidad de mensajes de transacción,

después de transmitir los mensajes de transacción que se reciben, por el
dispositivo de manejo, una solicitud desde el dispositivo del cliente asocia una
etiqueta con un bien acoplado a la etiqueta, la solicitud hecha por un usuario del
24 dispositivo del cliente;

autenticar el usuario del dispositivo del cliente;

responder a una autenticación exitosa, que recibe, el dispositivo de manejo,
un identificador de etiqueta y un identificador del bien del usuario a través del
dispositivo del cliente; y

asociar el identificador de etiqueta y el identificador del bien;

después de asociar el identificador de etiqueta y el identificador del bien, retransmitir, desde el dispositivo de manejo a la aplicación de rastreo, el al menos un mensaje de transacción sin el identificador del bien asociado.

2. El método de conformidad con la reivindicación 1, se caracteriza
6 además porque comprende:

recibir datos de ubicación geográfica de la etiqueta; y

rastrear el activo utilizando los datos de ubicación geográfica y el
identificador de etiqueta y el identificador de activo asociados.

3. El método de conformidad con la reivindicación 1, se caracteriza
12 porque la solicitud y los identificadores se reciben utilizando un sistema de
respuesta de voz integrada.

4. El método de conformidad de reivindicación 3, se caracteriza
porque el sistema de respuesta de voz integrada tiene capacidades multilingües.

18 5. El método de conformidad con la reivindicación 1, se caracteriza
además porque comprende:

convertir el identificador de etiqueta y el identificador de activo en un
mensaje y enviar el mensaje a una aplicación de seguimiento de activos que puede
operar para rastrear el activo.

24 6. El método de conformidad con la reivindicación 1, se caracteriza
porque la autenticación incluye recibir una contraseña del usuario a través del
dispositivo móvil y verificar la contraseña.

7. El método de conformidad con la reivindicación 1, se caracteriza porque por lo menos uno de la solicitud, el identificador de etiqueta, y el identificador de activo se recibe utilizando Servicio de Mensajes Cortos (SMS).

6 8. El método de conformidad con la reivindicación 1, se caracteriza porque por lo menos uno de la solicitud, el identificador de etiqueta, y el identificador de activo se recibe utilizando correo electrónico.

12 9. El método de conformidad con la reivindicación 1, se caracteriza porque por lo menos uno de la solicitud, el identificador de etiqueta, y el identificador de activo se recibe utilizando una interfaz web presentada en el dispositivo.

18 10. El método de conformidad con la reivindicación 1, se caracteriza porque por lo menos uno de la solicitud, el identificador de etiqueta, y el identificador de activo se recibe utilizando participación de mensajes electrónicos.

11. Un método para el manejo de bienes basado en un sistema que comprende:

un dispositivo de manejo de un pool de etiquetas,
uno o más procesadores, y
un almacenamiento que se puede leer en un computador;
24 el método se caracteriza porque este comprende las etapas de:
recibir un informe asociado con una etiqueta acoplada a un bien, luego el informe incluye una localización geográfica actual de la etiqueta y una alerta de falsificación;

determinar que la etiqueta registrada en la alerta de falsificación sea válida, en una localización de destino final geo cercada;

responder a la determinación, automáticamente, desasociando la etiqueta y el bien.

6 **12.** El método de la reivindicación 1 que además comprende:

determinar que la alerta de falsificación no esté asociada con la llegada al destino final del bien; y

con base en la determinación de que la alerta de falsificación no esté asociada con la llegada al destino final del bien;

Mantener la alerta de falsificación como una falsificación ilegal del bien.

12

13. El método de conformidad con la reivindicación 11, se caracteriza además porque comprende:

inferir de manera lógica la desasociación de la etiqueta del activo si la alerta de manipulación se registra en el destino final con valla geográfica del activo.

18 **14.** Un método para manejar bienes, basado en un sistema que comprende:

un dispositivo de manejo de un pool de etiquetas,

uno o más procesadores, y

un almacenamiento que se puede leer en un computador;

el método se caracteriza porque este comprende las etapas de:

24 mantener una asociación actual entre una etiqueta y un bien, la etiqueta que ha sido acoplada al bien;

rastrear el bien mediante la localización de los mensajes de estado transmitidos por la etiqueta;

determinar con base en la localización de los mensajes de estado si la etiqueta ha llegado a un destino predeterminado para el bien;

30 determinar que un periodo de tiempo predeterminado ha transcurrido desde que la etiqueta ha llegado al destino predeterminado para el bien; y

responder para determinar que el periodo predeterminado de tiempo ha transcurrido, automáticamente terminar la asociación actual entre la etiqueta y el bien.