

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37079

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-121825-A

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 58119 del 28 de septiembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: "MÉTODO PARA REVISAR MENSAJES A PARTIR DE UNA RED DE FUENTES DE COMUNICACIÓN PARA UBICACIÓN DE VEHÍCULOS" y denegó la materia contenida en las reivindicaciones 2 y 3, con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumplió con los requisitos de novedad y de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de noviembre de 2013 con el No. 07-121825-A-00004-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad LOJACK OPERATING COMPANY, LP, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que, contrario a lo expresado por esta Oficina, la materia comprendida en las reivindicaciones 2 y 3 cumplen con los requisitos definidos por los artículos 14, 16 y 18, por tanto pide se conceda la patente para dichas reivindicaciones.

En cuanto se refiere a las objeciones al nivel inventivo de la reivindicación 2 de la presente solicitud, considera que *"no son exactas y corresponden a una apreciación equivocada de la invención"*.

A continuación, señala que *"...la reivindicación 2 recita 'un subsistema de monitoreo de fuerza de señal (42) para determinar cuál de las fuentes de comunicación electrónicas está transmitiendo las señales más fuertes;' y 'un subsistema de manejo de potencia..configurado para... ingresar alternativamente en modos de hibernación y activación, el modo de activación sincronizado con la fuente de comunicación que transmite la señal más fuerte' y 'el subsistema de monitoreo de fuerza de señal se adapta para determinar la fuerza de otra fuente de comunicación electrónica de acuerdo con una secuencia predefinida'"*. (sic) La recurrente agrega que los documentos del estado de la técnica D1 y D2, no enseñan ni sugieren dichas características.

En cuanto a la novedad de la solicitud, la recurrente explica que *"...los solicitantes no tienen la pretensión de todos los subsistemas de manejo de potencia. En su*

Página 1 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37079

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-121825-A

lugar, las reivindicaciones recitan un subsistema de manejo de potencia específico que sincroniza el modo de activación de la unidad de ubicación para la transmisión de la fuente de comunicación determina que transmite la señal más fuerte. Con este fin, una memoria incluida en el subsistema de manejo de potencia, almacena la identidad de una fuente de comunicación, y el subsistema de acuerdo con la reivindicación 3 sincroniza 'el modo de activación con la fuente de comunicación [] identificada en dicha memoria [.]'" (sic).

Finalmente, destaca que la solicitud fue concedida en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Antes de responder a los argumentos, ésta Oficina reitera que el artículo 30 de la Decisión 486 menciona que las reivindicaciones definen la materia a proteger y deben ser claras y concisas y estar sustentadas en la descripción. Por su parte, el artículo 14 de la mencionada Decisión indica que los requisitos para otorgar patentes a las invenciones son que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Teniendo en cuenta dichos artículos, es necesario hacer énfasis en que las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención, que la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica. Dichas características son las que definen la invención y deben corresponder a las características estructurales, por ejemplo: los elementos que conforman una máquina, la forma de una pieza, etc. Los términos relativos a aspectos no técnicos, tales como resultados alcanzados, no se consideran características técnicas de la invención, dado que no son características esenciales y restan claridad a la reivindicación. No se admite que se defina la invención por el resultado a alcanzar, puesto que equivaldría a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

Así las cosas, las características incluidas en las reivindicaciones 2 y 3, a saber "*...un subsistema de monitoreo de fuerza de señal para determinar cuál de las fuentes de comunicación está transmitiendo las señales más fuertes; y un subsistema de manejo de potencia sensible al subsistema de monitoreo de fuerza de señal y configurado para almacenar la identidad de dos fuentes de comunicación con las dos señales más fuertes, ingresar alternativamente en modos de hibernación y activación, el modo de activación sincronizado con la*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37079

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-121825-A

fuerza de comunicación que transmite la señal más fuerte, el subsistema de monitoreo de fuerza de señal se adapta para determinar la fuerza de otra fuente de comunicación electrónica de acuerdo con una secuencia predefinida, cambiar a sincronización con alguna de las fuentes de comunicación electrónica que tiene una señal más fuerte que la señal más fuerte de las dos fuentes de comunicación electrónicas de la cual se almacena la identidad, y almacenar la identidad de cualquier fuente de comunicación con una señal más fuerte que la señal de alguna fuente de comunicación electrónica cuya identidad se almacenó previamente" y "Un sistema de administración de potencia de una unidad de ubicación de vehículos (10,10') caracterizado porque comprende: una memoria (47), y una primera fuente de comunicaciones (16) que presenta la señal más potente; probar la intensidad de señal de una segunda fuente de comunicaciones (16) identificada en dicha memoria (47), y actualizar la memoria (47) para almacenar la identidad de una segunda fuente de comunicación (16) si la segunda fuente presenta una señal más potente que la primera fuente de comunicaciones (16)" hacen referencia a los resultados que se quieren lograr con la invención, mas no indican qué disposición de elementos hace que el dispositivo logre dichos resultados. Para resaltar éste aspecto, la solicitante indica en la respuesta allegada en el radicado No. 07-121825-A-00003-0000 del 27 de julio de 2012 que: "De acuerdo con una descripción dada de la función a llevar a cabo, una persona medianamente versada en la materia puede fácilmente configurar los elementos electrónicos en circuitos específicos que llevan a cabo la función indicada."

Ahora bien, con referencia a su manifestación en el sentido que: "...las reivindicaciones recitan un subsistema de manejo de potencia específico que sincroniza el modo de activación de la unidad de ubicación para la transmisión de la fuente de comunicación determina que transmite la señal más fuerte. Con este fin, una memoria incluida en el subsistema de manejo de potencia, almacena la identidad de una fuente de comunicación, y el subsistema de acuerdo con la reivindicación 3 sincroniza 'el modo de activación con la fuente de comunicación...', resulta pertinente aclarar, que el pliego reivindicatorio allegado bajo el radicado No. 07-121825-A-00003-0000 del 27 de julio de 2012 que hace mención a un producto, no está correctamente definido por sus características técnicas esenciales estructurales (tangibles). De igual manera, el subsistema de manejo de la fuerza de la señal y el subsistema de administración de potencia al no encontrarse definidos por sus características técnicas estructurales, más allá de una memoria, no proporcionan un limite significativo, sino más bien abarcan o comprenden el concepto total en el cual la invención está basada. Se advierte adicionalmente que, tal como se ilustró en la Resolución recurrida, los documentos D1 y D2 anticipan las características esenciales de la invención, definidas en las reivindicaciones, por lo tanto, se reitera la falta de novedad y nivel inventivo en el objeto reivindicado.

Finalmente, frente a la concesión extranjera mencionada por la recurrente, cabe

Página 3 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37079

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-121825-A

indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

Por lo anteriormente expuesto, no resulta procedente revocar parcialmente la decisión impugnada para conceder la patente a las reivindicaciones 2 y 3 dado que no cumplen los requisitos de patentabilidad.

RESUELVE:

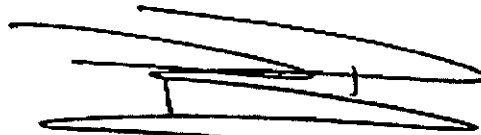
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 58119 del 28 de septiembre de 2012, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad LOJACK OPERATING COMPANY, LP, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 20 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN

clarkemodet@clarkemodet.com.co

Elaboró: Angelica Maria Ramirez ✓

Revisó: Leonardo Rojas Vega ✓

Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓

Página 4 de 4

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 603485566

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia