

Clarke, Modet & C<sup>o</sup>

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-121818- -00003-0000

Fecha: 2008-06-13 16:22:51 Dep. 2020 NUECREACIONE  
Ira. 11 PATENTLIYII Eve: 379 FASENACIONALII  
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 10

P-1054

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Ref.: Expediente No. 07.121.818  
Solicitud de Patente a nombre de  
**LoJack Operating Company, LP.**

Yo, DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **LoJack Operating Company, LP.**, domiciliada en Westwood, Massachussets, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, atentamente me permito presentar copia del Reporte del Examen Preliminar Internacional con su correspondiente traducción al español.

Señor Superintendente,

DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN

C.C. 41.654.882 de Bogotá.

T.P. 20824 CSJ

# PATENT COOPERATION TREATY

MAY 8 2008

125

From the  
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY

To:  
JASON SHANSKE  
IANDIORIO & TESKA  
260 BEAR HILL ROAD  
WALTHAM, MA 02451

## PCT

### NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Rule 71.1)

Date of Mailing  
(day/month/year) **01 MAY 2008**

Applicant's or agent's file reference

LOJACK-115T

#### IMPORTANT NOTIFICATION

International application No.

PCT/US06/18962

International filing date (day/month/year)

17 May 2006 (17.05.2006)

Priority date (day/month/year)

18 May 2005 (18.05.2005)

Applicant

LOJACK

1. The applicant is hereby notified that this International Preliminary Examining Authority transmits herewith the international preliminary examination report and its annexes, if any, established on the international application.
2. A copy of the report and its annexes, if any, is being transmitted to the International Bureau for communication to all the elected Offices.
3. Where required by any of the elected Offices, the International Bureau will prepare an English translation of the report (but not of any annexes) and will transmit such translation to those Offices.
4. **REMINDER**

The applicant must enter the national phase before each elected Office by performing certain acts (filing translations and paying national fees) within 30 months from the priority date (or later in some Offices)(Article 39(1))(see also the reminder sent by the International Bureau with Form PCT/IB/301).

Where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the international preliminary examination report. It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned.

For further details on the applicable time limits and requirements of the elected Offices, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

Name and mailing address of the IPEA/US

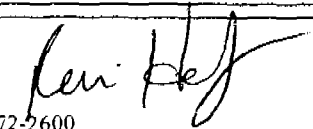
Mail Stop PCT, Attn: IPEA/ US  
Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, Virginia 22313-1450

Facsimile No. (571) 273-3201

Authorized officer

Jeff Hofsass

Telephone No. 571 272-2600



# PATENT COOPERATION TREATY

## PCT

### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

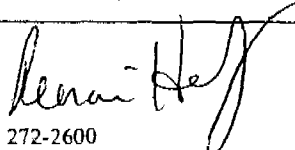
(PCT Article 36 and Rule 70)

|                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Applicant's or agent's file reference<br><b>LOJACK-115T</b>                                                                              | FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416) |                                                                   |
| International application No.<br><b>PCT/US06/18962</b>                                                                                   | International filing date (day/month/year)<br><b>17 May 2006 (17.05.2006)</b>                                          | Priority date (day/month/year)<br><b>18 May 2005 (18.05.2005)</b> |
| International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC<br><b>IPC: B60R 25/10( 2006.01)</b><br><b>USPC: 340/428</b> |                                                                                                                        |                                                                   |
| Applicant<br><b>LOJACK</b>                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                   |

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 3 sheets, including this cover sheet.  
☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of 0 sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:
  - I ☒ Basis of the report
  - II ☐ Priority
  - III ☐ Non-establishment of report with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
  - IV ☐ Lack of unity of invention
  - V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
  - VI ☐ Certain documents cited
  - VII ☐ Certain defects in the international application
  - VIII ☐ Certain observations on the international application

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of submission of the demand<br><b>08 June 2007 (08.06.2007)</b>                                                                                                                     | Date of completion of this report<br><b>17 September 2007 (17.09.2007)</b>                                                                                   |
| Name and mailing address of the IPEA/US<br>Mail Stop PCT, Attn: IPEA/ US<br>Commissioner for Patents<br>P.O. Box 1450<br>Alexandria, Virginia 22313-1450<br>Facsimile No. (571) 273-3201 | Authorized officer<br><b>Jeff Hofsass</b> <br>Telephone No. 571 272-2600 |

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/US06/18962

## I. Basis of the report

## 1. With regard to the elements of the international application:\*

- ☒ the international application as originally filed.
- ☒ the description:  
pages 1-8 \_\_\_\_\_ as originally filed  
pages NONE \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages NONE \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.
- ☒ the claims:  
pages 9-11 \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages NONE \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement) under Article 19  
pages NONE \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages NONE \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.
- ☒ the drawings:  
pages 1-3 \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages NONE \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages NONE \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.
- ☐ the sequence listing part of the description:  
pages NONE \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages NONE \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages NONE \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.

## 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3).

## 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in printed form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages NONE
- ☐ the claims, Nos. NONE
- ☐ the drawings, sheets/fig NONE

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rules 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.  
PCT/US06/18962

## V. Reasoned statement under Rule 66.2(a)(ii) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

## 1. STATEMENT

|                               |                               |     |
|-------------------------------|-------------------------------|-----|
| Novelty (N)                   | Claims <u>3,4,7 and 10</u>    | YES |
|                               | Claims <u>1,2,5,6,8 and 9</u> | NO  |
| Inventive Step (IS)           | Claims <u>faNONE</u>          | YES |
|                               | Claims <u>1-9</u>             | NO  |
| Industrial Applicability (IA) | Claims <u>1-9</u>             | YES |
|                               | Claims <u>NONE</u>            | NO  |

## \* 2. CITATIONS AND EXPLANATIONS

1. Claim(s) 1-2, 5-6, 8-9 lack novelty under PCT Article 33(2) as being anticipated by Zach, Sr. (US 6211818).

As to claim 1, Zach discloses:

A vehicle locating unit with proof of life functionality comprising: a receiver which receives a signal from a network of communication sources; a transponder activated when a communication source sends a message to the receiver; a transmitter for sending signals; and a proof of life subsystem configured to periodically send a proof of life message via the transmitter ([3, 65] to [4, 47]; [1, 1-35]).

As to claim 2, Zach discloses:

the proof of life message includes a unique vehicle locating unit identification code ([3, 65] to [4, 47]).

As to claim 5, Zach discloses:

the transmitter transmits the proof of life message to the network of communication sources ([3, 65] to [4, 47]).

As to claim 6, Zach discloses:

A method of servicing failed vehicle locating units, the method comprising: configuring the vehicle locating unit to periodically send a message to one or more communication sources; logging said message in a database; and servicing said vehicle locating unit if said message is not received ([3, 65] to [4, 47]; [3, 17-35]).

As to claim 8, Zach discloses:

A method of operating a vehicle locating unit, the method comprising: receiving signals from a network of communication sources; activating a transponder when a communication source sends a message to vehicle locating unit; and periodically sending a proof of life message to the communication sources.

As to claim 9, Zach discloses:

the proof of life message includes a unique vehicle locating unit identification code (see claim 2).

2. Claim(s) 3-4, 7, 10 lack an inventive step under PCT Article 33(3) as being obvious over Zach (6211818) in view of Suprunov (US 2002/0005804).

As to claim 3,

Zach does not expressly teach the proof of life message further includes an identification code of a communication source transmitting the strongest signal to the receiver to approximate the position of the vehicle.

Reed discloses the proof of life message further includes an identification code of a communication source transmitting the strongest signal to the receiver to approximate the position of the vehicle ([0021-0024]; [0017]).

It would have been obvious to one of ordinary skill in the art to modify Zach to teach the proof of life message further includes an identification code of a communication source transmitting the strongest signal to the receiver to approximate the position of the vehicle, as taught by Suprunov, so as to calculate a position of the mobile unit, and to provide an alternate less complicated location technique.

As to claim 4, Suprunov discloses:

further including a signal strength determining subsystem for determining the communication source with the strongest signal transmitted to the receiver [0022].

As to claim 7, Zach discloses:

the message includes a unique vehicle locating unit identification code and an identification code of a communication source transmitting the strongest signal to the vehicle locating unit to approximate the position of the vehicle locating unit (see claim 3).

As to claim 10, Zach discloses:

the proof of life message further includes an identification code of a communication source transmitting the strongest signal to the receiver to approximate the position of the vehicle (see claim 3).

# TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES

## PCT

### INFORME EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL (PCT artículo 36 y regla 70)

|                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia del solicitante o agente<br>LOJACK-115T                                                                        | PARA PROSEGUIR                                                  | Ver notificación de la transmisión del examen preliminar Internacional (formato PCT/IPEA/416) |
| No. Solicitud Internacional<br>PCT/US06/18962                                                                             | Fecha de presentación internacional (día/mes/año)<br>17/05/2006 | Fecha de prioridad (día/mes/año)<br>18/05/2005                                                |
| Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o clasificación nacional e IPC<br>IPC: B60R 25/10(2006.01)<br>USPC: 340/428 |                                                                 |                                                                                               |
| Solicitante<br>LOJACK                                                                                                     |                                                                 |                                                                                               |

- Este examen preliminar internacional ha sido preparado por esta Autoridad encargada del Examen Preliminar Internacional y es transmitida al solicitante de acuerdo con el artículo 36.
- Este INFORME consiste de un total de 3 páginas, incluyendo esta hoja.  
  
 Este informe también está acompañado por ANEXOS, esto es hojas de la descripción, reivindicaciones y/o dibujos, los cuales han sido modificados y son la base para este informe y/o hojas que contienen rectificaciones presentadas ante esta Autoridad (ver Regla 70.16 y Sección 607 de las Instrucciones Administrativas bajo el PCT).  
  
 Estos anexos consisten en un total de 0 hojas.
- Este informe contiene indicaciones que se relacionan con los siguientes puntos:
  - ☒ Base del Informe
  - ☐ Prioridad
  - ☐ El no-establecimiento de opinión en relación con la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial
  - ☐ Falta de unidad de invención
  - ☒ Declaración motivada bajo el Art. 35(2) con relación a la novedad, nivel inventivo o aplicación industrial; citas y explicaciones que soportan dicha declaración
  - ☐ Ciertos documentos citados
  - ☐ Ciertos defectos en la solicitud internacional
  - ☐ Ciertas observaciones en la solicitud internacional

|                                                                                                                                                                      |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fecha de presentación de la demanda<br>08/06/2007                                                                                                                    | Fecha en que se completó este informe<br>17.09.2007                   |
| Nombre y dirección de IPEA/US<br>Mail Stop PCT, Att: IPEA/US<br>Comisión para patentes<br>P.O. Box 1450<br>Alexandria, Virginia 22313-1450<br>Fax: No. (571)273-3201 | Oficial autorizado<br><br>JEFF HOFSSASS<br><br>Teléfono: 571 272-2600 |

**INFORME DEL EXAMEN  
PRELIMINAR INTERNACIONAL**

Solicitud internacional No. PCT/US06/18962

**I. BASE DEL INFORME**

1. En relación con los **elementos** de la solicitud internacional (las hojas de reemplazo que han sido suministradas a la oficina receptora como respuesta a la invitación bajo el artículo 14 serán referidas como "presentadas originalmente" y no están anexas a este informe debido a que no contienen modificaciones (Regla 70.16 y 70.17)):

**CAPITULO DESCRIPTIVO, PAGINAS:**

1-8 Como fueron presentadas originalmente

**REIVINDICACIONES, No.:**

9-11 Como fueron presentadas originalmente

**DIBUJOS, HOJAS:**

1-3 Como fueron presentadas originalmente

2. En relación con el **idioma**, todos los elementos marcados anteriormente fueron suministrados a esta Autoridad en el idioma en que la solicitud internacional fue presentada, a menos que se indique lo contrario bajo este punto.

Estos elementos fueron suministrados o estaban disponibles para esta autoridad en el siguiente idioma, el cual es:

- ☐ El idioma de la traducción aportada a efectos de la búsqueda internacional (bajo la Regla 23.1(b))  
☐ El idioma de publicación de la solicitud internacional (bajo la Regla 48.3(b))  
☐ El idioma de la traducción suministrada para efecto del examen preliminar internacional (bajo la Regla 55.2 y/o 55.3)

3. Respecto a cualquier secuencia **nucleótido y/o aminoácido** revelado en la solicitud internacional, el examen preliminar internacional fue llevado a cabo con base en la lista de secuencias:

- ☐ Contenidas en la solicitud internacional de forma escrita  
☐ Presentadas junto con la solicitud internacional en forma legible por computador  
☐ Aportada posteriormente a esta Autoridad en forma escrita  
☐ Suministrada posteriormente a esta Autoridad en forma legible por computador  
☐ La declaración de que la lista de secuencias aportada posteriormente en forma escrita no va más allá que lo revelado en la solicitud internacional como fue presentada.  
☐ La declaración de que la información inscrita en forma legible por computador es idéntica a la lista de secuencias en forma escrita aportada.

# INFORME DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Solicitud internacional No. PCT/US06/18962

~~135~~  
131

4. Las modificaciones han resultado en la cancelación de:

\_\_\_ El capítulo descriptivo páginas:

\_\_\_ Las reivindicaciones Nos.:

       Los dibujos hojas:

5. \_\_\_\_ Este informe ha sido establecido como si (algunas de) las modificaciones no hubieran sido efectuadas debido a que se ha considerado que van más allá de lo reivindicado mediante la solicitud internacional.

(A cualquier hoja de reemplazo que contenga dichas modificaciones debe hacerse referencia bajo el punto 1 y ser anexada a este informe)

**V. Declaración motivada, bajo el Art. 35(2) con relación a la novedad, nivel inventivo o aplicación industrial; citas y explicaciones que sustentan dicha declaración**

## Declaración

Novedad SI: Reivindicaciones 3,4,7 Y 10

NO: Reivindicaciones 1,2,5,6,8 y 9

|                 |     |                  |      |
|-----------------|-----|------------------|------|
| Nivel inventivo | SI: | Reivindicaciones |      |
|                 | NO: | Reivindicaciones | 1- 9 |

Aplicación Industrial SI: Reivindicaciones 1-9  
NO: Reivindicaciones

## 2. CITAS Y EXPLICACIONES

1. Las reivindicaciones 1-2, 5-6, 8-9, carecen de novedad bajo el Artículo 33(2) del PCT, puesto que son anticipadas por Zach Sr. (US6211818).

Según la reivindicación 1, Zach divulga:

Una unidad que localiza el vehículo con prueba de funcionalidad de vida que comprende: un receptor que recibe una señal desde una red de trabajo de fuentes de comunicación, un radiofaro de respuesta que se activa cuando una fuente de comunicación envía un mensaje a un receptor, un transmisor para enviar señales y una prueba del subsistema de vida configurada para enviar periódicamente un mensaje de prueba de vida, vía el transmisor ([3, 65] a [4, 47]; [1, 1-35])

Según la reivindicación 2, Zach divulga:

El mensaje de prueba de vida incluye un código de identificación único en una unidad que localiza el vehículo ([3, 65] a [4, 47]).

132  
132

Según la reivindicación 5, Zach divulga:

El transmisor transmite el mensaje de prueba de vida a la red de trabajo de las fuentes de comunicación ([3, 65] [4, a 47]).

Según la reivindicación 6, Zach divulga:

Un método de falla del servicio de las unidades de localización el vehículo, el método comprende: configurar la unidad que localiza el vehículo para enviar periódicamente un mensaje a una o más fuentes de comunicación, registrar dicho mensaje en una base de datos; y si no se recibe el mensaje prestar servicio a dicha unidad de localización del vehículo ([3, 65] a [4, 47]; [3, 17-35]).

Según la reivindicación 8, Zach divulga:

Un método de operación para una unidad que localiza el vehículo, el método comprende: recibir las señales de una red de trabajo de fuentes de comunicación; activar un radiofaro de respuesta cuando una fuente de comunicación envía un mensaje a la unidad que localiza el vehículo; y enviar periódicamente un mensaje de prueba de vida a las fuentes de comunicación.

Según la reivindicación 9, Zach divulga:

El mensaje de prueba de vida incluye un código único de identificación de la unidad que localiza el vehículo (ver reivindicación 2).

2. Las reivindicaciones 3-4, 7, 10 carecen de nivel inventivo bajo el Artículo 33(3) PCT, puesto que son obvias frente a Zach (6211818) a la vista de Suprunov (U.S. 2002/0005804).

Según la reivindicación 3,

Zach no enseña expresamente la prueba del mensaje de vida además incluye un código de identificación de una fuente de comunicación que transmite la señal más fuerte al receptor para aproximar la posición del vehículo.

Reed divulga la prueba del mensaje de vida, además incluye un código de identificación de una fuente que transmite la señal más fuerte al receptor para aproximar la posición del vehículo ([0021-0024]; [0017]).

Tendría que haber sido obvio para alguien de ordinario versado en el arte modificar a Zach para enseñar que la prueba del mensaje de vida además incluye un código de identificación de una fuente que transmite la señal más fuerte al receptor para aproximar la posición del vehículo, según lo enseñado por Suprunov, tal que calcula una posición de la unidad móvil, y proporciona una técnica de alterna localización menos complicada.

Según la reivindicación 4, Suprunov divulga:

Además incluye un subsistema que determina la fuerza de la señal para determinar la fuente de comunicación con la señal más fuerte transmitida al receptor [0022].

Según la reivindicación 7, Zach divulga:

133  
10

El mensaje incluye un código de identificación único para la unidad que localiza el vehículo y un código de identificación de una fuente de comunicación que transmite la señal más fuerte a la unidad que localiza el vehículo para aproximar la posición de la unidad que localiza el vehículo (ver reivindicación 3).

Según la reivindicación 10, Zach divulga:

La prueba del mensaje de vida además incluye un código de identificación de una fuente de comunicación que transmite la señal más fuerte al receptor para aproximar la posición del vehículo (ver reivindicación 3).

REPUBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Folio 134

2020  
Bogotá D.C.,

Doctor(a)  
RODRIGUEZ D ALEMAN DILIA MARIA  
Apoderado(a) y/o Representante de  
LOJACK OPERATING COMPANY, LP

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| REFERENCIA | Radicación No.             | 07 121818         |
|            | Solicitud internacional    | PCT/US2006/018962 |
|            | Fecha inicio fase nacional | 18/12/2007        |
|            | Trámite                    | 11                |
|            | Evento                     | 379               |
|            | Actuación                  | 416               |
|            | Oficio No.                 | 6860              |
|            | Folios                     | 1                 |

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cúmplase  
Dado en Bogotá DC,

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL  
Jefe de la división de Nuevas Creaciones

jfernand