

Clarke, I

CO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-121822- -00003-0000

Fecha: 2008-11-20 08:55:52 Dep. 2020 NUECREACIONI
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 538 PETICION Folios: 2

SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E.S.D.

REF: EXPEDIENTE No. 07.121.822 ✓
SOLICITANTE: LoJack Operating Company, LP

ASUNTO: SOLICITUD EXAMEN DE PATENTABILIDAD

DILIA RODRÍGUEZ D´ALEMAN identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad solicitante, pido a usted que se proceda a examinar si la invención, cuya patente se tramita en el expediente de la referencia, es patentable.

Adjunto al presente memorial el recibo No. 08-77,809 de 30 de septiembre de 2008, por la suma de \$420.000.00, con lo cual queda cubierta la tasa oficial correspondiente a dicho estudio.

Señor Superintendente,

DILIA RODRIGUEZ D´ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
T.P. 20824 del C.S.J.

P-1056

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 77,809
FECHA : SEPTIEMBRE 30 DE 2008

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-121822- -00003-0000

Fecha: 2008-11-20 08:55:52 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eva: 379 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 2

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CLARKE MODET Y CO. COLOMB	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	92970393	30/09/2008	51,690,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	420,000.00
		TOTAL :	\$ 420,000.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

P-1056

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 07-121822

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 594 DE

FECHA 31 DE JULIO DE 2008 EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 28 DE OCTUBRE DE 2008

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____

NO X

2009-X-20

114

114

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C., (13, 11, 2009)

Abogada
Dilia Rodríguez D'alemán

ASUNTO

Radicación 07-121.822
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Oficio -- 12887
Folios 006

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☐

Cap. I

☐

Cap. II

☒

No. Sol. Internacional

PCT US 2006/018.956

Fecha de Presentación Internacional.

2006- V- 17

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1 Descripción:

Folios: 24 a 37 como se radicó inicialmente
Folios: a

1.2 Reivindicaciones:

Folios: 38 a 40 como se radicó inicialmente
Folios: a

1.3 Dibujos:

Folios: 41 a 46 como se radicó inicialmente
Folios: a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 113 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una forma de manejo de mensajes para recuperar vehículos, reivindicada en la forma de unidad localizadora de vehículos.

De otra parte, el pliego reivindica: una unidad localizadora de vehículos, relacionada en las reivindicaciones 1 a 9.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es B60R 25/10.

3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

a. El artículo 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "el petitorio (...) d) el nombre de la invención (...) naturaleza de la invención".

Asimismo, el artículo 6 del decreto 2591, señala que: "el nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) (...) deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud (...) nombres de fantasía". (Subrayados fuera de texto).

El nombre de la invención o título no refleja con claridad el objeto y el campo industrial al que se refiere la solicitud y no concuerda ni con la materia descrita ni principalmente con las reivindicaciones.

b. La descripción calificada **NO** permite **identificar** una forma de ejecución **clara y completa** de la mejora considerada patentable porque dicha descripción se limita a mencionar los componentes del sistema de recuperación ampliamente conocido en el arte junto con el uso y/o secuencia de procesamiento de señal, pero sin que sea posible determinar como se puede ejecutar o fabricar dicha mejora.

Como se conoce bien en el campo de la propiedad industrial, la descripción debe suministrar información suficiente, tal que esta le permita a un técnico de nivel medio, evaluar y ejecutar (fabricar) la invención. Esos requisitos se ubican en el plano tecnológico y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invención y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

Es importante recordarle al interesado tenga en cuenta que la simple presencia de una descripción de la forma preferida **NO** basta para cumplir el requisito legal porque lo que la norma exige es, en cierta medida, la "receta" para ejecutar o fabricar la unidad localizadora (producto) que se desea amparar. Por consiguiente, describir el procesamiento de señal(es) con medios técnicos **NO** sirve de fundamento para reivindicar dichos medios técnicos.

La oficina deja en claro que, el solicitante está obligado a divulgar la invención pues de lo contrario la patente podrá ser denegada. Dicha obligación se considerará cumplida, cuando la descripción contenga todas las indicaciones, que necesita la persona de nivel técnico medio, para ejecutar la invención, en especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica.

c. Todo el documento contiene errores de transcripción, redacción y traducción, que inciden en la claridad de la exposición, para ilustrar nuestras afirmaciones a continuación se suministra un par ejemplos de los defectos detectados, sin embargo, no se hará una lista detallada ya que sería una labor dispendiosa, fuera de nuestras funciones.

En la página 1 párrafo 2 se afirma que "... red privada... lleva una unidad...", lo que no es cierto; en la última línea de la misma página hay un error de concordancia.

En la página 4 última línea lo que se afirma carece de concordancia.

Tanto en la figura 3 como en la página 12 se da un mismo posicional a dos elementos diferentes como son la el borne de entrada de voltaje y el circuito regulador, lo cual, puede generar confusión.

En todo el documento se hace mal uso de las preposiciones desde, hacia, a través de, etc. que muchas veces no corresponden a las relaciones que se quieren establecer. Por ejemplo en expresiones tales como: "... hacia las fuentes...", "...a través de un transmisor...", "... desde una unidad...", "... desde una red...", etc. También se detectó un continuo abuso con los gerundios, propios de otros idiomas pero no del castellano.

d. La presentación general de la solicitud es, por calificarla de algún modo, pésima porque tanto el documento original como el de la traducción se allegaron en hojas de tamaño carta, cuando es bien conocido que se debe usar legal (oficio); adicionalmente,

no se respetan las márgenes establecidas de 2,5 cm arriba y a la izquierda y de 2 cm a la derecha y abajo.

Por los motivos precedentes, la descripción no cumple las disposiciones del artículo 28.

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

La reivindicación 1 y sus dependientes son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte del solicitante; no incluyen signos de referencia que faciliten su interpretación; no presentan la estructura de preámbulo y parte caracterizante comúnmente usada y apropiada para el caso, ya que, afirmaciones tales como: "la cual comprende", "en la cual", no son sinónimos de "caracterizado por"; y, no guardan concordancia con el título.

La reivindicación 1 se redactó en términos del resultado a obtener mediante uso de medios técnicos y en secuencia lógica de procesamiento de señal, lo cual, no se permite; no tienen sustento descriptivo debido a que en ese aparte no se divulga la forma de obtener un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho, sino que se relaciona el uso de medios técnicos para procesar señales o información.

Las reivindicaciones 2 a 9 no tienen enlace lógico con su independiente porque no aclara(n) [delimita(n)] alguna característica de estructura o función del aparato relacionado en la independiente sino que relacionan etapas de un método como es seleccionar una característica o citar un elemento de un circuito, no definido ni descrito en lo precedente u otro tipo de características inconexas, como en la 3 donde no queda claro que significa, "está integrado con el circuito regulador", ¿a qué?

Las reivindicaciones 3 y 8 son iguales, lo que afecta la concisión.

Por los motivos precedentes, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las de los puntos 5 a 7 de adelante.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

Para efectos de este examen se considera que el pliego calificado se dirige a un único objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

5. No es una invención (artículo 15 D 486 literal e)

La legislación vigente establece que, por **programa de ordenador** (software) se entiende: "la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado".

Acorde a la práctica común seguida, la oficina considera y considerará como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también los módulos de programación, las estructuras de datos, las secuencias lógicas de procesamiento de señal o información y/o datos, los códigos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo porque así lo permite la norma, (... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado resultado), sino porque técnicamente son programas como tal.

Del estudio de la solicitud salta a la vista que, la reivindicación 1 y por ende sus respectivas dependientes, se redactaron en términos del resultado a obtener mediante uso de medios técnicos para procesamiento de información en secuencia lógica, la que se considera soporte lógico como tal.

Por los motivos anteriores, se considera que las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21)

6.1 Requisitos de patentabilidad (artículo 14 D 486)

De acuerdo a la norma, el procedimiento vigente y la jurisprudencia aplicable, se determinó que un **producto** debe ser un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho; en otras palabras, debe revestir forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura.

A la luz de lo precedente resulta evidente, que la reivindicación 1 y por ende sus dependientes de "unidad localizadora de vehículos" o de **producto**, **NO** conforman un cuerpo cierto a llenar una necesidad industrial, es decir, **no** revisten forma tangible y, no se definieron por medio de las características técnicas de estructura o de función entre los componentes de una estructura, sino que ellas se redactaron en términos del resultado a obtener por uso de medios técnicos y, en secuencia lógica de procesamiento de señal, lo que **no** satisface lo establecido por la norma y la jurisprudencia.

Aquí es necesario precisar, de un lado, que un **producto** para que revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se **ejecuta** o **fabrica** el **producto** pero **no** de qué forma se usa o se puede usar, para procesar señales o mensajes, etc. con uno o más componentes de un sistema de localización de vehículos convencional ni en que secuencia se procesan las señales (datos), tal como ocurre en las reivindicaciones del pliego.

De otro lado, no se admiten mezclas de características técnicas y no técnicas en la definición de un **producto**, como ocurre en las antes citadas reivindicaciones.

"1. Una unidad... un receptor que recibe una señal...".

"2. La unidad... está seleccionado para soportar...".

"3. La unidad... que fija el voltaje..."; y así con todas las restantes de "unidad localizadora".

De lo anterior es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de uso o consecuencias del mismo.

Cabe precisar que, las características incluidas en las reivindicaciones **NO** son **características técnicas** que sirvan para definir un **producto** porque, como se conoce en el tema, dichas características son de las señales que se usan en la localización de un vehículo robado; donde las señales o la información **funcionalmente** equivalen a un disco compacto o a la mera presentación de información puesto que una señal o una información o similares **no** es más que un(a) portador(a) de material descriptivo no funcional, el cual, por sí solo **no** puede proveer aplicación(es) práctica(s) para la obtención de una cosa o un resultado, definida(o) con características técnicas patentables.

Por las razones precedentes, las reivindicaciones **no** cumplen las disposiciones del artículo 14.

6.2 Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículo 21 D 486)

Del estudio de la solicitud queda claro, de un lado, que lo reivindicado simplemente relaciona como **producto** el resultado a obtener mediante el uso de aparatos convencionales, como son los componentes del sistema de recuperación de vehículos comercializados con la marca registrada LoJack o de parte del mismo, por ejemplo la unidad electrónica localizadora, la red de torres de comunicación, etc. como se evidencia, de forma manifiesta, en toda la descripción (ver de página 8 en adelante) donde reiteradamente se indica que se hace uso o "utiliza" x, y o z elemento, por ejemplo, el centro 24 de la red incluye el software que interconecta ese centro con la base de datos del centro policial 26 de vehículos robados para comparar el número VIN del vehículo robado con la información de la base de datos 28 del centro 24 (ver página 9).

Se considera importante precisar, que una secuencia de eventos (programa) **NO** se puede convertir en patentable, tan solo por redactarse o en forma de producto que usa medios técnicos para procesar una señal, ya que, se trata de la obtención de un resultado por el **uso** de medios técnicos procesadores de información o señales convencionales, que no necesitan ser soportados con documentos técnicos puesto que el sistema de recuperación antes citado es conocido, no solo por los técnicos en el arte sino por el público en general, como mínimo desde 1994 y, aquí no se discute ningún aspecto que involucre conocimientos especializados, más allá de la programación de las señales o la información, que permitan recuperar el vehículo.

En este punto, resulta muy importante recordar al interesado que la oficina **no** puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacción del documento con una mezcla, no admitida, de características porque se distorsiona el aporte real al estado de la técnica, altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque **no** se cumplen exigencias taxativas de la ley; por los motivos anteriores se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artículo 21 de la Decisión 486.

7. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que se podría haber encargado de solucionar el problema planteado por la presente solicitud, sería un técnico en programación o un ingeniero de sistemas con experiencia en sistemas de seguridad para vehículos, que conozca la composición y los principios básicos de funcionamiento de dichos sistemas o, por lo menos, que cuente con las condiciones necesarias para informarse acerca de esos principios al consultar la literatura técnica respectiva.

De un lado, el técnico en la materia, de forma obvia, habría obtenido lo reivindicado porque cargar un programa en la forma de secuencia de procesamiento o algoritmo o rutina o protocolo etc. al procesador del ordenador del centro de la red 24 o aparato electrónico similar, capaz de procesar mensajes, códigos o informaciones, para que ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, puesto que se trata de operaciones, comúnmente, realizadas por él en un sistema de seguridad vehicular como el comercializado con la marca arriba mencionada.

De otro lado, seleccionar (está seleccionado) cada componente de un circuito, bien sea para protección de sobre voltajes, de filtro, testigos, etc. es un proceso elemental seguido en la técnica, pues basta conocer el voltaje y/o corriente máximos a los que se va a someter el circuito y consecuentemente todos sus componentes, para determinar las características que deben tener los elementos que se vayan a emplear en ese circuito en particular; por ejemplo, elegir el tipo de diodo que soporte determinado(s)

119
119
voltaje(s), que para determinada aplicación en concreto puede ser un rectificador de silicio, un diodo zener, etc. en dependencia de la aplicación en la que se vaya a emplear. Por este motivo, lo relacionado en las reivindicaciones 2 a 9 carece de **nivel inventivo** porque realizar dicha selección está al alcance de un técnico en la materia pues es algo que se aprende desde la universidad y que se aplica constantemente.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 inciso e), 18, 21, 28 y 30, razones por las que no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones

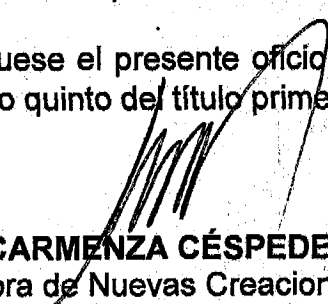
b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable, de un lado, deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes **NO** podrá, en ningún caso, implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la Decisión 486.

De otro lado, deberá indicar en que parte(s) de la descripción hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el examen.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de 60 días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
20 NOV. 2009

CONCEPTO TÉCNICO No. 3.900	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202004
----------------------------	--