

Clarke, Mo
COLOM

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-121822- -00006-0000

Fecha: 2010-04-05 16:22:43 Dep. 2020 DIR NUL VASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 40

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. **07-121.822**
Solicitud de patente a nombre de **LoJack Operating Company, LP**

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ 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, en respuesta al oficio No. 12887 notificado por fijación en lista el 20 de noviembre de 2009, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 3900, para el cual se solicitó prórroga, 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 nueva descripción y nuevo capítulo reivindicatorio en los cuales se realizaron las siguientes modificaciones:
 - 1.1 Como primera medida, se modificó el título de la invención, con el fin de reflejar la materia que se desea proteger y que está definida en las reivindicaciones. En este sentido, el nuevo título es:

"UNIDAD LOCALIZADORA DE VEHICULOS QUE COMPRENDE UNA UNIDAD DE PROTECCION SENSIBLE A UN VOLTAJE DE ENTRADA INYECTADO"
 - 1.2 Se modificó toda la solicitud, con el fin de corregir los posibles errores de transcripción, redacción y traducción.
 - 1.3 Se corrigió en la página 12 original, ahora nueva página 10, el número de referencia del voltaje de entrada, el cual ha sido modificado por (61). Esta misma modificación fue realizada en la figura 3A, la cual también se anexa corregida.
 - 1.4 Se incluyó a lo largo de toda la solicitud los números de referencia entre paréntesis "(")" de los elementos que forman parte de la unidad reclamada, con el fin de suministrar claridad y concisión.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

- 123
- 123
- 1.5 Se limitó el capítulo reivindicatorio a 5 cláusulas, eliminándose las antiguas reivindicaciones 5 a 8, renumerando las restantes reivindicaciones y corrigiendo la dependencia de las mismas.
 - 1.6 Adicionalmente, se modificaron todas las reivindicaciones para incluir el término "caracterizado por", con el fin de resaltar la diferencia que existe entre el preámbulo y la parte caracterizante.
 - 1.7 Finalmente, se modificó todo el texto de la solicitud con el fin de presentarlo en hoja legal (oficio) y con las márgenes adecuadas para evitar los adjetivos descalificadores que utiliza el examinador al referirse a la presentación del documento original y de la traducción al español del mismo. Una vez más, hacemos un llamado para que el examinador se limite a rendir su concepto sobre la parte técnica evitando expresiones subjetivas que para nada contribuyen a la discusión.

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, unidad de invención, excepciones a la patentabilidad, reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto y nivel inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico.

Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en la respuesta emitida por esa Superintendencia el 4 de marzo de 2009 para el expediente No. 09-012.566, dado que la modificación que se presenta en este caso no supera las quince reivindicaciones, no se hace necesario presentar la respectiva tasa de modificación ni ninguna otra tasa adicional con relación al exceso de reivindicaciones para el presente caso, siguiendo lo establecido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el Doctor Giancarlo Marcenaro Jiménez.

2. Claridad de la solicitud

Respecto a este punto, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas tanto en la descripción como en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que el nuevo capítulo descriptivo y las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

El examinador cuestionaba que dos elementos diferentes tenían un mismo número, tanto en la página 12 como en la figura 3. Este hecho ha sido corregido para que ahora el voltaje de entrada tenga como número de referencia (61) en lugar de (62), el cual corresponde al circuito regulador del voltaje.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Adicionalmente, el examinador establece en su concepto técnico que *"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."*

(...) 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".

Sobre este particular, nos permitimos informar que la descripción claramente divulga una unidad localizadora de vehículos denominada como VLU (por sus siglas en inglés). Particularmente, las VLUs del solicitante son ampliamente conocidas en el campo de la recuperación de vehículos robados, tal como se indica en las páginas 1 y 2, donde se establece que

"El exitoso y popular sistema de recuperación de vehículos del solicitante, vendido bajo la marca LoJack® incluye una pequeña unidad electrónica localizadora de vehículos provista de un transpondedor oculto dentro del vehículo, una red privada de torres de comunicación cada una de las cuales tiene una unidad transmisora remota, uno o más vehículos policiales equipados con una unidad de rastreo de vehículos y un centro de red con una base de datos de los clientes, quienes han adquirido una unidad localizadora de vehículos. El centro de red se interconecta con el Centro Nacional de Información de Delitos. Las entradas de esa base de datos comprenden el número VIN del vehículo del cliente y el código de identificación asignado a la unidad localizadora de vehículos del cliente."

Cuando un cliente del producto LoJack® informa que su vehículo ha sido robado, se envía el número VIN del mismo a un centro policial para ser ingresado en una base de datos de vehículos robados. El centro de red incluye un software que se interconecta con la base de datos del centro policial para comparar el número VIN del vehículo robado con la base de datos del centro de red, el cual incluye los números VIN que corresponden a los códigos de identificación de la unidad localizadora de vehículos. Cuando hay una coincidencia entre el número VIN de un vehículo robado y un código de identificación de la unidad localizadora de vehículos, como podría ser el caso cuando el vehículo robado está equipado con tal unidad localizadora, y cuando el centro ha confirmado que el vehículo ha sido robado, el centro de red se comunica con las unidades transmisoras remotas de las varias torres de comunicación (actualmente existen 130 a nivel nacional) y cada una de ellas transmite un mensaje para activar el transpondedor de la unidad particular localizadora de vehículos que lleva el código de identificación."

Se activa así el transpondedor de la unidad localizadora de vehículos que se encuentra en el vehículo robado y comienza a transmitir el código único de identificación de la unidad

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

localizadora de vehículos. La unidad rastreadora de vehículos de cualquier vehículo policial cercano al vehículo robado recibe este código del transpondedor de la unidad localizadora de vehículos y, tomando como base la intensidad de la señal y la información direccional, el vehículo policial apropiado puede tomar medidas activas para recuperar el vehículo robado. Ver, por ejemplo, las Patentes Norteamericanas Nos. 4.177.466, 4.818.988, 4.908.609, 5.704.008, 5.917.423, 6.229.988, 6.522.698 y 6.665.613, todas incorporadas aquí a modo de referencia”.

Además, una unidad localizadora de vehículos o VLU es un artículo **tangible**, que tiene una forma específica y está compuesto de una serie de elementos o partes, también **tangibles**, que permiten que dicha unidad tenga un comportamiento específico al ser utilizado en un sistema, hecho que es claro para una persona medianamente versada en la materia que puede entenderlo y ejecutar la invención reclamada leyendo la descripción de la solicitud en estudio, donde se especifica que la unidad o VLU está compuesta por receptores, fuentes de comunicación, transpondedores, circuitos reguladores de la fuente de poder, circuito de protección, circuitos de filtración y componentes de circuitos, tales como condensadores y diodos limitadores de voltaje) que hacen que para un técnico versado en la materia sean realmente entendible como ejecutar y fabricar la unidad localizadora de vehículos reivindicada en la presente solicitud.

De acuerdo con lo anterior, existe un amplio soporte en la descripción para que una persona versada en la materia efectúe la invención reivindicada.

En este sentido, resaltamos el hecho que el solicitante en ningún momento está pretendiendo reclamar el procesamiento de señales, por el contrario se desea proteger una unidad localizadora de vehículos (VLU) que comprende una serie de elementos, pero **NO** se reclama el procesamiento de señales, como lo pretende entender el examinador. Esto se puede ver claramente en las nuevas reivindicaciones 1 a 5, donde se establece que se busca protección para “Una unidad localizadora de vehículos (10) caracterizada porque comprende: un receptor (40) que recibe una señal desde una red de fuentes de comunicación (16); un transpondedor (12, 42) que se activa cuando una fuente de comunicación (16) envía un mensaje al receptor; un circuito regulador de la fuente de poder (50) destinado a regular a un voltaje de entrada nominal y alimentar al receptor y al transpondedor (12); y un circuito de protección (52) sensible al voltaje de entrada inyectado al menos un orden de magnitud mayor que el voltaje de entrada del vehículo y configurado para fijar el voltaje de entrada inyectado en un voltaje máximo predeterminado, el mismo o aproximadamente el mismo del voltaje de entrada del vehículo, el circuito de protección (52) comprende: un circuito de filtración (60) con al menos un dispositivo protector de voltaje (70, 72, 74) que soporta, sin sufrir daños, un nivel de voltaje de entrada al menos tan alto como el voltaje de entrada inyectado, y un circuito regulador de voltaje (62) que incluye al menos un dispositivo protector de voltaje (78, 80) que soporta, sin sufrir daños, un nivel de voltaje de entrada al menos tan alto como el voltaje de entrada inyectado.”

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

El técnico medianamente versado en la materia puede ver claramente que lo que se desea proteger por medio de la presente solicitud es una unidad localizadora de vehículos que son robados, la cual cuenta con una unidad de protección, es decir un circuito de protección que permite que todo el sistema o la unidad junto con sus circuitos puedan soportar una sobrecarga de voltaje que es lo que comúnmente ocurre cuando el ladrón se da cuenta que el vehículo hurtado cuenta con unidad localizadora, esto con el fin de dañar la unidad y evitar que lo sigan y lo atrapen, lo que permite que la VLU tenga un comportamiento específico, mejorado y se diferencie de las unidades localizadoras existentes en el estado del arte.

Así las cosas, es deseo del solicitante manifestar que lo que se reivindica es una nueva y no obvia combinación de elementos en una unidad localizadora de vehículos, por ejemplo, los cuales proporcionan ventajas sobre lo existente en el arte como es ayudar a prevenir que alguien deshabilite la VLU mediante la inyección de un alto voltaje, hecho para el cual el examinador no ha suministrado la suficiente evidencia para desvirtuar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, como se indicará más adelante.

De acuerdo con lo expuesto, el solicitante respetuosamente sostiene que los elementos de la reivindicación 1 están perfectamente definidos por su estructura y función y no simplemente como una "señal de procesamiento"

Ahora bien, el examinador también establece en su concepto técnico que "*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...*".

Como respuesta a la declaración del examinador, el solicitante retoma lo mencionado anteriormente y le aclara al examinador que la reivindicación independiente 1 claramente define una unidad localizadora de vehículos que se caracteriza porque comprende un circuito regulador de la fuente de poder (50) destinado a regular a un voltaje de entrada nominal y alimentar al receptor y al transpondedor (12) y un circuito de protección (52) sensible al voltaje de entrada inyectado al menos un orden de magnitud mayor que el voltaje de entrada del vehículo y configurado para fijar el voltaje de entrada inyectado en un voltaje máximo predeterminado, el mismo o aproximadamente el mismo del voltaje de entrada del vehículo, el circuito de protección (52) comprende: un circuito de filtración (60) con al menos un dispositivo protector de voltaje (70, 72, 74) que soporta, sin sufrir daños, un nivel de voltaje de entrada al menos tan alto como el voltaje de entrada inyectado, y un circuito regulador de voltaje (62) que incluye al menos un dispositivo protector de voltaje (78, 80) que soporta, sin sufrir daños, un nivel de voltaje de entrada al menos tan alto como el voltaje de entrada inyectado, lo cual corresponde a elementos electrónicos físicos y tangibles que

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

son configurados de una forma específica para que la VLU que se desea proteger tenga un comportamiento diferente a las unidades existentes en el estado del arte.

Por tal razón, no entendemos cómo el hecho de mencionar una serie de componentes electrónicos y/o la relación o tipo de conexión que existe entre ellos, puede ser considerado como el resultado a alcanzar, si en ningún momento de las reivindicaciones se está reclamando lo que se obtiene al usar la unidad localizadora de vehículos, sino que por el contrario, se define **claramente** cuales son los elementos que la componen y no el resultado que se obtiene por medio de dichas partes.

En consecuencia, se puede declarar que la reivindicación independiente 1 no define en ningún momento el resultado a alcanzar sino que especifica claramente que se desea proteger una unidad localizadora de vehículos (VLU) que comprende los elementos electrónicos anteriormente mencionados que cumplen con un criterio específico, que **NO** corresponde bajo ninguna circunstancia al resultado a alcanzar.

Adicionalmente, el examinador establece que "Las reivindicaciones 3 y 8 son iguales, lo que afecta la concisión", sin embargo la reivindicación 3 define "La unidad localizadora de vehículos (10) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque **el circuito de protección (52) incluye un diodo (80) limitador de voltaje que fija el voltaje de entrada inyectado al voltaje máximo predeterminado**" y la reivindicación 8 "La unidad localizadora de vehículos (10) de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizada **porque el circuito regulador de voltaje (62) de la primera etapa incluye un diodo limitador (80) de voltaje que fija la salida del circuito de filtración a dicho máximo predeterminado**", donde se puede ver claramente que los elementos que se están limitando el alcance de la invención en cada uno de estos casos, son completamente diferentes. No obstante, el solicitante ha decidido cancelar dicha reivindicación 8.

Ahora bien, respecto a la dependencia de las reivindicaciones 2 a 9, esta objeción no es clara pues si el objeto de la solicitud es un producto, en este caso una unidad localizadora de vehículos (VLU), no se entiende de donde el examinador considera que dicho producto debe o está relacionado con pasos de un proceso. Aunque no es clara su objeción, el solicitante ha realizado correcciones a la reivindicación 1 para que ahora mencione todos los elementos de la VLU y su interrelación y ha eliminado las reivindicaciones 5 a 8 para tratar de hacer aún más clara la invención.

Dado que ahora la reivindicación 1 hace referencia al circuito de protección (52) y el circuito de la fuente de poder (50), la dependencia de las reivindicaciones 2 a 5 es clara pues en ellas se precisan características de estos dos elementos.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Así las cosas, la reivindicación 2 define que los componentes del circuito de protección (52) está seleccionado para soportar un voltaje de entrada inyectado mayor que el voltaje de entrada nominal. La reivindicación 3 indica que el circuito de protección (52) incluye un diodo (80) limitador de voltaje que fija el voltaje de entrada inyectado al voltaje máximo predeterminado. Por su parte, la reivindicación 4 precisa que el circuito de protección (52) está integrado con el circuito regulador de la fuente de poder (50) y la reivindicación 5 establece que el circuito de la fuente de poder (50) incluye además un circuito regulador (64) conectado al circuito regulador de voltaje (62) y configurado para suministrar los niveles apropiados de voltaje al receptor (40) y al transpondedor (12, 42).

Considerando la información anterior, es claro que la dependencia de las reivindicaciones 2 a 5 es correcta toda vez que ellas se refieren a los elementos o propiedades de los elementos mencionados en la nueva reivindicación 1.

De otra parte, el examinador indica que *"Todo el documento contiene errores de transcripción, redacción y traducción... no se hará una lista detallada ya que sería una labor dispendiosa, **fuera de nuestras funciones**... 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**"* (El subrayado es nuestro).

Con respecto al párrafo anterior, el solicitante presenta nuevamente la solicitud en su totalidad en hojas tamaño oficio con las márgenes definidas por el examinador. Sin embargo, llamamos la atención del examinador al hecho que se menciona que revisar esos formalismos de la solicitud se encuentra *"fuera de nuestras funciones"*, pero no entendemos cómo si este tipo de supuestos requisitos se encuentran fuera de las funciones del examinador de los **requisitos de patentabilidad**, el examinador se permite indicar que la presentación de la solicitud en general es "pésima" por el tipo de hojas en la que se presenta, teniendo en cuenta que supuestamente es algo que se encuentra fuera de sus funciones.

Adicionalmente, me permito señalar que el análisis de claridad del examinador se reduce a aspectos formales que de ninguna forma le quitan sentido o le dan un alcance diferente a la solicitud. El artículo 28 de la Decisión 486 consagra que *"La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información.*

- a) *El sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;*

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

- b) *La tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;*
- c) *Una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferentes y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;*
- d) *Una reseña sobre los dibujos cuando los hubiera;*
- e) *Una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,*
- f) *Una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención”.*

De acuerdo con el anterior artículo es claro que la obligación de claridad está sujeta a un propósito consistente en la comprensión y para que la persona versada en la materia de la invención pueda llevarla a cabo. Definitivamente estos son los dos criterios que soportan la claridad de la invención, de tal forma que las objeciones de una descripción por falta de claridad tendrán lugar cuando los obstáculos que originan la misma afectan la comprensión de la invención o de alguna forma impedirían la ejecución de la misma.

A renglón seguido el mismo artículo 28 especifica de forma muy clara la información que debe contener la invención, esto es, el sector tecnológico, el arte anterior, la descripción de la invención con sus eventuales ventajas, la reseña de los dibujos si a ello hubiere lugar, ejemplos y cómo esa invención si tiene aplicación industrial.

Así, el legislador andino ha querido darle alcance a la claridad de la invención con las partes que la componen, de tal forma que ellas son necesarias para que cualquier persona versada en la materia entienda y pueda llevarla a cabo. Consideramos definitivamente que estas partes son las que dan el alcance de la claridad y que si alguna de ellas se viera afectada o no apareciera, lógicamente podría haber lugar a una objeción por falta de claridad.

No obstante lo anterior, esa Superintendencia le está dando un alcance al artículo que no tiene, fruto de una interpretación errónea y sesgada. Es absolutamente inadmisibles bajo una adecuada interpretación de la norma en discusión, que el examinador formule objeciones como “*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 los márgenes establecidas de 2,5 cm arriba y a la izquierda y de 2 cm a la derecha y abajo*”, en donde es evidente un giro en el tipo de hoja y las

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

márgenes en las cuales se allegó el documento de la solicitud de patente pero de ninguna forma esta presentación de la información o de la invención que se desea proteger le impediría la comprensión a la solicitud o le impediría a la persona versada en la materia la ejecución de la invención. Es más, el examinador estuvo en la capacidad de leer la invención descrita a lo largo de la solicitud y de entenderla, razón por la cual pudo realizar objeciones de supuesta falta de nivel inventivo y otras objeciones que serán discutidas más adelante. Por lo tanto, es claro que la presentación de la solicitud en un tipo de hoja y las márgenes de la misma, no afecta para nada **el contenido** de la materia que se desea proteger por medio de la patente. Sumado a lo anterior y como en numerosas ocasiones lo ha indicado ese Despacho, **ese requisito no se encuentra en la Decisión 486, única normatividad vigente, por lo tanto su exigencia va más allá de las obligaciones establecidas por la norma andina y por tanto, no es necesario su cumplimiento.**

De esta forma sucesiva, el examinador de patentes sigue formulando objeciones de carácter **insidioso, puntilloso y formalista** que están **fuera** de los dos criterios de la norma andina. Sobre este punto, nos preguntamos entonces ¿cuál es la función de la administración? Le recordamos a la Superintendencia de Industria y Comercio que de acuerdo con el artículo 123 de la Constitución Política "*Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento*", de tal forma que los examinadores de esa Superintendencia al analizar un caso como el presente, están obligados a hacerlo de conformidad con los principios orientadores de las actuaciones administrativas en cuyo desarrollo debe observarse, entre otros, **la efectividad de los derechos y los intereses de los administrados.**

En desarrollo de la norma constitucional anteriormente citada el Código Contencioso Administrativo indica en su artículo 3 que "*En virtud del principio de celeridad, las **autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos**, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados*" (el subrayado es nuestro). De forma complementaria el principio de eficacia indica que "*se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, **removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias.** Las nulidades que resulten de vicios del procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo (de oficio o) a petición del interesado*" (el subrayado es nuestro).

Las anteriores normas sin duda alguna le están dando la facultad al examinador para realizar actuaciones oficiosas con la finalidad de remover obstáculos puramente formales, lo que significa que si el examinador de patentes encuentra temas de puntuación, expresiones que no están en el diccionario de la Real Academia de la Lengua o aspectos formales que de ninguna manera necesitan la

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

aclaración del solicitante porque no afectan la comprensión y la posibilidad de llevar a cabo la invención **debe, como es mandato de la ley,** proceder a no objetar por simples errores formales o a remover el obstáculo si la acción está en sus manos.

Una vez más agradecemos a ese despacho limitar sus comentarios a aspectos técnicos de la evaluación de la solicitud de patente eliminado de los conceptos técnicos adjetivos descalificadores que de ninguna manera contribuye al buen entendimiento de esa Superintendencia con sus usuarios.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 5 son claras y concisas y los elementos descritos en dichas cláusulas son entendibles por una persona medianamente versada en la materia, la cual puede ver las figuras presentadas con la solicitud y entenderá claramente cómo son las conexiones que se crean entre todos los elementos que forman parte de la unidad localizadora de vehículos que se desea proteger.

3. No es una invención

En este punto, el examinador estableció que *"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 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, en primer lugar, que la reivindicación 1 y sus respectivas dependientes, se redactaron en términos del resultado a obtener mediante uso de medios técnicos para procesamiento de información en secuencia lógica, lo que se considera soporte lógico como tal".

En este sentido, es deseo del solicitante manifestar que efectivamente el examinador es acertado en su declaración sobre lo que es considerado *"soporte lógico como tal"*. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las reivindicaciones independientes y sus respectivas dependientes de la solicitud en estudio, en ningún momento pretender reclamar *"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 información y/o datos, los códigos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo"*, ni mucho menos un software definido como un proceso o una serie de etapas que permitan que una máquina tenga un comportamiento específico. Por el contrario, lo que se desea

131
131

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

proteger claramente es un aparato físico y tangible, es decir una unidad localizadora de vehículos, que se instala en el interior de un vehículo y que obtiene su potencia (voltaje y corriente) del sistema eléctrico de dicho vehículo, donde la unidad localizadora o VLU comprende "un receptor (40) que recibe una señal desde una red de fuentes de comunicación (16); un transpondedor (12, 42) que se activa cuando una fuente de comunicación (16) envía un mensaje al receptor; un circuito regulador de la fuente de poder (50) destinado a regular a un voltaje de entrada nominal y alimentar al receptor y al transpondedor (12); y un circuito de protección (52) sensible al voltaje de entrada inyectado al menos un orden de magnitud mayor que el voltaje de entrada del vehículo y configurado para fijar el voltaje de entrada inyectado en un voltaje máximo predeterminado, el mismo o aproximadamente el mismo del voltaje de entrada del vehículo, el circuito de protección (52) comprende: un circuito de filtración (60) con al menos un dispositivo protector de voltaje (70, 72, 74) que soporta, sin sufrir daños, un nivel de voltaje de entrada al menos tan alto como el voltaje de entrada inyectado, y un circuito regulador de voltaje (62) que incluye al menos un dispositivo protector de voltaje (78, 80) que soporta, sin sufrir daños, un nivel de voltaje de entrada al menos tan alto como el voltaje de entrada inyectado", tal como se encuentra establecido en la reivindicación independiente 1.

En consecuencia, el solicitante no entiende cómo un artículo tangible que se compone de una serie de elementos o partes físicos que se pueden ver numerados en las figuras de la solicitud, puede ser considerado como soporte lógico, teniendo en cuenta la cobertura del soporte lógico como tal definida por el examinador en su concepto técnico, donde se indica que únicamente el soporte lógico no puede ser considerado ni se considerará como materia patentable.

Adicionalmente, si lo que el examinador pretende es excluir todas las partes electrónicas que, como una persona versada en el campo electrónico lo sabe, la mayoría de los componentes electrónicos deben tener una especie de programación para que funcionen de lo contrario serían simplemente elementos dispuestos en un circuito que no cumplirían ninguna función, entonces en este punto se estaría violando el derecho de los solicitantes en general, ya que se está excluyendo un área muy importante e influyente del campo de las solicitudes de patente, teniendo en cuenta que la Decisión 486 no indica en ningún aparte que todas las invenciones que comprenden componentes electrónicos deben ser excluidas o representan una excepción a la patentabilidad.

Así mismo, llamamos la atención del examinador al hecho que cuando se desea proteger una invención en el área de la electrónica, donde dicha invención incluya elementos que requieran algún tipo de programación o involucren procesamiento de señales o datos, **NO** se reclama el procesamiento de señales llevada a cabo ni se reivindica las instrucciones con las que se programaron los diferentes elementos electrónicos. Por el contrario, lo que se desea proteger es un sistema o el artículo como tal y se hace estrictamente necesario indicar cuales son las partes que lo componen, como se encuentran conectadas o como funcionan estas entre

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

si y cual es la función final de cada uno de los componentes, lo cual claramente es lo que se pretende definir y proteger por medio de las nuevas reivindicaciones 1 a 5 de la presente solicitud.

Por lo tanto, las nuevas reivindicaciones 1 a 5 definen claramente la materia que se desea proteger, es decir una unidad localizadora de vehículos o VLU (artículo tangible) que se compone de una serie de elementos físicos y tangibles, tal como se definió anteriormente, lo cual no se ajusta a las excepciones a la patentabilidad establecidas en el artículo 15 de la Decisión 486.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto

El examinador establece en su concepto técnico que *"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".

Como respuesta a esta objeción, nos permitimos informar que mediante las modificaciones realizadas a las reivindicaciones de la presente solicitud y definidos en el punto 1 de este memorial, se superaron los problemas presentados con la forma de definición de la invención por el supuesto *"resultado a alcanzar"*.

Adicionalmente, es deseo del solicitante llamar la atención del examinador, una vez más, al hecho que por medio de la presente invención se pretende proteger una unidad localizadora de vehículos o VLU, la cual reviste una forma tangible y es un elemento físico comúnmente conocido en mercado bajo la marca del nombre del solicitante (LoJack) y que permite ubicar un vehículo por medio de rastreo cuando éste ha sido robado. Esta unidad localizadora es un aparato que se ubica y se instala en el interior de un vehículo motorizado, lo cual demuestra que efectivamente reviste una forma tangible, de lo contrario no sería posible realizar dicha conexión con el sistema eléctrico y electrónico del vehículo.

Así mismo, esta unidad con forma tangible es definida claramente en la reivindicación 1 y se caracteriza porque comprende *"un receptor (40) que recibe*

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

134
134

una señal desde una red de fuentes de comunicación (16); un transpondedor (12, 42) que se activa cuando una fuente de comunicación (16) envía un mensaje al receptor; un circuito regulador de la fuente de poder (50) destinado a regular a un voltaje de entrada nominal y alimentar al receptor y al transpondedor (12); y un circuito de protección (52) sensible al voltaje de entrada inyectado al menos un orden de magnitud mayor que el voltaje de entrada del vehículo y configurado para fijar el voltaje de entrada inyectado en un voltaje máximo predeterminado, el mismo o aproximadamente el mismo del voltaje de entrada del vehículo, el circuito de protección (52) comprende: un circuito de filtración (60) con al menos un dispositivo protector de voltaje (70, 72, 74) que soporta, sin sufrir daños, un nivel de voltaje de entrada al menos tan alto como el voltaje de entrada inyectado, y un circuito regulador de voltaje (62) que incluye al menos un dispositivo protector de voltaje (78, 80) que soporta, sin sufrir daños, un nivel de voltaje de entrada al menos tan alto como el voltaje de entrada inyectado", donde estos subsistemas, partes o circuitos son elementos físicos que revisten una forma tangible y que también le proporcionan una forma tangible a la unidad localizadora que se desea proteger.

En este sentido, el solicitante se permite indicarle al examinador que los elementos relacionados en las reivindicaciones de la solicitud en estudio llevan a cabo funciones, como es típico en la mayoría si no es en todas las reivindicaciones de patentes. Las funciones particulares de los elementos reivindicados, los cuales se encuentran dentro de la unidad localizadora de vehículos reclamada, son incluidas en las reivindicaciones, lo cual se ajusta a la forma como deben estar redactadas las reivindicaciones en una solicitud de patente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

De otra parte, el examinador estableció que "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 9 en adelante) donde reiteradamente se indica que se hace uso o "utiliza" x, y o z elemento...

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".

Como respuesta a los comentarios y argumentos presentados por el examinador, el solicitante desea manifestar que si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por considerarse como un uso o un uso distinto al que ya se le había atribuido anteriormente. Por tal razón, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha declarado que: "*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).

En este sentido, la afirmación del examinador no es acertada, ya que, como él claramente lo debe saber teniendo en cuenta su experiencia en el campo del análisis de las solicitudes de patente, todas las invenciones se derivan de algo existente o mejor aún, todos los nuevos inventos se encuentran formados o compuestos por una serie de elementos que ya se conocían en el estado del arte, más específicamente cuando se habla de invenciones en el campo de la ingeniería electrónica, toda vez que los elementos electrónicos bien sea pasivos o activos, son ampliamente conocidos en el arte, como bien lo sabe una persona medianamente versada en la materia.

Como se ha mencionado en numerosas ocasiones a lo largo de este escrito la unidad reivindicada es un objeto tangible, definida por elementos que realizan funciones determinadas. Lo que el solicitante reivindica para sí es la unidad de localización de vehículos que presenta ciertos elementos interconectados de una manera particular, los cuales no habían sido reunidos ni acoplados para formar un nuevo y único aparato o unidad de localización de vehículos que presenta ventajas que las ULV existentes en el mercado no presentaban.

La unidad de localización de vehículos reivindicada es tan tangible, que ella puede ser comprada, vendada e instaladas dentro de, por ejemplo, el motor del vehículo. Ella incluye componentes hardware que son los que se definen en la reivindicación 1, los cuales incluyen un receptor y un transpodador, entre otros, los cuales también son elementos tangibles, que cumplen con una función específica dentro del aparato o unidad de localización de vehículos. La interrelación entre dichos componentes tangibles y los ejemplos de sus respectivas funcionalidades con respecto uno del otro también se reclama. Siendo así, la invención no es simplemente una vieja unidad localizadora de vehículos con los componentes estándares usada de una nueva forma, como mal interpreta el examinador.

En lugar de ello, el objeto reclamado por el solicitante es una nueva unidad de localización de vehículos, que incluye elementos estructurales nuevos y diferentes a los reportados en el estado de la técnica, cuya funcionalidad dentro de la unidad es novedosa y proporciona nuevas ventajas que hace que el comportamiento de dicha unidad sea distinto al de las viejas unidades que podían ser bloqueadas o dañadas mediante la incorporación de alto voltaje. A la fecha, el examinador no

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

ha mostrado que existiera en el estado de la técnica un dispositivo con los mismos elementos o una ULV que no fuera dañada por el suministro de un alto voltaje.

Así las cosas, lo que cambia o permite que una invención sea novedosa, inventiva y completamente diferente a lo que existe en el estado del arte es la configuración de estos elementos y su disposición en un circuito, hecho que debe ser claro para una persona medianamente versada en la materia. Por lo tanto, la presente invención como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 5 comprende una serie de elementos que se encuentran y que son conocidos en el estado del arte, pero tienen una configuración específica que permite mejorar las propiedades de regulación de voltaje de la unidad localizadora donde se ubican, hecho que no había podido ser logrado por ningún elemento de este tipo en el estado de la técnica.

Además, es importante resaltar el hecho que el solicitante no pretende reclamar simplemente una unidad localizadora de vehículos "antigua" con componentes estándar utilizados en una nueva forma. Por el contrario, lo que se desea proteger es una **nueva** unidad localizadora de vehículos o VLU (o sistema para dispositivos electrónicos), la cual incluye **nuevos** elementos estructurales, **nueva** funcionalidad y además, suministra resultados **nuevos** y ventajosos sobre los existentes en el estado del arte.

Así mismo, consideramos conveniente llamar la atención del examinador al hecho que el artículo 21 de la Decisión 486 establece que "*Los productos o procedimientos **ya patentados**, comprendidos en el estado de la técnica, **de conformidad con el Artículo 16 de la presente Decisión**, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial*" (el subrayado es nuestro), donde se puede ver claramente que para que una solicitud sea considerada como el uso o segundo uso de algo existente, **se requiere que se demuestre que se reclama ya había sido patentado o se encontraba comprendido en el estado del arte, hecho que no ha sido demostrado en ningún momento por el examinador.** Por el contrario, el examinador **mal interpreta** la norma y se limita a indicar en su concepto técnico que los componentes que forman parte de la unidad localizadora reclamada ya se encontraban en el estado de la técnica y que forman parte de los aparatos convencionales comercializados bajo la marca LoJack, pero en ningún momento está teniendo en cuenta la nueva configuración de elementos ni la nueva funcionalidad de los mismos.

En consecuencia, se puede establecer que la presente invención como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 5, no corresponde a un uso y menos aún a un segundo uso de algo ya conocido en el estado de la técnica, teniendo en cuenta que el examinador no ha demostrado que efectivamente lo

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

que se pretende proteger carece de novedad o ya se encontraba en el estado de la técnica y se le está atribuyendo un uso diferente al que tenía inicialmente.

5. Nivel Inventivo

Con relación a este punto, es deseo del solicitante manifestar que en relación con los argumentos presentados por el examinador es necesario afirmar que carecen de un análisis adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas técnicas que existen para poder desvirtuar el nivel inventivo de la materia objeto de la solicitud en estudio, como a continuación me permito demostrar.

En primer lugar, como se evidencia más adelante, el examinador no realizó una adecuada interpretación del artículo 18 de la Decisión 486, con el fin de desvirtuar el nivel inventivo de la presente solicitud y partiendo de premisas erradas en cuanto a la supuesta obviedad de la materia objeto de la presente invención y de su forma equivocada de análisis del requisito en cuestión, desvirtúa sin justificación el cumplimiento de dicho requisito para la solicitud en comento.

En efecto, el examinador argumenta en su concepto técnico No. 3900 que las antiguas reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud en estudio carecen de nivel inventivo, toda vez que *"...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 señales, 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) 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" (El subrayado es nuestro).

Como se puede observar de los anteriores párrafos, el examinador se limitó a mencionar que la presente invención, como se encontraba definida en las reivindicaciones 1 a 5, carece de nivel inventivo teniendo en cuenta que un

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

técnico medio versado en la materia se vería motivado a realizar la selección de un tipo de diodo o elemento electrónico que permita realizar una regulación de voltaje para evitar que la unidad localizadora de vehículos (VLU) se queme o se dañe por causa de la aplicación de un voltaje muy alto.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el supuesto "análisis" realizado por el examinador, éste no está considerando todas las características de la invención y no se está reconociendo el desarrollo intelectual realizado por el solicitante al momento de la presentación de la solicitud prioritaria, simplemente desvirtuando los esfuerzos del solicitante y declarando que cualquier persona versada en la materia o cualquier persona con conocimientos básicos de universitario, lo cual es simplemente una afirmación subjetiva y menospreciante, llevaría a cabo la selección de un simple componente electrónico para reducir el voltaje que ingresa al circuito que suministra la potencia a la VLU, pero no se tiene en cuenta que lo que se pretende no es únicamente reducir este voltaje, sino que la presente invención proporciona una unidad localizadora de vehículos, donde localizar no significa simplemente decir que fue robado o no, sino que se hace necesario rastrear para encontrar el vehículo y evitar que por medio de una aplicación de un voltaje bastante alto se dañe la VLU y así el vehículo no pueda ser rastreado y recuperado, que es la esencia de la invención, por medio de un circuito regulador de potencia y de un circuito de protección sensible al voltaje de entrada al sistema, hecho que fue desarrollado por el solicitante gracias a su esfuerzo intelectual sin partir de documentos existentes en el estado del arte, hecho que no está siendo tenido en cuenta por el examinador.

Adicionalmente, el artículo 18 de la Decisión 486 determina que "*una invención tiene nivel inventivo, si para una **persona del oficio normalmente versada en la materia técnica** correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica*". (El subrayado es nuestro).

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo no es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo debe demostrar la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace necesario demostrar con fundamento que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia, por medio de su conocimiento y no por medio de una serie de pruebas que pueden opcionalmente resultar en la obtención de la presente invención, partiendo siempre a partir de lo que existe en el estado de la técnica al momento de la presentación de la solicitud prioritaria.

En este sentido, es importante mencionar que el Manual Andino de Patentes establece que "*La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un*

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

139
139
18
criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias" (El subrayado es nuestro). Para esto, el mismo Manual en la página 74 determina que existe un método guía con el fin de llevar a cabo un análisis de nivel inventivo apropiado, el cual se basa en lo siguiente:

"10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo

10.2.1 Análisis problema-solución

Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución.

(...) La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?

Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión.

Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

(...) La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

(...) En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

- ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;
- ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y
- ¿de prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo" (El subrayado es nuestro).

Así las cosas y teniendo en cuenta la información establecida en el Manual Andino, se puede concluir que el examinador no ha llevado a cabo de forma acertada el análisis de nivel inventivo, ya que se limita a afirmar que lo reclamado en la presente invención hubiera sido obvia para una persona versada en la materia, toda vez que dicho técnico, en su labor diaria, habría realizado la selección de un simple componente electrónico con el fin de controlar el voltaje que ingresa a la unidad localizadora de vehículos, pero en ningún momento se están llevando a cabo las etapas anteriormente mencionadas como la de definir el problema técnico a solucionar, ni tampoco se hace la respuesta a la pregunta de

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

“¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?”.

Más específicamente, el examinador no está partiendo de lo existente en el estado del arte, ya que no menciona ningún documento que pueda ser considerado como una anterioridad para poder afirmar que las diferencias que existen entre la presente invención y el estado de la técnica, hubiesen sido obvias o evidentes para una persona versada en la materia.

Adicionalmente, es importante mencionar que el examinador no ha realizado un análisis teniendo en cuenta la información que existía en el estado de la técnica y su conocimiento en el momento de la presentación de la solicitud prioritaria, que es la que se debe considerar en el momento de analizar los documentos que se encontraban en el estado del arte, los cuales no fueron mencionados en ningún momento por el examinador en su concepto técnico.

En cuanto a las características técnicas de la presente invención, nos permitimos recordar que la interpretación prejudicial 81-IP-2006 del Tribunal ha establecido lo siguiente: *“Ante ello, es preciso definir lo que se entiende por “obvio” y por “evidente”. **Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad.** Mientras que **lo evidente es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello;** se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad¹. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo “tan”, de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio”* (El subrayado es nuestro).

En el presente caso, la invención no salta a la vista de una persona medianamente versada en la técnica toda vez que no se han mencionado documentos o anterioridades que permitan crear un punto de partida para el análisis de los requisitos de patentabilidad, con el fin de diferenciar la invención definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 9 con lo existente en la técnica.

Ahora bien, el Manual Andino de Patentes es muy claro en evidenciar que existen ciertos parámetros para demostrar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo que está basado en lo siguiente:

“En la práctica del examen de fondo se puede utilizar una serie de indicios para identificar la existencia de nivel inventivo, tales como:

- el carácter inesperado del resultado;
- **el hecho de haber superado un prejuicio técnico anterior;**
- la sorprendente sencillez de la solución propuesta;

¹ Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Madrid – España. 1992. Definiciones de evidente, evidencia y obvio. Pp. 655 y 1036.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

- el hecho de haber superado dificultades técnicas reales;
- la originalidad de la solución, que se aparta del camino conocido y abre una vía nueva;
- y
- el hecho de que la invención responda a una necesidad ya antigua, permanente y aún insatisfecha" (El subrayado es nuestro).

En este orden de ideas, a lo largo de la descripción se está mostrando de forma clara y concisa que la presente invención efectivamente cumple con el requisito de nivel inventivo, toda vez que proporciona una solución a un problema existente en el estado del arte y que ningún documento o ninguna persona versada en la materia había propuesto antes de la presentación de la solicitud prioritaria.

También es importante destacar, como se ha venido mencionando a lo largo de este memorial, que el estudio del nivel inventivo no se debe hacer de forma retrospectiva. Dicho estudio se debe limitar a los conocimientos de una persona versada en la materia antes de la presentación de la solicitud prioritaria y lo que acá se ha mostrado es que hasta ese momento un técnico con dichos conocimientos y con los documentos que existía en el estado del arte, que no han sido mencionados en ningún momento por el examinador, no se habría sentido motivado a obtener el resultado alcanzado en la presente solicitud, como se definió anteriormente y mucho menos por medio de la simple selección de un componente electrónico, tal como un diodo, para regular el voltaje de entrada a la VLU, hasta llegar a obtener la invención reclamada en las nuevas reivindicaciones 1 a 5 de la presente solicitud.

Así mismo, el análisis de nivel inventivo realizado 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, toda vez que en este tipo de análisis el examinador no enfoca su estudio 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 sin llevar a cabo la búsqueda de documentos con conceptos análogos en otros campos de la tecnología. 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 nuestro).

142
21 142

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

En el presente caso, para el examinador puede resultar "obvio" que el objeto de la presente solicitud se derive de la materia objeto del conocimiento de un técnico versado en la materia o de un estudiante de ingeniería electrónica, 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 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 este sentido, es claro que existe una violación a la norma y a lo establecido por la Comunidad Andina en su página Web, de acuerdo con lo mencionado en párrafos anteriores, toda vez que el examinador no realizó el esfuerzo intelectual de ubicarse en la situación afrontada por el solicitante en el momento de la presentación de la solicitud prioritaria, sino que tuvo en cuenta los conocimientos de un técnico versado en la materia al momento de la realización de su análisis y cuando se expidió su concepto técnico.

En consecuencia, el Manual Andino de Patentes establece que: "(...) **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 resaltado es nuestro), hecho que no fue realizado por el examinador sino que simplemente se limitó a declarar que lo reclamado por mi mandante hubiese sido obvio o evidente para un técnico versado en la materia con conocimientos en sistemas de vigilancia, lo cual quiere decir que el solicitante no realizó ningún esfuerzo intelectual ni la invención que se desea proteger por medio de la presente invención tiene ningún efecto sorprendente sobre lo que existe en el estado del arte.

Por lo tanto, es deseo del solicitante establecer que para desvirtuar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo por parte de la presente invención, se hace estrictamente necesario que el examinador presente las **suficientes pruebas y demuestre** que efectivamente lo reclamado en las nuevas reivindicaciones 1 a 5 hubiese sido obvio para una persona versada en la materia, es decir un ingeniero electrónico con conocimientos en sistemas de vigilancia, no un ingeniero de sistemas, ya que sus funciones y sus conocimientos son completamente diferentes, al momento de la presentación de la solicitud prioritaria.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el punto 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad, nivel

143
143

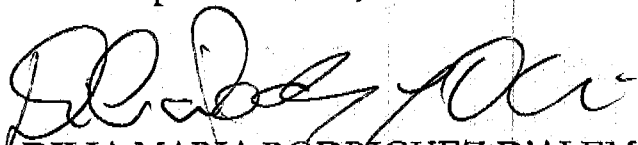
Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

inventivo y no contiene reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso respecto a la unidad de ubicación de vehículos expuesta en el nuevo capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

De otra parte, 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. De igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi 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).

Señor Superintendente,



DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

CC. 41.654.882

TP 20824 CSJ ✓

MRO.

144
144

**UNIDAD LOCALIZADORA DE VEHICULOS QUE COMPRENDE UNA UNIDAD DE
PROTECCION SENSIBLE A UN VOLTAJE DE ENTRADA INYECTADO**

CAMPO DE LA INVENCION

Esta invención se refiere a sistemas de recuperación de vehículos robados y en particular a una unidad localizadora de vehículos con protección para el voltaje de entrada.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

El exitoso y popular sistema de recuperación de vehículos del solicitante, vendido bajo la marca LoJack® incluye una pequeña unidad electrónica localizadora de vehículos provista de un transpondedor oculto dentro del vehículo, una red privada de torres de comunicación cada una de las cuales tiene una unidad trasmisora remota, uno o más vehículos policiales equipados con una unidad de rastreo de vehículos y un centro de red con una base de datos de los clientes, quienes han adquirido una unidad localizadora de vehículos. El centro de red se interconecta con el Centro Nacional de Información de Delitos. Las entradas de esa base de datos comprenden el número VIN del vehículo del cliente y el código de identificación asignado a la unidad localizadora de vehículos del cliente.

145
145

Cuando un cliente del producto LoJack® informa que su vehículo ha sido robado, se envía el número VIN del mismo a un centro policial para ser ingresado en una base de datos de vehículos robados. El centro de red incluye un software que se interconecta con la base de datos del centro policial para comparar el número VIN del vehículo robado con la base de datos del centro de red, el cual incluye los números VIN que corresponden a los códigos de identificación de la unidad localizadora de vehículos. Cuando hay una coincidencia entre el número VIN de un vehículo robado y un código de identificación de la unidad localizadora de vehículos, como podría ser el caso cuando el vehículo robado está equipado con tal unidad localizadora, y cuando el centro ha confirmado que el vehículo ha sido robado, el centro de red se comunica con las unidades transmisoras remotas de las varias torres de comunicación (actualmente existen 130 a nivel nacional) y cada una de ellas transmite un mensaje para activar el transpondedor de la unidad particular localizadora de vehículos que lleva el código de identificación.

Se activa así el transpondedor de la unidad localizadora de vehículos que se encuentra en el vehículo robado y comienza a transmitir el código único de identificación de la unidad localizadora de vehículos. La unidad rastreadora de vehículos de cualquier vehículo policial cercano al vehículo robado recibe este código del transpondedor de la unidad

146
146

localizadora de vehículos y, tomando como base la intensidad de la señal y la información direccional, el vehículo policial apropiado puede tomar medidas activas para recuperar el vehículo robado. Ver, por ejemplo, las Patentes Norteamericanas Nos. 4.177.466, 4.818.988, 4.908.609, 5.704,008, 5.917.423, 6.229.988, 6.522.698 y 6.665.613, todas incorporadas aquí a modo de referencia.

Una unidad típica localizadora de vehículos incluye, entre otras cosas, un receptor o un receptor y un transmisor combinados como un transceptor, un transpondedor y un microcontrolador programado para, entre otras cosas, controlar el funcionamiento del transceptor y del transpondedor a fin de procesar los mensajes recibidos por el transceptor y almacenar el número de identificación único de la unidad localizadora de vehículos. Una fuente de poder para una unidad localizadora de vehículos recibe una señal nominal de 12 voltios del vehículo y filtra y regula el voltaje de entrada para proporcionar los niveles de voltaje apropiados a fin de permitir el funcionamiento del transceptor, del transpondedor y del microcontrolador.

Cuando un vehículo es robado, es posible anular la unidad localizadora de vehículos inyectando en la misma un voltaje de entrada muy alto (por ejemplo, 200 voltios). Cuando es sometida a tal voltaje de entrada, la fuente de poder, el

X

147
147

transceptor, el transpondedor y/o el microcontrolador (o sus componentes individuales) pueden ser dañados y torna inoperable la unidad localizadora de vehículos e incapaz de transmitir la señal del transpondedor.

RESUMEN DE LA INVENCION

Por lo tanto, un objetivo de la presente invención consiste en proporcionar una unidad localizadora de vehículos para un sistema de recuperación de vehículos robados, la cual no se daña si se inyecta un alto voltaje de entrada en la misma.

La invención nace al comprender que mediante la incorporación de un circuito protector al circuito regulador de la fuente de poder de la unidad localizadora de vehículos, el cual fija el voltaje de entrada a un valor máximo predeterminado, fracasarán los intentos para anular la unidad localizadora mediante la inyección de un alto voltaje de entrada a la misma.

Sin embargo, la invención en otras formas no necesita lograr todos estos objetivos y sus reivindicaciones no deben estar limitadas a estructuras o métodos capaces de lograr estos objetivos.

La invención se caracteriza por una unidad localizadora de

vehículos con un receptor para recibir una señal de una red de fuentes de comunicación, un transpondedor que es activado cuando una fuente de comunicación envía un mensaje al receptor y un circuito regulador de fuente de voltaje destinado a regular un voltaje de entrada nominal y alimentar el receptor y el transpondedor. Un circuito de protección es sensible a un voltaje de entrada inyectado (alto nivel) y está configurado para fijar el mismo a un nivel máximo predeterminado.

Típicamente, cada componente del circuito de protección está seleccionado para soportar un voltaje de entrada inyectado mayor que dicho voltaje de entrada nominal. En una forma preferida, el circuito de protección incluye un diodo limitador de voltaje que fija el voltaje de entrada inyectado al nivel máximo predeterminado. En un ejemplo, el circuito de protección está integrado con el circuito regulador de la fuente de poder. Por ejemplo, un circuito regulador de la fuente de poder incluye un circuito de filtración conectado al voltaje de entrada y un circuito regulador de voltaje de primera etapa conectado al circuito de filtración. El circuito de protección es integral con el circuito de filtración y el circuito regulador de voltaje de primera etapa y cada componente del circuito de filtración están seleccionados para soportar, sin sufrir daños, un voltaje de entrada inyectado superior a dicho voltaje de entrada

149
149

nominal. En esta forma, el circuito regulador de voltaje de primera etapa es el que incluye un diodo limitador de voltaje para fijar la salida del circuito de filtración al máximo predeterminado. Un circuito regulador de voltaje de segunda etapa está conectado al circuito regulador de voltaje de primera etapa y está configurado para proporcionar los niveles de voltaje apropiados al receptor y al transpondedor.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

Otros objetivos, características y ventajas serán evidentes para los expertos en el arte en la siguiente descripción de una forma preferida y en los dibujos adjuntos, en los cuales:

La figura 1 es un diagrama de bloque que ilustra los componentes primarios asociados con un ejemplo de un sistema de recuperación de vehículo robado, de acuerdo con la invención.

La figura 2 es un diagrama de bloque que ilustra los componentes primarios asociados con una forma de una unidad localizadora de vehículos de acuerdo con la invención.

La figura 3 es un diagrama de circuito que ilustra el circuito de protección para la fuente de poder de la unidad localizadora de vehículos ilustrada en la figura 2.

150
150

DESCRIPCION DE LA FORMA PREFERIDA

Aparte de la forma o formas preferidas descritas más adelante, esta invención contempla otras formas y puede ser llevada a la práctica de varias maneras. Así, se comprenderá que la invención no está limitada en su aplicación de los detalles de construcción y disposiciones de componentes indicados en la siguiente descripción o ilustrados en los dibujos. Si se describe aquí solamente una forma, las reivindicaciones de la invención no están limitadas a esa forma. Además, sus reivindicaciones no deben ser interpretadas como restrictivas a menos que haya evidencia clara y convincente de que existe cierta exclusión, restricción o renuncia.

Como se vio en la sección anterior de antecedentes, el sistema exitoso y popular de recuperación de vehículos del solicitante, vendido bajo la marca LoJack®, incluye una pequeña unidad electrónica localizadora de vehículos (10), figura 1, con un transpondedor (12) oculto dentro del vehículo (14), una red privada de torres de comunicación (16) cada una con una unidad trasmisora remota (18), uno o más vehículos policiales (20) equipados con una unidad de rastreo de vehículos (22) y un centro (24) de red.

Cuando un cliente del producto LoJack® informa que su

151
151

vehículo ha sido robado, se notifica el número VIN del vehículo al centro policial (26) a fin de que sea ingresado en la base de datos (28) de vehículos robados. El centro (24) de la red incluye un software que se interconecta con la base de datos (28) del centro policial (26) para comparar el número VIN del vehículo robado con la base de datos (30) del centro (24) de la red, la cual incluye los números VIN que corresponden a los códigos de identificación de la unidad localizadora de vehículos. Cuando hay una coincidencia entre un número VIN de un vehículo robado y un código de identificación de la unidad localizadora de vehículos, como podría ser el caso cuando el vehículo robado (14) está equipado con la unidad (10) localizadora de vehículos, el centro (24) de la red se comunica con las unidades transmisoras remotas (18) de las varias torres de comunicación 16 y cada torre transmite un mensaje para activar al transpondedor (12) de la unidad (10) localizadora de vehículos que lleva el código particular de identificación.

El transpondedor (12) de la unidad 10 localizadora de vehículos situada en el vehículo robado (14), una vez activado comienza a transmitir un código único de identificación de la unidad localizadora. La unidad (22) rastreadora de vehículos del vehículo policial (20) cercano al vehículo robado (14) recibe este código del transpondedor de la unidad localizadora y, tomando como base la intensidad

152
152

de la señal y la información direccional, el vehículo policial apropiado puede tomar medidas activas para recuperar dicho vehículo robado (14).

Una unidad (10) localizadora de vehículos, figura 2, incluye entre otras cosas un receptor o un receptor y un transmisor combinados en un transceptor (40), un transpondedor (42) y un microcontrolador (44) programado para controlar el funcionamiento del transceptor (40) y del transpondedor (42) para procesar mensajes recibidos por el transceptor (40) y almacenar el número de identificación único de la unidad localizadora de vehículos.

Una fuente de poder (50) de la una unidad (10) localizadora de vehículos recibe una señal nominal de (12) voltios del vehículo (14) y filtra y regula el voltaje de entrada para proporcionar los niveles de voltaje apropiados destinados al funcionamiento del transceptor (40), figura 2, del transpondedor (42) y del microcontrolador (44).

El transceptor (40) recibe a través de la antena (11), figuras 1 y 2, señales procedentes de las torres (16) de la red. Cuando un vehículo (14) es reportado como robado por un centro policial (26), el centro (24) de la red envía señales a la unidad transmisora remota (18) de la torre (16) (y a todas las torres de la red) para presentar un mensaje al

153
153

transceptor (40), figura 2. Este mensaje es procesado por el controlador (44) que activa al transpondedor (42).

Cuando un vehículo es robado, es posible anular la unidad 10 localizadora de vehículos inyectando en la misma un voltaje de entrada muy alto (por ejemplo, 200 voltios). Cuando es sometida a tal voltaje de entrada, la fuente de poder, el transceptor, el transpondedor y/o el microcontrolador (o sus componentes individuales) pueden ser dañados y vuelven inoperante la unidad (10) localizadora de vehículos.

Pero esto no ocurre de acuerdo con la invención debido a la incorporación del circuito de protección (52) configurado para fijar el voltaje de entrada de la unidad (10) localizadora de vehículos a un máximo predeterminado.

Tal como se ilustra en el ejemplo de la figura 3, el circuito de protección es integral con el circuito (50) de la fuente de poder, el cual incluye un circuito de filtración (60) conectado al voltaje de entrada (61) procedente de la batería del vehículo. El circuito regulador (62) de voltaje de la primera etapa regula a la salida de voltaje desde el circuito de filtración (60) y el segundo circuito regulador (64) de voltaje de la segunda etapa recibe a la salida de voltaje regulador desde el circuito regulador (62) y está configurado para proporcionar los niveles de voltaje apropiados al

154
154

transceptor (40), al transpondedor (42) y al microcontrolador (44).

De acuerdo con una forma preferida, cada componente del circuito de filtración (60), o sea condensadores (70, 72 y 74) y el inductor (76) están seleccionados para soportar, sin sufrir daños, un nivel de voltaje de entrada mucho mayor que el voltaje de entrada nominal de 12 voltios en (62). En un ejemplo, los condensadores (70, 72 y 74) pueden soportar 200 voltios en la entrada (62). Se cumple lo mismo con respecto a los componentes del circuito regulador (62) de la primera etapa. Por ejemplo, el condensador (78) puede soportar un voltaje de 200 voltios. Además, el circuito regulador (62) de la primera etapa incluye el diodo limitador de voltaje (80), el cual fija un voltaje de entrada tan alto como de 200 voltios, tal como es filtrado por el circuito de filtración (60) hasta 12 voltios. Luego, el circuito regulador de voltaje de la primera etapa presenta una señal de 9 voltios al circuito (64) regulador de voltaje de la segunda etapa tal como se ilustra en el arte. Así, no se describen adicionalmente aquí otros componentes específicos del circuito (62) regulador de voltaje de la primera etapa y los componentes específicos del circuito (64) regulador de voltaje de la segunda etapa.

En cualquier forma, si antes de que un vehículo policial

33

155
155

(20), figura 1, equipado con la unidad rastreadora de vehículos (22), pueda localizar a un vehículo robado (14), un ladrón intenta anular a la unidad localizadora de vehículos (10) de dicho vehículo robado (14) mediante la aplicación de un alto voltaje en dicha unidad localizadora (10), el circuito de protección (52), figura 2, fija el voltaje aplicado a un valor nominal que permite el funcionamiento adecuado del transceptor (40), transpondedor (42) y microcontrolador (44). Antes de que sea fijado el nivel de alto voltaje, se selecciona a cualquier componente del circuito sometido al nivel aplicado de alto voltaje de modo que pueda soportar al mismo. En esta forma, la unidad 10 localizadora de vehículos funciona correctamente aún cuando un ladrón intente anularla.

Se ilustra características específicas de la invención en algunos dibujos y en otros no, pero esto es por conveniencia solamente ya que cada característica puede ser combinada con cualesquiera o todas las demás características de acuerdo con la invención. Las palabras "que incluye", "que comprende", "que tiene" y "con", tal como se emplea aquí, deben ser interpretadas en forma amplia y comprensiva y no están limitadas a cualquier interconexión física. Además, cualesquiera formas descritas en la solicitud no deben ser tomadas como solamente formas posibles. Otras formas serán evidentes para los expertos en el arte y caen dentro de las

156
156

siguientes reivindicaciones.

Además, cualquier enmienda presentada durante el trámite de la solicitud de esta patente no es una renuncia de cualquier elemento de reivindicación presentado en la solicitud tal como fue presentada; los expertos en el arte no puede esperar que se redacte una reivindicación que pueda abarcar literalmente todos los equivalentes posibles ya que muchos equivalentes serán no pronosticables en el momento de la enmienda y están más allá de una interpretación clara de aquello a lo cual se debe renunciar (si hubiese algo susceptible de renuncia); la exposición razonada que sustenta a la enmienda puede comportar no más que una relación tangencial con muchos equivalentes; y/o existen muchas otras razones por las cuales no se puede esperar que el solicitante describa ciertos sustitutos no importantes para cualquier elemento enmendado de la reivindicación.

157
157

REIVINDICACIONES

1. Una unidad localizadora de vehículos (10) caracterizada porque comprende:

- un receptor (40) que recibe una señal desde una red de fuentes de comunicación (16);
- un transpondedor (12, 42) que se activa cuando una fuente de comunicación (16) envía un mensaje al receptor;
- un circuito regulador de la fuente de poder (50) destinado a regular a un voltaje de entrada nominal y alimentar al receptor y al transpondedor (12); y
- un circuito de protección (52) sensible al voltaje de entrada inyectado al menos un orden de magnitud mayor que el voltaje de entrada del vehículo y configurado para fijar el voltaje de entrada inyectado en un voltaje máximo predeterminado, el mismo o aproximadamente el mismo del voltaje de entrada del vehículo, el circuito de protección (52) comprende:
 - un circuito de filtración (60) con al menos un dispositivo protector de voltaje (70, 72, 74) que soporta, sin sufrir daños, un nivel de voltaje de entrada al menos tan alto como el voltaje de entrada inyectado, y
 - un circuito regulador de voltaje (62) que incluye al

158
158

menos un dispositivo protector de voltaje (78, 80) que soporta, sin sufrir daños, un nivel de voltaje de entrada al menos tan alto como el voltaje de entrada inyectado.

2. La unidad localizadora de vehículos (10) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque cada componente del circuito de protección (52) está seleccionado para soportar un voltaje de entrada inyectado mayor que dicho voltaje de entrada nominal.
3. La unidad localizadora de vehículos (10) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el circuito de protección (52) incluye un diodo (80) limitador de voltaje que fija el voltaje de entrada inyectado al voltaje máximo predeterminado.
4. La unidad localizadora de vehículos (10) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el circuito de protección (52) está integrado con el circuito regulador de la fuente de poder (50).
5. La unidad localizadora de vehículos (10) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el circuito de la fuente de poder (50) incluye además un circuito regulador (64) de voltaje de la segunda etapa conectado

~~160~~
160

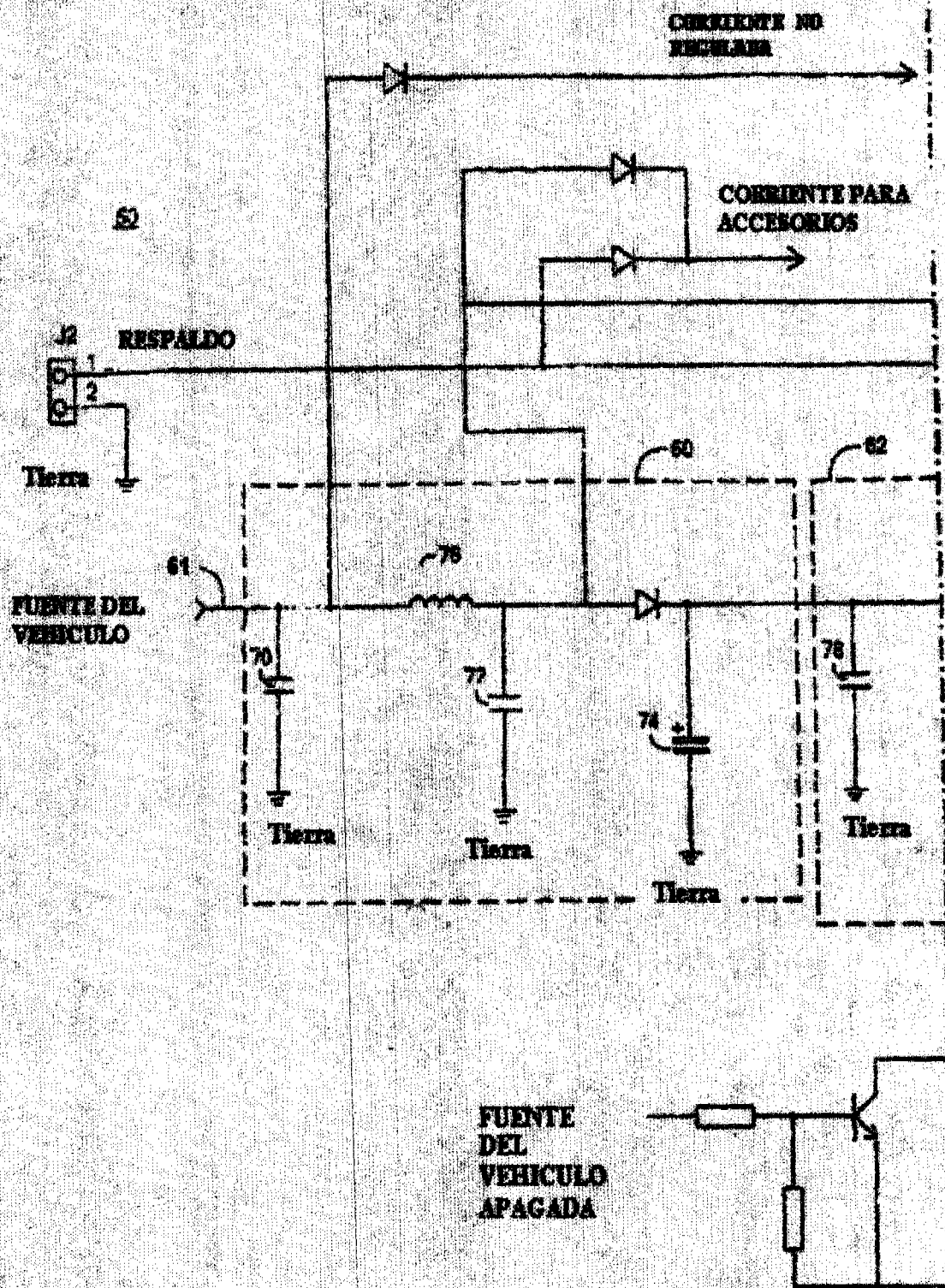
RESUMEN

Una unidad localizadora de vehículos con un receptor que recibe una señal desde una red de fuentes de comunicación, un transpondedor activado cuando una fuente de comunicaciones envía un mensaje al receptor y un circuito regulador de la fuente de poder destinado a regular a un voltaje de entrada nominal y alimentar al receptor y al transpondedor. Un circuito de protección es sensible a un voltaje de entrada inyectado y está configurado para fijar al mismo (alto nivel) a un valor máximo predeterminado.

161

3/6

A FIG. 3B



A FIG. 3B

FIG. 3A

162
162

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C., (28, 01, 2011)

Abogada
Dília Rodríguez D'alemán

ASUNTO

Radicación 07-121.822
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Oficio 0 27 89
Folios 009

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: 144 a 156 memorial del 2010 – IV- 05

1.2 Reivindicaciones: Folios: 38 a 40 como se radicó inicialmente
Folios: 157 a 159 memorial del 2010 – IV- 05

1.3 Dibujos: Folios: 41 a 46 como se radicó inicialmente
Folios: 161 a memorial del 2010 – IV- 05

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

1.5 Respuesta del Solicitante: Folios: 122 a 143

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 nuevo pliego reivindica: una unidad localizadora de vehículos (10), relacionada en las reivindicaciones 1 a 5.

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 nuevo 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 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 cómo 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.

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

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

La reivindicación 1y sus dependientes son indefinidas porque **no** permiten establecer cuál es la contribución técnica al arte del solicitante; **no** guardan concordancia con el título; 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 solo se relaciona el **uso** de medios técnicos para procesar señales o información.

Las reivindicaciones 2 a 5 no tienen enlace lógico con la 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, citar elemento(s) de un circuito no definido ni descrito en la independiente como ocurre ahora en 3 y 5 u otro tipo de característica inconexa como en la nueva reivindicación 4, donde no queda claro que significa: "... está integrado con el circuito regulador...", ¿a qué?

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

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 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.

En el traslado y aquí se reitera, de un lado, que un **producto** para que revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa cómo 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... que se activa... destinado a regular un voltaje...".

"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.

También se aclaró y se reitera que, las características incluidas en las reivindicaciones **NO** son **características técnicas** que sirvan para definir un **producto** porque, como se

165
165

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

166
166

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) 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 5 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.

8. Respuesta a los argumentos del solicitante:

Los argumentos presentados en la respuesta del solicitante, se tuvieron en cuenta en su totalidad pero **no** contienen ningún fundamento persuasivo, a la luz de lo explicado en el traslado No 12.887 y de lo que se explica y reitera arriba en los numerales 3 y 5 a 7.

Sin embargo, para desvirtuar los alegatos de la respuesta, es suficiente resaltar que la interesada **no** tuvo en cuenta:

1) La recomendación hecha por la oficina en el traslado relativa a 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 lo precedente, en el traslado se informó que describir el procesamiento de señal(es) con medios técnicos **NO** sirve de fundamento para reivindicar dichos medios técnicos.

Asimismo, en dicho acto se dejó 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 (**fabricar**) la invención, en especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica.

Acorde con lo dispuesto por el artículo 28, el procedimiento de calificación determina que: "la descripción de la invención... debe estar descrita en forma **suficientemente clara y completa...** comprensión... capacitada en la materia técnica correspondiente **pueda ejecutarla...** la ejecución comprende realizar paso a paso la invención" (subrayados y resaltados fuera de texto).

De lo anterior se colige que, el objeto de cada reivindicación **tiene que tener su fundamento en la descripción** y su alcance **no** debe exceder más allá de lo justificado por el contenido de la descripción y los dibujos.

2) Tampoco se tuvo en cuenta que: "Para efectos del examen **no** se toma como característica técnica la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos, por ejemplo, "... que recibe una señal desde una red... que se activa cuando una fuente... destinado a regular... sensible al voltaje...soporta sin sufrir daños...", "...está seleccionado para soportar...", etc. puesto que **el resultado** o fin alcanzado **no es una característica esencial para el efecto**. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación".

3) En la respuesta se arguye que: "... si lo que el examinador pretende es excluir... como una persona versada en el campo electrónico lo sabe, la mayoría de los componentes electrónicos deben tener una especie de programación para que funcionen... no cumplirían ninguna función...", todo lo cual es solo un sofisma de distracción, basado en el desconocimiento del procedimiento legalmente establecido pues, de un lado, en la redacción de las reivindicaciones **NO** se admite la combinación de medio técnico + uso para hacerlo parecer patentable y, de otro lado, **NO** se trata de que un circuito "deba tener una especie de programación" para argüir que **no** cumpliría ninguna función, sino que si se trata de amparar un producto eso se debe hacer acorde a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia aplicable, **DEBE** ser un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún **no** ha satisfecho, el cual, se **DEBE** definir o bien con las características técnicas de estructura o bien con las características técnicas de función entre los componentes de una estructura, pero **NO** de ninguna otra manera.

A la luz de lo explicado queda claro que, lo solicitado, simplemente, es un procesamiento de señales o mensajes o información **no** técnicos, en una secuencia lógica de procesamiento con medios técnicos, como son los componentes de la unidad localizadora de vehículos para el manejo de los mensajes que permite ubicarlo y recuperarlo, como hemos sostenido y se reitera categóricamente.

Como lo sabe y entendería una persona versada en el arte, **la señal que recibe el receptor de una red de comunicaciones, la señal que activa al transpondedor para que envíe un mensaje al receptor, el regular y alimentar al receptor y el transpondedor y la configuración (programación) de un circuito** **no** son características técnicas que permitan **fabricar** la unidad localizadora o **producto** dado 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 **producto** tangible.

Finalmente, **NO** ha existido **NI** existe una directiva o indicaciones del procedimiento y/o la jurisprudencia, que permita la combinación de características técnicas y de uso de medios técnicos, como **fundamento de patentabilidad**, que dé validez a las aseveraciones de la respuesta. Es obvio, que afirmaciones sin sustento cierto en hechos reales **no** controvierten los fundamentos expuestos por la oficina.

4) Tal como se reiteró arriba en 6.2, 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).

Tanto en el traslado como arriba se precisa que, un aparato, dispositivo o **producto** se puede reivindicar por la(s) característica(s) estructural(es) o de función(es) pero **no** por el uso o el procesamiento de señal que ejecute uno o más de los componentes del dispositivo, como ocurre en este caso, pues el uso **no** le confiere patentabilidad.

Quien asegure que la unidad localizadora de vehículos relacionada en las reivindicaciones 1 a 5 reviste forma tangible, solo es alguien que desconoce no solo la técnica sino la propiedad industrial, pues como ya se explicó y se reitera categóricamente **la señal que recibe el receptor de una red de comunicaciones, la señal que activa al transpondedor para que envíe un mensaje al receptor, el regular y alimentar al receptor y el transpondedor y la configuración (programación) de un circuito** **no** son características técnicas que permitan **fabricar** la unidad localizadora o

168
168

producto dado 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 **producto** tangible.

Es importante agregar que, una persona versada en el tema entendería que, un "receptor de una red de comunicaciones" se **USA** para recibir señales, mensajes, información, datos, y similares; un "transpondedor" se **USA** para transmitir señales a un vehículo y recibirlas de las torres de comunicación, un transmisor se **USA** para enviar señales, etc. todos los cuales son elementos conocidos en la técnica y por lo mismo, convencionales, y debido a que dichos componentes, como tales, **DEBEN** ser independientes de cómo se usan o procesan una señal o una información localizar un vehículo; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente de la secuencia en que se despliegue información en la misma, un receptor es independiente de la señal que recibe, un transpondedor es independiente de las señales que maneje, etc. de allí, que la manera (secuencia) en que se procese la señal o el mensaje o la información **no** son características que sirvan para distinguir una unidad localizadora o **producto**, de la forma como se reivindica aquí.

Finalmente, por tratarse de una solicitud PCT la mandataria también debió tener en cuenta solo las referencias citadas en el informe de búsqueda (ver folio 61), a partir de las cuales una persona versada en el campo electrónico, habría encontrado que se trata de simple uso de elementos ampliamente conocidos.

5) Para desvirtuar los alegatos referentes al nivel inventivo, basta resaltar que:

i) se trata de una muy extensa transcripción dirigida a exponer las reglas a seguir en el análisis del nivel inventivo, junto con la "adecuada" interpretación hecha por la memorialista de esos apartes, la insistencia en asegurar que lo que se reclama es tangible cuando se ha demostrado hasta la saciedad lo contrario, se transcribe una posición de otras representaciones, que amén de relacionarse a procedimientos de otras oficinas con normas diferentes a las nuestras, y, obviamente, sin tratar de hacer un análisis inverso sustentado en hechos y no en meras transcripciones y opiniones personales.

ii) Una persona con conocimientos en el tema sabe que, acorde a la jurisprudencia dictada, para el examen del **nivel inventivo**, el técnico medio que realice ese examen, debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación del conjunto para determinar si con esos conocimientos habría podido producirse la invención o no. En otras palabras, **NO es requisito indispensable** que el **nivel inventivo** sea objetado con documentos sino, al contrario, justamente los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de partida para esa calificación.

Cabe agregar, que si se hubiese considerado necesario se habría indicado lo relativo a la opinión expresada por la autoridad de búsqueda (ver folios 65 a 66) donde se puede observar que lo reivindicado carece de nivel inventivo; pero como tenemos una serie de objeciones que no fueron resueltas, no consideramos necesario relacionar el hecho; sin embargo, la mandataria dice no conocer documentos ni pruebas, entonces ¿quién anexó el informe de búsqueda y la opinión de patentabilidad?

iii) Resulta evidente que en los alegatos **no** se hizo un análisis inverso al realizado por nosotros en el oficio No 12.887, en el que se evidenciara(n) posible(s) error(es) en los planteamientos realizados por la oficina como la falta de **nivel inventivo**, que contravirtiese esa opinión y condujese a reconsiderar la situación; pero lo argüido se limita a relacionar, según la opinión personal de la mandataria, lo que dice un aparte del Manual Andino y de calificar nuestro análisis como tipo "**HINDSIGHT**", ajeno al procedimiento establecido en esta oficina, copiado de otra oficina, pero **sin dirigirse** a demostrar una falla real en nuestros argumentos, lo que deja sin ningún sustento cierto lo que se afirma en la respuesta.

169
169

A todo lo precedente debe agregarse el hecho de que esta solicitud se relaciona íntimamente con la solicitud No 07-121.818 radicada algunos momentos antes que este expediente, pero que afecta de forma directa la patentabilidad de este caso, dado que se está tratando de proteger dos veces una misma cosa, es decir, existe doble patentamiento pues para efectos de patentabilidad la primera solicitud radicada, así sea solo unos instantes, constituye estado de la técnica para cualquier subsiguiente, ya que, la norma prohíbe el doble patentamiento.

Resulta evidente e importante resaltar que, si bien al inventor no se le puede impedir que emplee elementos convencionales en sus solicitudes tampoco se le puede impedir a la Administración que aplique la norma, los procedimientos legalmente establecidos y la jurisprudencia aplicable, a fin de cumplir las funciones en ella delegadas.

Para concluir, la representante para su respuesta, debería tener en cuenta la jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia, en el proceso 36-IP-98 antes citado, aparte vi. "examen de fondo de la solicitud de patente", donde se establece:

"el trámite de concesión de patentes es la vía procedimental prevista por el ordenamiento jurídico para garantizar la tutela del interés general, evitando que se otorguen privilegios sobre materia que pertenezcan al dominio público o que simplemente no cumplan con las exigencias establecidas por la norma comunitaria; pero también (...) la Administración en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses legítimos de los particulares que soliciten una patente". (Subrayado y resaltados fuera de texto).

De esa jurisprudencia queda claro que, el examinador como miembro de la Administración tiene unas atribuciones y debe seguir el procedimiento legalmente establecido, para cumplir y hacer cumplir la norma, los cuales, no podemos ni vamos a delegar en cualquier otra persona para que opine en un caso a nuestro cargo, según sus intereses particulares.

A la luz de lo precedente, queda claro que la oficina es quien acorde a las facultades conferidas y a los procedimientos legalmente establecidos, la que determina los requisitos y la forma de presentar tanto la descripción como las reivindicaciones; en consecuencia resulta inaceptable que con base en opiniones personales y con alusiones tendenciosas a la Constitución, el Código de Comercio, etc. se trate de hacer creer que, tanto la descripción como las reivindicaciones, cumplen las disposiciones de los artículos 28 y 30, sin explicación real de sustento.

En conclusión, si las objeciones planteadas en el oficio trasladado molestaron tanto a la intermediaria, debió limitarse a presentar su respuesta con sus opiniones personales infundadas, ya que, el resultado definitivo de ninguna manera variará ni por la mera transcripción del documento ni por lo que se opine del examinador, puesto que, eso no provoca que los requisitos objetados se cumplan.

9. Conclusión:

- a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 inciso e), 18, 21, 28 y 30.
- 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.


JOSÉ LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
8 FEB. 2011

CONCEPTO TÉCNICO No. 311

EXAMINADOR TÉCNICO
Código No.202004