

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 29820

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-121825

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 58153 del 28 de septiembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "UNIDAD DE UBICACIÓN DE VEHÍCULOS CON ADMINISTRACIÓN DE POTENCIA MEJORADA", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de noviembre de 2012 con el No. 07-121825-00017-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad LOJACK OPERATING COMPANY, LP, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que, contrario a lo expresado por esta Oficina, "el solicitante no reivindica todos los subsistemas de monitoreo de potencia de señal y todos los subsistemas de manejo de potencia. Por el contrario, las reivindicaciones definen un subsistema de monitoreo de potencia de señal específico que determina cuál de las fuentes de comunicación está transmitiendo la señal más fuerte. Las reivindicaciones también definen un subsistema de manejo de potencia específico que determina los modos de activación y desactivación de la unidad localizadora con base en la transmisión de la fuente de comunicación determinada como la que transmite la señal más fuerte."

En cuanto se refiere al análisis del nivel inventivo de las reivindicaciones de la presente solicitud, considera que **"NO es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio (...) 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 que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia"** -negrilla y subraya original del texto-.

Adicionalmente, destaca que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) *"concedió la patente que es contraparte de la presente solicitud como US 7.593.711. Las reivindicaciones actuales de la presente solicitud son substancialmente las mismas de la correspondiente patente US concedida."*

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

Con el fin de dar respuesta a los argumentos de la recurrente, es necesario señalar que el artículo 30 de la Decisión 486 menciona que las reivindicaciones definen la materia a proteger y deben ser claras y concisas y estar sustentadas en la descripción. Por su parte, el artículo 14 de la mencionada Decisión indica que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 29820

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-121825

los requisitos para otorgar patentes a las invenciones es que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

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

Así, las características incluidas en las reivindicaciones, a saber *"...un subsistema de monitoreo de la intensidad de señal para determinar cuál de las fuentes de comunicación está transmitiendo las señales más potentes; y un subsistema de administración de potencia sensible al subsistema de monitoreo de intensidad de señal (...) para ingresar de manera alternativa el modo de ahorro de energía y al modo activo, y adaptado para sincronizar el modo activo con la fuente de comunicación que transmite la señal más potente, y en donde el subsistema de monitoreo de la intensidad de señal está configurado para probar las intensidades de señal de la fuente de comunicación que transmite la señal más fuerte"* hacen referencia a los resultados que se quieren lograr con la invención, mas no indican qué disposición de elementos hace que el dispositivo logre dichos resultados. Para resaltar éste aspecto, la solicitante indica en la respuesta allegada en el radicado No. 07-121825-00012-0000 del 27 de julio de 2012 que *"De acuerdo con una descripción dada de la función a llevar a cabo, una persona medianamente versada en la materia puede fácilmente configurar los elementos electrónicos en circuitos específicos que llevan a cabo la función indicada."*

Por lo tanto, con relación al argumento de claridad que indica que *"las reivindicaciones definen un subsistema de monitoreo de potencia de señal específico que determina cuál de las fuentes de comunicación está transmitiendo la señal más fuerte. Las reivindicaciones también definen un subsistema de manejo de potencia específico..."*, ésta Oficina reitera que el pliego reivindicatorio allegado bajo el radicado No. 07-121825-00012-0000 del 27 de julio de 2012, que hace mención a un producto, no está correctamente definido por sus características técnicas esenciales estructurales (tangibles). De igual manera, el subsistema de monitoreo de la intensidad de la señal y el subsistema de administración de potencia, al no encontrarse definidos por sus características técnicas estructurales, no proporcionan un límite significativo, sino más bien abarcan o comprenden el concepto total en el cual la invención está basada.

De acuerdo con lo anterior, es pertinente mencionar, que el análisis de nivel inventivo se realiza teniendo en cuenta las objeciones de claridad, mencionadas en los párrafos anteriores y las características técnicas esenciales de la invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 29820

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-121825

Se advierte adicionalmente que, tal como se ilustró en la Resolución recurrida, la persona medianamente versada en la técnica incluiría el subsistema de administración de potencia divulgado en el documento D2 en el procedimiento divulgado en D1, para llegar así al objeto de la invención, definido en las reivindicaciones, por lo tanto, puede concluirse que el objeto reivindicado no cumple con el requisito de nivel inventivo.

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

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

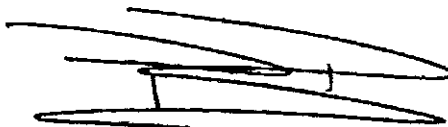
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 58153 del 28 de septiembre de 2012, por medio de la cual se negó una patente de invención.

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 22 May 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
clarkemodet@clarkemodet.com.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 29820

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-121825

Elaboró: Angelica Maria Ramirez ✓
Revisó: Leonardo Rojas Vega ✓
Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓