



No. 07-121825- -00008-0000

Fecha: 2011-08-23 15:23:51

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Trá. 11 PATENTEIYII

Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 523 RESPUESTA

Folios: 12

Clarke, Mo

COLON

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 07-121.825

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. 02790 notificado por fijación en lista el 18 de febrero de 2011, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 312, para el cual se solicitó prórroga con memorial del 10 de mayo de 2011, me permito manifestar:

1. Claridad de la solicitud

Respecto a este punto, el examinador establece en su concepto técnico que *“El nombre de la invención o título no refleja con claridad el objeto y el campo industrial al que se refiere la solicitud y no concuerda ni con la materia descrita ni con las reivindicaciones”*.

A este respecto, el solicitante aclara que el título fue modificado con la respuesta a la anterior acción oficial, la cual fue radicada ante esa Superintendencia el 16 de febrero de 2010, donde se indica claramente que el nuevo título es “UNIDAD DE UBICACIÓN DE VEHÍCULOS CON ADMINISTRACIÓN DE POTENCIA MEJORADA”, el cual también se encuentra debidamente definido en la página 1 de la descripción modificada presentada junto con dicha respuesta. Además, llamamos la atención del examinador al hecho que la reivindicación independiente 1 presentada con la respuesta anteriormente mencionada, define *“Una unidad de ubicación de vehículos (10, 10') con administración de potencia mejorada, dicha unidad de ubicación (10, 10') comprende...”*, donde claramente el preámbulo coincide de forma exacta con el título de la invención, con lo cual se puede declarar que una persona versada en la materia entendería de forma clara y completa que la materia que se desea proteger es la misma que se encuentra definida en el título de la invención y por lo tanto, dicha objeción ha sido superada de forma total.

De otra parte, es deseo del solicitante manifestar que la descripción y las reivindicaciones presentadas ante ese Despacho el 16 de febrero de 2010, se dirigen específicamente a una unidad localizadora de vehículos que cuenta con

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

una pluralidad de características y propiedades novedosas que la diferencian del estado del arte, donde la unidad localizadora definida en la reivindicación independiente 1 corresponde a 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, tal como se puede ver por medio de las figuras presentadas inicialmente, es decir, la solicitud se enfoca a un dispositivo que se instala en un vehículo para su ubicación, el cual tiene administración de potencia mejorada que representa una ventaja sobre los dispositivos existentes en el estado del arte, tal como se indica a lo largo de la descripción.

En consecuencia, nos permitimos informar que el nuevo capítulo descriptivo y las nuevas reivindicaciones 1 a 10 son claras y concisas y los elementos descritos en dichas cláusulas son entendibles por una persona 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, tal como se indica en el presente memorial y la respuesta radicada ante esa Superintendencia el 16 de Febrero de 2010.

2. Unidad de Invención

El examinador establece en su concepto técnico que el juego de reivindicaciones originalmente presentado con la presente invención y el modificado y radicado ante ese Despacho como se indicó anteriormente, carece de unidad de invención, toda vez que está dividida o comprende *“al menos, dos grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo”*.

A este respecto, el solicitante respetuosamente manifiesta una vez más que cada una de las reivindicaciones independientes y por lo tanto, todas las reivindicaciones se refieren a una unidad localizadora de vehículos con administración de potencia mejorada, con lo cual se cumpliría con el requisito de unidad de invención, de acuerdo con lo establecido en el Manual Andino de Patentes, donde se indica que *“En una solicitud de patente se puede reivindicar: a) una sola invención; o b) un grupo de invenciones relacionadas entre sí por un único concepto inventivo. Cuando se trate del caso b), se debe considerar que el concepto inventivo único que relaciona las invenciones debe ser técnico, cumplir por sí mismo con los requisitos de novedad y nivel inventivo, y ser común a todas las reivindicaciones”*.

Así las cosas, resaltamos una vez más el hecho que las reivindicaciones 1 a 10 radicadas en esa Superintendencia el 16 de febrero de 2010, tienen un enlace lógico entre sí, el cual se basa en un concepto inventivo único que se trata de una unidad localizadora de vehículos con administración de potencia mejorada, donde dicha administración de potencia es el enlace lógico que existe entre la VLU (Unidad Localizadora de Vehículos) de las reivindicaciones 1 a 8, el sistema

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

de la reivindicación 9 y el sistema de la reivindicación 10, donde cada uno de estos elementos reclamados en las diferentes cláusulas independientes se basa en el manejo y la administración mejorada de la potencia que se utiliza para hacer funcionar una pluralidad de elementos electrónicos que consumen una cantidad específica de potencia, hecho que es evidente, lógico y entendible para una persona medianamente versada en la materia.

En consecuencia la presente solicitud cumple con lo establecido en el artículo 25 de la Decisión 486, con relación a la unidad de invención.

3. No es una invención

En este punto, el examinador estableció nuevamente 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 las reivindicaciones 1, 9 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 una vez más 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, como se ha venido mencionando en múltiples oportunidades, 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 proteger claramente es un **aparato físico**, es decir una **unidad localizadora de vehículos** (VLU), 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 proveniente de una red de fuentes de comunicación (16), la unidad de ubicación de vehículos (10, 10’) caracterizada porque comprende: un subsistema de monitoreo de la intensidad de señal (42) para determinar cuál de las fuentes de comunicación (16) está*

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

transmitiendo las señales más potentes; y un subsistema de administración de potencia sensible al subsistema de monitoreo de intensidad de señal (42), dicho subsistema de administración de potencia implementado en un controlador o microcontrolador (46) para ingresar de manera alternativa el modo de ahorro de energía y al modo activo, sincronizar el modo activo con la fuente de comunicación (16) que transmite la señal más potente, y probar la intensidad de señal de por lo menos una fuente de comunicación (16) adicional de acuerdo con una secuencia previamente definida”, tal como se encuentra establecido en la reivindicación independiente 1 y como se indicó en la respuesta a la anterior acción oficial radicada en ese Despacho el 16 de febrero de 2011, hecho que parece no ser tenido en cuenta por el examinador, ya que sus objeciones del presente oficio coinciden de forma exacta con aquellas trasladadas en el oficio No. 12888.

En consecuencia, el solicitante una vez más no entiende ni es claro 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.

Además, llamamos la atención del examinador al hecho que se indica que “*la oficina considera y considerará como soporte lógico como tal... los módulos de programación... un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado resultado*”, donde es claro para una persona versada en la materia que el soporte lógico como tal es lo que permite que una máquina o un dispositivo programable obtenga un resultado esperado, el cual se deriva del planteamiento de un algoritmo y que corresponde a una serie de instrucciones en un lenguaje determinado, lo que se conoce como **software** y que el solicitante sabe muy claramente que no puede ser protegido por patente en Colombia, ya que existe la figura de Derecho de Autor y que tampoco es el objeto de la presente invención, tal como se ha venido indicando en varias oportunidades.

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

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

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 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 10 de la presente solicitud.

Por lo tanto, las reivindicaciones 1 a 10 radicadas en esa Superintendencia, definen claramente la materia que se desea proteger, es decir una unidad localizadora de vehículos (**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

En este punto, el examinador estableció que “De acuerdo a lo establecido por 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... A la luz de lo precedente resulta evidente que, la reivindicación 1 y sus dependientes, así como la reivindicación 9 de “unidad de ubicación de vehículos”, y la 10 de “sistema de administración” 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 ...”

En este sentido, es deseo del solicitante manifestar una vez más que gracias a las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio y que fueron radicadas en esa Superintendencia el 16 de febrero de 2010, la presente invención como se define en las reivindicaciones 1 a 10 se refiere claramente a un sistema tangible, el cual corresponde a la unidad de ubicación de vehículos, con el fin de poder llevar a cabo una labor de monitoreo y rastreo para localizar un vehículo en un momento determinado, como se ha venido indicando a lo largo de este memorial, donde dicha unidad localizadora está compuesta por una serie de elementos físicos y tangibles, más no por programas de computador o secuencia lógica de datos, como se puede ver claramente en las figuras de la presente solicitud que fueron radicadas inicialmente.

Por lo tanto, las reivindicaciones 1 a 10 definen claramente la materia que se desea proteger, es decir una unidad de ubicación (localizadora) de vehículos

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

(artículo tangible) que se compone de una serie de elementos físicos y tangibles, tal como se definió anteriormente, lo cual no se ajusta a ninguna de las excepciones a la patentabilidad establecidas en los incisos del artículo 15 de la Decisión 486 ni corresponde a un segundo uso de algo ya patentado como lo define el artículo 21 de la misma Decisión, como se ha indicado previamente.

5. Nivel Inventivo

Con relación a este punto, es deseo del solicitante manifestar nuevamente que en relación con los argumentos presentados por el examinador es necesario afirmar que de nuevo 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 se demostró en la respuesta radicada en esa Superintendencia el 16 de febrero de 2010 y como a continuación me permito demostrar una vez más.

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. 312 que las reivindicaciones 1 a 10 de la presente solicitud 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 a un microcontrolador 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, la mera configuración o implementación o relación de una secuencia de eventos (programa) en la forma de un método, en un sistema informático de comunicaciones como el integrado por los elementos del sistema de seguridad y la base de datos de la policía, carece de nivel inventivo porque realizar dicha configuración está al alcance no solo de un técnico en la materia sino de cualquier persona que tenga acceso a un sistema computador, que sepa introducir la secuencia para que se envíe o reciba una señal y se procese de acuerdo a ciertos criterios y así determinar si el vehículo fue robado o no” (El subrayado es nuestro).

Como se puede observar a partir de los anteriores párrafos, los cuales coinciden

de forma exacta con las objeciones planteadas en el oficio No. 12888, el examinador una vez más se limitó a mencionar que la presente invención, como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 10, carece de nivel inventivo teniendo en cuenta que un técnico medio versado en la materia se vería motivado a realizar la programación o el ingreso de una serie de instrucciones o códigos para llegar al resultado obtenido en la presente invención.

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 acceso a un computador, lo cual es simplemente una afirmación subjetiva y menospreciante, llevaría a cabo el ingreso de una serie de instrucciones, mensajes, códigos, etc. para averiguar cuando un vehículo ha sido robado o no, pero no se tiene en cuenta que lo que se pretende no es únicamente establecer si un vehículo fue robado verificando con las bases de datos de la policía, 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, que es la esencia de la invención, por medio de un sistema de administración mejorada de la potencia que consume el dispositivo y que se obtiene directamente del sistema eléctrico y electrónico del vehículo en el cual se instala y se ubica, hecho que fue desarrollado por el solicitante gracias a su esfuerzo intelectual sin partir de documentos existentes en el estado del arte.

Adicionalmente, volvemos sobre el hecho que claramente 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 una vez más que el Manual Andino de

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

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 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 nuevamente 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 o cualquier persona con acceso a un computador, en su labor diaria, habría realizado la introducción de una secuencia para que se envíe o se reciba una señal y se procese de acuerdo con unos criterios predeterminados con el fin de determinar si un vehículo ha sido

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

robado o no, 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 “¿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 claridad”. 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 reivindicaciones 1 a 10 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;

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

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

- el hecho de haber superado un prejuicio técnico anterior;
 - *la sorprendente sencillez de la solución propuesta;*
 - 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 y más específicamente en los ejemplos presentados en las páginas 14 a 18, 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 y como se indicó en el memorial radicado en ese Despacho el 16 de febrero de 2010, 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 introducción de una secuencia para enviar o recibir una señal procesada de acuerdo con ciertos criterios para definir si un vehículo ha sido robado o no, hasta llegar a obtener la invención reclamada en las nuevas reivindicaciones 1 a 10 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

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

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).

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 cualquier persona con acceso a una computadora, 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 nuevamente 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, con datos comprobados y documentos en el estado del arte, que efectivamente lo reclamado en las reivindicaciones 1 a 10 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.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

En resumen, me permito decir que gracias a y los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad, unidad de invención, nivel inventivo y no contiene reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso respecto a la unidad de ubicación de vehículos y el sistema para la administración de potencia mejorada de dispositivos electrónicos expuestos 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.

Señor Superintendente,



DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
T.P. 20824 del C.S.J.