

152

CAVELIER

ABOGADOS

www.caveller.com
caveller@caveller.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3811
Telefax: (57-1) 211 8850
(57-1) 540 0880
Fax In U.S.A.: (1-305) 381 8880

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 04-033090-00005-0000
Fec: 2008-06-17 18:23:50 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 11 PATENTERYII
Ere: 579 FASENACIONALI
Act 329 CTINFORMACION Folios: 4

Trámite :011
Evento :379
Actuación :329

Referencia : Expediente No. 04033090
Asunto : Solicitud de patente para **METODO, DISPOSITIVO Y PRODUCTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA DESMULTIPLEXAR IMAGENES DE VIDEO**
Solidtante : INTERGRAPH HARDWARE TECHNOLOGIES COMPANY
Fecha de solicitud : 7 de abril de 2004

Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto identificado en la referencia, atentamente presento junto con este escrito los siguientes documentos:

1. Copia del Reporte Preliminar Internacional sobre patentabilidad expedido por la autoridad encargada del Examen Preliminar Internacional.

Toda vez que de esta manera quedan satisfechos todos los requisitos formales de la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su trámite.

.. .. - 19.7 May 2008
Bogotá,
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 14208 841 003 0
ZCA/ZCA/ID-000030/WPC14208

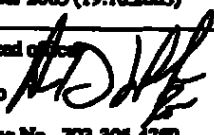
153

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 1247/A64 WO	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/PEA/416)	
International application No. PCT/US02/28514	International filing date (day/month/year) 06 September 2002 (06.09.2002)	Priority date (day/month/year) 07 September 2001 (07.09.2001)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC IPC(7): H04N 7/18; G08B 13/00; G01P 13/00; G01S 3/786 and US Cl.: 348/143, 144, 145, 148, 160, 170; 382/232, 233, 104; 725/39		
Applicant INTERGRAPH HARDWARE TECHNOLOGIES COMPANY		
1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 2. This REPORT consists of a total of <u>3</u> sheets, including this cover sheet. ☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of <u>—</u> sheets.		
3. This report contains indications relating to the following items: I ☒ Basis of the report II ☐ Priority III ☐ Non-establishment of report with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV ☐ Lack of unity of invention V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI ☐ Certain documents cited VII ☐ Certain defects in the international application VIII ☐ Certain observations on the international application		
Date of submission of the demand 02 January 2003 (02.01.2003)	Date of completion of this report 19 October 2005 (19.10.2005)	
Name and mailing address of the IPEA/US Mail Stop PCT, Attn: IPEA/US Comptroller for Patents P.O. Box 1490 Alexandria, Virginia 22313-1490 Facsimile No. (703) 305-3230	Authorized officer Tung Vo  Telephone No. 703-305-4730	

Form PCT/PEA/409 (cover sheet) (July 1998)

154

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/US02/28514

I. Basis of the report

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

- ☐ the international application as originally filed.
- ☒ the description:
 pages 1-15 _____ as originally filed
 pages NONE _____, filed with the demand
 pages NONE _____, filed with the letter of _____
- ☒ the claims:
 pages 16-28 _____, as originally filed
 pages NONE _____, as amended (together with any statement) under Article 19
 pages NONE _____, filed with the demand
 pages NONE _____, filed with the letter of _____
- ☒ the drawings:
 pages 1-6 _____, as originally filed
 pages NONE _____, filed with the demand
 pages NONE _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
 pages NONE _____, as originally filed
 pages NONE _____, filed with the demand
 pages NONE _____, filed with the letter of _____

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

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

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

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

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

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

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

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

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

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under Item I and annexed to this report.

155

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/US02/28514**V. Reasoned statement under Rule 66.2(a)(II) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement****1. STATEMENT**

Novelty (N)	Claims 1-58	YES
	Claims NONE	NO
Inventive Step (IS)	Claims 1-58	YES
	Claims NONE	NO
Industrial Applicability (IA)	Claims 1-58	YES
	Claims NONE	NO

2. CITATIONS AND EXPLANATIONS

Claims 1-58 the criteria set out in PCT Article 33(2)-(3), because the prior art does not teach or fairly suggest a method for demultiplexing digital video data which originates from multiple sources, the method comprising: retrieving a first set of digital video data representative of a first image; storing the first set of digital video data to a memory location associated with a first source such that the first set of digital video data is representative digital video data of the first source; retrieving a current set of digital video data representative of a current image; calculating a difference ratio using the representative digital video data and the current set of digital video data; and if the difference ratio is above a threshold, producing a display query requiring response for classifying the current digital video data as belonging to an identified source or originating from a new source, wherein the first source is an identified source.

NEW CITATIONS

US 6,795,112 A (RADICE) 21 September 2004.

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 04-033090

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL N° 558

POR LA LEY EXPIRA EL 24 DE FEBRERO DEL 2006

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

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____ NO **X** _____

Bogotá D.C., Marzo de 2007

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCI**DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES****2020****Bogotá D.C.****Doctor:****Emilio Ferrero****Apoderado****REFERENCIA:**

Radicación	04-33.090
Trámite	011
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	3520
Folios	005

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 66 a 96, los dibujos 1 a 5 de los folios 124 a 130 y las reivindicaciones 1 a 58 de los folios 97 a 123, documentos correspondientes a la radicación inicial, que se aceptaron.

2. Objeto de la Invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en analizar imágenes de video mediante un soporte lógico, reivindicado en la forma de "métodos para desmultiplexar datos de video, producto de programa de computador, sistema de vigilancia y dispositivo para desmultiplexar datos de video".

De otra parte, el pliego reivindica: un método para desmultiplexar datos de video digital que se originan de fuentes múltiples, relacionado en las reivindicaciones 1 a 13 y 29, 14 a 25 y 30, 26 a 28; un producto de programa de computador para uso con un computador para desmultiplexar datos de video digital que se originan de fuentes múltiples, relacionado en las reivindicaciones 31 a 41, 42 a 51; un sistema de vigilancia, relacionado en la reivindicación 52; y un dispositivo para desmultiplexar datos de video digital que se origina de fuentes múltiples, relacionado en las reivindicaciones 53 a 58.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es H04N 7/18.

3. Claridad de la solicitud:

El artículo 30 de la citada Decisión 486 establece que: "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Las reivindicaciones calificadas son indefinidas porque no permiten establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica, no presentan la estructura comúnmente utilizada de preámbulo y caracterización apropiada para este caso, frases tales como: "el método comprende...", "que comprende...", "que comprende además", "en donde", etc. no se consideran sinónimas de "caracterizado por"; tampoco incluyen numerales de referencia que faciliten su interpretación.

Ahora bien, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir una reivindicación independiente por cada categoría seguida, cada una de ellas, por una o más dependientes; se puede admitir más de una independiente por cada categoría, siempre y cuando NO sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumpla una de las condiciones siguientes:

- a. que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave o una cerradura o un transmisor y un receptor.
- b. que se relacione a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga.
- c. se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final.

Las reivindicaciones 1, 14 y 26, relativas a métodos y 31 y 42 relativas al producto de programa NO cumplen ninguna de las condiciones antes citadas, además, se relacionan al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras se limita a la definición de la materia que se trata de proteger y en algunos términos allí incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.

Aún más, el pliego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca protección y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha protección.

Las reivindicaciones 1, 14, 26 y sus dependientes se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de datos y no mediante las características permitidas

De modo similar, las reivindicaciones 52, 53 y dependientes (la que tiene) no tienen sustento descriptivo porque en ese aparte no se divulga ni el sistema de vigilancia ni el dispositivo para desmultiplexar datos de video digital que se origina de fuentes múltiples sino el uso de ellos para procesar una secuencia de datos.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

Como se informa en el folio 156 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

Finalmente, se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las del punto 5 de adelante.

4. Evaluación de la unidad de invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que, "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

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

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

5.1 El artículo 14 de la Decisión 486 indica que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial", (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada una de las categorías la oficina, de un lado, como práctica común del procedimiento de calificación ha seguido las indicaciones de las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de **producto** y de **procedimiento** (método), que las primeras deben definir el objeto que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función.

De otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó jurisprudencia referente a lo que se debe entender por **producto** y **procedimiento**, como se enseña en la interpretación prejudicial dentro del proceso 36-IP-98, donde en 4.1 estableció:

"(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

En consecuencia, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada, por una parte, un **producto** debe revestir una 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; por otra parte, las reivindicaciones de **procedimiento** (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

A la luz de lo anterior, de una parte, resulta evidente que las reivindicaciones 1, 14, 26 y sus dependientes correspondientes que, respectivamente, se refieren a métodos para desmultiplexar datos de video digital que se originan de fuentes múltiples o de **procedimiento** NO definen secuencias de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que ellas relacionan unas secuencias lógicas de procesamiento de Información (datos), razón por la que dichas reivindicaciones no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

De otra parte, las reivindicaciones 52, 53 y dependientes (la que tiene) o de **producto** N revisten forma tangible porque ellas se redactaron en términos del uso de ellos para procesar una secuencia de datos y no mediante las características de estructura o de función que definirían una solución al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud.

Dicho de otro modo, 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, total o parcialmente, uno o más de los componentes de un **producto** para obtener un resultado o efecto del uso, como el procesamiento de Información o datos.

Por los motivos precedentes, las reivindicaciones del pliego no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

5.2 El artículo 15 de la Decisión 486 señala que, "No se considerarán invenciones: ...

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales y...".

Como conocen quienes laboran en propiedad industrial, 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 las secuencias lógicas de procesamiento de información y/o datos, 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, en primer lugar, salta a la vista que, las reivindicaciones 31, 42 y sus dependientes relativas al producto de programa de computador para uso con un computador para desmultiplexar datos de video digital que se originan de fuentes múltiples que, explícitamente, afirman que: "... el producto de programa de computador tiene un código legible por computador... el programa de computador comprende", lo que no cumple lo establecido por el inciso e) del citado artículo 15.

En segundo lugar, los "métodos para desmultiplexar datos de video digital que se originan de fuentes múltiples...", tal como se reivindican, relacionan unas secuencias lógicas para procesamiento de información (datos), llevada a cabo mediante el uso de medios técnicos convencionales como las cámaras de video, el procesador, el teclado, etc. ilustrado en las figuras 1, 5 junto con su descripción correspondiente.

Dichos medios técnicos permiten procesar la información del modo que se desee, por ejemplo, desmultiplexar datos de video digital que se originan de fuentes múltiples; por las razones anteriores, el pliego es soporte lógico como tal, que no cumple las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

5.3 Finalmente, el pliego afecta las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 debido a que lo solicitado, simplemente, es el uso de medios técnicos para procesar información como se puede constatar tanto con el contenido de la misma solicitud como también por la mención explícita hecha en las reivindicaciones, al señalar: "un producto de programa de computador para uso con un computador...".

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

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

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

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

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

En cumplimiento del artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten 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 No 10 de 2001.


ALIX CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha **16 MAR 2021**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 418	Código: 202004	Código: