

CAVELIER

ABOGADOS

www.caveller.com
caveller@caveller.com

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

Teléfono: (57-1) 347 3811
Telefax: (57-1) 211 8850
(57-1) 540 0880
Fax In U.S.A. + 1.202.1.201.2000

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 04-033091- -00008-0000 Rec: 2006-04-24 17:55:26
Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra: 11 PATENTEYII Eva 379 FASENACIONALI
Act 638 PETICION Folios: 2

Trámite :011
Evento :379
Actuación :538

Referencia : Expediente No. 04033091
Asunto : Solicitud de patente para **ESTABILIZACION DE IMAGEN UTILIZANDO COMPARACION DE COLOR**
Solicitante : INTERGRAPH HARDWARE TECHNOLOGIES COMPANY
Fecha de solicitud : 7 de abril de 2004
Publicada en : La Gaceta No. 557 del 31 de octubre de 2005

1. Yo, Emillo FERRERO, Identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia presentada de acuerdo con el Capítulo II del PCT y según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo por valor de \$ 194.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 35582 del 28 de diciembre de 2005.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Bogotá, 24 ABR. 2006
Señora Jefe,


EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 14208-841-002-2
ZCA/ZCA/ID-000027/WPC14208

470

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 23,910
FECHA : MARZO 27 DE 2006

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 04-033001- -00008-0000 Fece: 2006-04-24 17:55:28
Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra: 11 PATENTE/II Evo 378 FASENACIONAL/II
Act 538 PETICION Folios: 2

***** C O N S I G N A C I O N *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	49935723	27/03/2006	37,939,000.00

***** C O N C E P T O *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILID	194,000.00
	TOTAL :	\$ 194,000.00

SOM: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____
RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____



06 14208-841-002-2



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 04-033091

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 557

DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2005, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 27 DE ENERO 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 calga 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 ☒

Bogotá D.C., Enero de 2007

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Emilio Ferrero
Apoderado

REFERENCIA:

Radicación	04-33.091
Trámite	011
Evento	001
Actuación	430
Oficio No	3283
Folios	006

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 68 a 95, los dibujos 1 a 8 de los folios 117 a 124 y las reivindicaciones 1 a 42 de los folios 96 a 116, documentos correspondientes a la radicación inicial, que se aceptaron.

2. Objeto de la Invención:

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un soporte lógico para estabilizar imágenes de video reivindicado en la forma de: método para estabilizar imágenes de una primera imagen digital y al menos una segunda imagen, método para estabilización de imagen de una secuencia digital de imágenes, método para estabilizar imagen de una secuencia de imágenes de video digital desplegadas temporalmente, sistema para estabilización de imagen de una secuencia de video que tiene una pluralidad de cuadros de video y productos de programa de computador que tiene un programa de computador que contiene códigos de computador para estabilización de imagen.

De otra parte, el pliego reivindica: método para estabilizar imágenes de una primera imagen digital que tiene una pluralidad de píxeles y al menos una segunda imagen que tiene una pluralidad de píxeles en donde cada píxel tiene una dirección asociada para mostrar y es representativa de un color, relacionado en las reivindicaciones 1 a 4, 10, 12, 14, 16; método para estabilización de imagen de una secuencia digital de imágenes en donde cada imagen tiene una pluralidad de píxeles y en donde cada píxel tiene una dirección asociada para exhibir y es representativa de un color, relacionado en las reivindicaciones 5 a 9, 11, 13, 15, 17; un método para estabilizar imagen de una secuencia de imágenes de video digital desplegadas temporalmente, en donde cada imagen contiene un número de píxeles y cada píxel tiene una posición de exhibición asociada, relacionado en las reivindicaciones 18 y 19; un método para estabilizar imagen de una secuencia de imágenes de video digital desplegadas temporalmente, en donde cada imagen contiene un número de píxeles y cada píxel tiene una posición desplegada asociada, relacionado en la reivindicación 20; un sistema para estabilización de imagen de una secuencia de video que tiene una pluralidad de cuadros de video, relacionado en las reivindicaciones 21 y 22; un producto de programa de computador que tiene un programa

de computador en este que contiene códigos de computador para estabilización de imagen de una primera imagen digital que tiene una pluralidad de píxeles y al menos una segunda imagen que tiene una pluralidad de píxeles en donde cada píxel tiene una dirección asociada para mostrar y es representativa de un color, relacionado en las reivindicaciones 23 a 26, 35, 37, 38; un producto de programa de computador para uso con un computador que tiene un código legible por computador en este para estabilización de imagen de una secuencia digital de imágenes en donde cada imagen tiene una pluralidad de píxeles y en donde cada píxel tiene una dirección asociada para exhibir y es representativa de un color, relacionado en las reivindicaciones 27 a 32, 34, 36, 39; un producto de programa de computador para uso con un computador en donde el producto de programa de computador tiene código legible por computador en este para estabilización de imagen de una secuencia de imágenes de video digital desplegadas temporalmente, en donde cada imagen contiene un número de píxeles y cada píxel tiene una posición desplegada asociada, relacionado en las reivindicaciones 40 y 41; un producto de programa de computador para uso con un computador, el producto de programa de computador tiene un código legible por computador en este para estabilización de imagen de una secuencia de imágenes de video digital desplegadas temporalmente, en donde cada imagen contiene un número de píxeles y cada píxel tiene una posición de exhibición asociada, relacionado en la reivindicación 42.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es H04N 5/232.

3. Claridad de la solicitud:

El artículo 30 de la citada Decisión Indica 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 de método están redactadas en términos de secuencias lógicas de procesamiento de datos, lo cual, no se permite.

Las reivindicaciones 1, 5, 18, 20, 21, 23, 27, 40 y 42 incluyen explicaciones ajenas a la definición que se debería haber tratado de lograr, por ejemplo en: "que tiene una pluralidad de píxeles", "... en donde cada píxel...color", "... en donde cada imagen... color", "... en donde cada imagen contiene... asociada", etc.

Las reivindicaciones 21 y 22 NO tienen sustento descriptivo porque su reclamación se fundamenta en el uso de elementos técnicos convencionales ampliamente conocidos y su mismo contenido muestra que se redactaron en términos de secuencias de procesamiento de datos y no mediante las características permitidas para la categoría.

La reivindicación 33 presenta una dependencia ilógica ya que hace referencia a la 23 que no es un método sino un código o programa de computador.

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

Finalmente, se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las de los puntos 4 y 5 subsiguientes.

Como se informa en el folio 171 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

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".

Al calificar el pliego de la solicitud, se determinó que incluye, al menos, nueve grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 4, 10, 12, 14, 16 dirigidas a un método para estabilizar imágenes de una primera imagen digital que tiene una pluralidad de píxeles y al menos una segunda imagen que tiene una pluralidad de píxeles en donde cada píxel tiene una dirección asociada para mostrar y es representativa de un color.

Un segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 5 a 9, 11, 13, 15, 17 enfocadas en un método para estabilización de imagen de una secuencia digital de imágenes en donde cada imagen tiene una pluralidad de píxeles y en donde cada píxel tiene una dirección asociada para exhibir y es representativa de un color.

El tercer grupo son las reivindicaciones 18 y 19 relacionadas a un método para estabilizar imagen de una secuencia de imágenes de video digital desplegadas temporalmente, en donde cada imagen contiene un número de píxeles y cada píxel tiene una posición de exhibición asociada.

El grupo cuatro lo conforma la reivindicación 20 relativa a un método para estabilizar imagen de una secuencia de imágenes de video digital desplegadas temporalmente, en donde cada imagen contiene un número de píxeles y cada píxel tiene una posición desplegada asociada.

El grupo cinco lo integran las reivindicaciones 21 y 22 relacionadas a un sistema para estabilización de imagen de una secuencia de video que tiene una pluralidad de cuadros de video.

Un sexto grupo lo conforman las reivindicaciones 23 a 26, 35, 37, 38 relacionadas a un producto de programa de computador que tiene un programa de computador en este que contiene códigos de computador para estabilización de imagen de una primera imagen digital que tiene una pluralidad de píxeles y al menos una segunda imagen que tiene una pluralidad de píxeles en donde cada píxel tiene una dirección asociada para mostrar y es representativa de un color.

El séptimo grupo son las reivindicaciones 27 a 32, 34, 36, 39 enfocadas en un producto de programa de computador para uso con un computador que tiene un código legible por computador en este para estabilización de imagen de una secuencia digital de imágenes en donde cada imagen tiene una pluralidad de píxeles y en donde cada píxel tiene una dirección asociada para exhibir y es representativa de un color.

El siguiente grupo lo integran las reivindicaciones 40 y 41 relativas a un producto de programa de computador para uso con un computador en donde el producto de programa de computador tiene código legible por computador en este para estabilización de imagen de una secuencia de imágenes de video digital desplegadas temporalmente, en donde cada imagen contiene un número de píxeles y cada píxel tiene una posición desplegada asociada.

El último grupo lo conforma la reivindicación 42 relacionada a un producto de programa de computador para uso con un computador, el producto de programa de computador tiene un código legible por computador en este para estabilización de imagen de una secuencia de imágenes de video digital desplegadas temporalmente, en donde cada imagen contiene un número de píxeles y cada píxel tiene una posición de exhibición asociada.

En consecuencia, se requiere al interesado señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en el expediente para continuar su calificación. Se advierte que de

no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

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, 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).

A la luz de lo anterior, 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.

Luego de estudiar el pliego de la solicitud, en primer lugar, se determinó que las reivindicaciones 1, 5, 18, 20 y dependientes referentes a los diferentes métodos de estabilización de imagen NO definen unas secuencias de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que relacionan secuencias lógicas de (para) procesamiento de datos con medios técnicos; motivo por el cual, en adelante, las citadas reivindicaciones no se tendrán en cuenta.

En segundo lugar, las reivindicaciones 21 y 22 relativas al sistema para estabilización de imagen NO revisten forma tangible porque ellas se redactaron en términos del uso de medios técnicos con secuencias de procesamiento y no mediante características de estructura o de función, que definieran una solución a un problema técnico; razón por la que dichas reivindicaciones no se tendrán en cuenta en lo sucesivo.

Es evidente que, para que un producto revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa cómo ejecutar o fabricar un producto pero no de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más de los componentes del producto para obtener un resultado, como estabilizar imágenes de una secuencia de video.

Por los motivos precedentes, en consecuencia, las reivindicaciones 1 a 22 del pliego calificado 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".

De un lado, como ya se dijo arriba en 3 y en 5.1, las reivindicaciones de método y sistema fueron redactadas en términos de secuencias lógicas de procesamiento de datos, es decir, relacionan como pasos o etapas las secuencias lógicas de procesamiento ejecutadas en un sistema de procesamiento de datos convencional o conocido en el arte.

De otro lado, las reivindicaciones 23, 27, 40, 42 y dependientes (obviamente las que tienen), explícitamente, reivindican programas de computador como tal, lo que hace evidente el no cumplimiento del artículo 15 e).

Como es bien conocido por 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."

A la luz de los hechos precedentes, la oficina ha considerado, considera y considerará como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina, sistema aparato o parte de alguno de ellos para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los códigos, 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.

En conclusión, por las razones antes expuestas es evidente que todo lo reivindicado no cumple las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

5.3 El pliego afecta las disposiciones del artículo 21 de la Decisión 486 debido a que lo solicitado, simplemente, hace otro (segundo) uso de un sistema de procesamiento de datos conocido, es decir, se trata de un sistema de procesamiento ampliamente conocido en el arte y, por ello, convencional, como se puede constatar con el contenido de la misma especificación de la solicitud.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 e), 21, 25 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

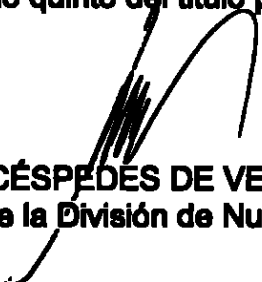
b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

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

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 **09 MAR 2007**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 373	Código: 202004	Código: