

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

P-3517

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y CC
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-175594- -00006-0000

Fecha: 2013-12-05 15:23:29

Tra. 11 PATENTEIYII

Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Eve: 378 FASENACIONALI

Folios: 10

Re: Expediente No. 12-175.594

Solicitud de patente a nombre de **THE DIRECTV GROUP, INC.**

Yo, **SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ** identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **THE DIRECTV GROUP, INC.**, domiciliada en California, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **13416** notificado por fijación en lista el 30 de julio de 2013, y de acuerdo a la solicitud de prórroga de 30 días presentada el 16 de octubre de 2013, 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 nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 Como primera medida, se ha limitado el pliego reivindicatorio al aparato para insertar la marcación de agua en un programa de medios, obviando así toda referencia a un método para insertar la marcación de agua.

1.2 Por otro lado, se ha eliminado la expresión “al menos”, considerada como imprecisa por el Examinador, con el fin de permitir distinguir la invención del estado del arte.

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 y patentabilidad planteadas por el Examinador en su concepto técnico.

En relación con el nuevo pliego reivindicatorio informamos que no se paga tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que esta ya fue pagada en el momento de presentar la solicitud.

2. Claridad de la solicitud

Respecto a este punto, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el su Despacho en la acción oficial.

Por otro, el Examinador establece en su concepto técnico que *“las reivindicaciones 9 a 14 y 16 a 222 no son claras porque caracterizan la invención por sus funcionalidades”*.

Sobre este particular, nos permitimos informar que contrario a lo indicado por el Señor Examinador, las características funcionales incluidas en las reivindicaciones 1 a 16 no le restan claridad a la solicitud, sino que ayudan a la comprensión de la invención reclamada. En este sentido, se le recuerda a su Despacho que el INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD claramente indica lo siguiente respecto a las características técnicas funcionales en el inciso 2.6.5.4:

“Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales...”

Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos.”

Por tal razón, no entendemos cómo la reivindicación 1 no es clara, en la medida que el aparato reivindicado si está definido por las características técnicas de carácter tangible (partes eléctricas/electrónicas y su relación o conexión), las cuales se ven complementadas por la configuración y funcionalidades de las mismas, especialmente de los dispositivos servidores y dispositivos clientes.

Por otro lado, su Despacho considera que las reivindicaciones 9 a 14 y 16 a 22 no son claras porque los términos *“primer conjunto de paquetes de programa de medios”, “segundo conjunto de paquetes de programa de medios”, “primer valor”, “segundo valor”, “patrón del segundo conjunto sustituido”* y *“primera clave de cifrado”*, entre otros, son generales, por lo que no permiten establecer la diferencia y el aporte realizado por la invención frente al estado de la técnica. No obstante, resulta necesario aclarar que un experto medio en la materia se encuentra en capacidad de utilizar sus conocimientos básicos en el área para la interpretación de las expresiones arriba mencionadas, tomando como base la información divulgada en la memoria descriptiva de la solicitud.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

La anterior afirmación encuentra sustento en el artículo 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual menciona:

Artículo 51 – *“El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.”*

En este sentido, solicitamos al Señor Examinador referirse a las figuras de la presente solicitud, y a las páginas 4 a 31 de la memoria descriptiva para la comprensión de los componentes del aparato y su configuración, partiendo de su conocimiento en programas de medios para la interpretación del pliego reivindicatorio.

De esta manera, se dan por superadas las objeciones de claridad y se le solicita al Señor Examinador continuar con la evaluación de la presente solicitud con base al nuevo pliego reivindicatorio presentado.

3. Novedad de la Presente Solicitud

El Examinador cita el documento D1 (WO 2009/156973: *“Fingerprinting method and system”*), y manifiesta que este afecta la novedad de la presente solicitud, ya que divulga un método para la incorporación de una huella en un contenido de medios, dichas huellas comprenden elementos perteneciente a un alfabeto de símbolos.

En este sentido, me permito mencionar que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está *“comprendida”* en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el *“conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial”* como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de la referencia D1.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal:

“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) (subrayado por fuera del texto).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.
- Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese Despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

Lo anterior, por cuanto las nuevas reivindicaciones de la presente solicitud están dirigidas a un aparato para insertar la marcación de agua en un programa de medios, que comprende un receptor que comprende un módulo de selección para seleccionar cualquiera del segundo conjunto de paquetes de programa de medios para su sustitución por los paquetes asociados de programa de medios del primer conjunto de paquetes de programa de medios de acuerdo con un patrón rastreable hasta el receptor, teniendo los algunos seleccionados del segundo conjunto de paquetes de programa de medios la misma porción del programa de medios que los paquetes asociados de programa de medios del primer conjunto de programas de medios, y en donde el receptor además comprende un módulo de sustitución para sustituir los algunos seleccionados del segundo conjunto de paquetes de programa de medios por los paquetes asociados de programa de medios del primer conjunto, en donde el módulo de sustitución además comprende medios para ajustar los identificadores de los paquetes de programa de medios del primer conjunto que ilustran la misma porción del programa de medios que los algunos seleccionados del segundo conjunto de paquetes.

REIVINDICACIONES

1. Aparato para insertar la marcación de agua en un programa de medios, que comprende un receptor que comprende:

un módulo de selección para seleccionar cualquiera del segundo conjunto de paquetes de programa de medios para su sustitución por los paquetes asociados de programa de medios del primer conjunto de paquetes de programa de medios de acuerdo con un patrón rastreable hasta el receptor, teniendo los algunos seleccionados del segundo conjunto de paquetes de programa de medios la misma porción del programa de medios que los paquetes asociados de programa de medios del primer conjunto de programas de medios, y

un módulo de sustitución para sustituir los algunos seleccionados del segundo conjunto de paquetes de programa de medios por los paquetes asociados de programa de medios del primer conjunto, en donde el módulo de sustitución además comprende medios para ajustar los identificadores de los paquetes de programa de medios del primer conjunto que ilustran la misma porción del programa de medios que los algunos seleccionados del segundo conjunto de paquetes.

2. El aparato de la reivindicación 1, caracterizado porque cada uno del primer conjunto de paquetes de programa de medios incluye un identificador asociado con el programa de medios y tiene el primer valor, donde cada uno del segundo conjunto de paquetes de programa de medios incluye un identificador asociado con el programa de medios y tiene un segundo valor, y donde el módulo de sustitución comprende medios para ajustar los identificadores por los algunos seleccionados del segundo conjunto de paquetes del segundo valor al primer valor; y el receptor comprende medios para reproducir los paquetes de programa de medios que tienen el primer valor.

3. El aparato de la reivindicación 2, caracterizado porque el módulo de sustitución además comprende medios para ajustar al segundo valor los identificadores de los paquetes de programa de medios del primer conjunto que ilustran la misma porción del programa de medios que los algunos seleccionados del segundo conjunto de paquetes.

4. El aparato de la reivindicación 2, caracterizado porque el módulo de sustitución comprende medios para ajustar los identificadores de los algunos seleccionados

del segundo conjunto de paquetes del segundo valor al primer valor alternando un bit de cada uno de los identificadores.

5. El aparato de la reivindicación 1, caracterizado porque además comprende un extremo de cabecera, en donde el extremo de cabecera comprende:

un módulo de generación de versiones para segmentar el programa de medios en las múltiples porciones, generando una primera versión de cada una de las múltiples porciones del programa de medios y generando una segunda versión del subconjunto de cada una de las múltiples porciones del programa de medios;

un módulo de cifrado para cifrar las primeras versiones generadas de cada una de las múltiples porciones del programa de medios y cifrar la segunda versión generada del subconjunto de cada una de las múltiples porciones del programa de medios;

un módulo de generación de paquetes para generar el primer conjunto de paquetes de programa de medios, comprendiendo cada uno del primer conjunto de paquetes de programa de medios del primer conjunto de paquetes la primera versión cifrada de cada una de las múltiples porciones del programa de medios y el identificador que tiene el primer valor y generar el segundo conjunto de paquetes de programa de medios, comprendiendo cada uno del segundo conjunto de paquetes de programa de medios del segundo conjunto de paquetes de programa de medios la segunda versión cifrada de cada una de las múltiples porciones del programa de medios y el identificador que tiene el segundo valor.

6. El aparato de la reivindicación 5, caracterizado porque el extremo de cabecera además comprende un transmisor para transmitir el primer conjunto de paquetes de programa de medios y el segundo conjunto de paquetes de programa de medios al receptor.

7. El aparato de la reivindicación 1, caracterizado porque la primera versión de la respectiva de las porciones del programa de medios se cifra de acuerdo con una primera clave de cifrado, y la segunda versión de la respectiva porción del programa de medios se cifra de acuerdo con la primera clave de cifrado.

8. Aparato para insertar la marcación de agua en un programa de medios, que comprende:

medios para recibir múltiples paquetes de programa de medios en un receptor, incluyendo los múltiples paquetes de programa de medios un primer conjunto de paquetes de programa de medios y un segundo conjunto de paquetes de programa de medios;

donde el programa de medios comprende múltiples porciones y cada uno del primer conjunto de paquetes de programa de medios incluye una primera versión de una respectiva de las porciones del programa de medios, estando cifrada la primera versión de la respectiva de las porciones del programa de medios;

donde cada uno del segundo conjunto de paquetes de programa de medios incluye una segunda versión de un subconjunto de las múltiples porciones del programa de medios, estando cifrada la segunda versión de la respectiva porción del programa de medios;

medios para seleccionar cualquiera del segundo conjunto de paquetes de programa de medios para su sustitución por los paquetes asociados de programa de medios del primer conjunto de paquetes de programa de medios de acuerdo con un patrón rastreable hasta el receptor, teniendo los algunos seleccionados del segundo conjunto de paquetes de programa de medios la misma porción del programa de medios que los paquetes asociados de programa de medios del primer conjunto de programas de medios; y

medios para sustituir los algunos seleccionados del segundo conjunto de paquetes de programa de medios por los paquetes asociados de programa de medios del primer conjunto y en donde los programas de medios comprenden una pluralidad de cuadros que tienen una pluralidad de rebanadas y cada una de la pluralidad de porciones del programa de medios son rebanadas de cuadros.

9. El aparato de la reivindicación 8, caracterizado porque cada uno del primer conjunto de paquetes de programa de medios incluye un identificador asociado con el programa de medios y tiene el primer valor, donde cada uno del segundo conjunto de paquetes de programa de medios incluye un identificador asociado con el programa de medios y tiene un segundo valor, y donde los medios para sustituir los algunos seleccionados del segundo conjunto de paquetes de programa de medios por los paquetes asociados de programa de medios del primer conjunto comprende:

medios para ajustar los identificadores por los algunos seleccionados del segundo conjunto de paquetes del segundo valor al primer valor; y

medios para reproducir los paquetes de programa de medios que tienen el primer valor.

10. El método de la reivindicación 9, caracterizado porque además comprende:

medios para recuperar los paquetes reproducidos de programa de medios que tienen el primer valor;

medios para determinar si cada uno de los paquetes recuperados de programa de

medios corresponde a la primera versión del programa de medios o la segunda versión del programa de medios;

medios para determinar el patrón de segundo conjunto sustituido de paquetes de programa de medios; y

medios para determinar una identidad del receptor del patrón de segundo conjunto sustituido de paquetes de programa de medios.

11. El aparato de la reivindicación 9, caracterizado porque los medios para ajustar los identificadores de los algunos seleccionados del segundo conjunto de paquetes del segundo valor al primer valor comprende el paso de alternar un bit de cada uno de los identificadores.

12. El aparato de la reivindicación 8, caracterizado porque además comprende un extremo de cabecera, comprendiendo el extremo de cabecera:

medios para segmentar el programa de medios en las múltiples porciones;

medios para generar una primera versión de cada una de las múltiples porciones del programa de medios;

medios para generar una segunda versión del subconjunto de cada una de las múltiples porciones del programa de medios;

medios para cifrar las primeras versiones generadas de cada una de las múltiples porciones del programa de medios;

medios para cifrar la segunda versión generada del subconjunto de cada una de las múltiples porciones del programa de medios;

medios para generar el primer conjunto de paquetes de programa de medios, comprendiendo cada uno del primer conjunto de paquetes de programa de medios del primer conjunto de paquetes la primera versión cifrada de cada una de las múltiples porciones del programa de medios y el identificador que tiene el primer valor; y

medios para generar el segundo conjunto de paquetes de programa de medios, comprendiendo cada uno del segundo conjunto de paquetes de programa de medios la segunda versión cifrada de cada una de las múltiples porciones del programa de medios y el identificador que tiene el segundo valor.

13. El aparato de la reivindicación 12, caracterizado porque además comprende medios para transmitir el primer conjunto de paquetes de programa de medios y el segundo conjunto de paquetes de programa de medios al receptor.

14. El aparato de la reivindicación 8, caracterizado porque la primera versión de la respectiva de las porciones del programa de medios se cifra de acuerdo con una primera clave de cifrado, y la segunda versión de la respectiva porción del programa de medios se cifra de acuerdo con la primera clave de cifrado.

15. El aparato de la reivindicación 1, en donde el identificador asociado con el primer conjunto de programas de medios y el identificador asociado con el segundo conjunto de programas de medios es un canal identificador correspondiente a un canal de televisión.

16. El aparato de la reivindicación 8, en donde el identificador asociado con el primer conjunto de programas de medios y el identificador asociado con el segundo conjunto de programas de medios es un canal identificador correspondiente a un canal de televisión.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

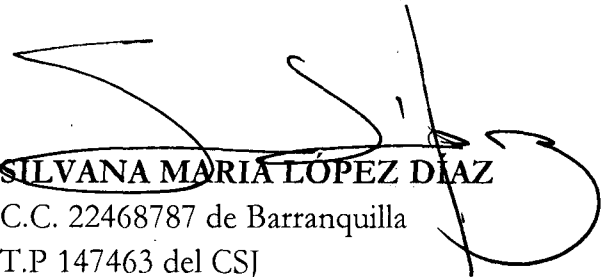
La nueva reivindicación 1 claramente identifica los elementos del receptor como un modulo de selección y un modulo de sustitución. Resulta claro que D1 falla en enseñar estos elementos, tal y como son descritos. En particular, el receptor de D1 se limita a recibir los puntos de tiempo intercambiables, pero no permite insertar la marcación de agua en un programa de medios como es enseñado en la presente solicitud.

En vista de estas diferencias, resulta claro que la anterioridad citada no enseñaba el aparato tal y como es reclamado en el nuevo pliego reivindicatorio.

Por lo tanto, consideramos que el documento D1 no es una anterioridad válida capaz de afectar los requerimientos de patentabilidad de la presente solicitud, toda vez que la materia reclamada es diferente a lo descrito en el estado del arte, y una persona medianamente versada en la materia tuvo que emplear habilidad inventiva para llegar a la solución técnica reivindicada.

Solicitamos entonces a Su 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,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22468787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co