



No. 13-003317- -00006-0000

Fecha: 2014-04-14 15:59:31

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 379 FASENACIONALII

Act. 523 RESPUESTA

Folios: 10

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

P-3614SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **13.003.317**Solicitud de patente a nombre de **SMART HUB PTE LTD**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **SMART HUB PTE LTD**, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **424** notificado por fijación en lista el 21 de enero de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, 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 y que sustituye el anteriormente presentado en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 Como primera medida, se eliminó la antigua reivindicación 13.

1.2 Adicionalmente, se modificó todo el capítulo reivindicatorio con el fin de eliminar los términos considerados como imprecisos o ambiguos y los demás que afectan la claridad del mismo.

1.3 Finalmente, se modificó la reivindicación independiente 7 con el fin de limitar el alcance de la invención allí definida al incorporar las características de la antigua reivindicación 8.

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, novedad y nivel inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico.

Respecto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se paga tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio corresponde en esencia al mismo anteriormente presentado y contiene menor número de cláusulas.

P-3614

1/10

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

2. No es una invención

El Examinador establece que “El objeto de la reivindicación 13 no se considera una invención de acuerdo con el artículo citado”. A este respecto, el solicitante ha eliminado del capítulo reivindicatorio dicha cláusula dirigida a un producto de programa de computador, con lo cual las nuevas reivindicaciones 1 a 11 son consideradas una invención.

3. 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 examinador en su concepto técnico.

Ahora bien, el examinador establece en su concepto técnico que *“Las reivindicaciones 1 a 5 y 7 a 11 no son claras porque los términos: ‘una fuente’, ‘un anfitrión del dispositivo de comunicación’, ‘un sistema’, ‘dispositivo de comunicación’, ‘base de datos’, ‘portador de telecomunicaciones’ y ‘dispositivo móvil’ son generales, por lo tanto no permiten establecer la diferencia y el aporte realizado por la invención...”*, a lo cual el solicitante muy respetuosamente manifiesta que es una apreciación completamente errónea y carente de cualquier tipo de sustento y análisis por parte de una persona medianamente versada en la materia, toda vez que los términos “un sistema”, “una fuente”, “un dispositivo móvil”, etc., son claros para dicho experto y no se pueden definir de otra forma diferente, ya que son elementos comunes y que se utilizan frecuentemente en invenciones del campo de telecomunicaciones y de la electrónica en general, tal como puede ser reconocido por el examinador, donde lo que se desea proteger es el conjunto de elementos y no cada uno por separado, con lo cual un experto en la materia puede reconocer que no existe otra forma de definirlos.

Adicionalmente, llamamos la atención del examinador al hecho que estos elementos considerados erróneamente como “generales”, son la base de la presente invención, es decir, sería similar a si se define un elemento físico como un automóvil y es claro que éste estaría compuesto de llantas, carrocería, motor, etc., donde si se aplica la creencia del examinador entonces se consideraría que todos estos términos mencionados previamente serían generales y afectaría la claridad de dicha invención, lo cual es completamente inaceptable, teniendo en cuenta que estos elementos no se pueden definir de otra forma y además, son parte fundamental de un vehículo. Lo mismo es aplicable a la presente invención, toda vez que el sistema, la fuente, el dispositivo de comunicación, el dispositivo móvil, etc., son la parte fundamental de la invención y no habría forma de

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

definirla sin utilizar dichos términos, los cuales son claros para una persona medianamente versada en la materia y no se pueden considerar como generales.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 11 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

4. Novedad y Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico que la antiguas reivindicaciones 1 a 11 de la presente solicitud carecen de novedad y/o nivel inventivo a la luz de los documentos US 2008/0244640 (D1), US 2008/0120673 (D2) y US 2008/0077852 (D3).

En este sentido, en primer lugar y con relación a la novedad, me permito decir 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 las referencias D1 a D3.

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) (el subrayado es nuestro).



Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

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.

En este sentido, es deseo del solicitante manifestar que el documento D1 (US 2008/0244640) enseña un sistema de gestión de contenido que comprende un sistema de computación que incluye un componente de entrada y un componente de aplicaciones, donde el componente de entrada del sistema de computación recibe el contenido de televisión digital de una red de difusión y el componente de aplicación recibe el contenido de red de protocolo de internet (IP) de una red IP. Así, el componente de aplicación luego sincroniza el contenido de red IP y el contenido de televisión digital. De este modo, el contenido IP sincronizado y el contenido de televisión digital luego se utiliza para entregar medios de contenido digital y comerciales adaptado para grupos específicos de televidentes con base en perfiles demográficos, geografía y/o individual (ver párrafo [0005]).

De esta forma, un experto en la materia puede ver claramente que dicho documento D1 no divulga ni sugiere todos los elementos de la reivindicación independiente 1. Específicamente, D1 no divulga un sistema para recibir y sincronizar contenido en un dispositivo de comunicación con un sistema adaptativo dispuesto para tomar en cuenta las acciones históricas del dispositivo de comunicación y después de esto los perfiles del dispositivo de comunicación para determinar el segundo contenido relevante a ser empujado al dispositivo de comunicación en donde en operación, el primer contenido y el segundo contenido se sincronizan en el dispositivo de comunicación por medio de una capa de presentación del dispositivo de comunicación.

En consecuencia, queda claro que la reivindicación independiente 1 tiene por lo menos una diferencia con el estado del arte, específicamente el documento D1,

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

con lo cual se puede declarar que dicha cláusula cumple con el requisito de novedad a la luz de la anterioridad y se ajusta a las disposiciones del artículo 16 de la Decisión 486.

Adicionalmente, el solicitante considera conveniente indicar que D1 enseña explícitamente en el párrafo [0040] que *“no vale nada que mientras la entrega de contenido en el canal de difusión es un proceso de “empuje”, la entrega desde el canal IP es un proceso de “jalar” activado por la aplicación con base en eventos de difusión DSM-CC”*. Así, aunque D1 menciona la posibilidad de dispositivo de mano y dispositivo móvil, D1 no menciona la restricción de ancho de banda enfrentado por la red de acogida.

Así las cosas, como lo puede apreciar el examinador, la prueba para combinación es si un experto en la materia se vería motivado a combinar las enseñanzas de este documento D1 con su conocimiento y otros documentos en el estado del arte con el fin de obtener la presente invención. Así, dicho experto en la materia seguiría la instrucción de “jalar” como se enseña en el párrafo [0040] y, en ausencia de cualquier forma de motivación para resolver la restricción de ancho de banda no se vería motivado a usar un proceso de “empuje” en lugar de uno de “jalar”.

Además, se podrá apreciar que la combinación de lo anterior con el conocimiento común de dicho experto no resultaría en el “proceso de empuje” como se define claramente en las reivindicaciones independiente 1 y 7 de la presente solicitud. Los procesos de “empuje” y “jalar” son principalmente mutuamente procesos excluyentes destinados a diferentes aplicaciones. Así, mediante la citación explícita del párrafo [0040] de D1, se pretende para el experto en la materia acudir a dicha anterioridad para utilizar el proceso de “jalar” para la entrega de contenido desde el canal IP.

Sumado a lo anterior, con base en el conocimiento común, el proceso de “jalar” es generalmente efectivo y económico cuando se anuncia para abrir clientes potenciales no identificados a nivel mundial y está en línea con aplicaciones del sitio de comercio en línea (410) como se ilustra en D1, donde la base de clientes es generalmente desconocida e indeterminada.

En contraste, el proceso de “empuje” no será adecuado para la aplicación de D1 debido a que los servicios de “empuje” a menudo se basan en preferencias de información expresadas de forma adelantada, donde un cliente puede suscribirse a varios canales de información como se enseña en la presente invención. El proceso de empuje es más adecuado para la presente invención donde en la modalidad preferida el anfitrión es un portador de telecomunicaciones y los dispositivos de comunicación son teléfonos móviles de suscriptor.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

En vista de lo anterior, es claro que para una persona versada en la materia no sería probable y no tendría motivación para utilizar un proceso de “empuje” para el sistema definido en D1, toda vez que D1 se dirige y aborda una aplicación diferente de la definida en la presente invención y el proceso de “empuje” no sería adecuado para las aplicaciones de comercio electrónico definidas en dicha anterioridad.

Con respecto a lo anterior, es claro para un experto en la materia que la materia definida en la nueva reivindicación independiente 1 cumple con el requisito de nivel inventivo a la luz del documento D1, toda vez que no hubiese sido obvia para un experto en la materia, cumpliendo así con las disposiciones del artículo 18 de la Decisión 486.

Ahora bien, con relación a la objeción planteada por el examinador para las antiguas reivindicaciones 7 y 9 a 11 por carecer de nivel inventivo a la luz de D2 y D3, el solicitante manifiesta que la nueva reivindicación independiente 7 define *“Un método para recibir y sincronizar el contenido en un dispositivo de comunicación caracterizado porque comprende los pasos de: recibir en el dispositivo de comunicación un primer contenido de una fuente por medio de un primer canal; recibir en el dispositivo de comunicación un segundo contenido de un anfitrión del dispositivo de comunicaciones por medio de un segundo canal, el segundo canal es separado e independiente del primer canal; y sincronizar el primer contenido y el segundo contenido por medio de una capa de presentación del dispositivo de comunicación, en donde el paso de sincronización se facilita por medio de una pista de sincronización que se genera por una fuente del primer contenido al dispositivo de comunicación”*.

Así las cosas, el solicitante desea indicar que esta nueva cláusula independiente incluye la limitación de *“en donde el paso de sincronización se facilita por medio de una pista de sincronización que se genera por una fuente del primer contenido al dispositivo de comunicación”*, hecho que no se encuentra definido ni sugerido en ninguno de los documentos D2 y/o D3, donde estas características correspondían a las definidas en la antigua reivindicación dependiente 8, la cual no fue objetada por el examinador, lo que indica que se reconoció el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la misma.

En este sentido, debido a que la reivindicación independiente incluye las características de esta cláusula dependiente que cumple con el requisito de nivel inventivo, se puede concluir que esta nueva reivindicación 7 también se diferencia del estado del arte y además no es obvia para un experto en la materia a partir de las enseñanzas de los documentos D2 y D3, toda vez que el examinador ha reconocido dicho requisito en su concepto técnico.

Por lo tanto, las nuevas reivindicaciones 7 a 11 también se ajustan a las disposiciones del artículo 18 de la Decisión 486 y por ende, cumplen con el

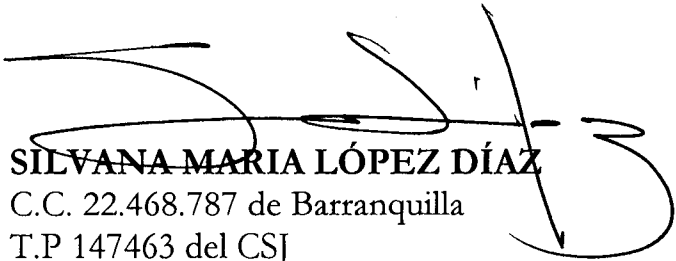
requisito de nivel inventivo a la luz de las anterioridades D2 y D3.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente solicitud tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 11, tiene diferencias con el estado del arte y, por tanto, debe ser considerada como novedosa y cumple con las disposiciones del artículo 16 de la Decisión 486, al tiempo que una persona versada en la materia no se vería motivada a utilizar las enseñanzas de los documentos D1 a D3 para obtener la presente invención definida en las nuevas reivindicaciones independientes 1 y 7, con lo que también se da cabal cumplimiento a las disposiciones del artículo 18 de la Decisión 486.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o 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).

En consecuencia, solicitamos a ese 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

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Un sistema para recibir y sincronizar contenido en un dispositivo de comunicaciones caracterizado porque comprende:

una fuente que suministra un primer contenido al dispositivo de comunicación por medio de un primer canal;

un anfitrión del dispositivo de comunicación que empuja un segundo contenido al dispositivo de comunicación por medio de un segundo canal, el segundo canal es separado e independiente del primer canal;

en donde en operación, el primer contenido y el segundo contenido se sincronizan en el dispositivo de comunicación por medio de una capa de presentación del dispositivo de comunicación.

2. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el primer contenido y el segundo contenido se sincronizan en el dispositivo de comunicación con base en una pista de sincronización que se genera por la fuente del primer contenido al dispositivo de comunicación.

3. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque además incluye una base de datos de perfil de usuario que contiene información específica al usuario del dispositivo de comunicación, la base de datos de perfil empuja información específica del usuario al segundo canal para adjuntarse al segundo contenido.

4. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la fuente es una difusión de radio, TV análoga, TV digital, o señal de satélite.

2/

9

5. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el anfitrión y el dispositivo de comunicación son un portador de telecomunicaciones y un dispositivo móvil, respectivamente.

6. El sistema de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el sistema comprende un servicio basado en ubicación para empujar información de ubicación relacionada con el primer contenido al dispositivo de comunicación desde el segundo canal.

7. Un método para recibir y sincronizar el contenido en un dispositivo de comunicación caracterizado porque comprende los pasos de:

recibir en el dispositivo de comunicación un primer contenido de una fuente por medio de un primer canal;

recibir en el dispositivo de comunicación un segundo contenido de un anfitrión del dispositivo de comunicaciones por medio de un segundo canal, el segundo canal es separado e independiente del primer canal; y

sincronizar el primer contenido y el segundo contenido por medio de una capa de presentación del dispositivo de comunicación,

en donde el paso de sincronización se facilita por medio de una pista de sincronización que se genera por una fuente del primer contenido al dispositivo de comunicación.

8. El método de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado porque además incluye el paso de recibir de una base de datos de perfil de usuario información específica del usuario del dispositivo de comunicación y adjuntar la información específica del usuario del dispositivo de comunicación al segundo contenido antes de la sincronización.

a

9. El método de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado porque la fuente es una difusión de radio, TV análoga, TV digital, o señal de satélite.

10. El método de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado porque el anfitrión y el dispositivo de comunicación son un portador de telecomunicaciones y un dispositivo móvil, respectivamente.

11. El método de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado porque el método incluye el paso de revisar si el segundo contenido recibido es un identificador de evento, una pista de sincronización o detalles de la canción que se está reproduciendo antes de la sincronización del primer contenido y el segundo contenido.