

Clarke, Mode

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-090749- -00006-0000

Fecha: 2014-05-29 16:00:11 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

P-3704

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 13-090.749

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

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 sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta de la sociedad **THE DIRECTV GROUP, INC.** domiciliada en Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 2736 notificado por fijación en lista el 04 de marzo 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 en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:
 - 1.1 Como primera medida, se modificó la reivindicación independiente 1 con el fin de aclarar el hecho que el identificador de contenido como tal es el codificado.
 - 1.2 Así mismo, se modificó todo el capítulo reivindicatorio con el fin de incluir números de referencia.

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 novedad 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-3704

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 examinador en su concepto técnico.

Ahora bien, el examinador establece en su concepto técnico que *“Las reivindicaciones 13 a 16 y 18 a 23 no son claras porque indican el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención”*.

A este respecto, el solicitante muy respetuosamente manifiesta que las nuevas reivindicaciones 1 a 23 están definidas en términos de los pasos que componen el método y los elementos que forman parte del sistema que se desea proteger como un conjunto de elementos, es decir, como un aparato, dispositivo o sistema como tal completo, donde para el caso de algunos de estos componentes es necesario realizar una explicación de la forma cómo interactúan con otros dentro del sistema, con el fin que haya tanto claridad como concisión y permitir que el solicitante pueda obtener la protección y ejercer el derecho que otorga una patente en el territorio Colombiano, la cual es la finalidad de este privilegio.

Así las cosas, llamamos la atención del examinador al hecho que algunas de las expresiones objetadas en el oficio No. 2736, no pueden ser eliminadas del capítulo reivindicatorio y cabe aclarar que las mismas no permiten extender la protección al sistema, sino que por el contrario desean realizar una explicación de los elementos, la forma cómo interactúan y como se conectan entre sí, permitiendo que el experto en la materia pueda entender de una forma más clara la invención y se pueda ejercer el derecho.

De otra parte, es deseo del solicitante manifestar que las nuevas reivindicaciones 1 a 23 están dirigidas a un método que permite que el identificador de contenido codificado tenga un efecto diferente para distintos dispositivos. Así, el tipo de dispositivo, el identificador de contenido y la selección del identificador de contenido codificado permite que se pueda llevar a cabo o realizar una función en el primer dispositivo servidor. Los diferentes tipos de dispositivos pueden llevar a cabo diferentes funciones con base en el mismo identificador de contenido codificado, con lo cual se puede establecer el por qué el “tipo de dispositivo” es una característica importante del método definido en la reivindicación independiente 1.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 23 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

3. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1 a 23 de la presente solicitud carecen de novedad a la luz de los documentos WO 2005/013617 (D1) y US 2010/0070899 (D2).

En este sentido, 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 y D2.

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).

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 la nueva reivindicación independiente 1 define “*Un método, CARACTERIZADO PORQUE comprende: generar un identificador de contenido codificado para el contenido al codificar un identificador de contenido (2930) en un módulo generador de identificador de contenido codificado (320); poner en comunicación el identificador de contenido codificado (2930) con un primer dispositivo a través de una red (132); seleccionar el identificador de contenido codificado en el primer dispositivo (110); y en respuesta a un tipo de dispositivo, el identificador de contenido codificado y la selección del identificador de contenido codificado, realizar una función en el primer dispositivo (110)*”, en donde el método definido en dicha reivindicación independiente cuenta con TODAS las características técnicas allí divulgadas, las cuales son novedosas y no habían sido sugeridas ni enseñadas por ningún documento en el estado del arte, específicamente, los documentos D1 y D2 mencionados por el examinador en su concepto técnico, como se demostrará a continuación.

En este sentido, nos permitimos indicar que con relación al documento D1, dicha anterioridad genera un enlace, tal como se describe en la página 12, líneas 17 a 25, donde la aplicación de chat en el terminal receptor extrae el mensaje que tiene el enlace y el sistema de guía de programa (EPG) identifica el programa a partir de la URL para encontrar el mismo programa a visualizar en el terminal de dispositivo receptor. Así, es claro para un experto en la materia que no existe ninguna enseñanza ni sugerencia en estos apartes del hecho de codificar el identificador de contenido, ni tampoco hay enseñanza con relación a la respuesta a un tipo de dispositivo del primer dispositivo, que lleva a cabo una función en el primer dispositivo, tal como se define en la reivindicación independiente 1.

De hecho, es importante aclarar a ese despacho que no existe enseñanza ni sugerencia en D1 de nada relacionado con este tipo específico de dispositivo en la página 12 de dicha anterioridad. Así mismo, las páginas 13 y 14 tampoco describen el hecho de llevar a cabo una función en el primer dispositivo en respuesta a un tipo de dispositivo del primer dispositivo y un identificador de contenido codificado.

Por lo tanto, queda claro y una persona medianamente versada en la materia

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

puede ver que la anterioridad D1 mencionada por el examinador no enseña TODAS las características del método definido en la reivindicación independiente 1.

Ahora, con respecto al documento D2, el examinador cita en su concepto técnico los párrafos [0036], [0038] y [0040] para indicar que allí se divulgan las enseñanzas de la reivindicación 1. Sin embargo, después de realizar una revisión detallada de dichos párrafos, el solicitante considera que existe una pluralidad de diferencias significativas, ya que el párrafo [0036] describe contenido compatible en un sitio Web, pero no describe un identificador de contenido que se codifica.

Del mismo modo, el párrafo [0038] se refiere al contenido que se ha hecho compatible, pero no existe ninguna enseñanza o sugerencia de un identificador de contenido que se ha codificado. Así, el párrafo [0038] simplemente describe un objetivo compartido, pero no describe un identificador de contenido o un identificador de contenido que es codificado, sino que simplemente se establece el hecho de arrastrar y soltar el contenido compatible. Además, aún si la “información que permite al amigo acceder, ver y/o interactuar con el contenido compatible” se llega a considerar como un identificador de contenido, no hay sugerencia ni enseñanzas que este identificado de contenido es un identificador de contenido codificado.

Adicionalmente, no existe ninguna enseñanza o sugerencia que la función realizada o llevada a cabo por el dispositivo que recibe el mensaje realiza una función en respuesta a un tipo de dispositivo. Por lo tanto, consideramos que el documento D2 también tiene diferencias significativas con la invención definida en la reivindicación independiente 1.

De este modo, se puede establecer que existe al menos una diferencia significativa entre la presente solicitud y el estado del arte, cuando se analiza la reivindicación independiente 1, de forma completa, tal como está definida en el nuevo capítulo reivindicatorio. Además, el Manual Andino de Patentes establece que “Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica”. (El subrayado es nuestro).

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 23, 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.

Clarke, Modet & Cº

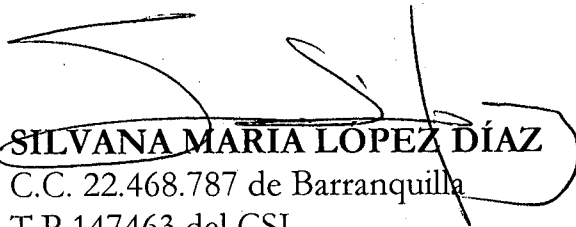
COLOMBIA

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el punto 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad y novedad respecto al método y el sistema 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.

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 método, CARACTERIZADO PORQUE comprende:

generar un identificador de contenido codificado para el contenido al
5 codificar un identificador de contenido (2930) en un módulo generador de
identificador de contenido codificado (320);

poner en comunicación el identificador de contenido codificado (2930) con
un primer dispositivo a través de una red (132);

10 seleccionar el identificador de contenido codificado en el primer dispositivo
(110); y

en respuesta a un tipo de dispositivo, el identificador de contenido
codificado y la selección del identificador de contenido codificado, realizar una
función en el primer dispositivo (110).

15 2. Un método como el mencionado en la cláusula 1, CARACTERIZADO
PORQUE el paso de generar un identificador de contenido codificado comprende
generar un enlace de identificador de contenido codificado correspondiente a cada
contenido o atributo de contenido único provisto desde un sistema de
procesamiento de contenido (102).

20

3. Un método como el mencionado en la cláusula 1, CARACTERIZADO
PORQUE el identificador de contenido codificado se genera para el contenido de
televisión disponible en un sistema de procesamiento de contenido (102), y en
donde el paso de generar el identificador de contenido codificado además
25 comprende generar un identificador de canal, un identificador de fecha y un
identificador de hora.

4. Un método como el mencionado en la cláusula 1, CARACTERIZADO
PORQUE el paso de generar un identificador de contenido codificado comprende
30 generar uno o más de uno de un enlace de canal, un enlace de actor o un enlace

7

de categoría.

5 5. Un método como el mencionado en la cláusula 1, CARACTERIZADO
PORQUE el primer dispositivo (110) comprende un decodificador, un dispositivo
móvil o una computadora personal.

10 6. Un método como el mencionado en la cláusula 1, CARACTERIZADO
PORQUE el paso de realizar una función comprende compartir el identificador de
contenido codificado generando un mensaje de salida que comprende un mensaje
de correo electrónico, un mensaje de texto o un mensaje de interconexión de
redes sociales.

15 7. Un método como el mencionado en la cláusula 6, CARACTERIZADO
PORQUE el mensaje de salida comprende un comentario o clasificación.

8. Un método como el mencionado en la cláusula 1, CARACTERIZADO
PORQUE el paso de realizar una función comprende sintonizar el contenido
correspondiente al identificador de contenido codificado.

20 9. Un método como el mencionado en la cláusula 1, CARACTERIZADO
PORQUE el paso de realizar una función comprende grabar el contenido
correspondiente al identificador de contenido codificado.

25 10. Un método como el mencionado en la cláusula 1, CARACTERIZADO
PORQUE antes del paso de comunicar comprende autenticar el primer dispositivo
ante un sitio web externo (154) y además recibir un mensaje de contenido
codificado a través del sitio web externo (154).

30 11. Un método como el mencionado en la cláusula 1, CARACTERIZADO
PORQUE el paso de comunicar el identificador de contenido codificado al primer

48

dispositivo a través de la red comprende comunicar el identificador de contenido codificado en un mensaje al primer dispositivo, donde el mensaje comprende un mensaje de correo electrónico, un mensaje de texto o un mensaje de un sitio de interconexión de redes sociales.

5

12. Un método como el mencionado en la cláusula 1, CARACTERIZADO PORQUE el paso de realizar la función comprende comunicar el identificador de contenido codificado a un sistema de procesamiento de contenido y transmitir la corriente de contenido correspondiente al identificador de contenido codificado al primer dispositivo.

10

13. Un sistema, CARACTERIZADO PORQUE comprende:

un primer dispositivo (110);

un módulo de identificador de contenido codificado (320) en comunicación

15

con el primer dispositivo que genera un identificador de contenido codificado (2930) para el contenido formado al codificar un identificador de contenido (2930) y comunicar el identificador de contenido codificado al primer dispositivo a través de una red (132); y

dicho primer dispositivo (110) comprende una interfaz de usuario para

20

seleccionar el identificador de contenido codificado;

en donde dicho primer dispositivo (110) realiza una función en respuesta a un tipo de dispositivo, el identificador de contenido codificado y la selección del identificador de contenido codificado.

25

14. Un sistema como el mencionado en la cláusula 13, CARACTERIZADO PORQUE el identificador de contenido codificado comprende un enlace de identificador de contenido codificado correspondiente a cada contenido o atributo de contenido único provisto desde un sistema de procesamiento de contenido (102).

30

15. Un sistema como el mencionado en la cláusula 13, CARACTERIZADO PORQUE el identificador de contenido codificado corresponde al contenido de televisión disponible en un sistema de procesamiento de contenido (102), y donde el paso de generar el identificador de contenido codificado además
5 comprende generar un identificador de canal, un identificador de fecha y un identificador de hora.

16. Un sistema como el mencionado en la cláusula 13, CARACTERIZADO PORQUE el identificador de contenido codificado comprende
10 un enlace de canal, un enlace de actor o un enlace de categoría.

17. Un sistema como el mencionado en la cláusula 13, CARACTERIZADO PORQUE el primer dispositivo comprende un decodificador (110), un dispositivo móvil (112) o una computadora personal (150).
15

18. Un sistema como el mencionado en la cláusula 13, CARACTERIZADO PORQUE la función comprende compartir el identificador de contenido codificado en un mensaje, donde el mensaje comprende un mensaje de correo electrónico, un mensaje de texto o un mensaje de interconexión de redes
20 sociales.

19. Un sistema como el mencionado en la cláusula 18, CARACTERIZADO PORQUE el mensaje comprende un comentario o clasificación.
25

20. Un sistema como el mencionado en la cláusula 13, CARACTERIZADO PORQUE la función comprende sintonizar el contenido correspondiente al identificador de contenido codificado.

30 21. Un sistema como el mencionado en la cláusula 13,

CARACTERIZADO PORQUE la función comprende grabar el contenido correspondiente al identificador de contenido codificado.

22. Un sistema como el mencionado en la cláusula 13,
5 CARACTERIZADO PORQUE además comprende un segundo dispositivo (112, 150) que comunica el identificador de contenido codificado en un mensaje al primer dispositivo (110), donde el mensaje comprende un mensaje de correo electrónico, un mensaje de texto o un mensaje electrónico de un sitio de interconexión de redes sociales.

10

23. Un sistema como el mencionado en la cláusula 13,
CARACTERIZADO PORQUE además comprende un sistema de procesamiento de contenido;

dicho primer dispositivo (110) comunica el identificador de contenido
15 codificado al sistema de procesamiento de contenido; y

dicho sistema de procesamiento de contenido (102) transmite la corriente de contenido correspondiente al identificador de contenido codificado al primer dispositivo.

11