

CASTELLANOS & CO LTDA  
ABOGADOS  
Calle 94 A No. 7 A-09  
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-159489- -00009-0000

Fecha: 2014-10-02 15:23:53 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

Señor

**SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. 13 159489

Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional para:

**“APARATO Y MÉTODO DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN”**

Solicitante: **SONY CORPORATION**

## **RECURSO DE REPOSICIÓN**

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, domiciliada e identificada como aparece al pie de mi firma, apoderada de la sociedad solicitante en el asunto de la referencia, atentamente acudo a su Despacho con el fin de interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** (art. 50 C.C.A.) para que se revoque parcialmente la resolución No. **49838** del 22 de agosto de 2014, notificada por listado desfijado el 26 de Agosto de 2014.

### **1. LA RESOLUCION No. 49838**

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. **49838** por la cual se otorga la patente para las reivindicaciones 8 a 14 y se deniega la patente para las reivindicaciones 1 a 7 y 15, en relación con la solicitud radicada el día 05 de julio de 2013, para el invento denominado: **“APARATO Y MÉTODO DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN”** y radicada bajo el expediente N° 13 159489.

### **2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 49838**

La Resolución No. **49838** establece en su artículo sexto que el aparato reclamado en las reivindicaciones 1 a 7 y 15 de la solicitud no es nuevo.

Para soportar tal afirmación se exponen los siguientes argumentos:

El examinador formula la siguiente tabla relacionada con la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

| Características esenciales               | D1                                                                                        | D2                                                                                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Un determinador de modo de codificación. | Codificador que selecciona un código de entropía para la codificación (Pág. 2, Párr. 14). | Modulo de decisión de modo (Fig. 1, elemento 102).                                |
| Un decodificador.                        |                                                                                           | Codificador (Fig. 1, elementos 102, 104 y 106).                                   |
| Un controlador.                          | Ambientes de cómputo y controlador (Pág. 12, Párr. 192).                                  | Controlador y dispositivos de computo (Pág. 10, línea 20; Pág. 3, líneas 3 a 27). |

De acuerdo con la tabla anterior, se afirma lo siguiente:

Las características esenciales del aparato de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1 y D2.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 7 y 15 no mencionan alguna característica que haga nuevo el aparato de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, cuando se reivindica un aparato, las funcionalidades (funciones realizadas) sirven para entender la relación que hay entre los diferentes elementos estructurales, pero son solo los elementos estructurales los que definen la invención haciendo a las funcionalidades opcionales y, por lo tanto, las funcionalidades no le pueden dar novedad y/o nivel inventivo a un aparato. Adicionalmente se indica al solicitante que los aparatos se deben describir con los elementos estructurales físicos que hacen posible la realización de las funciones en vez de describirlo por medio de sus funciones. En conclusión, las funcionalidades no permiten definir una diferencia entre dos aparatos porque un mismo aparato puede realizar dos funciones diferentes y seguir siendo el mismo aparato.

También se indica al solicitante que aunque el capítulo descriptivo indica el uso del formato 4K, esta característica no se está reclamando, dado que no se encuentra en el capítulo reivindicatorio, y por lo tanto, esta característica no hace diferente el aparato de la solicitud con alguno de los aparatos divulgados en los documentos D1 y/o D2.

CASTELLANOS & CO LTDA  
ABOGADOS  
Calle 94 A No. 7 A-09  
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

### 3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución No. 49838 del 22 de Agosto de 2014:

#### 3.1 Violación del artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

Señala el Artículo 16 de la Decisión 486:

*"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

*El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".*

En este sentido, es posible establecer que una invención resulta novedosa cuando en el estado de la técnica no se revelan todas sus características técnicas esenciales.

Según el examinador, los documentos D1 y D2, cada uno, revelan todas y cada una de las características técnicas del aparato reivindicado en la presente solicitud.

No obstante, respetuosamente nos apartamos de la opinión del examinador, toda vez que no se han tenido en cuenta todas las características técnicas esenciales en el examen de patentabilidad.

Adicionalmente y con el fin de presentar la invención de manera más clara, se presenta junto con este escrito, una modificación voluntaria del pliego reivindicatorio, en donde se han modificado las reivindicaciones 1 a 7 y 15 relacionadas con el aparato, según la patente equivalente Estadounidense US 8,737,751 otorgada para esta invención. Estas modificaciones están basadas en la modificación presentada para Estados Unidos después de la Notificación de Aceptación (Notice of Allowance) y aceptadas por la Oficina de Patentes y Marcas de dicho país.

**CASTELLANOS & CO LTDA****ABOGADOS**

Calle 94 A No. 7 A-09  
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

A este respecto, es relevante mencionar que el otorgamiento de la patente por dicha Oficina es un indicio de patentabilidad de la presente solicitud.

De otro lado, es relevante mencionar que las reivindicaciones 8 a 14 como fueron otorgadas en la Resolución No. 49838 no han sido modificadas.

Ahora bien, tal como se indicó anteriormente, el examinador no tuvo en cuenta todas las características técnicas esenciales de la invención. Específicamente, la reivindicación 1 recita:

1. *Un aparato para el procesamiento de imágenes que comprende:*

*un determinador de modo de codificación que determina sobre una unidad de base de codificación, si se ha elegido o no un modo de no compresión como modo de codificación para codificar los datos de imagen, el modo de no compresión es un modo de codificación en el cual los datos de la imagen salen como datos codificados;*

*un decodificador que decodifica, en la base de unidad de codificación, los datos codificados de acuerdo con un modo determinado por el determinador de modo de codificación; y*

*un controlador que controla, en una unidad de codificación para la cual el determinador de modo de codificación ha determinado que se seleccionó un modo de no compresión, la decodificación con una profundidad de bit que especifica un número de bits utilizados para representar los datos de la imagen codificada en el modo de no compresión,*

*en donde la unidad de codificación es formada recursivamente repartiendo una unidad de codificación más grande en unidades de codificación más pequeñas como particiones de bloque.*

Sin embargo, el examinador ha tenido en cuenta únicamente las siguientes características al comparar el aparato de la presente invención con el estado de la técnica:

- Un determinador de modo de codificación
- Un decodificador
- Un controlador

Según el examinador, las demás características técnicas esenciales no son tenidas en cuenta al hacer referencia a funciones por cuanto "las funcionalidades no permiten definir una diferencia

**CASTELLANOS & CO LTDA**  
**ABOGADOS**  
Calle 94 A No. 7 A-09  
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

entre dos aparatos porque un mismo aparato puede realizar dos funciones diferentes y seguir siendo el mismo aparato". Igualmente se afirma que sólo los elementos estructurales definen la invención.

Sin embargo, el examinador ha ignorado el contexto técnico en el cual se desarrolla la presente invención, en donde se requieren dichas características funcionales para definir la invención, ya que no existe otra manera de definirla.

La Guía para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad publicada por su Despacho contempla esta situación cuando establece en la página 87:

*"En términos generales, una característica de función o efecto, no es permitida para definir la invención. Solo será permitida cuando no pueda ser definida la característica técnica, por una característica estructural y cuando además la función pueda ser verificada por experimentos divulgados en la descripción, o mediante medios corrientes en el campo técnico de la invención".*

[subrayado fuera del texto]

Así, es relevante poner de presente que las características técnicas esenciales que hacen diferente al aparato de la presente invención no pueden ser definidas mediante características estructurales, por lo que se hace necesario definir el mismo a través de las funciones. Lo anterior, por cuanto no existe un arreglo, estructura, componente o relación estructural que permita definir las características que lo hacen novedoso e inventivo sobre el arte previo, tal como ha sido reconocido por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

En consecuencia, se considera que la comparación con el estado de la técnica debe incluir todas y cada una de las características técnicas como se definen en la reivindicación 1.

Específicamente, ninguno de los documentos D1 y D2 revela un aparato como el reivindicado en la presente solicitud, el cual comprende:

- un determinador de modo de codificación que determina sobre una unidad de base de codificación, si se ha elegido o no un modo de no compresión como modo de codificación para codificar los datos de imagen, el modo de no compresión es un modo de codificación en el cual los datos de la imagen salen como datos codificados;

**CASTELLANOS & CO LTDA****ABOGADOS**

Calle 94 A No. 7 A-09  
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

- un decodificador que decodifica, en la base de unidad de codificación, los datos codificados de acuerdo con un modo determinado por el determinador de modo de codificación; y
- un controlador que controla, en una unidad de codificación para la cual el determinador de modo de codificación ha determinado que se seleccionó un modo de no compresión, la decodificación con una profundidad de bit que especifica un número de bits utilizados para representar los datos de la imagen codificada en el modo de no compresión,

en donde la unidad de codificación es formada recursivamente repartiendo una unidad de codificación más grande en unidades de codificación más pequeñas como particiones de bloque.

Tal como se indica en la descripción de la presente invención, existe una necesidad creciente de codificación a una tasa de compresión más alta, por ejemplo, la compresión de una imagen que tiene aproximadamente 4000X2000 píxeles, que es cuatro veces el número de píxeles incluidos en una imagen de alta definición, o la distribución de imagen de alta definición en un ambiente con una capacidad limitada de transmisión, tal como la Internet.

El estado de la técnica ha propuesto entonces diferentes soluciones. Sin embargo, en el caso de un formato de codificación en el que las CUs se definen como en HEVC y se realizan diversas operaciones de procesamiento en unidades de CUs, se considera que un macrobloque utilizado en AVC corresponde a una LCU, pero si I\_PCM sólo se puede establecer en unidades de LCUs, el proceso de codificación innecesario aumenta debido a que la unidad de proceso es 128 X 128 píxeles al máximo, y la eficiencia del proceso de codificación puede disminuir. Por ejemplo, puede llegar a ser difícil asegurar el funcionamiento en tiempo real de CABAC. Además, los formatos de codificación sugeridos en NPL 2 y NPL 3 de están incluidos en el formato de codificación AVC, y la compatibilidad con el modo I\_PCM no se da a conocer en el mismo.

Ahora bien, el aparato de la presente invención soluciona dicho inconveniente al permitir a los codificadores/usuarios HECV ajustar de manera flexible el tamaño de LCU y SCU como un parámetro de secuencia establecido. Por ejemplo, al codificar tres bloques formados recursivamente repartiendo un bloque de codificación en bloques de codificación más pequeños se tiene un bloque de mayor tamaño de 64 x 64, un bloque de menor tamaño: 8 x 8, en donde el tamaño de bloque PCM es 16 x 16:

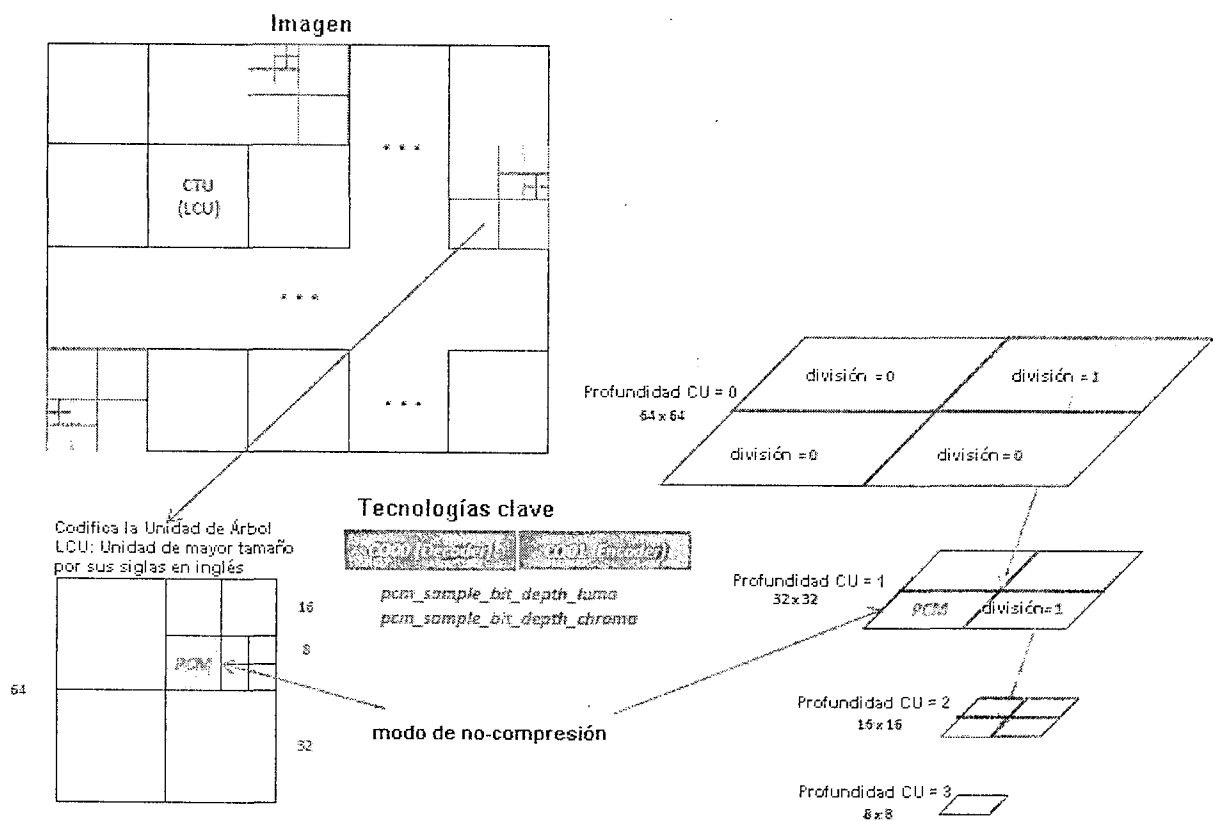


FIG. 1

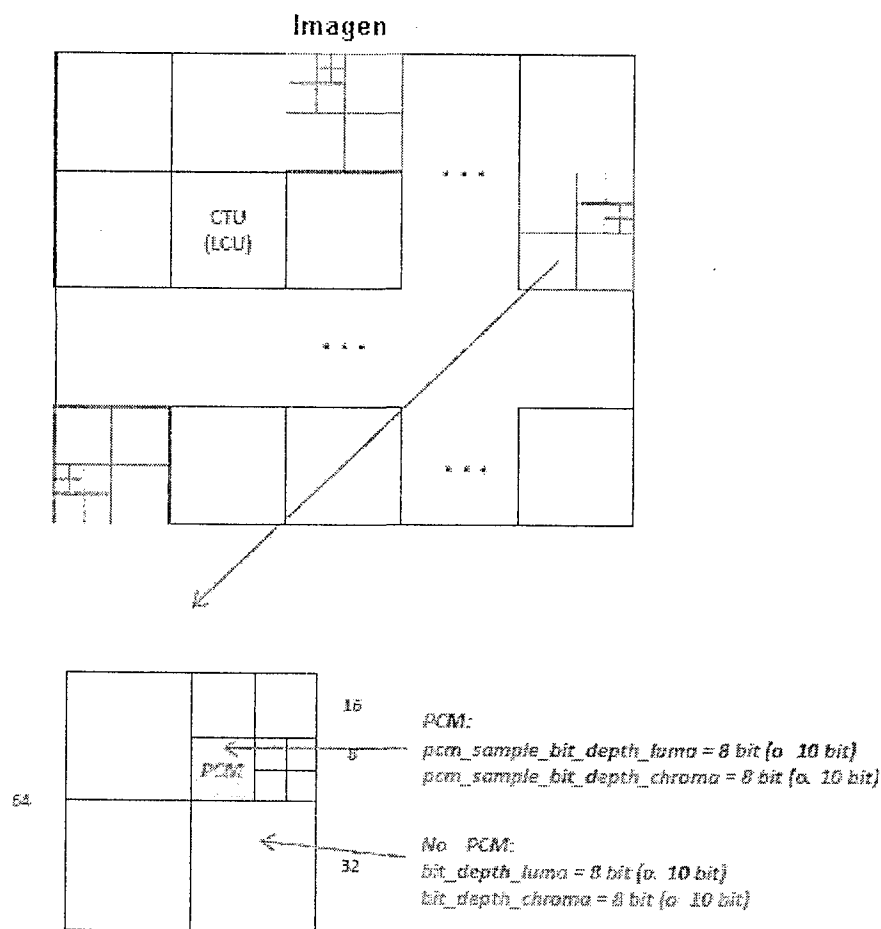


FIG. 2

Dichas características no han sido reveladas en el estado de la técnica y por lo tanto, le otorgan novedad al aparato reivindicado.

Por lo tanto, se solicita atentamente tener en cuenta todas las características técnicas esenciales del aparato reivindicado, las cuales le otorgan novedad y nivel inventivo sobre el estado de la técnica.

### 3.2 Conclusión

Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación del artículo 16 de la Decisión 486 y que en consecuencia, la misma debe ser revocada parcialmente y en su lugar también se debe otorgar la patente para las reivindicaciones 1 a 7 y 15 de la invención “**APARATO Y MÉTODO DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN**” a favor de **SONY CORPORATION.**, por cumplir con los requisitos de patentabilidad.

### 4. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento el presente recurso en las siguientes normas:

- Artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

### 5. PETICIÓN

Solicito a su despacho que con fundamento en los hechos y normas citadas:

1. Se revoque parcialmente la resolución No. **49838** del 22 de Agosto de 2014 en cuanto a la negación del privilegio de patente de invención para las reivindicaciones 1 a 7 y 15.
2. Que como consecuencia de la revocatoria, también se otorgue el privilegio de patente a las reivindicaciones 1 a 7 y 15 invención titulada “**APARATO Y MÉTODO DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN**”.

### 6. PRUEBAS

Solicito que se tengan como tales, los documentos contenidos en el Expediente No. **13 159489** de la referencia, en el que se presentó la solicitud de privilegio de patente para la invención titulada “**APARATO Y MÉTODO DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN**” a favor de **SONY CORPORATION.**



8  
9

**CASTELLANOS & CO LTDA**  
**ABOGADOS**  
Calle 94 A No. 7 A-09  
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

7. **NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE**

**SONY CORPORATION**

1-7-1 Konan, Minato-ku

Tokyo 1080075

JAPÓN

8. **ANEXOS**

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por quince (15) reivindicaciones.
- Formulario de modificaciones.
- Recibo por concepto de modificaciones.
- Copia de la primera página de la patente de Estados Unidos US 8,737,751.

9. **NOTIFICACIONES**

Las recibiré en la Secretaría de su Despacho y en mi oficina en la **Calle 94 A No. 7 A-09**, teléfono 7560770.

Del Señor Superintendente,

  
**Margarita Castellanos Abondano**  
T.P.A. No. 70819 del C. Sup. de la Judicatura.  
C.C. No. 39.779.654 de Usaquén  
Calle 94 A No. 7 A-09  
Teléfono: 7560770 - 7550158

Bogotá, D.C.  
MCA/jm  
P2850  
MEMORIAL RECURSO REPOSICION

**02 OCT. 2014**