

Respuesta a Requerimientos

1	Datos del Solicitante			
Nombre:		CARLOS R. OLARTE GARCIA	Dirección Electrónica:	patents@olartemoure.com
Dirección:		patents@olartemoure.com	Domicilio/País de constitución:	COLOMBIA - BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
Identificación:				
☒ CEDULA DE CIUDADANIA		☐ CEDULA DE EXTRANJERIA		
☐ EMPRESA EXTRANJERA		☐ NIT		
☐ PASAPORTE				
Número:		79782747-		
2	Dato de la Creación			
Identificación de la Creación	No. de Certificado	Vigencia	No. de Expediente	Tipo Trámite
MÉTODO Y SISTEMA PARA PROPORCIONAR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDO 4D Y APARATO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDO PARA LOS MISMOS	000000		15288489	PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II

3	Texto de la Comunicación	RESPUESTA AL OFICIO No. 15694, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 052 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2015 (EXAMEN DE FORMA) P2015/000144
4	Anexos	
☒ Anexos		

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente N° 15-288.489

Solicitud de Patente de Invención titulada: “MÉTODO Y SISTEMA PARA PROPORCIONAR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDO 4D Y APARATO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDO PARA LOS MISMOS”

Solicitante: CJ 4DPLEX CO., LTD.

Nuestra Ref.: P2015/000144

Alexander Agudelo
Carlos A. Parra
Juan F. Acosta
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
María C. Calderón
Mauricio Ávila
Gina Cáceres
Isabella Herrera
Zaava Ravid
Alejandro Moure
Miguel F. Porras
Camila Vásquez
Catalina Amaya
Laura M. Escobar
Lorena Andrade
Sergio Arboleda
Catalina Jiménez
Daniela González
Maritza Sierra
Gina A. Arias
Guillermo Parra
Erika Jhiset Suárez
Liliana Galindo
Wilson J. Espíndola
Juan Carlos Suárez
José Alejandro Vela
John F. Ramírez
Salvatore Marcenaro
Elsa B. González
Francisco J. Tenjo
Jorge A. Calderón

Medellín
María C. Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría
Camilo A. Bernal
Daniela Lopera
Juliana A. Campuzano
Viviana A. Salamanca
Daniel R. Durango
Andrés Felipe López

Barranquilla
Gina De Echeona
José J. Dangond

RESPUESTA AL OFICIO No. 15694, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA
No. 052 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2015
(EXAMEN DE FORMA)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 38 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad el Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud el 03 de diciembre de 2015. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- en las Reivindicaciones 1 y 2 se eliminó la expresión “por lo menos”;
- en la Reivindicación 4 se eliminó la expresión “por lo menos” y se reemplazaron las características de “una unidad de almacenamiento” por “un almacenamiento”; “una unidad de comunicación” por “un comunicador configurado”; “una primera unidad de producción de contenido” por “un primer productor de contenido configurado”; y

“una segunda unidad de producción de contenido” por “un segundo productor de contenido configurado”;

- se eliminó la Reivindicación 5;
- en la nueva Reivindicación 8 (antigua reivindicación 9) se eliminó la expresión *“por lo menos”*;
- en las nuevas Reivindicaciones 7 y 8 (antiguas reivindicaciones 8 y 9) se modificó la dependencia, haciéndolas dependientes de la nueva Reivindicación independiente 6.
- la numeración de las reivindicaciones se enumeran de acuerdo a las anteriores modificaciones.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

2. a- El Examinador señala que el Capítulo Reivindicatorio excede las 10 reivindicaciones, por lo cual solicita el pago de la tasa establecida para cada reivindicación adicional presentada, o de lo contrario no serán tenidas en cuenta durante el trámite.

b- Considero superada la anterior objeción, en tanto que adjunto al presente memorial se encuentra un Capítulo Reivindicatorio Modificado que consta de solo 10 Reivindicaciones.

3. a- El Examinador objeta la claridad de las Reivindicaciones de la siguiente manera:

i) las Reivindicaciones 1, 2 y 4 reclaman resultados a alcanzar, lo cual no es permitido. El Examinador sugiere reemplazarlos por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

En particular, las frases objetadas son: “...configurado para transmitir fuente de contenido que incluye por lo menos uno de una imagen, texto y video, información de sinopsis e información de tiempo de video a un aparato de producción de contenido”, “...configurado para producir contenido usando la fuente de contenido con base en la información de sinopsis y la información de tiempo de video recibida del dispositivo terminal”, “...configurado para reproducir el contenido 4D con base en la información de reproducción recibida del dispositivo terminal”, “...para producir contenido utilizando la fuente de contenido con base en la información de sinopsis y la información de tiempo de video recibida del dispositivo terminal”;

ii) la siguiente expresión en la Reivindicación 5 indica el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que define la invención “...en donde los códigos de efectos especiales se utilizan para crear efectos especiales en sincronización con cada intervalo de reproducción del contenido”. El Examinador sugiere eliminar dicha expresión.

iii) las siguientes expresiones en las Reivindicaciones 1, 2, 4 y 9 sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, por lo que no distinguen de forma clara la materia a proteger: “...por lo menos”, “...unidad de almacenamiento”, “...medios de visualización”, “...códigos”, “...unidad de comunicación”, “...unidad de producción de contenido”. El Examinador señala que se deben sustituir dichas expresiones por términos concretos.

b- En relación con las anteriores objeciones de claridad, me permito señalar lo siguiente:

i) En relación con las frases en las reivindicaciones que reclaman resultados a alcanzar, me permito señalar que la relación funcional de los elementos y las frases que acompañan las reivindicaciones que indican un resultado a alcanzar, son admitidas por el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la SIC, en donde ambas guías establecen que un resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención, **pero puede aparecer en la reivindicación acompañado de las características técnicas que definen la invención.**^{1,2}

En el presente caso, si bien la forma en la que están redactadas las Reivindicaciones podrían configurar una funcionalidad, dichas reivindicaciones igualmente se encuentran definidas por las características técnicas estructurales esenciales. Particularmente, en el caso del sistema, se reclama un sistema para proporcionar un servicio de producción de contenido 4D, que comprende:

- un dispositivo terminal [*característica estructural*] configurado para transmitir fuente de contenido que incluye uno de una imagen, texto y video, información de sinopsis e información de tiempo de video a un aparato de producción de contenido, para recibir códigos de contenido y efectos especiales del aparato de producción de contenido, para seleccionar un código de efectos especiales correspondiente a cada intervalo de reproducción del contenido y para transmitir información de

¹ Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 4.6.6 (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

² Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio. 2012. Sección 2.6.5.8. (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf).

- selección de efectos especiales que indique códigos de efectos especiales seleccionados al aparato de producción de contenido [característica estructural que relaciona funcionalmente los elementos reclamados]; y
- el aparato de producción de contenido [característica estructural] configurado para producir contenido usando la fuente de contenido con base en la información de sinopsis y la información de tiempo de video recibida del dispositivo terminal, para transmitir los códigos de contenido y efectos especiales producidos al dispositivo terminal, para recibir la información de selección de efectos especiales del dispositivo terminal y para generar contenido 4D utilizando la información de selección de efectos especiales [característica estructural que relaciona funcionalmente los elementos reclamados].

En el caso del aparato, se reclama un aparato de producción de contenido, que comprende:

- un almacenamiento [característica estructural] que almacena códigos de efectos especiales [característica estructural que relaciona funcionalmente los elementos reclamados];
- un comunicador [característica estructural] configurado para recibir, de un dispositivo terminal [característica estructural que relaciona funcionalmente los elementos reclamados], fuente de contenido [característica estructural] que incluye uno de una imagen, texto y video, información de sinopsis e información de tiempo de video, códigos de contenido de transmisión y efectos especiales [característica estructural] almacenados en el almacenamiento al dispositivo terminal y recibir, desde el dispositivo terminal, información de selección de efectos especiales que indica un código de efectos especiales seleccionado correspondiente a cada intervalo de reproducción de contenido [característica estructural que relaciona funcionalmente los elementos reclamados];
- un primer productor de contenido [característica estructural] configurado para producir contenido utilizando la fuente de contenido con base en la información de sinopsis y la información de tiempo de video recibida del dispositivo terminal [característica estructural que relaciona funcionalmente los elementos reclamados]; y
- un segundo productor de contenido [característica estructural] configurado para producir contenido 4D utilizando la información de selección de efectos especiales recibida del dispositivo terminal

[característica estructural que relaciona funcionalmente los elementos reclamados].

En el caso del método se reclaman los pasos específicos para proporcionar un servicio de producción de contenido 4D de un aparato de producción de contenido, que comprende:

- recibir fuente de contenido [paso del método] que incluye por lo menos uno de una imagen, texto y video, información de sinopsis e información de tiempo de video desde un dispositivo terminal [información complementaria del paso del método];
- generar contenido [paso del método] utilizando la fuente de contenido con base en la información de sinopsis y la información de tiempo de video recibida [información complementaria del paso del método];
- transmitir los códigos de contenido y efectos especiales generados al dispositivo terminal [paso del método];
- recibir, desde el dispositivo terminal, información de selección de efectos especiales que indique un código seleccionado de efectos especiales correspondiente a cada intervalo de reproducción de contenido [paso del método]; y
- producir contenido 4D [paso del método] utilizando la información de selección de efectos especiales recibida [información complementaria del paso del método].

Por lo tanto, las reivindicaciones de sistema, aparato y método, contrario a restarle claridad a la materia reivindicada o a que sea imposible determinar el alcance de la protección, tales resultados a alcanzar o componentes funcionales complementan las características esenciales de la invención. Así, considero que el alcance de las reivindicaciones es perfectamente entendible por una persona versada en la materia.

ii) Con el ánimo de facilitar el trámite de la solicitud, y siguiendo la sugerencia del Examinador, la Reivindicación 5 se eliminó del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

iii) En relación con las expresiones que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, me permito señalar respetuosamente que el Manual Andino de Patentes (MAP) establece que el lenguaje utilizado en una solicitud de patente debe ser el lenguaje común del campo técnico relacionado y su significado y alcance en las reivindicaciones, debe ser el que normalmente se da en el área técnica

de la solicitud, siendo claro para la persona versada en la materia con su sola lectura^{3,4}, lo que cumple a cabalidad la presente solicitud. Así las cosas, las reivindicaciones de la presente solicitud son lo suficientemente claras y concisas precisando la materia reclamada, pues el uso de expresiones como: “...medios de visualización”, “...códigos”, son absolutamente claras a la luz de las enseñanzas del Capítulo Descriptivo, por lo que resulta completamente reconocible por cualquier persona medianamente versada en la materia.

Debe recordarse que la Descripción de una solicitud de patente debe servir para interpretar las reivindicaciones,^{5,6} por lo que una persona medianamente versada en la materia puede entender perfectamente el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo qué elementos estructurales deben usarse para reproducir el invento y cuáles elementos están cobijados por las reivindicaciones y cuáles no.

Adicionalmente, es importante recordar que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se guarde unidad de invención. Así las cosas, respetuosamente considero que los términos objetados indican claramente los elementos que permiten definir los circuitos y módulos definidos en las reivindicaciones. Es más, la guía de Examen de la SIC establece que “una generalización es permitida siempre y cuando cubra todas las variantes, o modos específicos divulgados en la descripción”⁷, como ocurre en el presente caso.

Así las cosas, insisto respetuosamente que las expresiones objetadas son perfectamente entendibles por cualquier persona medianamente versada en la materia, de tal manera que a la luz del Capítulo Descriptivo es perfectamente claro el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo cuáles materializaciones están cobijadas por las reivindicaciones y cuáles no.

iv) No obstante, sin perjuicio de lo anterior, considero importante señalar que el anterior requerimiento es ilegal, teniendo en cuenta que en la etapa del examen de forma solamente se pretende la verificación de requerimientos específicos enlistados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486, y no para un análisis de fondo de la solicitud (por ejemplo, análisis de la claridad, soporte o unidad de invención), el cual debería evaluarse durante el examen de fondo a la luz del artículo 45.

³ Manual Andino de Patentes, Sección 3.2.

⁴ Manual Andino de Patentes, Sección 4.6.1.

⁵ Artículo 51, Decisión 486.

⁶ Manual Andino de Patentes, Sección 4.6.2.

⁷ Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio (2012). Sección 2.6.7. Soporte en la descripción, página 86. 2014.

Es decir, en relación con la evaluación de requisitos de forma, la Decisión 486 sólo se refiere al cumplimiento de las disposiciones de los artículos 26 y 27, tal como que la solicitud **contenga** una o más reivindicaciones, **independientemente** del contenido técnico o extensión del mismo.

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en donde establece con respecto al Examen de Forma que “*En el examen de forma, el Examinador de forma **no realiza un examen profundo para verificar el contenido**, claridad y comprensión de la descripción; es esencial sin embargo que el documento sea suficientemente legible*”⁸ (énfasis fuera de texto). De hecho, el MAP establece respecto al Examen de Forma que dicho examen consiste en la verificación de: petitorio, Descripción, Reivindicaciones, Dibujos, Resumen, Poderes (si fuere el caso), Copia del contrato de acceso o de uso de conocimiento tradicionales (si fuere el caso), Certificado de depósito del material biológico (si fuere el caso). Documento de cesión de derechos del inventor al solicitante e Idioma.⁹

Es más, el MAP también establece en cuanto a las reivindicaciones que “*En esta etapa del examen, de igual manera que para la descripción, **no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones**. Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un capítulo reivindicatorio, estos requisitos se vuelven importantes en el momento de entrar a analizar la solicitud en el examen de fondo ya que mediante ellas se medirá la extensión de la patente*”¹⁰ (énfasis fuera de texto). Por lo tanto, independientemente de lo dicho anteriormente, considero que este requerimiento en esta etapa del trámite es injustificado y se extralimita según las disposiciones legales aplicables.

Vale la pena resaltar además que el Solicitante **no ha pedido** formalmente que la SIC examine si la invención es patentable, tal como lo establece el Artículo 44 de la Decisión 486, el cual señala que “*Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, **el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable**. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono*”.

En este sentido, dado que la solicitud **no ha sido publicada** y **el solicitante tampoco ha solicitado** que se realice el examen de patentabilidad, **ni** mucho menos se ha pagado la tasa para realizar el examen de patentabilidad, respetuosamente considero que el Solicitante no debe pronunciarse sobre

⁸ Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5.2

⁹ Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28.

¹⁰ Ídem. Sección 5.3.

aspectos relacionados con la patentabilidad en respuesta al examen de forma, y por el contrario, sólo está en la obligación de responder a aquellas objeciones enmarcadas bajo el Artículo 38 de la Decisión 486.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con el examen de fondo de acuerdo con el artículo 45 de la Decisión 486.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexo:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Examen de Forma)

1. Un sistema para proporcionar un servicio de producción de contenido 4D, que comprende:

un dispositivo terminal configurado para transmitir fuente de contenido que incluye uno de una imagen, texto y video, información de sinopsis e información de tiempo de video a un aparato de producción de contenido, para recibir códigos de contenido y efectos especiales del aparato de producción de contenido, para seleccionar un código de efectos especiales correspondiente a cada intervalo de reproducción del contenido y para transmitir información de selección de efectos especiales que indique códigos de efectos especiales seleccionados al aparato de producción de contenido; y

el aparato de producción de contenido configurado para producir contenido usando la fuente de contenido con base en la información de sinopsis y la información de tiempo de video recibida del dispositivo terminal, para transmitir los códigos de contenido y efectos especiales producidos al dispositivo terminal, para recibir la información de selección de efectos especiales del dispositivo terminal y para generar contenido 4D utilizando la información de selección de efectos especiales.

2. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, en donde el dispositivo terminal transmite información de reproducción que incluye uno de una fecha, tiempo y lugar de reproducción, en donde el sistema comprende además un aparato de reproducción de contenido configurado para reproducir el contenido 4D con base en la información de reproducción recibida del dispositivo terminal.

3. El sistema de conformidad con la reivindicación 2, en donde el aparato de reproducción de contenido controla una silla y un dispositivo de efectos especiales de acuerdo con los códigos de efectos especiales incluidos en el contenido 4D para crear efectos especiales.

4. Un aparato de producción de contenido, que comprende:
un almacenamiento que almacena códigos de efectos especiales;
un comunicador configurado para recibir, de un dispositivo terminal, fuente

de contenido que incluye uno de una imagen, texto y video, información de sinopsis e información de tiempo de video, códigos de contenido de transmisión y efectos especiales almacenados en el almacenamiento al dispositivo terminal y recibir, desde el dispositivo terminal, información de selección de efectos especiales que indica un código de efectos especiales seleccionado correspondiente a cada intervalo de reproducción de contenido;

un primer productor de contenido configurado para producir contenido utilizando la fuente de contenido con base en la información de sinopsis y la información de tiempo de video recibida del dispositivo terminal; y

un segundo productor de contenido configurado para producir contenido 4D utilizando la información de selección de efectos especiales recibida del dispositivo terminal.

5. El aparato de producción de contenido de conformidad con la reivindicación 4, en donde el contenido 4D incluye códigos de efectos especiales.

6. Un método para proporcionar un servicio de producción de contenido 4D de un aparato de producción de contenido, que comprende:

recibir fuente de contenido que incluye por lo menos uno de una imagen, texto y video, información de sinopsis e información de tiempo de video desde un dispositivo terminal;

generar contenido utilizando la fuente de contenido con base en la información de sinopsis y la información de tiempo de video recibida;

transmitir los códigos de contenido y efectos especiales generados al dispositivo terminal;

recibir, desde el dispositivo terminal, información de selección de efectos especiales que indique un código seleccionado de efectos especiales correspondiente a cada intervalo de reproducción de contenido; y

producir contenido 4D utilizando la información de selección de efectos especiales recibida.

7. El método de conformidad con la reivindicación 6, en donde la generación de contenido comprende determinar la secuencia de la fuente de contenido con la información de sinopsis y determinar la duración de contenido con base en la

información de tiempo de video.

8. El método de conformidad con la reivindicación 6, que además comprende transmitir el contenido 4D producido incluyendo códigos de efectos especiales a un aparato de reproducción de contenido, en donde el aparato de reproducción de contenido recibe información de reproducción que incluye uno de una fecha, tiempo y lugar de reproducción, desde el dispositivo terminal y reproduce el contenido 4D con base en la información de reproducción recibida.

9. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, en donde los códigos de efectos especiales se utilizan para crear efectos especiales en sincronización con cada intervalo de reproducción del contenido.

10. El sistema de conformidad con la reivindicación 1, en donde el contenido 4D incluye códigos de efectos especiales.
