

|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO          |                                            |
| RAD: 14-140879- -4                                | FECHA: 2015-02-19 14:22:46                 |
| DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES          | EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I |
| TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II | FOLIOS: 7                                  |
| ACT: 519 PRESENTACION                             |                                            |

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020  
Bogotá, D.C.,  
  
Abogado(a)/Señor(a)  
SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ

Asunto:      Radicación:      14-140879- -4  
                 Trámite:              11  
                 Evento:             378  
                 Actuación:            519  
                 Oficio:                    1767  
                 Folios:                   7

|                                     |                   |            |   |                               |  |
|-------------------------------------|-------------------|------------|---|-------------------------------|--|
| Patente de Invención                | X                 |            |   | Patente de Modelo de Utilidad |  |
| Vía Nacional                        |                   |            |   |                               |  |
| Vía PCT (Fase Nacional)             | X                 | Capítulo I | X | Capítulo II                   |  |
| No. Solicitud Internacional         | PCT/US2013/021049 |            |   |                               |  |
| Fecha de Presentación Internacional | 10/01/2013        |            |   |                               |  |

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

|                   |                              |               |
|-------------------|------------------------------|---------------|
| Descripción:      | Rad. N° 14-140879-00000-0000 | 01/Julio/2014 |
| Reivindicaciones: | Rad. N° 14-140879-00000-0000 | 01/Julio/2014 |
|                   | Rad. N° 14-140879-00001-0000 | 11/Julio/2014 |
| Dibujos:          | Rad. N° 14-140879-00000-0000 | 01/Julio/2014 |
| Prioridad:        | US 13/349,271                | 12/Enero/2012 |

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque: esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Improcedencia del reconocimiento de exámenes de patentabilidad

De acuerdo con el numeral 1.2.2.5.2.2 de la resolución No. 54093 del 18 de septiembre de 2012: “Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio encuentre que alguna de las reivindicaciones presentadas están comprendidas en los artículos 15, 20 y 21 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, o que a pesar de haberse aportado todos los

documentos descritos en los numerales anteriores no se satisfacen los requisitos de patentabilidad, dará aplicación al artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.”, esta Oficina considera que la materia presentada no cumple en su totalidad los requisitos de patentabilidad señalados por el artículo 14 de la Decisión 486, específicamente, el requisito de novedad, a la luz del documento del estado de la técnica D1 (US 2009/0222874), por lo tanto, no es procedente la concesión de patente y se da aplicación al artículo 45, motivo de la presente comunicación.

#### **4. Objeto de la invención**

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 14.

Título de la solicitud: “Método y sistema para transcodificar contenido en modo remoto” (Ver página 1 del radicado bajo el N° 14-140879-00000-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proveer un sistema y método para proporcionar la transcodificación remota de contenido en un sistema de distribución de contenido.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método que comprende: - generar una lista de reproducción correspondiente a los títulos de contenido almacenados en un decodificador; - comunicar la lista de reproducción al dispositivo de usuario; - seleccionar un primer título de contenido de la lista de reproducción en el dispositivo del usuario para formar una selección; - transcodificar el contenido correspondiente a la selección en el dispositivo de transcodificación para formar un contenido transcodificado; y - comunicar el contenido transcodificado al dispositivo de usuario. Adicionalmente, la solicitud proporciona un sistema que comprende: - un decodificador que genera una lista de reproducción correspondiente a los títulos de los contenidos allí almacenados; - un dispositivo de usuario en comunicación con una ubicación en la nube y con el decodificador, a través de una red, dicho dispositivo del usuario revisa la lista de reproducción y selecciona el primer título de contenido desde la lista de reproducción para formar la selección; - la ubicación en la nube que comprende un dispositivo de transcodificación que transcodifica el contenido correspondiente a la selección para formar el contenido transcodificado; y - una de las ubicaciones en la nube y el decodificador comunican el contenido transcodificado al dispositivo del usuario.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): H04N 21/2343, 21/254, 21/414, 21/422.

#### **5. De la Solicitud de Patente**

##### **Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)**

Se sugiere al solicitante que incluya en las reivindicaciones independientes un preámbulo en donde se indican aquellas características técnicas conocidas en el estado de la técnica y una parte caracterizadora en donde se indican las características esenciales de la invención.

Se le sugiere al solicitante que indique al frente de la característica o del elemento, el número de referencia (X) guardando correspondencia con el capítulo descriptivo, las

gráficas o dibujos y dicho capítulo reivindicatorio, con el objetivo de comprender mejor la invención al momento de hacer el análisis y distinguir los elementos de dicha invención.

Las reivindicaciones 8 a 14 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. Lo anterior, según los siguientes fragmentos: *“...que genera una lista de reproducción correspondiente a los títulos de los contenidos allí almacenados... a través de la res, dicho dispositivo del usuario revisa la lista de reproducción y selecciona el primer título de contenido desde la lista de reproducción para formar la selección... que transcodifica el contenido correspondiente a la selección para formar el contenido transcodificado; y una de las ubicaciones en la nube y el decodificador comunican el contenido transcodificado al dispositivo del usuario.”*, *“...el decodificador comunica la lista de reproducción a la ubicación en la nube y en donde la ubicación en la nube comunica la lista de reproducción al dispositivo del usuario.”*, *“...en donde el dispositivo de transcodificación recibe el contenido simultáneamente con el decodificador y en donde el dispositivo de transcodificación transcodifica el contenido.”*, *“...en donde el dispositivo de transcodificación transcodifica el contenido en respuesta a haber recibido la selección en el servidor.”*, *“...en donde el dispositivo del usuario genera una solicitud para la lista de reproducción y comunica la solicitud de la lista de reproducción al decodificador o comunica la solicitud de la lista de reproducción al decodificador a través de un satélite y de un extremo cabezal o comunica la solicitud de la lista de reproducción al decodificador desde el servidor en modo remoto respecto del decodificador.”*, *“...en donde el dispositivo de usuario comunica la solicitud de la lista de reproducción a la ubicación de la nube y la ubicación de la nube comunica la solicitud al decodificador.”*, *“...en donde la ubicación en la nube comunica un contenido transcodificado al dispositivo del usuario desde una ubicación en la nube o en donde el decodificador comunica el contenido transcodificado al dispositivo del usuario o en donde el servidor asociado con el dispositivo de transcodificación comunica el contenido transcodificado al dispositivo del usuario.”* Se sugiere hacer la aclaración respectiva.

De igual forma, se le recuerda a la solicitante que las características técnicas esenciales estructurales son las que definen la invención en una reivindicación de producto, las que la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención. Para una mayor claridad, se definen los siguientes conceptos:

Las características que definen la invención son las características técnicas estructurales de carácter tangible, es decir, partes mecánicas, eléctricas, electrónicas y su relación o conexión. Las características 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, por lo tanto, dichas características funcionales no brindan novedad y/o nivel inventivo a la invención y no son tenidas en cuenta en el examen de patentabilidad.

De acuerdo con lo anterior, se sugiere a la solicitante que defina el producto por sus características técnicas esenciales estructurales tangibles.

Por lo anterior, el capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio no cumple con el requisito de claridad acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486. En consecuencia, el solicitante deberá presentar un nuevo capítulo reivindicatorio, donde se hayan modificado las objeciones anteriormente citadas; dichas modificaciones no deben ampliar el objeto inicialmente presentado por la presente solicitud.

## 6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: enero 12 de 2012 y se encontró el siguiente documento que anticipa el

objeto de esta solicitud:

| Ítem | Documento       | Título                                                                                                                                 | Fecha de Publicación |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| D1   | US 2009/0222874 | "Method, device and system for session mobility of internet protocol television (IPTV) content between end user communication devices" | 03/Septiembre/2009   |

El documento D1<sup>1</sup> divulga un método, dispositivo y sistema para proporcionar sesión de movilidad de Televisión por Protocolo de Internet (IPTV) entre los dispositivos de comunicación de los usuarios finales, como entre un decodificador y un dispositivo de comunicación móvil. La sesión de movilidad de IPTV se proporciona mediante el uso de un servidor de control configurado para gestionar y facilitar la transferencia de la sesión de IPTV en respuesta a recibir información de control de sesión de IPTV apropiada desde el decodificador y/o el dispositivo de comunicación móvil. El servidor de control también está configurado para interrumpir o terminar una transferencia del contenido de IPTV existente al dispositivo de comunicación móvil en respuesta a la recepción de información de control de sesión IPTV apropiada. El servidor de control también está configurado para permitir que el dispositivo de comunicación móvil cambie los canales de IPTV, realice operaciones de lectura de trucaje y recupere el contenido almacenado y controle diversas funciones del decodificador. El servidor de control puede ser un elemento de red acoplado a la red IP (Pág. 1, resumen).

7 . Examen de Patentabilidad (Art 14 D 486)

Es importante mencionar que el siguiente análisis de patentabilidad se realizó teniendo en cuenta las objeciones del numeral 5 de la presente comunicación.

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en “Un método que comprende...” (Ver página 6 del radicado N° 14-140879-00001-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

| Características esenciales                                                                                                                  | D1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generar una lista de reproducción correspondiente a los títulos de contenido almacenados en un decodificador.                               | Por ejemplo, un usuario final viendo un "canal" especial de video stream IPTV en el decodificador (18) le gustaría ser capaz de ver la misma sesión de IPTV en el dispositivo móvil de video (22) (Pág. 7, Fl. 18, Párr. 68).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Comunicar la lista de reproducción al dispositivo del usuario.                                                                              | El usuario final puede iniciar la transferencia del decodificador de cualquier manera adecuada, por ejemplo, usando una unidad de control remoto para el decodificador, que típicamente es una unidad de control de frecuencia de infrarrojos o de radio (RF) que tiene una interfaz de usuario adecuada (Pág. 7, Fl. 18, Párr. 68).<br>El usuario final selecciona el dispositivo de vídeo móvil al que desea transferir la sesión de IPTV, por ejemplo, el dispositivo de vídeo móvil (22), e inicia una función de transferencia (Pág. 7, Fl. 18, Párr. 72). |
| Seleccionar un primer título de contenido de la lista de reproducción en el dispositivo del usuario para formar una selección.              | Una vez que el dispositivo de vídeo móvil (22) se ha registrado en el servidor de control (38) (suponiendo que el dispositivo de vídeo móvil (22) ya no se ha registrado con el servidor de control (38)), el dispositivo de vídeo móvil (22) está listo para que el usuario final inicie la recuperación de la sesión IPTV (transferida). En este punto, el usuario final puede seleccionar una opción (76) de recuperar la sesión de IPTV (Pág. 7, Fl. 18, Párr. 74).                                                                                         |
| Transcodificar el contenido correspondiente a la selección en el dispositivo de transcodificación para formar un contenido transcodificado. | El servidor de control (38) comienza a regular la sesión de IPTV para el dispositivo de vídeo móvil (22). Dicha sesión de IPTV se muestra generalmente como una sesión de IPTV (72) de la fuente de contenido de IPTV (14) al servidor de control (38). El servidor de control (38) regulando la sesión de IPTV se muestra generalmente como un búfer                                                                                                                                                                                                           |

1 <https://www.google.com.co/patents/US20090222874?dq=us20090222874&hl=es-419&sa=X&ei=oubYVIn6G8OlgsRyYGoBw&ved=0CBoQ6AEwAA>

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | (74) (Pág. 7, Fl. 18, Párr. 75).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Comunicar el contenido transcodificado al dispositivo del usuario. | En respuesta a la petición (86), el servidor de control (38) comienza la transmisión de la sesión de IPTV al dispositivo de vídeo móvil (22). La sesión de IPTV se muestra generalmente como una sesión de IPTV transferida (88) en el diagrama de flujo de datos. De esta manera, la sesión de IPTV, que estaba siendo vista por el usuario final en un dispositivo de pantalla conectado al decodificador (18), ahora se está viendo sin interrupción por el usuario final en el dispositivo móvil de video (22) (Pág. 8, Fl. 19, Párr. 77). |

De acuerdo con la tabla anterior, donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 1 con la anterioridad D1, el método descrito en dicha reivindicación, ya era conocido en el estado de la técnica. Por lo tanto, la reivindicación 1 no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 7 no mencionan alguna característica que haga nuevo al método de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

La reivindicación 8 consiste en “Un sistema que comprende...” (Ver página 8 del radicado N° 14-140879-00001-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

| Características esenciales                                                                                          | D1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un decodificador.                                                                                                   | El decodificador (18) está acoplado a una o más de las fuentes de contenido de IPTV a través de una red IP (26), que puede incluir o estar acoplado a una red de acceso de línea fija y/o punto de control (28) (Pág. 2, Fl. 13, Párr. 22).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Un dispositivo de usuario en comunicación con una ubicación en la nube y con el decodificador, a través de una red. | El dispositivo de comunicación móvil (22) está acoplado a una o más de las fuentes de contenido de IPTV a través de la red IP (26), que puede incluir o estar acoplado a una red de acceso inalámbrico o punto de control de red (32) y/o un punto de la red de difusión inalámbrica o de control de red (34) (Pág. 2, Fl. 13, Párr. 22).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La ubicación en la nube que comprende un dispositivo de transcodificación.                                          | <p>El sistema (10) también incluye un servidor de control o un controlador de sesión (38), que puede ser un elemento de red independiente acoplado y/o contenido dentro de la red IP (26) o, alternativamente, puede ser parte de la caja de conexión (18) y/u otros dispositivos adecuados o componentes en el sistema (10), incluyendo una o más de las fuentes de contenido de IPTV (Pág. 2, Fl. 13, Párr. 22).</p> <p>No menciona específicamente el dispositivo de transcodificación, sin embargo el servidor de control realiza la transcodificación<sup>2</sup>.</p> <p>El servidor de control (38) controla, coordina y proporciona la funcionalidad para permitir movilidad de sesión de contenido IPTV o transferencia entre dispositivos de comunicación de usuario final, como entre un dispositivo doméstico (por ejemplo, el decodificador (18)) y un dispositivo móvil (por ejemplo, el móvil dispositivo de vídeo (22)) en una solución basada en la red centralizada. El servidor de control (38) también está configurado para separar la entrega de contenido de IPTV entre los dispositivos de comunicación de usuario final (por ejemplo, entre el dispositivo doméstico y el dispositivo móvil) para que el primer dispositivo de comunicación de usuario final (por ejemplo, el dispositivo doméstico) no esté implicado en la entrega real de contenido de IPTV para el segundo dispositivo de comunicación de usuario final (por ejemplo, el dispositivo móvil). Esta separación ofrece entrega del contenido IPTV mucho más eficiente que los mecanismos y sistemas convencionales. Además, la conexión IP de primer dispositivo, por ejemplo, el dispositivo doméstico, no es utilizada para entregar el contenido de IPTV al segundo dispositivo, por ejemplo, el dispositivo móvil. Además, el servidor de control (38) también proporciona flexibilidad para el usuario final para controlar la naturaleza de la transferencia de sesión de IPTV, por ejemplo, haciendo una pausa del contenido IPTV transferido o viendo el contenido de IPTV en el punto de tiempo real después de la transferencia. El servidor de control (38) y su funcionalidad se pueden utilizar en cualquier sistema que soporta</p> |

2 <http://es.wikipedia.org/wiki/Transcodificar>

|  |                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | entrega de contenido IPTV a más de uno de los dispositivos de comunicación de usuario final, por ejemplo, el decodificador (18) y el dispositivo de vídeo móvil (22) (Pág. 4, Fl. 15, Párr. 40). |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

De acuerdo con la tabla anterior, donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 8 con la anterioridad D1, el sistema descrito en dicha reivindicación, ya era conocido en el estado de la técnica. Por lo tanto, la reivindicación 8 no es nueva.

De acuerdo al análisis anterior, las reivindicaciones dependientes son afectadas por novedad por las razones dadas a continuación:

- Reivindicación 11: El sistema (10) incluye una o más fuentes de contenido IPTV, por ejemplo, un vídeo a la carta de servidor (VOD) (12), un servidor de vídeo de difusión IPTV (14), una fuente de vídeo de Internet (16) u otra fuente adecuada para proporcionar el contenido de IPTV (Pág. 2, Fl. 13, Párr. 22).

Las reivindicaciones dependientes 9, 10 y 12 a 14 no mencionan alguna característica que haga nuevo al sistema de la reivindicación 8, dado que se encuentran redactadas en términos de usos, funcionalidades y/o resultados, por lo cual se considera que no son nuevas.

8. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud están afectados de acuerdo a las objeciones del numeral 5 y así:

| Ítem | Documento       | Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta    |
|------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| D1   | US 2009/0222874 | 1 a 14                     | Novedad/Nivel Inventivo |

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



**JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ**  
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2015-02-24

Elaboró: Angelica Maria Ramirez  
Revisó: Sonia Andrea Diaz Pirazan