

P-2017/13084

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2017/0003247**

Solicitud de patente de Invención a nombre de **HOME BOX OFFICE, INC.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad solicitante **HOME BOX OFFICE, INC.**, en respuesta al oficio No. **7574** notificado por comunicación electrónica el 24 de mayo de 2017, relacionado con el resultado de examen de forma, me permito presentar la siguiente información:

1. Poder

Acompaño con este escrito el poder conferido por la sociedad solicitante HOME BOX OFFICE, INC., que me faculta para representarla en el trámite de la presente solicitud.

2. Título

Solicito a ese Despacho tener en cuenta que el solicitante atendiendo la sugerencia hecha en cuanto al título de la presente solicitud, desea modificarlo para que sea reemplazado por: “SISTEMA Y MÉTODO PARA PRE-NIÑOS EN UN ÁRBOL DE INTERFAZ DE USUARIO”.

3. No es una invención

Con respecto a dicha objeción, se han modificado las reivindicaciones 1 a 8, para no sólo presentar información, sino también para incluir un elemento que sea interactivo para tomar medidas basadas en los datos de estado. Por tanto, se ve superada esta objeción.

4. Reivindicaciones

En relación con las objeciones a **las reivindicaciones**, me permito informar lo siguiente:

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, un nuevo pliego reivindicatorio que comprende 20 reivindicaciones, en donde únicamente se realizaron modificaciones por concepto de claridad, en un esfuerzo por acelerar el trámite.

En cuanto a estas modificaciones, es claro 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 planteadas por el examinador en su examen inicial.

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene el mismo número de cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad y ajustado a las normas de patentabilidad en Colombia.

5. Claridad

El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece:

***Artículo 30.-** Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

5.1 Se eliminaron las expresiones “al menos en parte” y “uno o más” de las antiguas reivindicaciones 1, 16 a 20 respectivamente, por ser de carácter impreciso, de acuerdo con las sugerencias del señor examinador.

5.2 En relación con la objeción de claridad de la reivindicación 9, en donde se hace referencia a “un programa de aplicación que atraviesa al menos parte del árbol de interfaz de usuario para representar elementos de interfaz de usuario correspondientes a nodos del árbol de interfaz de usuario...”, la solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo y desea manifestar que dicha reivindicación está dirigida a un sistema que comprende la interfaz de usuario, el dispositivo de salida, la unidad de interfaz padre, la unidad de interfaz pre-niño, un nodo padre y un nodo pre-niño, en donde dichos elementos estructurales requieren del uso del dispositivo de salida. Por lo tanto, no se está reclamando un programa.

Adicional a lo anterior, deseamos manifestar que el anterior requerimiento es ilegal, teniendo en cuenta que en la etapa del Examen de Forma solamente deben verificar los requerimientos específicos de conformidad con 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 patentabilidad), el cual debería evaluarse durante el examen de fondo a la luz del artículo 45.

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en donde se 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*”¹. 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), y documento de cesión de derechos del inventor al solicitante e Idioma.²

Es más, respecto al examen de forma de las reivindicaciones, el MAP establece que “*En esta etapa del examen, de igual manera que para la descripción, no se analiza la patentabilidad, 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*”³ (énfasis fuera de texto).

Por lo tanto, requerimientos más allá de lo anterior resultan injustificados y extralimitados según las disposiciones legales aplicables. La patentabilidad y la claridad de las Reivindicaciones no deben ser estudiadas durante el examen de forma y no le corresponde al solicitante pronunciarse sobre ello en esta etapa del trámite.

5.3 En relación con la objeción de claridad de las reivindicaciones 16 a 20, se han modificado para ahora indicar que son reivindicaciones de método, las cuales están definidas por la secuencia de etapas técnicas que llevan a la transformación de una materia prima para la obtención de una cosa o resultado, con el fin de dar claridad a la invención, de acuerdo a las sugerencias del señor examinador.

5.4 En relación con la objeción del uso de términos generales en las reivindicaciones, me permito señalar respetuosamente que el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía

¹ Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5.2

² Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28.

³ Ídem. Sección 5.3.

de Examen de Solicitudes de Patente y Modelos de Utilidad de la SIC, establecen 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, 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 frases como "*lógica de pre-niño*", "*interfaz de usuario pre-niño*" "*usuario padre*", "*un nodo padre*", "*un nodo pre-niño*", entre otros, pues a la luz del Capítulo Descriptivo resultan completamente reconocibles por cualquier persona medianamente versada en la materia.

Es más, a lo largo del Capítulo Descriptivo, dichos términos tienen los significados asociados explícitamente aquí, con el ánimo de establecer el alcance de ciertos términos y delimitar la interpretación de las características reclamadas en el presente invento.

Debe recordarse que la Descripción de una solicitud de patente debe servir para interpretar las reivindicaciones. En conclusión, 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 errada la objeción que el Examinador presenta en relación con los términos objetados, pues éstos indican claramente y de manera directa que tipo de característica estructural debe estar incluida en el método y sistema reclamado.

Esto es, dentro del concepto inventivo desarrollado se contemplan modalidades sin apartarse del espíritu y alcance de la materia reivindicada. De nuevo, una persona versada en la materia puede entender perfectamente el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo qué modalidades incluyen sustituciones y cuáles no, con base en la información divulgada en el Capítulo Descriptivo. Por lo demás, vale la pena anotar que el uso de estos términos y otros análogos que indican la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades, es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que como el Examinador debe saberlo, una patente de invención no

se limita a una única modalidad, sino que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención. Así las cosas, insisto respetuosamente que los términos objetados 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.

Adicionalmente, en línea con las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio adjunto, se debe entender que el esquema de reivindicaciones de producto responde a una aproximación de “medios más función”, que define elementos estructurales mediante la relación funcional entre dichos elementos. Como el Examinador bien debe saberlo, este tipo de caracterización es permitido por los lineamientos de examen en Colombia. Específicamente, la Guía de Examen de Patentes y Modelos de Utilidad de la SIC, establece en el Capítulo 2.6.5.15 que se puede redactar una reivindicación por su función, siempre y cuando se precisen sus elementos estructurales. En el presente caso, se está reclamando el producto por sus características técnicas estructurales, y adicionalmente se le está añadiendo el carácter funcional de cada elemento estructural reclamado.

5.5 Se incluyeron los números de referencia de los elementos que conforman la presente invención de acuerdo con lo divulgado en las Figuras con el fin de dar claridad y comprensión a la presente invención.

De esta manera, se considera que se ha respondido a las observaciones hechas por el señor Examinador en este respecto, por tanto, se superan las objeciones planteadas y, en consecuencia, el nuevo pliego reivindicatorio de la presente solicitud, cumple a cabalidad con los lineamientos del artículo 30 de la Decisión 486/00.

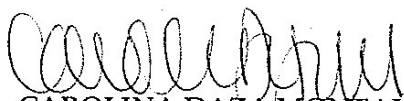
Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el Oficio No. 7574 solicito atentamente sea tenida en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

6. Anexos

6.1 Nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 20 reivindicaciones.

6.2 Documento de Poder

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Un método, que comprende:

invocar (306) un elemento de interfaz de usuario pre-niño (116) de un árbol de interfaz de usuario (104),

enviar (308) datos de estado al elemento de interfaz de usuario pre-niño, el elemento de interfaz de usuario pre-niño incluye la lógica de pre-niño que evalúa los datos de estado y basado en los datos de estado dibuja una representación del elemento de interfaz de usuario pre-niño por primera vez;

dibujar (314) una representación de un elemento de interfaz de usuario padre en una segunda vez que sea posterior a la primera vez;

detectar la interacción del usuario con el elemento de interfaz de usuario padre;

y

determinar, basado en los datos de estado que representan un estado interactivo actual del elemento de interfaz de usuario padre, si el elemento de interfaz de usuario padre es actualmente interactivo y, de ser así, tomar medidas basado en la interacción del usuario.

2. El método de la reivindicación 1, en el que la lógica pre-niño obtiene los datos de estado en el elemento de interfaz de usuario pre-niño, y la lógica pre-niño

determina si se dibuja la representación del elemento de interfaz de usuario sobre la evaluación de la base de los datos de estado.

3. El método de la reivindicación 1, que comprende además trazar la representación del elemento de interfaz de usuario pre-niño como un resaltado en una posición que aparece debajo de la representación del elemento padre una vez que se dibuja la representación del elemento padre en la segunda vez.

4. El método de la reivindicación 1, que comprende además invocar un elemento de interfaz de usuario niño del elemento de interfaz de usuario padre, que incluye dibujar una representación del elemento de interfaz de usuario niño una tercera vez que es posterior a la segunda vez.

5. El método de la reivindicación 1, en el que invocar el elemento de interfaz de usuario pre-niño comprende además determinar en el elemento de interfaz de usuario padre que el elemento de interfaz de usuario pre-niño debe ser invocado con base en datos de estado.

6. El método de la reivindicación 1, en el que dibujar la representación del elemento de interfaz de usuario pre-niño, del elemento de interfaz de usuario niño,

comprende animar la representación del elemento de interfaz de usuario niño sobre una pluralidad de tramas de representación.

7. El método de la reivindicación 1, en el que el elemento de interfaz de usuario pre-niño tiene un elemento de interfaz de usuario pre-niño de nivel inferior en el árbol de interfaz de usuario, y que comprende, además, invocar el elemento de interfaz de usuario pre-niño de nivel inferior.

8. El método de la reivindicación 1, en el que el elemento de interfaz de usuario pre-niño tiene un elemento de interfaz de usuario niño de nivel inferior en el árbol de interfaz de usuario, y que comprende, además invocar al elemento de interfaz de usuario niño de nivel inferior.

9. Un sistema que comprende:

Un programa de aplicación (102) que atraviesa al menos parte del árbol de interfaz de usuario (104) para representar elementos de interfaz de usuario correspondientes a nodos del árbol de interfaz de usuario (106, 108, 116, 118), que incluye recorrer al menos parte del árbol con base en la entrada de un sistema de entrada acoplado al programa de aplicación y tener representaciones de nodo de al menos parte del árbol representado en un dispositivo de salida;

Un nodo padre (108) en el árbol de la interfaz de usuario, el nodo padre que corresponde a un elemento la UI padre que cuando se representa aparece como una representación del nodo padre en el dispositivo de salida; y

Un nodo pre-niño (116) en el árbol de la interfaz de usuario que está asociado con el nodo padre, el nodo pre-niño corresponde a un elemento de la UI pre-niño que cuando se representa aparece como una representación del nodo pre-niño en el dispositivo de salida (122), en el que, cuando el nodo pre-niño dibuja, el nodo pre-niño dibuja antes de que el nodo padre dibuje.

10. El sistema de la reivindicación 9, en el que el nodo pre-niño corresponde a un objeto invocado que contiene la lógica pre-niño que determina si se dibuja con base en datos de estado asociados con el nodo padre.

11. El sistema de la reivindicación 10, en el que los datos de estado corresponden al menos a uno de: un estado enfocado, un estado suspendido, un estado de escucha, un estado seleccionado o un estado presionado, o cualquier combinación de un estado enfocado, un estado suspendido, un estado de escucha, un estado seleccionado, o un estado presionado.

12. El sistema de la reivindicación 9, en el que el nodo pre-niño está asociado con un conjunto de valores de propiedad de estilo que se usan para determinar

si se dibuja la representación del nodo pre-niño cuando se invoca y, en caso afirmativo, cómo se dibuja la representación del nodo pre-niño.

13. El sistema de la reivindicación 9, en el que el nodo pre-niño tiene un nodo pre-niño de nivel inferior en el árbol de interfaz de usuario que, si se invoca, dibuja antes del nodo pre-niño.

14. El sistema de la reivindicación 9, en el que el nodo pre-niño tiene un nodo pre-niño de nivel inferior en el árbol de interfaz de usuario que, si se invoca, dibuja después del nodo pre-niño y antes del nodo padre.

15. El sistema de la reivindicación 9, en el que la representación del nodo pre-niño comprende una forma que aparece como resaltada con respecto a la representación del nodo padre.

16. Un método, que comprende:

invocar (306) un elemento de interfaz de usuario pre-niño, que incluye proporcionar datos de estado al elemento de interfaz de usuario pre-niño;

determinar (308) si se dibuja una representación del elemento de interfaz de usuario pre-niño con base en los datos de estado y, de ser así, dibujar una representación del elemento de interfaz de usuario pre-niño;

dibujar (316) una representación del elemento de interfaz de usuario padre después de dibujar la representación del elemento de interfaz de usuario pre-niño; invocar (404) un elemento de interfaz de usuario niño; y dibujar (406) una representación del elemento de interfaz de usuario niño después de dibujar la representación del elemento de interfaz de usuario padre.

17. El método de la reivindicación 16, en los que el elemento de interfaz de usuario pre-niño tienen un elemento de interfaz de usuario pre-niño de nivel inferior, y además comprende, determinar si se dibuja una representación del elemento de interfaz de usuario pre-niño de nivel inferior con base en los datos de estado y, si es así, dibujar una representación del elemento de interfaz de usuario pre-niño de nivel inferior antes de dibujar la representación del elemento de interfaz de usuario pre-niño.

18. El método de la reivindicación 16, además comprende, invocar otro elemento de interfaz de usuario pre-niño del elemento padre, que incluye proporcionar datos de estado a cada otro elemento de interfaz de usuario pre-niño invocado.

19. El método de la reivindicación 16, en los que el dibujo de la representación del elemento de interfaz de usuario pre-niño comprende dibujar un resaltado que es relativo a la representación del elemento de interfaz de usuario padre.

20. El método de la reivindicación 16, en los que el dibujo de la representación del elemento de interfaz de usuario pre-niño comprende animar la representación del elemento de interfaz de usuario pre-niño junto con la animación de la representación del elemento de interfaz de usuario padre.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Carrera 11 N° 86-53 Piso 6 Bogotá Colombia Tel: (57 1) 6181088 · Fax: (57 1) 6350824 · Email: info@clarkemodet.com.co

PODER

POWER OF ATTORNEY

Yo (nosotros), abajo firmante(s)

I (we), the undersigned

en mi (nuestro) carácter de representante(s) legales de

legal representative(s) of

HOME BOX OFFICE, INC.

HOME BOX OFFICE, INC.

una sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de

an organization existing under the laws of

y en actual cumplimiento de su objeto social, con domicilio en **1100 Avenue of the Americas, New York City, New York 10036, Estados Unidos de América**

and in present execution of its business activity, domiciled at **1100 Avenue of the Americas, New York City, New York 10036, United States of America**

por el presente instrumento confiero (conferimos) poder especial a favor de **CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO**, con Cédula de Ciudadanía No. 66.783.790 de Palmira Valle, y tp. 141563 con domicilio en Bogotá, Colombia, para que actuando en nombre del (de la) otorgante le (la) represente ante cualquier entidad, autoridad y/o persona, especialmente ante las del orden Administrativo, Contencioso Administrativo, Judicial, Tribunales de Arbitramento y/o cualquier otro en lo referente a los siguientes asuntos:

do hereby grant POWER OF ATTORNEY to **CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO**, identification card No. 66.783.790 of Palmira Valle, and tp. 141563 residing in Bogotá Colombia, to act in behalf of grantor before any entity, authority and/or natural or juridical person, specially before those Administrative, Administrative-Contentious, Judicial, arbitration courts, and/or any other, in all matters concerning the following:

- 1) Solicitar, tramitar, obtener y/o registrar cualquiera de las modalidades de Propiedad Industrial, tales como: patentes de invención, modelos de utilidad; diseños industriales, variedades vegetales; marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales y denominaciones de origen; así como sus renovaciones, prórrogas, transferencias, cambios de nombre y/o domicilio, contratos y licencias.
- 2) Solicitar, tramitar, obtener y/o registrar derechos de autor, en cualquiera de sus presentaciones así como la protección de secretos industriales y know-how.
- 3) Solicitar, tramitar, obtener y/o registrar registros sanitarios, permisos y/o licencias de funcionamiento; así como sus renovaciones o prórrogas, transferencias, cambios de nombre y/o domicilio, contratos y licencias.
- 4) Ejercer acciones de oposición, observación, reclamos, reconsideración, reposición, apelación, cancelación administrativa o judicial, nulidad, protección al consumidor, concesión de licencias, protección de secretos industriales y demás acciones y recursos relacionados con derechos derivados de los asuntos arriba indicados y en contra de la competencia desleal, acciones derivadas de la obtención o explotación de licencias, acciones de indemnización de perjuicios. También podrá(n) intervenir en juicios civiles, comerciales, penales, contencioso-administrativos, tutelas y de policía; en acciones o juicios promovidos por el (la) mandante o en contra el (ella)
- 5) Registrar nombres de dominio ante la entidad competente.
- 6) En el ejercicio de este mandato los mandatarios arriba mencionados quedan facultados para: conciliar, cancelar, transigir, comprometer en árbitros, desistir, recibir y tomar posesión de la cosa objeto de litigio y renunciar o desistir a derechos concedidos o en curso de concesión, admitir los hechos del proceso.
- 7) Ratificar o no la agencia oficiosa.
- 8) Así mismo faculto (facultamos) a los mencionados apoderados para recibir notificaciones y designar apoderados judiciales o extrajudiciales, sustituir el presente poder y revocar las sustituciones que hicieren.

- 1) To apply, process, obtain and/or register any of the modalities of Industrial Property, such as: Patents of Invention, Utility Models; Designs, plant varieties; Marks, Slogans, Trade Names and emblems and appellations of Origin; as well as their renewals, assignments, changes of name and/or domicile, agreements and licenses.
- 2) To apply, process, obtain and/or register copyrights of any kind as well as protection of industrial secrets or know-how.
- 3) To apply, process, obtain and/or register sanitary registrations, operating authorizations and/or licenses; as well as their renewals or assignments, changes of name and/or domicile, agreements and licenses.
- 4) To bring actions of opposition, observations, claims, reconsideration, appeal or legal remedies, cancellations, nullity, protection to the consumer, granting of licenses, protection of trade secrets and other actions related with rights derived from the above-mentioned matters and against the unfair competition, actions resulting from the obtaining or exploitation of licenses, recovering damages actions. They can also intervene or participate in Civil, Commercial, Criminal or Contentious-Administrative Trials; the actions for writ mandamus, police actions; in actions, lawsuits or litigations instituted by the grantor or against him.
- 5) To register domain names before the competent entity.
- 6) To the effect of this mandate the above-named proxy are empowered to: conciliate, cancel, settle, submit to arbitration, withdraw and to receive and take possession of the litigation related object and waive or renounce the rights granted or in process of granting, admit the facts of the case.
- 7) To ratify or not the officious agency.
- 8) I (we) hereby appoint the afore mentioned attorneys with powers to receive notifications and to designate judicial and extrajudicial attorneys, substitute this Power of Attorney and to revoke such substitutions.

Dado y firmado en **NEW YORK, NEW YORK**

Granted and signed at **NEW YORK, NEW YORK**

a los 1 días de Junio de 2017

on this 1st day of June of 2017



Firma / Signature
RACHEL MILLER, SVP LEGAL AFFAIRS, TECHNOLOGY