

P-16259

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2018/0011281**Solicitud de patente 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, obrando como apoderada de la sociedad HOME BOX OFFICE, INC., domiciliada en New York, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **972** notificado mediante comunicación electrónica el 23 de enero de 2020, relacionado con concepto técnico de fondo, y para el cual solicité oportunamente prórroga el 14 de abril de 2020, atentamente me permito manifestar:

1. Título

Es deseo del solicitante manifestar a este Despacho que se realiza el cambio del título de la invención a *"MÉTODO Y SISTEMA PARA TRANSMISIÓN DE CONTENIDO A PARTIR DE MÚLTIPLES TRAYECTORIAS"*, como lo ha sugerido el examinador.

2. Modificación a las Reivindicaciones

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de veinte (20) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

2.1 Se modificó el preámbulo de las antiguas reivindicaciones 1, 11 y 17 y así dar claridad a la invención reclamada.

2.2 Se modificaron las antiguas reivindicaciones 1, 11 y 17, para ahora recitar de forma similar: *"almacenar un conjunto de la pluralidad de períodos de*

contenido siguientes, en donde el conjunto contiene un número respectivo de períodos de contenido de cada ruta de la pluralidad de rutas de transición, en donde cada número respectivo es proporcional a una probabilidad redondeada asociada con la ruta correspondiente respectiva, y en donde los períodos de contenido de menor probabilidad en el conjunto son almacenados primero en el búfer” y así dar mayor claridad a la invención, el debido soporte se encuentra en la solicitud internacional WO/2017/185007 y en la descripción original presentada, en particular en los párrafos [0057]-[0071] y en las figuras 6, 7A y 7B y su descripción detallada.

- 2.3** Se modificaron las antiguas reivindicaciones 14 y 15 para ahora recitar “un segundo componente de mecanismo de almacenamiento” y así dar mayor claridad a la materia reclamada.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y patentabilidad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

3. Pago de tasas

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 contiene el mismo número de cláusulas que el anteriormente presentado.

Por otra parte, aunque el presente memorial de respuesta se presenta junto con modificaciones al capítulo reivindicatorio, no se adjunta recibo por concepto de examen de patentabilidad, considerando que el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses contados desde la publicación de la solicitud de patente, según lo establecido en la Resolución 3719 del 2016. En el presente caso la fecha de publicación de la solicitud es el 31 de octubre de 2018.

4. Claridad y Concisión de las Reivindicaciones

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el nuevo pliego reivindicatorio quedan subsanadas la

totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita.

Como se indicó anteriormente, en las antiguas reivindicaciones 1, 11 y 17 se modificó el preámbulo y así dar claridad al objeto de la invención reclamada.

Por otra parte, se corrigió el error tipográfico en la reivindicación 1 y así dar claridad a la invención reclamada.

En relación a los términos referidos como términos relativos, indefinidos y/o imprecisos como *"uno o más criterios"*, *"datos específicos de cliente"* y *"utilizar datos de probabilidad asociados con cada trayectoria"*, la solicitante desea manifestar respetuosamente que estos términos son usados para elementos de las reivindicaciones 1 a 6, 11 y 18 respectivamente, los cuales son lo suficientemente claros ya que establecen los requisitos esenciales mínimos que deben estar presentes en la invención. Por lo tanto, se solicita amablemente se mantengan dentro del capítulo reivindicatorio.

Adicional a lo anterior, en cuanto a los términos *"uno o más criterios"*, *"datos específicos de cliente"* y *"utilizar datos de probabilidad asociados con cada trayectoria"*, en las reivindicaciones 1 a 6, 11 y 18 respectivamente, difiero respetuosamente de la opinión del Examinador en tanto que las expresiones *"uno o más criterios"*, *"datos específicos de cliente"* y *"utilizar datos de probabilidad asociados con cada trayectoria"* o similares, establecen un alcance perfectamente entendible para cualquier persona medianamente versada en la materia, puesto que indican inequívocamente la cantidad mínima necesaria de elementos posibles que deben estar presentes en cada una de las configuraciones posibles de la invención reclamada. 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, si no 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.

Por ejemplo, este lenguaje se utiliza en situaciones donde se quiere evitar que un infractor trate de argumentar que el método para transmitir contenido comprende

utilizar uno o más criterios para determinar cuál trayectoria de transición seleccionar a un siguiente periodo de contenido como un siguiente periodo de contenido seleccionado para un cliente, en lugar de comprender un único criterio. Si se reclamara un único criterio, se estaría violando el derecho de un inventor de reclamar protección sobre la totalidad de su concepto inventivo, que en este caso está soportado por la divulgación del Capítulo Descriptivo. En conclusión, en los casos donde se está haciendo uso de dicha expresión en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, necesariamente la expresión corresponde a los elementos mínimos sobre las que actúan los componentes de la presente invención.

Por lo tanto, no debería existir problema alguno en el uso de las expresiones y/o términos *"uno o más criterios"*, *"datos específicos de cliente"* y *"utilizar datos de probabilidad asociados con cada trayectoria"* o similares, pues es perfectamente entendible 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.

Considerando todos los anteriores argumentos y explicaciones, se considera que se ha respondido a las observaciones hechas por el examinador en este respecto, por tanto, se superan las objeciones planteadas y, en consecuencia, las nuevas reivindicaciones 1 a 20 se ajustan a las disposiciones de la Decisión 486/00.

5. Novedad/nivel inventivo

El señor examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las antiguas reivindicaciones 1, 2 a 5, 11 a 14 y 16 a 19 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el documento US20140380167 (D1) y la falta de nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 6 y 10 a la luz de la combinación de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos (D1), US20130259442 (D2) y US6128712 (D3).

A este respecto, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está "comprendida" en el estado

de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica, específicamente en forma individual en los documentos D1, D2 y/o D3 de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Por otra parte, me permito decir que el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que *"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando las anteriores definiciones, es deseo de la solicitante manifestar su desacuerdo con dichas objeciones y presentar argumentos que demuestran la novedad y el nivel inventivo de la invención que se reclama en las nuevas reivindicaciones 1 a 20.

En primer lugar, se llama la atención del examinador sobre la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio, en el cual, las nuevas reivindicaciones independientes 1, 11 y 17 de forma similar reclaman en parte ***"(...) almacenar un conjunto de la pluralidad de períodos de contenido siguientes, en donde el conjunto contiene un número respectivo de períodos de contenido de cada ruta de la pluralidad de rutas de transición, en donde cada número respectivo es proporcional a una probabilidad redondeada asociada con la ruta correspondiente respectiva, y en donde los períodos de contenido de menor probabilidad en el conjunto son almacenados primero en el búfer"***. Ninguna de estas características técnicas está presente en los documentos D1, D2 y/o D3, citados por el examinador.

El solicitante considera que el objeto de las reivindicaciones independientes 1, 11 y 17 es novedoso e inventivo respecto al estado de la técnica por las siguientes razones:

Es deseo del solicitante manifestar que tales características técnicas están soportadas al menos por los párrafos [0066] - [0069] y la figura 6 de la descripción de la presente invención. Como se explica en una realización ejemplar en los párrafos [0066] - [0069], puede haber tres posibles rutas de transición (por ejemplo, A, B y C), cada una con las respectivas probabilidades de ser seleccionadas (por ejemplo, 60%, 20% y 20%). En tal caso, se puede almacenar un conjunto de segmentos de estas tres rutas, donde el conjunto contiene un cierto número de segmentos de cada ruta, y donde cada cierto número es proporcional a la probabilidad asociada con su ruta correspondiente (por ejemplo, 60% de los segmentos del conjunto provienen de la ruta A, el 20% de los segmentos del conjunto provienen de la ruta B y el 20% de los segmentos del conjunto provienen de la ruta C). En otras palabras, por cada tres segmentos de la ruta A en el conjunto, hay un segmento de la ruta B en el conjunto y un segmento de la ruta C en el conjunto. Además, como se explica en el párrafo [0069], los segmentos del conjunto pueden almacenarse en orden de menos probable a más probable (por ejemplo, segmento 1 de la ruta B, segmento 1 de la ruta C, segmento 1 de la ruta A, segmento 2 de ruta A, segmento 3 de la ruta A). "Esto evita una situación en la que una ruta de probabilidad grande enumera tantos segmentos [tales] que ningún segmento de otra ruta puede almacenarse antes de ser necesarios". ([0069]). Este ejemplo no limitativo puede ayudar a ilustrar las enmiendas del presente documento.

El documento D1 no revela o sugiere estas características. D1 enseña un sistema que facilita la interacción de múltiples dispositivos con contenido multimedia presentable seleccionable (Ver resumen). Solo en los párrafos [0045] y [0062] de D1 se hace referencia a la memoria intermedia. El párrafo [0045] simplemente establece que el sistema de D1 puede *"determinar qué archivos multimedia deben cargarse o almacenarse en el búfer antes de ser reproducidos (o potencialmente reproducidos)"*. "Por ejemplo, si un espectador se acerca a un punto de decisión con tres posibles segmentos siguientes para la selección, los tres segmentos potenciales pueden cargarse para garantizar una transición sin problemas al concluir el segmento actual". Del mismo modo, el párrafo [0062] de D1 establece simplemente que "si el Choice Manager informa al Loading Manager 635 que un segmento particular A se reproducirá en un punto próximo en la línea de tiempo, el Loading Manager 635 puede solicitar de manera inteligente la descarga... segmentos de medios adicionales X, Y y Z" donde "X, Y y Z son opciones de segmento potenciales que se ramifican del segmento A". **Estas porciones de D1 solo enseñan que todos los segmentos potenciales que se**

bifurcan de un segmento actual pueden almacenarse/cargarse; no se menciona un conjunto de almacenamiento en búfer que contenga un número respectivo de segmentos de cada ruta posible, en donde el número respectivo es proporcional a la probabilidad asociada con cada ruta, y en donde los segmentos menos probables en el conjunto se almacenan primero.

Ahora bien, el párrafo [0045] de D1 incorpora por referencia las enseñanzas de "[i]ntelligent buffering" de otra aplicación (US 13/437,164). Sin embargo, esta referencia adicional no cura estas deficiencias. Específicamente, esta solicitud '164 establece simplemente que "el sistema carga todos los segmentos posibles que puede elegir el usuario" (Ver columna 4, líneas 50-57). Con respecto al "orden de descarga", la aplicación '164 establece que "se puede cargar la misma cantidad de tiempo de reproducción para cada segmento", que "todos los videos [se pueden] cargar hasta el final de ciertos segmentos", que "segmentos [se puede cargar por orden de importancia o popularidad ... [o] sabiendo qué rama es más probable que se reproduzca", que "solo se puede cargar el inicio de cada segmento o segmentos seleccionados", o que "la carga [se puede hacer] solo después de seleccionar un segmento específico" (Ver columna 5, líneas 53-67). **Nuevamente, ninguno de estos diversos métodos de carga de segmentos involucra un conjunto de almacenamiento en búfer que contiene un número respectivo de segmentos de cada ruta posible, en donde el número respectivo es proporcional a la probabilidad asociada con cada ruta, y en donde los segmentos menos probables en el conjunto son tamponados primero.** De hecho, la declaración genérica de la aplicación '164 de que los segmentos se pueden descargar "por orden de importancia o popularidad" o por "saber qué rama es más probable que se reproduzca" sugiere, en todo caso, que los segmentos **más** probables/importantes se almacenan primero, que es exactamente lo contrario del lenguaje de reclamo recitado (por ejemplo, **en el que los períodos de contenido de menor probabilidad en el conjunto se almacenan primero en el búfer.**

Por otra parte, el documento D2 tampoco logra revelar o sugerir tales características. D2 enseña un sistema para cargar videos que incluye un reproductor de video interactivo y un cargador (Ver Resumen). Un archivo de configuración del producto en operación configura archivos para un usuario en la creación de un video personalizado (Ver Resumen). Los activos externos se configuran para un diseño de una capa interactiva del video (Ver Resumen). El reproductor de video interactivo en funcionamiento crea en tiempo real un video personalizado que incluye una pluralidad de segmentos de video (Ver Resumen). D2 **no** menciona en absoluto el almacenamiento en búfer de un conjunto de la pluralidad de próximos períodos de contenido, en el que

el conjunto contiene un número respectivo de períodos de contenido de cada trayectoria de la pluralidad de trayectorias de transición, en el que cada número respectivo es proporcional a una probabilidad redondeada asociada con la respectiva ruta correspondiente, y en donde los períodos de contenido de menor probabilidad en el conjunto se almacenan primero en el búfer.

Finalmente, el documento D3 también falla en revelar o sugerir estas características. El documento D3 enseña un sistema para entregar un trabajo multimedia interactivo desde un dispositivo de almacenamiento a un dispositivo de reproducción, de una manera que proporciona un rendimiento mejorado independientemente de la secuencia de reproducción (Ver Resumen). El documento D3 **no** menciona en absoluto *el almacenamiento en búfer de un conjunto de la pluralidad de próximos períodos de contenido, en donde el conjunto contiene un número respectivo de períodos de contenido de cada ruta de la pluralidad de trayectorias de transición, en el que cada número respectivo es proporcional a una probabilidad redondeada asociada con la respectiva trayectoria correspondiente, y en donde los períodos de contenido de menor probabilidad en el conjunto se almacenan primero en el búfer.*

Es importante destacar que la solicitud de contraparte de EE. UU. fue concedida como la Patente US10,581,943, sobre la misma referencia D1 del estado de la técnica más cercana a la invención basada en estas modificaciones que se adjuntan con este memorial.

Por lo menos por estas razones, las reivindicaciones independientes 1, 11 y 17 son novedosas e inventivas sobre el estado de la técnica citado como D1, D2 y D3, y pueden ser patentables por estas y otras razones.

Por lo tanto, las reivindicaciones restantes dependen de las reivindicaciones independientes 1, 11 y 17, y por las mismas razones son patentables sobre los documentos D1, D2 y D3.

Con base en el análisis anterior, ni D1 ni D2 ni D3 ya sea solos o en combinación **enseñan o sugieren** la presente invención. En vista de lo anterior, **las reivindicaciones presentadas son novedosas e inventivas sobre el estado del arte.** Por lo tanto, se le solicita respetuosamente al señor examinador retire las objeciones de novedad y nivel incentivo.

De esta manera, queda demostrado que los documentos D1, D2 y/o D3 citados por su Despacho **no pueden ser considerados como anterioridades válidas** capaces de afectar la novedad y el nivel inventivo de la solicitud, toda vez que estos documentos fallan en enseñar todas las características esenciales de la invención, y la manera como se solucionó el problema técnico en cuestión.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 20, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

6. Conclusión

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y
- ii) Las reivindicaciones actuales 1 a 20 son patentables sobre D1, D2 y/o D3, cumpliendo así con los requerimientos de los Artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

En consecuencia, se solicita atentamente otorgar el privilegio de patente solicitado, toda vez que esta solicitud cumple con los requerimientos de la Decisión 486.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45

de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo- y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala que: "*Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos*", (el subrayado es nuestro).

Finalmente, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

7. Anexos

- Capítulo reivindicatorio que incluye veinte (20) reivindicaciones.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co