

Señora Directora

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente Trámite: NC2021/0017161

Asunto: Solicitud de patente para: “MÉTODOS, DISPOSITIVOS Y
MEDIO DE ALMACENAMIENTO LEGIBLE PARA PREDICCIÓN
DEL MODO INTRA DC EN CODIFICACIÓN DE VIDEO”

Solicitante: THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA.

Fecha de solicitud: 15 de diciembre 2021

RESPUESTA AL PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio No. 14318, notificado el 15 de agosto de 2024.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Tomando en consideración las objeciones presentadas en el mencionado Oficio, apporto junto con este memorial un nuevo Capítulo Reivindicatorio conformado por 15 reivindicaciones, en el que se han incluido las siguientes modificaciones:

- En la Reivindicación 1 se introducen en paréntesis los números de referencia de cada uno de los elementos y etapas reclamadas, además, se eliminaron las expresiones “*para usar*”, “*una pluralidad de muestras*” y “*usando*”. Adicionalmente, se introdujo la característica reclamada en la antigua Reivindicación 2 para definir la fila y la columna no adyacentes en términos de sus primeras muestras, así como de sus últimas;
- Se eliminó la antigua Reivindicación 2;
- En la nueva Reivindicación 2 (antigua Reivindicación 3) se elimina la expresión “*que se utilizarán*”, “*usando*” y “*usar para*”, además, se introduce el término “*mediante*” para reemplazar la referencia a usos;

- En la nueva Reivindicación 3 (antigua Reivindicación 4) se introduce en paréntesis el número de referencia de la etapa de recibir en el método que se reclama, adicionalmente, se incorpora la materia reclamada en la antigua Reivindicación 6 eliminando la expresión “*usando*”;
- Se eliminan las antiguas Reivindicaciones 5 y 6;
- En la nueva Reivindicación 4 (antigua Reivindicación 7) se introducen en paréntesis los números de referencia de cada una de las etapas que se reclaman;
- En la nueva Reivindicación 5 (antigua Reivindicación 8) se introducen en paréntesis los números de referencia de cada uno de los elementos y etapas reclamadas, además, se eliminaron las expresiones “*para usar*”, “*una pluralidad de muestras*” y “*usando*”. Adicionalmente, se introdujo la característica reclamada en la antigua Reivindicación 9 para definir la fila y la columna no adyacentes en términos de sus primeras muestras, así como de sus últimas;
- Se elimina la antigua Reivindicación 9;
- En la nueva Reivindicación 6 (antigua Reivindicación 10) se elimina la expresión “*que se utilizarán*”, “*usando*” y “*usar para*”, además, se introduce el término “*mediante*” para reemplazar la referencia a usos;
- En la nueva Reivindicación 7 (antigua Reivindicación 11) se introduce en paréntesis el número de referencia de la etapa de señalar en el método que se reclama, adicionalmente, se incorpora la materia reclamada en la antigua Reivindicación 13 eliminando la expresión “*usando*”;
- Se eliminan las antiguas Reivindicaciones 12 y 13;
- Se introduce la nueva Reivindicación 8, la cual encuentra soporte en los párrafos [0173], [0174] y [0182] del Capítulo Descriptivo;
- En la nueva Reivindicación 9 (antigua Reivindicación 14) se introducen en paréntesis los números de referencia de cada una de las etapas que se reclaman;
- En la nueva Reivindicación 10 (antigua Reivindicación 15) se introducen los números de referencia para el bloque actual y se modifica la dependencia para hacerla dependiente de la Reivindicación 1 eliminando las características relacionadas con los circuitos de procesamiento;
- Se eliminan las antiguas Reivindicaciones 16 a 21;

- En la nueva Reivindicación 12 (antigua Reivindicación 22) se incorpora el alcance reclamado en la antigua Reivindicación 23;
- Se elimina la antigua Reivindicación 23;
- En la nueva Reivindicación 13 (antigua Reivindicación 24) se introduce en paréntesis el número de referencia de la etapa de determinar, las muestras y el bloque actual, adicionalmente, y se modifica la dependencia para hacerla dependiente de la Reivindicación 5 eliminando las características relacionadas con el circuito de procesamiento;
- Se introduce la nueva Reivindicación 14 (antigua Reivindicación 25) la cual encuentra soporte en el párrafo [0011] del Capítulo Descriptivo;
- La nueva Reivindicación 15 (antigua Reivindicación 27) se modifica para reemplazar las etapas reclamadas por la dependencia de las reivindicaciones 1 a 4 o 5 a 9;
- Se elimina la antigua Reivindicación 28; y
- se ajusta la numeración de las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, de acuerdo con las modificaciones aquí descritas.

Me permito resaltar que estas modificaciones se ajustan completamente a lo establecido por el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO AL TÍTULO

Con respecto al señalamiento del Examinador sobre la falta de claridad del título de la solicitud, la Sociedad Solicitante está de acuerdo en modificar el título de acuerdo con la sugerencia del Despacho del siguiente modo:

“MÉTODOS, DISPOSITIVOS Y MEDIO DE ALMACENAMIENTO LEGIBLE PARA PREDICCIÓN
DEL MODO INTRA DC EN CODIFICACIÓN DE VIDEO”

Así, el nuevo título refleja de manera precisa la materia a la que hace referencia la invención y, en consecuencia, doy por superada cualquier objeción al respecto.

III. EN CUANTO A LA FALTA DE CLARIDAD

III.1. Dentro del señalado Oficio, el Examinador indica que las Reivindicaciones 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 24, 27 y 28 mencionan los términos “usar” y “usando”, los cuales sugieren el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Doy por superada la objeción al respecto, por cuanto dichas expresiones se han eliminado de la totalidad del Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto.

III.2. Por otro lado, el Examinador asegura que las Reivindicaciones independientes 1, 8, 15, 24, 27 y 28 repiten información y protegen básicamente la misma materia. Al respecto me permito indicar, que las dependencias y características de dichas reivindicaciones se han modificado para hacer claridad sobre el diferente alcance que protege cada una de ellas.

III.3. Doy por superada la objeción del Examinador en relación con la falta de claridad del Capítulo Reivindicatorio por carecer de los números de referencia, por cuanto tal y como el Examinador sugiere se han incluido entre paréntesis los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos.

Por todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto al presente memorial cumple con todos los requisitos de claridad, concisión y soporte en la descripción, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486.

IV. ARTE PREVIO

El Examinador considera los siguientes documentos como relevantes en la evaluación de patentabilidad de la presente invención:

Tabla 1. Arte previo determinado por el Examinador respecto de la patentabilidad de la presente invención, con base en la fecha de prioridad de la presente solicitud: 20 de junio de 2019.

No.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 2018/332284	<i>“Intra-Prediction With Multiple Reference Lines”</i>	15 de noviembre de 2018
D2	CN109076241	<i>“Intra-picture prediction using non-adjacent reference lines of sample values”</i>	21 de diciembre de 2018

V. EN CUANTO A LA FALTA DE NOVEDAD

El Examinador indica que todas las características esenciales del método reclamado en las Reivindicaciones independientes 1, 8, 24, 27 y 28 se encuentran anticipadas por D1, por lo tanto, la materia reclamada carece del requisito de novedad.

Al respecto, me permito indicar que la Reivindicación 1 ha sido modificada para eliminar la expresión “una pluralidad de” y para incorporar el objeto de la antigua Reivindicación 2, definiendo la fila y la columna no adyacentes en términos de sus primeras muestras, así como de sus últimas, de manera que la Reivindicación 1 ahora reclama las características “una fila de muestras (716, 730) no adyacente que tiene una última primera muestra (720, 734) que está en la misma columna que una primera columna del bloque actual y una última muestra (722, 736) que está en la misma columna que la última columna del bloque actual, en donde la fila de muestras no adyacente está más de una fila por encima del bloque actual, o una columna de muestras (718, 732) no adyacente que tiene una última primera muestra (724, 738) que está en la misma fila que una primera fila del bloque actual y una última muestra (726, 740) que está en la misma fila que la última fila del bloque actual, en donde la columna de muestras no adyacente está a más de una columna a la izquierda del bloque actual; y ...”.

Así entonces, a diferencia de la presente invención, ni D1 ni D2 divulgan la determinación de una fila no adyacente de muestras o una columna no adyacente de muestras con las coordenadas que aquí se reclaman. De este modo, me permito resaltar que, para afectar la novedad de una invención, el MAP exige que el arte previo debe divulgar todas y cada una de las características de la invención¹. Adicionalmente, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que, para establecer una objeción de novedad válida, la “*divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención*”². En el presente caso, considerando las diferencias estructurales ya resaltadas de los métodos que aquí se reclaman, los documentos citados no divulgan todas las características de los mismos, por lo que su novedad debe ser reconocida.

¹ Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2022, Sección 10.5

² Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>)

Además, el solicitante desea destacar que, en relación con el requisito del nivel inventivo, si una persona normalmente versada en la materia comenzara por D1 y luego tratara de incorporarle las enseñanzas de D2, al no ser compatibles con la dirección de D1, esa persona versada en la materia claramente no sería guiada por D2 para modificar D1 con la intención de llegar a obtener el objeto de invención reivindicada por la nueva Reivindicación 1 limitada.

Es decir que, las divulgaciones de D2, al igual que las de D1, no le darían a la persona normalmente versada en la materia, ni directa ni tangencialmente, ninguna pista o razón para que quisiera combinarlos en busca de resolver el problema planteado y arribar a la combinación de medios reclamada en la nueva Reivindicación 1 limitada, por lo que el solicitante considera que la materia que aquí se reclama es inventiva frente a D1 y D2.

Del mismo modo, las nuevas reivindicaciones dependientes 2 a 4 y 6 a 15 también son novedosas e inventivas, en función de sus dependencias con las Reivindicaciones independientes 1 y 5.

En conclusión, la presente invención reviste también de nivel inventivo a la luz del arte previo citado, pues siguiendo las enseñanzas de D1 y/o D2, la persona normalmente versada en la materia no obtendría los métodos reclamados de manera obvia y evidente. Por lo tanto, considero que el nivel inventivo de la presente solicitud debe ser reconocido.

VI. PETICIÓN

1. Considerando que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

2. En caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita una nueva revisión, solicito se requiera el pago de un examen de patentabilidad adicional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Resolución 59669 de 25 de septiembre de 2020.

VII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 15 reivindicaciones; y
2. Pago en línea por concepto de Modificaciones Voluntarias.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-14439-0841-0171-6
ANR\ANR\ID-310824\WPC14439
No. M-2024-310824\ANR