

CASTELLANOS & CO LTDA
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-040705- -00009-0000

Fecha: 2014-06-16 14:09:34 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente **No. 13 040705**

Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional para:

“UN MÉTODO CON UN RECEPTOR QUE RECIBE MÚLTIPLES OBJETOS DE DATOS PARA BUSCAR EL CONTENIDO DE UN DISPOSITIVO DE USUARIO QUE INCLUYE UN MÓDULO DE ANÁLISIS Y UN MÓDULO DE INTERFAZ DE MEMORIA”.

Solicitante: **THE DIRECTV GROUP, INC.**

RECURSO DE REPOSICIÓN

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, domiciliada e identificada como aparece al pie de mi firma, apoderada de la sociedad solicitante en el asunto de la referencia, atentamente acudo a su Despacho con el fin de interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** (art. 50 C.C.A.) para que se revoque en su totalidad la resolución No. **27226** del 29 de abril de 2014, notificada por listado desfijado el 06 de mayo de 2014.

1. LA RESOLUCION No. 27226

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. **27226** por la cual se niega la solicitud de patente radicada el día 28 de febrero de 2013, para el invento denominado: **“UN MÉTODO CON UN RECEPTOR QUE RECIBE MÚLTIPLES OBJETOS DE DATOS PARA BUSCAR EL CONTENIDO DE UN DISPOSITIVO DE USUARIO QUE INCLUYE UN MÓDULO DE ANÁLISIS Y UN MÓDULO DE INTERFAZ DE MEMORIA”** (de conformidad con la modificación de título presentada junto con el memorial radicado el 22 de enero de 2014) y radicada bajo el expediente N° **13 040705**.

2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 27226

La Resolución No. **27226** establece en su artículo sexto que las reivindicaciones 1 a 18 del nuevo capítulo reivindicatorio presentado el día 22 de enero de 2014, junto a la respuesta al requerimiento de fondo, no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

Para soportar tal afirmación se exponen los siguientes argumentos:

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan sistemas y métodos para la presentación de los resultados de búsqueda basada sobre la relevancia en una aplicación de guía de medios interactivos. Después de realizar una búsqueda iniciada por el usuario o una búsqueda automática para el contenido de los medios, la aplicación de guía de medios interactivos determina cuáles de los encontrados son más relevantes para el usuario (Pág. 1, Fl. 19, Párr. 0004), y un método para personalizar un servicio de video en un sistema de distribución de contenido. En un solo paso, información de preferencia introducida por un usuario del sistema de distribución de contenido es recibida e influye en un perfil para ese usuario. La interacción del usuario con el servicio de video se observa para influenciar en el perfil. El servicio de vídeo se personaliza en base, al menos en parte, en el perfil (Pág. 1, Fl. 1, resumen), correspondientemente.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el procedimiento de D1 consiste en que no es mencionado generar datos de sugerencia en respuesta a una localización del dispositivo de usuario.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el procedimiento de D2 consiste en que no revela recibir múltiples objetos de datos en un dispositivo de usuario, analizar los datos de búsqueda provenientes de los múltiples objetos de datos en el dispositivo de usuario, almacenar los datos de búsqueda dentro del dispositivo de usuario, en respuesta a una consulta de búsqueda, buscar los datos de búsqueda almacenados dentro del dispositivo de usuario, generar los resultados de búsqueda a partir de los datos de búsqueda y los datos de sugerencia independientes de los datos de búsqueda, mostrar los resultados de búsqueda y generar los datos de sugerencias en respuesta al contenido de una fuente externa el contenido usado en el dispositivo de usuario.

El efecto que logra el incluir la localización del dispositivo de usuario es que permite generar sugerencias de programación.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “¿cómo modificar el procedimiento conocido en D1 para permitir sugerencias de programación de acuerdo a la localización del dispositivo de usuario?”.

Sin embargo, la utilización de la localización para permitir sugerencias de programación, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere a que el sistema de gestión de suscriptores (124) interactúa con la base de datos de solicitud de programa (136) con el fin de proporcionar a los usuarios el derecho a los programas. La base de datos de solicitud de programa (136) almacena la información específica de usuario, información específica del club y la información de programación. La información específica de usuario incluye cosas tales como nombre, dirección, dirección de la caja decodificadora, privilegios de la membresía, el historial de miembro, y el crédito disponible (Pág. 3, Fl. 39, Párr. 0056). La información específica del usuario, la información específica del club y la información de programación están disponibles para el sistema de gestión de suscriptores (124) para propósitos contables y para la formulación de las pantallas de menú de guía presentadas al usuario (Pág. 3, Fl. 39, Párr. 0057).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría la localización del dispositivo de usuario del documento D2 en el procedimiento divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, las reivindicaciones dependientes 2 a 18 no mencionan características adicionales que puedan brindar carácter inventivo al objeto de la solicitud. Por lo cual se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

Es oportuno aclarar que, con respecto a los argumentos del solicitante que indican: “...La anterioridad D1 enseña una guía interactiva para mostrar la programación suministrada por servicios de televisión por cable o por satélite. Dicha anterioridad no enseña que la guía se pueda consultar en diferentes dispositivo, que tenga en cuenta otras bases de datos empleadas por el usuario en los diferentes dispositivos...”; el documento D1 revela claramente ‘la aplicación de guía de medios puede obtener toda o parte de otros perfiles de usuarios que están relacionados con un usuario en particular (por ejemplo, desde otros sitios web en Internet ingresados del usuario, como *www.tvguide.com*, desde otras aplicaciones de guía de medios ingresados por el usuario, desde otras aplicaciones interactivas ingresadas por el usuario, desde un dispositivo portátil del usuario, etc.), y/u obtener información sobre el usuario a partir de otras fuentes que la aplicación de guía de medios pueda acceder (Pág. 3, Fl. 21, Párr. 0037)’.

De igual manera, el solicitante argumenta que: “...la anterioridad D2 no enseña ni sugiere generar resultados de búsqueda en función a la ubicación del usuario...”; el documento D2 sugiere claramente el uso de la información específica del usuario, la cual incluye la dirección (localización) de un usuario, con el fin de proporcionar al usuario el derecho a los programas.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución No. 27226 del 29 de Abril de 2014:

3.1 Violación del artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

Señala el Artículo 18 de la Decisión 486:

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.

[subrayado fuera del texto]

En este sentido, es posible establecer que una invención no resulta obvia cuando la persona del oficio normalmente versada en la materia no encuentra enseñanzas o sugerencias sobre cómo solucionar el problema técnico.

En el presente caso, ni el documento D1 ni el documento D2 proveen enseñanzas o sugerencias suficientes para que dicha persona pueda derivar de manera obvia la presente invención.

Ahora bien, el examinador ha repetido los argumentos del oficio No. 20306 y solamente ha dado respuesta a las indicaciones presentadas por el solicitante indicando:

- El documento D1 revela claramente ‘la aplicación de guía de medios puede obtener toda o parte de otros perfiles de usuarios que están relacionados con un usuario en particular (por ejemplo, desde otros sitios web en Internet ingresados del usuario, como *www.tvguide.com*, desde otras aplicaciones de guía de medios ingresados por el usuario, desde otras aplicaciones interactivas ingresadas por el usuario, desde un dispositivo portátil del usuario, etc.), y/u obtener información sobre el usuario a partir de

otras fuentes que la aplicación de guía de medios pueda acceder (Pág. 3, Fl. 21, Párr. 0037)' y

- El documento D2 sugiere claramente el uso de la información específica del usuario, la cual incluye la dirección (localización) de un usuario, con el fin de proporcionar al usuario el derecho a los programas.

No obstante lo anterior, el examinador no ha demostrado por qué **todos** los argumentos presentados en respuesta a dicho oficio no permiten superar la objeción por falta de nivel inventivo. Tal como se indicó, las diferencias entre la presente solicitud y el estado del arte van más allá de simplemente establecer la ubicación del dispositivo del usuario y el contenido de una fuente externa empujado en el dispositivo del usuario.

En primer lugar, la anterioridad D1 enseña una guía interactiva para mostrar la programación suministrada por servicios de televisión por cable o por satélite. Dicha anterioridad no enseña que la guía se pueda consultar en diferentes dispositivos, que tenga en cuenta otras bases de datos empujadas por el usuario en los diferentes dispositivos ni mucho menos la ubicación del usuario. La anterioridad D1 **sólo** presenta resultados de búsqueda en una guía de televisión basados en el contenido suministrado por el proveedor de televisión, partiendo de parámetros establecidos ya sea automáticamente por el sistema o por el usuario. Los resultados ofrecidos por el documento D1 no van más allá de la información ofrecida por el proveedor del servicio y en ningún momento considera otras fuentes de información consultadas por el usuario desde diferentes dispositivos.

Por su parte, la anterioridad D2 no enseña ni sugiere generar resultados de búsqueda en función a la ubicación del usuario. La anterioridad D2 se relaciona con un sistema para suministrar contenido a un usuario que no tiene en cuenta ninguna búsqueda realizada por éste. De acuerdo a las enseñanzas de D2, se suministra contenido basado en información relacionada con el tipo de suscripción o un perfil preestablecido del usuario, al usuario de un servicio de televisión por suscripción, dentro del cual se contempla la ubicación del usuario pero como un parámetro adicional para dar acceso al usuario al contenido ofrecido por el proveedor del servicio. En la presente solicitud la ubicación del usuario sirve para establecer el tipo de contenido que se le debe ofrecer de acuerdo a sus parámetros de búsqueda; en la anterioridad D2 la dirección del usuario tiene como fin completar el perfil y fijar el tipo de contenido al que se le da acceso en función dicho perfil.

De otro lado, tal como menciona el examinador, D2 revela “información específica del usuario” almacenada en la “base de datos de solicitud de programa (136)” y que la “información específica del usuario” incluye detalles tales como nombre, dirección, dirección de la caja decodificadora, privilegios de la membresía, el historial de miembro y crédito disponible (D2, pag.3, 0056).

La información específica de usuario, así como la información específica del club e información de programación, están disponibles al sistema del suscriptor con propósitos de contabilidad y para formular el menú de guía en pantalla (D2, pag. 3, 0057). Con base en lo anterior, el examinador afirma que D2 sugiere claramente el uso de la información específica del usuario para proveer a los usuarios con el derecho a los programas. En este sentido, tal como indica el examinador, existen porciones de la información específica del usuario pertenecientes a los privilegios de membresía, historial de miembro e información de crédito disponible, que serán utilizados para proveer derechos de visualización al usuario. Sin embargo, con respecto a la “información de localización del dispositivo de usuario” (que es el lenguaje pertinente de la reivindicación 1), D2 no enseña el uso de información de localización desde la “información específica del usuario” (p.ej., “dirección” o “dirección de la caja decodificadora”) para verificar derechos de acceso. A lo largo de la referencia D2 se discute en varios apartes cómo establecer los derechos del usuario a visualizar programas, pero la determinación de dicho derecho se basa en una membresía del club del usuario y/o expiración de un temporizador de visualización (ver D2, Figs. 28A-E y 29A-E, y descripción asociada).

Además, la reivindicación 1 de la presente solicitud establece específicamente “generar datos de sugerencia”, de manera que la descripción de D2 con respecto a “verificar los derechos del programa” no está en el contexto apropiado para impugnar la actividad inventiva de la presente. Al extremo que D2 describe “determinar alternativas” (p.ej., D2, Fig. 28C, 2840) es similar a “generar datos de sugerencia”. D2 utiliza preferencias de visualización y coincidencia de género. D2 no sugiere utilizar la localización de un dispositivo de usuario con este propósito. Como resultado, en el contexto de generar resultados de búsqueda y generar datos de sugerencia, la combinación de D2 con D1 no enseña más que D1 en sí mismo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la persona del oficio normalmente versada en la materia no podría derivar el objeto de la presente solicitud, el cual está destinado a proporcionar contenido al usuario en una gran variedad de dispositivos basándose en múltiples fuentes de información. Lo anterior, debido a que las enseñanzas de los dos documentos citados se enfocan en proporcionar contenidos a usuarios en un solo dispositivo y no tienen en cuenta la actividad de los usuarios en otras fuentes externas de contenido.

No existe motivación alguna en cualquiera de las anterioridades citadas que lleve al experto con habilidad en la materia a combinarlas con el fin de obtener un sistema que no guarda ninguna similitud con cualquiera de los reclamados en dichos documentos. Como se establece arriba, la ubicación del usuario se emplea en D2 para determinar su acceso al contenido ofrecido por el proveedor de contenido, por lo que su inclusión en el sistema de la anterioridad D1 no tendría ningún efecto sobre el resultado de las búsquedas, diferente al de restringir el tamaño de la base de datos que puede consultar el usuario dentro del total de lo ofrecido por el proveedor de contenido.

3.2 Conclusión

Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación del artículo 18 de la Decisión 486 y que en consecuencia, la misma debe ser revocada y en su lugar se debe otorgar la solicitud de patente para la invención **“UN MÉTODO CON UN RECEPTOR QUE RECIBE MÚLTIPLES OBJETOS DE DATOS PARA BUSCAR EL CONTENIDO DE UN DISPOSITIVO DE USUARIO QUE INCLUYE UN MÓDULO DE ANÁLISIS Y UN MÓDULO DE INTERFAZ DE MEMORIA”** a favor de **THE DIRECTV GROUP, INC.**, por cumplir con los requisitos de patentabilidad.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento el presente recurso en las siguientes normas:

- Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5. PETICIÓN

Solicito a su despacho que con fundamento en los hechos y normas citadas:

1. Se revoque la resolución No. **27226** del 29 de abril de 2014 en cuanto a la negación del privilegio de patente de invención.
2. Que como consecuencia de la revocatoria, se otorgue el privilegio de patente a la invención titulada **“UN MÉTODO CON UN RECEPTOR QUE RECIBE MÚLTIPLES OBJETOS DE DATOS PARA BUSCAR EL CONTENIDO DE UN DISPOSITIVO DE USUARIO QUE INCLUYE UN MÓDULO DE ANÁLISIS Y UN MÓDULO DE INTERFAZ DE MEMORIA”**.

6. **PRUEBAS**

Solicito que se tengan como tales, los documentos contenidos en el Expediente No. **13 040705** de la referencia, en el que se presentó la solicitud de privilegio de patente para la invención titulada **“UN MÉTODO CON UN RECEPTOR QUE RECIBE MÚLTIPLES OBJETOS DE DATOS PARA BUSCAR EL CONTENIDO DE UN DISPOSITIVO DE USUARIO QUE INCLUYE UN MÓDULO DE ANÁLISIS Y UN MÓDULO DE INTERFAZ DE MEMORIA”** a favor de **THE DIRECTV GROUP, INC.**

7. **NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE**

THE DIRECTV GROUP, INC.
2230 E. Imperial Highway
El Segundo
California 90245
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

8. **NOTIFICACIONES**

Las recibiré en la Secretaría de su Despacho y en mi oficina en la **Calle 94 A No. 7 A-09**, teléfono 7560770.

Del Señor Superintendente,


Margarita Castellanos Abondano
T.P.A. No. **70819** del C. Sup. de la Judicatura.
C.C. No. **39.779.654** de Usaquén
Calle 94 A No. 7 A-09
Teléfono: 7560770 - 7550158

Bogotá, D.C.
MCA/jm
P2793
MEMORIAL RECURSO REPOSICION

16 JUN. 2014