

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79234

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-140879

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 33224 del 30 de junio de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó Patente de Invención a la creación denominada: “MÉTODO Y SISTEMA PARA TRANSCODIFICAR CONTENIDO EN MODO REMOTO”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la Invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 20 de agosto de 2015, con el No. 14-140879-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad THE DIRECTV GROUP, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente argumenta que la invención de la solicitud sí cumple con el requisito de novedad indicando que:

“La novedad de una invención se evalúa a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, una invención puede ser objetada por novedad cuando sus características esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la solicitud. Por lo tanto en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha comparación, se afirma que la invención SI cumple con el requisito de novedad”.

“A partir del análisis hecho por el señor Examinador y después de haber revisado detalladamente las enseñanzas del documento arriba citado, se puede afirmar en una primera instancia, que a pesar de que en efecto existen varias similitudes entre la materia de la invención y aquella divulgada en D1, así mismo existen varias características y/o elementos técnicos que los diferencian entre sí”.

La recurrente adicionalmente analiza las enseñanzas del documento D1, expresando lo siguiente:

“Al analizar las enseñanzas de D1, se apreció en una primera instancia que el contenido que se visualiza en el decodificador a través de una sesión IPTV, puede ser transferida a un dispositivo de video móvil. La transferencia de dicho contenido puede ser iniciada en el mismo decodificador, empleando un dispositivo de control remoto (ver párrafo [0068], D1). Sin embargo se tiene que, la transferencia de dicho contenido toma lugar en el sensor de control, el cual posteriormente comunica la sesión de IPTV

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79234

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-140879

al dispositivo móvil”.

“Es importante resaltar en este punto que dicho servidor de control es externo al decodificador y por ende, medianamente reencamina dicha sesión de IP’Y al dispositivo móvil. En todo caso existe un código de tiempo o cualquier otro tipo de localización de visualización, que es comunicada al senador de control, con el fin de concluir la sesión (ver párrafo [0073], D1). Por último se sabe que la sesión de control IPTV, es solicitada al servidor de control (párrafo [0075] de D1)”.

La recurrente argumenta que la diferencia entre la invención de la solicitud y la invención del documento D1 es que en el decodificador se almacena contenido transcodificado y que la lista que se genera es de dicho contenido transcodificado, indicando lo siguiente:

“En referencia a la generación de una lista de reproducción, la cual corresponde a un contenido transcodificado que es almacenado en un codificador (ver párrafos [0068] y [0110]), se tiene que al revisar con detenimiento dichos párrafos, el [0068], medianamente describe transferir una sesión IPTV desde un decodificador a un dispositivo móvil. El párrafo [0110] por su parte, describe un decodificador que le proporciona al senador de control una lista de contenido IPTV almacenado en dicho decodificador. Allí mismo se menciona que el contenido puede ser seleccionado de una lista desde el dispositivo móvil y así mismo proporcionarla desde el decodificador al dispositivo móvil”.

“Contrario a lo divulgado en la anterioridad, se tiene que en la reivindicación 1 se reporta que se requiere de una lista de reproducción que corresponda al contenido transcodificado del decodificador. Lo anterior indica, que el contenido que está almacenado no está transcodificado en el decodificador. Es así como se entiende a partir de lo divulgado en el párrafo [0066], que transcodificar para D1, es comunicar el contenido al dispositivo móvil sin haberlo almacenado en el decodificador, lo cual representa una diferencia sustancial”.

“Como se mencionó anteriormente, el Examinador cita a los párrafos [0068], [0072] y [0110], como soporte de la comunicación de la lista de reproducción al dispositivo del usuario. Tal y como se discutió previamente, la lista de reproducción corresponde a un contenido transcodificado que es almacenado en el decodificador. Sin embargo, en el párrafo [0068], se hace referencia a la transferencia de una sesión desde el decodificador a un dispositivo móvil, en el párrafo [00072], se describe la selección y la iniciación de la transferencia de la sesión IPTV desde un decodificador al dispositivo móvil y por último, en el párrafo [0110], se describe la generación de la lista de contenido IPTV almacenada en un decodificador, pero no proporciona una lista de reproducción que ya tenga el contenido transcodificado”.

Por otra parte, la recurrente acepta que cada país es autónomo en conceder o negar el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79234

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-140879

privilegio de patente para una solicitud indicando lo siguiente:

“Si bien entendemos y aceptamos que cada país es autónomo en la concesión o negación de los privilegios de patente, queremos resaltar el hecho que el análisis de los requisitos para el otorgamiento de esos derechos es prácticamente universal. La presente invención fue concedida por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos: US8887207 (B2)”.

“Si bien es cierto que cada país es autónomo en conceder o negar el privilegio de patente para una solicitud, también es cierto que los requisitos de concesión de dichos privilegios son universales, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, como también la forma de evaluarlos. Así las cosas, el hecho de que la misma solicitud cumpla con los mencionados requisitos en diferentes países, como se mencionó anteriormente, es un claro indicio del merecimiento de la patente en Colombia”.

Por último, la recurrente indica que los argumentos sobre la novedad de la reivindicación 1 apoyan también la novedad de la reivindicación 8.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Sobre las argumentaciones de la recurrente que indican que la diferencia entre la invención de la solicitud y la invención del documento D1, es que en el decodificador se almacena contenido transcodificado y que la lista que se genera es de dicho contenido transcodificado, se responde que en vista que según lo divulgado en D1 la transcodificación se realiza en el servidor de control y el contenido almacenado en el codificador proviene de un de un servidor de video (D1, Fig. 7), se concluye que dicho contenido no está necesariamente transcodificado cuando se almacena en el decodificador y por lo tanto, la invención divulgada en la reivindicación 1 de la solicitud es novedosa frente al documento D1.

Sobre la novedad de la reivindicación 8, y a pesar de los argumentos de la recurrente que indican que los argumentos sobre la novedad de la reivindicación 1, apoyan también la novedad de la reivindicación 8, se responde que los argumentos sobre la novedad de la reivindicación 1 no pueden apoyar la novedad de la reivindicación 8, debido a que la reivindicación 1 tiene el objeto de proteger un método mientras que la reivindicación 8 es un producto. Los argumentos presentados tienen la intención de demostrar la novedad y nivel inventivo de un método y no del aparato. Adicionalmente, se indica que el sistema de la reivindicación 8 no es nuevo frente al documento D1, como se indicó en la Resolución que objeta este recurso.

Sobre los argumentos de la recurrente que indican que la presente invención fue concedida por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos: US8887207, se indica que cada país es autónomo en la concesión o negación de los privilegios de patente, y que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79234

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-140879

esta Oficina determinó bajo sus propios criterios y autonomía la falta de novedad de la reivindicación 8. Nótese que esta Oficina, a diferencia de otras oficinas, considera que los usos o funcionalidades no le dan novedad y/o nivel inventivo a un aparato.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 7 incluida(s) en el escrito radicado bajo el No 14-140879-00005-0000, cumplen con los requisitos de patentabilidad que trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada; así mismo, se niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 8 a 14, por carecer de novedad.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido el título de la Invención, quedará de la siguiente manera: “MÉTODO PARA TRANSCODIFICAR CONTENIDO EN MODO REMOTO”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar parcialmente la decisión contenida en la Resolución N°. 33224 del 30 de junio de 2015, por medio de la cual se denegó una Patente de Invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar Patente de Invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

Otorgar Patente de Invención para la creación titulada:

“MÉTODO PARA TRANSCODIFICAR CONTENIDO EN MODO REMOTO”

Clasificación IPC: H04N 21/2343, H04N 21/254, H04N 21/414 y H04N 21/422

Reivindicaciones: 1 a 7 incluida(s) en el radicado bajo el N° 14-140879-00005-0000.

Titular(es): The Directv Group, Inc.

Domicilio: El Segundo , California , Estados Unidos De América.

Inventores: Khader B. Syed, Michael J. Koehnlein, Scott D. Casavant, Sean S. Lee, Kuriacose Joseph y Jorge H. Guzman.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79234

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-140879

Prioridad N°: 13/349.271 **Fecha:** 12 de enero de 2012 **País:** US

Solicitud Internacional N°: PCT/US2013/021049 **Fecha:** 10 de enero de 2013.

Vigente desde: 10 de enero de 2013 **Hasta:** 10 de enero de 2033.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad THE DIRECTV GROUP, INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO, NOTIFICACIONES@CLARKEMODET.COM.CO

Elaboró: Francisco Javier Gonzalez Paez
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez