

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-075914- -00008-0000

Fecha: 2013-12-04 16:38:19 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 14

Señor Director

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia

Expediente No. 12075914

Asunto

Solicitud de patente para

**UN GENERADOR DE AEROSOL Y UN MÉTODO PARA LA
GENERACIÓN DE UN AEROSOL**

Solicitante

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Fecha de solicitud

9 de mayo de 2012

1. Yo, LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio No. **13228** notificado por fijación en lista de 30 de julio de 2013.
2. Mediante memorial del 23 de octubre de 2013 se solicitó un plazo de treinta días para atender dicho oficio.
3. Mediante oficio No. **13228** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax In U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

a. Modificación de la solicitud en trámite

Con el objeto de subsanar las objeciones presentadas por su Despacho y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar las siguientes modificaciones

- Nuevo título

Un generador de aerosol y un método para la generación de un aerosol

- Nuevo capítulo reivindicatorio

Las modificaciones presentadas son las siguientes:

- i. Nueva reivindicación 1. Esta nueva reivindicación incorpora las características de las reivindicaciones originales 2 y 5 y especifica que el conducto y las mechas son para “transportar”. Además se han retirado frases objetadas y se han hecho más específicas otras frases con el ánimo que sean claros para el examinador.
- ii. Nueva reivindicación 2. Esta reivindicación se apoya en las reivindicaciones originales 1, 2 y 3.
- iii. Nuevas reivindicaciones 3 y 4. Estas reivindicaciones se basan en lo descrito en la descripción original (líneas 3 a 9 de la

página 3 de la solicitud PCT; página 5 líneas 13 a 20 de la solicitud presentada en Colombia).

- iv. Nuevas reivindicaciones 5 y 7. La antigua reivindicación 6 se dividió en dos reivindicaciones dependientes; las número 5 y 7.
- v. Nuevas reivindicaciones 6 y 8. El soporte para estas reivindicaciones se encuentra en las líneas 13 a 16 de la página 5 de la solicitud PCT.
- vi. Nueva reivindicación 9. El soporte para esta reivindicación se encuentra en las líneas 33 a 34 de la página 4 de la solicitud PCT (página 10, líneas 7 a 13 de la solicitud colombiana).
- vii. Nueva reivindicación 10, anterior reivindicación 7. El soporte para esta reivindicación se encuentra en las líneas 15 a 23 de la página 3 de la solicitud PCT (Página 6 líneas 5 y siguientes de la solicitud colombiana).
- viii. Nuevas reivindicaciones 12 y 13. El soporte para estas reivindicaciones se encuentra en las líneas 20 a 21 de la página 2 y líneas 29 a 31 de la página 3 de la solicitud PCT (página 4 líneas 9 y 10; página 7 líneas 1 a 3 de la solicitud colombiana).
- ix. Las reivindicaciones 2 a 4 y 9 a 14 han sido eliminadas

Por favor noten que en ningún momento se ha ampliado la materia contenida inicialmente, por lo que son procedentes las modificaciones.

b. Título

De acuerdo al examinador el título no permite distinguir el objeto a proteger.

Al respecto nos permitimos presentar un nuevo título]:

**UN GENERADOR DE AEROSOL Y UN MÉTODO PARA LA
GENERACIÓN DE UN AEROSOL**

c. Claridad en las reivindicaciones

De acuerdo al Señor Examinador, el capítulo reivindicatorio carece de claridad y concisión debido a:

- En las reivindicaciones se incluyen características funcionales

Al respecto, por favor, tengan en cuenta que de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Andino, (Interpretación Prejudicial 33-IP-2013) “(...) *la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación*” y continúa afirmando que **“definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible...”** (Resaltado nuestro).

Queremos reiterar y resaltar que **definir una invención en términos funcionales es generalmente permisible**. Para determinar en qué casos se permiten características funcionales la Superintendencia de Industria y Comercio ha establecido que “*Las características que definen la invención son las características estructurales*” (Instructivo examen de solicitudes de patentes de invención y modelo de utilidad pág. 39) y “*Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales*” (Ídem, pág., 40) Por favor noten que dicho instructivo es explícito en mencionar que **“Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y**

funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos” (resaltado nuestro) y **“Por otro lado, las reivindicaciones pueden incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos”** (resaltado nuestro). En consecuencia, en ningún caso la Superintendencia exige la eliminación de las características técnicas funcionales. Aún más, en el presente caso son imprescindibles las características técnicas funcionales, toda vez que la invención se entiende plenamente con dichas características. Por consiguiente, consideramos que la objeción hecha por el examinador no tiene sustento.

- Presenta términos indefinidos y/o imprecisos

Al respecto, se han eliminado los términos objetados, reemplazándolos en algunos casos por términos más específicos.

- Según el examinador se emplean términos generales.

Nos apartamos totalmente de la opinión del examinador, toda vez que lo enseñado en dichas frases indica mecanismos o partes que conforman partes estructurales de la invención y, por ende, características técnicas esenciales de la invención. Queremos resaltar que el Instructivo publicado por la Superintendencia indica que “El significado y alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que normalmente se les da en el área técnica de la solicitud, y tiene que ser claro para la persona del oficio normalmente versada en la materia con la sola lectura de las reivindicaciones”. Por favor nótese que dichas características técnicas estructurales son palabras que relacionan un saber hacer y el solicitar su

limitación constituye una presión indebida al solicitante por parte del examinador. Sorprende que el examinador, que se supone debe ser conocedor del arte, objete términos como líquido hidrofílico, líquido hidrofóbico, elemento de calentamiento, etc. pues son expresiones muy propias del arte.

Por tanto insistimos en muchas de las frases objetadas pues son propias del saber hacer de un experto en la materia.

- La reivindicación 9 no es clara.

Dicha reivindicación ha sido eliminada

d. Claridad de la descripción

El examinador señala que la descripción de la invención no está en términos que permitan la comprensión (sic) del problema técnico y de la solución aportada por la invención y que tampoco está la mejor forma conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención y además no muestra un efecto técnico inesperado.

Al respecto, nuevamente nos apartamos de la opinión del examinador. Queremos indicar que lo dicho por el examinador va en contravía de lo que dicta la legislación, la jurisprudencia y los conceptos básicos del arte de las patentes. También queremos llamar la atención que en el presente caso el examinador excede su autoridad legal y exige elementos no contemplados en la legislación o jurisprudencia vigentes y en lo dicho por la misma Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo mismo, también queremos remitirnos a lo dicho por el "Manual de la OMPI de Redacción de Solicitudes de Patente"¹ donde se indica que "... cuando el

¹ http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf consultado el 28 de noviembre de 2013

examinador ha excedido su autoridad legal al efectuar una objeción” se deben apelar tales circunstancias (página 108).

De acuerdo a la legislación se establece que

“Artículo 28.- *La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología; c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior; d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera; e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.”*

Por favor noten que la descripción de la solicitud indica que “...se plantea un generador de aerosol que incluye un compuesto para transportar múltiples líquidos hasta un elemento de calentamiento, de modo que los líquidos llegan al elemento de calentamiento en concentraciones deseables...”, Luego la descripción también señala que: “...se proporciona un dispositivo para la generación de aerosol...”. Por favor noten que las páginas 3 y siguientes indican modalidades preferidas de la invención.

En conclusión queremos reseñar que todo lo que indica el examinador que no está, una persona que conozca del arte de las patentes lo encontrará sin inconvenientes en la descripción.

Aún más, el Tratado PCT establece en su reglamento que:

5.1 Manera de redactar la descripción

a) La descripción comenzará indicando el título de la invención tal como figura en el petitorio y deberá:

- i) precisar el sector técnico al que se refiera la invención;*
- ii) indicar la técnica anterior que, en la medida en que el solicitante la conozca, pueda considerarse útil para la comprensión, la búsqueda y el examen de la invención, y citar, preferentemente, los documentos que reflejen dicha técnica;*
- iii) divulgar la invención, tal como se reivindique, en términos que permitan la comprensión del problema técnico (aun cuando no esté expresamente designado como tal) y su solución, y exponer los efectos ventajosos de la invención, si los hubiera, respecto de la técnica anterior;*
- iv) describir brevemente las figuras contenidas en los dibujos, si los hubiera;*
- v) indicar, por lo menos, la mejor manera prevista por el solicitante de realizar la invención reivindicada; la indicación deberá hacerse mediante ejemplos cuando resulte adecuado, y con referencias a los dibujos, si los hubiera; cuando la legislación nacional del Estado designado no exija la descripción de la mejor manera de realizar la invención y acepte la descripción de cualquier forma de realizarla (tanto si es la mejor manera prevista como si no lo es), el hecho de no describir la mejor manera prevista no tendrá efecto en ese Estado;*

Por favor nótese que lo indicado en el reglamento del PCT coincide plenamente con lo indicado en la Decisión 486. En los exámenes efectuados en fase internacional nunca se efectuaron objeciones como las planteadas por el examinador de Colombia. Por consiguiente, lo indicado por el examinador carece de soporte.

Aún más. Queremos llamar la atención en cuanto a que el tratado PCT establece en su Artículo 27 que:

Ninguna legislación nacional dispondrá que la solicitud internacional cumpla, en cuanto a su forma o contenido, requisitos diferentes de los establecidos en el presente Tratado y su Reglamento, o requisitos adicionales.

Por consiguiente, el examinador no puede extralimitarse pidiendo elementos que no fueron objetados de ninguna forma en la fase internacional, además de no tener ningún sustento.

Por consiguiente, consideramos que la objeción hecha por el examinador no posee soporte alguno.

e. **Análisis de novedad y nivel inventivo**

El Examinador refiere que el documento D1 (US7007863) afecta la novedad de las reivindicaciones 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11 y 12, así como el nivel inventivo de las reivindicaciones 3, 8, 10 y 13. De la misma forma, el examinador indica que el documento D2 (US6950607) afecta el nivel inventivo de las reivindicaciones 3, 5, 10 y 14 y el documento D3 (US2008/017667) afecta el nivel inventivo de las reivindicaciones 8 a 13.

US 7007863 (D1) describe un sistema de distribución basado en mechas con una mecha compuesta (3) para distribuir dos líquidos de diferentes propiedades desde una botella (1) a una superficie expuesta al aire del ambiente. La mecha incluye una primera sección hidrofóbica (3a, 3c) para distribuir un primer líquido y una segunda sección hidrofílica (3b, 3d) para distribuir un segundo líquido. El sistema de distribución puede incluir un calentador eléctrico (7) para acelerar la evaporación de los líquidos desde la superficie.

Sin embargo, no hay ninguna descripción o sugerencia en D1 que el material conductor también incluya un tubo capilar o una tercera mecha para transportar un tercer líquido al elemento de calentamiento, como se especifica en las reivindicaciones 1 y 2 de la presente solicitud.

Por consiguiente, las reivindicaciones son nuevas en relación a lo descrito en D1.

Como se encuentra en las líneas 14-30 de la página 2 de la correspondiente solicitud PCT, las características del aerosol son dependientes de la relación y cantidades de los líquidos transportados al elemento de calentamiento y esto puede ser controlado a través de la selección de las mechas y/o del tubo capilar. Por consiguiente un conductor compuesto con una primera, segunda y tercera mechas, o con una primera y segunda mechas y un tubo capilar, para transportar un primero, segundo y tercer líquido a partir de un único recipiente ventajosamente permite un generador de aerosol de acuerdo a la presente invención que genera un aerosol con más variaciones y complejidad.

La persona versada en la materia no podría encontrar en las enseñanzas de D2 a partir de D1 ninguna motivación para llegar a lo aquí reivindicado. Sin embargo si la persona versada combinara el tubo capilar de D2 con el generador de aerosol de D1 para transportar un tercer líquido, nunca

podría llegar a la combinación de características de las reivindicaciones 1 y 2. Esto es porque ninguno de los documentos sugiere transportar un primero, segundo y tercer líquidos a partir de un único suministrador del líquido. Aún más, de acuerdo a las enseñanzas de D2 la persona versada podría buscar incluir un tercer líquido en un contenedor adicional teniendo su propia mecha separada, como lo señala D2.

Entonces las reivindicaciones 1 a 13 son inventivas de acuerdo a lo revelado en los documentos D1 y D2.

En consecuencia, el presente capítulo reivindicatorio es nuevo e inventivo en relación a los antecedentes citados.

4. De acuerdo con los argumentos y modificaciones presentados con este escrito, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486 y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.
5. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 13228, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

6. ANEXOS

Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

✓ COLO-12770-0841-064-3
RBL\RBL\ID-256155\WPC12770
No. M-2013-256155\RBL

REIVINDICACIONES

1. Un generador de aerosol caracterizado porque comprende:

Un elemento de calentamiento (7) para volatilizar un primero, segundo y tercer líquidos para formar un fluido volatilizado el cual se mezcla con el aire del ambiente para formar un aerosol,

Un conducto compuesto para el transporte de un primero, segundo y tercer líquidos a partir de una única unidad de suministro de líquidos hasta un elemento de calentamiento, el conducto compuesto comprende una primera mecha (2) que opera para transportar el primer líquido hasta el elemento de calentamiento, una segunda mecha (3) que opera para transportar el segundo líquido hasta el elemento de calentamiento y una tercera mecha (4) que opera para transportar el tercer líquido hasta el elemento de calentamiento (7),

En donde la segunda mecha (3) concéntricamente rodea y es más corta que la primera mecha (2) y

En donde la tercera mecha (4) concéntricamente rodea y es más corta que la segunda mecha (3).

2. Un generador de aerosol que comprende:

Un elemento de calentamiento (7) para volatilizar un primero, segundo y tercer líquidos para formar un fluido volatilizado el cual se mezcla con el aire del ambiente para formar un aerosol,

Un conducto compuesto para el transporte de un primero, segundo y tercer líquidos a partir de una única unidad de suministro de líquidos hasta un elemento de calentamiento, el conducto compuesto comprende una primera mecha (2) que opera para transportar el primer líquido hasta el elemento de calentamiento, una segunda mecha (3) que opera para transportar el segundo líquido hasta el elemento de calentamiento y un tubo capilar (1) que opera para transportar el tercer líquido hasta el elemento de calentamiento (7),

En donde la segunda mecha (3) concéntricamente rodea y es más corta que la primera mecha (2) y

En donde el tubo capilar (1) está concéntricamente rodeado por la primera mecha (2).

3. Un generador de aerosol de conformidad con la reivindicación 1, donde el conducto compuesto comprende además un tubo capilar (1) que opera para transportar un cuarto líquido hasta el elemento de calentamiento (7), en donde el tubo capilar (1) está concéntricamente rodeado por la primera mecha (2)

4. Un generador de aerosol de conformidad con la reivindicación 2, donde el conducto compuesto comprende además una tercera mecha (4) que opera para transportar un cuarto líquido hasta el elemento de calentamiento (7), en donde la tercera mecha (4) concéntricamente rodea y es más corta que la segunda mecha (3).
5. Un generador de aerosol de acuerdo a las reivindicaciones 1 o 2 donde el primer líquido es un líquido hidrofílico y la primera mecha (2) es de un material que tiene afinidad con los líquidos hidrofílicos.
6. Un generador de aerosol de acuerdo a la reivindicación 5, donde la primera mecha (2) comprende moléculas de plástico o caucho con grupos OH
7. Un generador de aerosol de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2 donde el segundo líquido es un líquido hidrofóbico y la segunda mecha (3) es de un material que tiene afinidad con los líquidos hidrofóbicos.
8. Un generador de aerosol de acuerdo con la reivindicación 7 donde la segunda mecha (3) comprende un material plástico no polar sin grupos OH dentro de sus constituyentes.
9. Un generador de aerosol de acuerdo con las reivindicaciones 2 o 3 donde el tubo capilar (1) comprende un material seleccionado del grupo que incluye vidrio, metales porosos, materiales sintéticos y combinaciones de ellos.
10. Un generador de aerosol de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2 donde el líquido comprende un líquido rico en sabor y un formador de aerosol.
11. Un generador de aerosol de acuerdo con la reivindicación 10 donde el formador de aerosol comprende un material seleccionado del grupo que consiste en propilenglicol, glicerol y mezclas de ellos.
12. Un generador de aerosol de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2 donde el primero, segundo y tercer líquidos son inmiscibles uno en el otro.
13. Un generador de aerosol de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2 donde el elemento de calentamiento (7) es un calentador de malla de alambre o una franja de serpentina.