

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79245

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-171810

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. 78502 del 19 de diciembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “ELEMENTO DE CALENTAMIENTO CERÁMICO REDUCIDO”, 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 nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 06 de febrero de 2015, con el No. 13-171810-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que, 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, presenta junto con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 13 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. Al respecto indica: “(...) se ha especificado en la reivindicación 1 que el material reducido es una porción del cuerpo principal. También se ha especificado en las reivindicaciones 8 y 13 que el patrón es formado grabando selectivamente porciones de la trayectoria conductora o enmascarando porciones del cuerpo principal mientras se encuentra en el ambiente o electrolito reductor”.

Con relación al análisis de nivel inventivo, señala la recurrente que “(...) D1 no enseña la idea de formar un patrón de material de sustrato reducido en un sustrato. Por el contrario, en D1 todo el sustrato es reducido y no se forma patrón alguno. La forma del calentador de D1 sólo puede ser alterada modificando la forma del material cerámico reducido, o dando una forma específica al material cerámico y subsecuentemente reducirlo. No existe enseñanza o sugerencia alguna en D1 que permita derivar un elemento de calentamiento de una forma independiente a la forma del sustrato.”, por tal razón, considera que se diferencia con claridad del objeto contenido en los antecedentes citados como referencia del estado de la técnica.

Por otro lado, considera que “(...) la combinación de los documentos D1 y D2 no habría resultado obvia para una persona versada en la materia, ya que el documento D1 corresponde a un campo técnico diferente al de D2. D1 está

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79245

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-171810

relacionado principalmente con el calentamiento de químicos corrosivos, mientras que D2 está relacionado con dispositivos eléctricos para fumar. Así, se considera que la individualización de las características técnicas realizada por el Examinador de cada uno de estos documentos solamente resulta posible si se efectúa un análisis retrospectivo de la presente invención, esto es, partiendo de la solución dada al problema técnico que la misma pretendía resolver. Lo anterior, por cuanto se reitera que no existe enseñanza o sugerencia alguna en dichos documentos que permita concluir que las enseñanzas de documentos relacionados con dos campos técnicos diferentes permitieran solucionar el problema técnico acá planteado relacionado con la necesidad de proporcionar elementos calentadores que calienten sustratos formadores de aerosol. Además, con el fin de obtener el elemento de calentamiento eléctrico objeto de protección en la presente solicitud a partir de las enseñanzas de D2 y D1, una persona versada en la materia tendría que hacer caso omiso a usar una pluralidad de elementos cerámicos de calentamiento, como los descritos en D1. Sin embargo, como es bien sabido, el análisis ex post facto se encuentra proscrito por el método problema-solución, por cuanto en todos los casos llevaría infundadamente a la conclusión que las invenciones sometidas a estudio carecen de nivel inventivo”.

Adicionalmente, argumenta que “Incluir las enseñanzas de D2 en D1 habría resultado en el uso de una pluralidad de elementos cerámicos de calentamiento, como los descritos en D1, sin patrón alguno sobre el cuerpo principal, en lugar del ensamble de calentamiento de D2. El documento D2 enseña el uso de una pluralidad de elementos de calentamiento depositados o imprimidos en un sustrato. Pero, como se explica en D1, el elemento de calentamiento no es formado en un sustrato cerámico con una forma diferente al cuerpo principal. Consecuentemente, al incluir sustratos subyacentes, como lo enseña D2, éstos tendrían que ser adheridos a los elementos de calentamiento de cerámica reducida de alguna forma. Sin embargo, formar un elemento de calentamiento de dióxido de titanio, como se enseña en D1, y subsecuentemente adherirle un sustrato cerámico, como lo enseña D2, sería muy complicado y resultaría más costoso que el arreglo ya provisto en D2. Por lo tanto, un técnico versado en la materia no encontraría motivación alguna para combinar las enseñanzas de los documentos D1 y D2.” -Subrayado original del texto-.

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

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, radicado bajo el N° 13-171810-00012-0000 del 06 de febrero de 2015, esta Oficina indica que se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 y se allegó el pago de la tasa respectiva. Por lo tanto, la presente comunicación se realiza con base en dicho capítulo reivindicatorio.

La recurrente considera que, de acuerdo con la modificación realizada, los documentos del estado del arte D1 y D2, no anticipan en su totalidad las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79245

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

CERTIFICADO

Rad. PCT/13-171810

características técnicas esenciales de la invención.

Sobre estos aspectos del recurso, cabe señalar que de la comparación de dichos documentos del estado de la técnica, antecedentes D1 y D2, con las reivindicaciones 1 a 13 del capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio, se aprecia claramente que el nuevo capítulo reivindicatorio presenta las características donde el cuerpo principal recibe un substrato formador de aerosol, y en donde la trayectoria eléctricamente conductora forma un patrón sobre una superficie del cuerpo principal; el paso de formar un patrón sobre la superficie del cuerpo principal, en donde el patrón es formado grabando selectivamente porciones de la trayectoria conductora o enmascarando porciones del cuerpo principal mientras se encuentra en el ambiente reductor; y el paso de colocar el cuerpo principal de elemento de calentamiento en un electrolito reductor y realizar una reducción electro-química del cuerpo principal del elemento de calentamiento para formar una trayectoria conductora sobre el cuerpo principal, comprendiendo la trayectoria conductora una forma reducida del material cerámico y formando un patrón sobre la superficie del cuerpo principal en donde el patrón es formado grabando selectivamente porciones de la trayectoria conductora o enmascarando porciones del cuerpo principal mientras se encuentra en el electrolito reductor. Características que no se encuentran anticipadas por los documentos D1 y D2 ni por separado ni en su combinación con el conocimiento de la persona medianamente versada en la materia, de manera que, contrario a lo expuesto en anterior oportunidad, sí es posible reconocer novedad y nivel inventivo a dichas reivindicaciones.

En cuanto tiene que ver con el examen de nivel inventivo, la recurrente manifiesta que *“(...) la combinación de los documentos D1 y D2 no habría resultado obvia para una persona versada en la materia, ya que el documento D1 corresponde a un campo técnico diferente al de D2. D1 está relacionado principalmente con el calentamiento de químicos corrosivos, mientras que D2 está relacionado con dispositivos eléctricos para fumar”*.

Sobre estos aspectos del recurso, cabe señalar que la persona medianamente versada en la materia, en el momento de la investigación, abarcaría el campo de los conductores eléctricos para realizar el desarrollo requerido como el de la presente invención. Es claro que el documento D1 se refiere a un conductor eléctrico que puede tomar la forma de un calentador resistivo, que es compatible con los aislantes cerámicos, y que es útil dada su habilidad para resistir medios corrosivos y su muy bajo coeficiente de expansión térmica (Fl. 1, resumen). Así las cosas, aunque la invención del documento D1 sea aplicada en medios corrosivos, la información allí contenida es una referencia para la persona medianamente versada en la materia desarrollando conductores eléctricos, independiente de su aplicación.

En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto ahora reivindicado cumple los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79245

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-171810

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 78502 del 19 de diciembre de 2014, 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:

“ELEMENTO DE CALENTAMIENTO CERÁMICO REDUCIDO”

Clasificación IPC: H05B 3/14 AC.

Reivindicaciones: 1 a 13 incluidas en el radicado bajo el N° 13-171810-00012-0000.

Titular: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Domicilio: Neuchâtel, Neuchâtel, Suiza.

Inventores: Julien Plojoux y Olivier Greim.

Prioridad N°: EP 10252224.0 ***Fecha:*** 24 de diciembre de 2010.

Solicitud Internacional N°: PCT/EP2011/073587 ***Fecha:*** 21 de diciembre de 2011.

Vigente desde: 21 de diciembre de 2011 ***Hasta:*** 21 de diciembre de 2031.

ARTÍCULO TERCERO: La 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79245

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-171810

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar 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)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Angelica Maria Ramirez
Revisó: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez