

# CAVELIER

A B O G A D O S

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-171810- -00012-0000

Fecha: 2015-02-06 16:25:07 Dep. 2003 G.TRAB.VIA.GU:  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 14

Señor Superintendente  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM  
E. S. D.

MF

Trámite : 011  
Evento : 378  
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 13.171.810  
Asunto : Solicitud de Patente: "ELEMENTO DE CALENTAMIENTO  
CERÁMICO REDUCIDO"  
Solicitante : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  
Fecha de solicitud : 19 de Julio de 2013.

## I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **78502** del 19 de Diciembre de 2014, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para "**ELEMENTO DE CALENTAMIENTO CERÁMICO REDUCIDO**" a favor de **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

## II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **78502** del 19 de Diciembre de 2014, tiene fecha de publicación en listado 23 de Diciembre de 2014, fecha de vencimiento 23 de Enero de 2015, y fecha del término legal 6 de Febrero de 2015.

**"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"**

BOGOTÁ - Edificio Sisla - 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 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0769 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

www.cavelier.com  
cavelier@cavelier.com

### III. LA DECISIÓN RECURRIDA

- 3.1. Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:
- 3.1.1. Denegar la patente de invención a la creación titulada: **"ELEMENTO DE CALENTAMIENTO CERÁMICO REDUCIDO"**.
- 3.2. En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:
- 3.2.1. Se considera que las reivindicaciones independientes 1, 8 y 13 no son inventivas en vista de los documentos D1: EP 0 438 839 y D2: US 5,408,574. Esto debido a que la combinación de dichos documentos anticipa todas las características esenciales de la invención. También se considera que las reivindicaciones dependientes 2 a 7 y 9 a 12 no comprenden características adicionales que le otorguen nivel inventivo a las independientes.
- 3.2.2. Lo anterior se soporta en el argumento que el documento D2 divulga el efecto técnico de la invención, que corresponde a permitir definir la trayectoria eléctricamente conductora, diseñando así la distribución de temperatura en el cuerpo, con independencia de la estructura del elemento de calentamiento.

### IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

- 4.1. Revocar la Resolución No. **78502** del 19 de Diciembre de 2014.
- 4.2. Conceder el privilegio de patente de invención para **"ELEMENTO DE CALENTAMIENTO CERÁMICO REDUCIDO"** a favor de **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

## **V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO**

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud sí cumple con los requerimientos de novedad y nivel inventivo exigidos en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

### **5.1. Presentación de un nuevo pliego reivindicatorio**

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 un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones.

El nuevo pliego reivindicatorio es esencialmente igual al anterior, pero 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.

### **5.2. Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud**

El documento D1, que puede ser considerado el documento del estado de la técnica más cercano a la invención, divulga un calentador formado a partir de un material cerámico reducido. Sin embargo, 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 solo 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.

El efecto obtenido mediante dicha diferencia es que el calentador puede tener un cuerpo principal de soporte considerablemente más grande, y de una forma diferente a la porción que genera calor. Esto significa que el cuerpo principal del calentador puede ser realizado de cualquier tamaño, forma y resistencia mecánica deseada, por ejemplo, para ser introducido en un substrato formador de aerosol sin que esto signifique que se genere calor sobre toda la superficie del cuerpo principal.

Así, se puede considerar que el problema técnico resuelto por la presente invención sobre el estado de la técnica más cercano es “cómo modificar el dispositivo conocido en D1 de tal forma que pueda ser usado en una mayor variedad de aplicaciones”.

Resulta pertinente mencionar que en el examen de nivel inventivo planteado en la resolución 78502 del 19 de Diciembre de 2014 parte de la identificación de un problema técnico inadecuado, ya que incluye dentro del problema la solución aportada por la invención:

*“¿cómo modificar el elemento conocido en D1 para definir la resistencia y forma de la trayectoria?” (Subraya fuera del texto)*

El fragmento subrayado arriba corresponde a la solución provista por la invención. Esta práctica, de incluir la solución en el problema técnico, es impropia ya que incluye información que no hubiera estado disponible para el examinador antes de conocer la invención y que tiene como consecuencia que cualquier invención sea obvia, ya que la información necesaria para proponer la solución al problema técnico está implícita en dicho problema.

Los argumentos anteriores se encuentran fundamentados en el **PROCESO 36-IP-2010 del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, que incluye la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 y de los artículos 16 y 19 de la misma normativa, que enuncia:

*"Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente"*

Adicionalmente, D1 no comprende enseñanza o sugerencia alguna de que sería deseable poder definir la forma del cuerpo principal independientemente del sustrato cerámico reducido.

Así, resulta evidente que el problema técnico planteado durante el examen de nivel inventivo resulta inadecuado para aplicar el método problema-solución, por lo que dicho examen resulta inválido para afectar el requisito de nivel inventivo.

En adición a lo anterior, se debe resaltar 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. 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 patrón alguno sobre el cuerpo principal, en lugar del ensamble de calentamiento de D2. 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.

Por lo tanto, la sola combinación de los documentos D1 y D2 representa por sí sola una actividad inventiva. Esto es claramente contrario a la objeción plasmada en la resolución 78502 del 19 de Diciembre de 2014, según la cual la presente invención habría resultado evidente a partir de los documentos citados. Por ende, dicha objeción se debe tener por superada.

Por otro lado, si se aplicaran las enseñanzas del documento D2 en el documento D1, a pesar de que esto no habría resultado obvio para una persona versada en la materia, esto no resultaría en la invención reclamada en las reivindicaciones, ni en las ventajas asociadas a ésta. 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.

Así, la presente invención resulta ventajosa sobre los documentos del estado de la técnica debido a que permite realizar el cuerpo principal en cualquier forma deseada e, independientemente, darle a un camino conductor que genere calor una forma diferente, con el fin de proveer una distribución particular deseada dentro de un sustrato formador de aerosol. El calentador de la presente invención es robusto, resistente a la corrosión y sencillo de producir, lo que lo hace ideal para manufactura a gran escala y que esté diseñado para soportar múltiples ciclos de inserción, calentado y removido de un sustrato formador de aerosol.

En adición a todo lo anterior, el método de las reivindicaciones 8 y 13 ha sido limitado a técnicas de grabado o enmascarado para formar el patrón en la superficie del cuerpo principal. Ninguno de los documentos D1 o D2 enseña o sugiere el uso de las técnicas mencionadas con dicho fin, por lo que los métodos reivindicados no habrían resultado obvios a partir de los documentos del estado de la técnica.

### **5.3. Conclusión**

Los documentos D1 y D2 no resultan anterioridades válidas capaces de afectar la novedad y el nivel inventivo del calentador eléctrico y métodos de la presente solicitud.

Por todo lo anterior, se considera que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

## **VI. PETICIÓN**

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

- 6.1. Que se estudie el pliego reivindicatorio adjunto para determinar la patentabilidad de la presente solicitud.
- 6.2. Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **78502** del 19 de Diciembre de 2014, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.
- 6.3. Que se otorgue el privilegio de patente de invención para **“ELEMENTO DE CALENTAMIENTO CERÁMICO REDUCIDO”** a favor de **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

## VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:

**PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000

Neuchatel

Suiza

## VIII. ANEXOS

- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente
- Recibo por concepto de presentación de modificaciones a las reivindicaciones por un valor de \$132.000
- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones

## IX. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,

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

9



Espacio reservado para el adhesivo de radicación

**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES  
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES****1. Identificación del Tramite**☐ Error material☒ Modificación a una Solicitud en trámite☒ Patente de Invención☐ Patente de Modelo de Utilidad☐ Registro de Diseño Industrial☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados**2. Datos del solicitante**Persona Natural ☐Persona Jurídica ☒**PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa    Micro ☐    Pequeña ☐    Mediana ☐    Otra ☐Documento de identificación: ☐ C.C.    ☐ C.E.    ☐ NIT    ☐ Otro Número \_\_\_\_\_

| Nacionalidad/País de constitución                                | Dirección y domicilio del titular           | Ciudad            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Suiza                                                            | Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Suiza | Neuchatel         |
| Dirección electrónica                                            |                                             | No. Fax           |
| <a href="mailto:clientes@cavelier.com">clientes@cavelier.com</a> |                                             | 2 11 86 50        |
|                                                                  |                                             | Número telefónico |
|                                                                  |                                             | 3 47 36 11        |

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico**3. Datos del apoderado:**Apellidos y Nombre  
De Páez Luz ClemenciaDocumento de identificación  
C.C. 35.456.344Tarjeta profesional  
T.P.A. 23.555

| Dirección y domicilio                                                                                                                                                                       |            | Ciudad            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Carrera 4ª No. 72 -35                                                                                                                                                                       |            | Bogotá            |
| Dirección electrónica                                                                                                                                                                       | No. Fax    | Número telefónico |
| <a href="mailto:cavelier@cavelier.com">cavelier@cavelier.com</a>                                                                                                                            | 2 11 86 50 | 3 47 36 11        |
| En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general |            |                   |

## 4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 13.171.810

Aparece

Debe ser

## Modificación:

☒ **Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 13 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

☐ **Modificación al capítulo descriptivo.**☐ **Modificación al resumen.**☐ **Modificación a los dibujos.**☐ **Modificación al solicitante.**

## 5. Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación por \$132.000.☐ Comprobante de pago por ----- reivindicaciones adicionales a la décima por \$-----.☐ Poder, si fuere el caso.☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 6. Firma                                           |                                       |
| Nombre y apellidos<br><b>LUZ CLEMENCIA DE PAEZ</b> | Firma<br><i>LUZ CLEMENCIA DE PAEZ</i> |
| C.C. 35.456.344 DE Usaquén                         | Tarjeta Profesional 23.555            |

SML/SDC/ID-AF277796/WPC12770

## **REIVINDICACIONES**

1. Un elemento de calentamiento eléctrico comprendiendo un cuerpo principal comprendiendo un material cerámico y una trayectoria eléctricamente conductora formada sobre o en el cuerpo principal, la trayectoria eléctricamente conductora comprendiendo una forma reducida de una porción del material cerámico del cuerpo principal y teniendo primera y segunda porciones de contacto para conexión a una fuente de voltaje, en 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.
2. Un elemento de calentamiento eléctrico de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el cuerpo principal es formado completa o parcialmente a partir de un óxido de metal y la trayectoria conductora es formada a partir del componente de metal del óxido de metal.
3. Un elemento de calentamiento eléctrico de acuerdo con la reivindicación 1 o reivindicación 2, en donde el cuerpo principal es formado a partir de circonia y la capa conductora formada a partir de circonio.
4. Un elemento de calentamiento eléctrico de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en donde el cuerpo principal tiene una sección transversal circular.
5. Un elemento de calentamiento eléctrico de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en donde el cuerpo principal tiene una forma alargada con la primera y segunda porciones de contacto posicionadas en un primer extremo del cuerpo principal y la trayectoria eléctricamente conductora que se extiende a y desde el segundo extremo del cuerpo principal.
6. Un elemento de calentamiento eléctrico de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, que comprende además una capa de pasivación sobre una superficie externa del cuerpo principal.
7. Un sistema generador de aerosol eléctricamente calentado que recibe un substrato formador de aerosol comprendiendo uno más elementos de calentamiento de acuerdo con cualquier reivindicación precedente y una fuente de voltaje acoplada a los elementos de calentamiento en la primera y segunda porciones de contacto.
8. Un método para fabricar un elemento de calentamiento eléctrico, que comprende los pasos de:
  - formar un cuerpo principal del elemento de calentamiento, comprendiendo el cuerpo principal un material cerámico formado;
  - colocar el cuerpo principal de elemento del calentamiento en un ambiente reductor

a temperatura suficiente para formar una trayectoria conductora sobre el cuerpo principal, comprendiendo la trayectoria conductora una forma reducida del material cerámico y formando un patrón sobre una 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

proporcionar porciones de contacto eléctrico para conexión de la trayectoria conductora a una fuente de voltaje.

9. Un método de acuerdo con la reivindicación 8, en donde el paso para colocar el cuerpo principal del elemento de calentamiento en un ambiente reductor comprende colocar el cuerpo principal en un ambiente de hidrógeno.

10. Un método de acuerdo con la reivindicación 8 ó 9, en donde la temperatura suficiente está entre 1000°C y 1300°C.

11. Un método de acuerdo con la reivindicación 8, 9 ó 10, que comprende además el paso de formar una capa de pasivación sobre el cuerpo principal del elemento de calentamiento subsecuente al paso de colocar el cuerpo principal del elemento de calentamiento en un ambiente reductor.

12. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 11, en donde el paso para formar el cuerpo principal de elemento del calentamiento comprende moldeo por inyección.

13. Un método para fabricar un elemento de calentamiento eléctrico, comprendiendo los pasos de:

formar un cuerpo principal del elemento de calentamiento, comprendiendo el cuerpo principal un material cerámico;

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; y

proporcionar porciones de contacto eléctrico para conexión de la trayectoria conductora a una fuente de voltaje.

## SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

14

Industria y Comercio  
SUPERINTENDENCIA

## RECIBO DE CAJA

No. 15 - 0011648

Bogotá D.C., Enero 30 de 2015 - 11:25:33

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS

NI 860.041.367

RE

## \*\*\* Soporte del Pago \*\*\*

| TIPO PAGO    | BANCO     | CUENTA | No. PAGO   | FECHA PAGO | VR. PAGO   |
|--------------|-----------|--------|------------|------------|------------|
| RECIBO DE CA | 999999999 | 10118  | 27/01/2015 |            | 286.000.00 |
| RECIBO DE CA | 999999999 | 10135  | 27/01/2015 |            | 536.000.00 |
| RECIBO DE CA | 999999999 | 10136  | 27/01/2015 |            | 536.000.00 |

## \*\*\* Conceptos Pagados \*\*\*

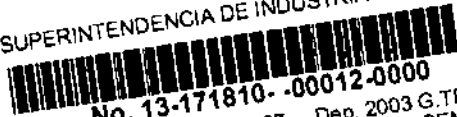
| CANT. RENTISTICO                                                                                            | CONCEPTO | Vr.UNDITARIO | Vr.CONCEPTO  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA |          | 132.000.00   | 132.000.00   |
|                                                                                                             |          |              | \$132.000.00 |

SON: \*\*CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE\*\*

Responsable: \_\_\_\_\_

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. \_\_\_\_\_

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-171810-00012-0000

Fecha: 2015-02-08 16:25:07 Dep. 2003 G. TRAB. VIA. GUI  
Trb. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 14

0010-12770-0841-099-9

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C. - Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Enero 30 de 2015 - 11:25:33