

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38966

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-171822

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. 61516 del 14 de octubre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “UN MÉTODO DE GENERACIÓN DE AEROSOL QUE DETERMINA EL AGOTAMIENTO DE UN SUBSTRATO LÍQUIDO”, para las reivindicaciones 12, al estimar que cumplió los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo se negó el privilegio de patente solicitado para las reivindicaciones 1 a 11, al considerar que no cumplieron el requisito de novedad, conforme lo dispone el artículo 16 de la referida norma.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 04 de diciembre de 2014 con el No. 13-171822-00009-0000, 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, contrario a lo expresado por esta Oficina, la materia comprendida en las reivindicaciones 1 a 11 “...se encuentra caracterizada específicamente por instrucciones ejecutables por un dispositivo físico. A la luz de las disposiciones del numeral citado, dichas instrucciones ejecutables podrían crear una distinción patentable sobre el estado de la técnica, es decir que deben ser consideradas en el examen de patentabilidad e incluidas en la comparación con el arte previo.” -subrayado original del texto-.

Señala a continuación que “...una invención se puede definir a través de las funcionalidades de los componentes si no hay otra manera de definirlo, y si el alcance de las reivindicaciones no cubre ninguna otra aplicación del mismo principio. En este caso, creemos que las reivindicaciones se redactan para definir claramente una sola aplicación práctica de la invención, que sólo puede ser definido por las características funcionales.”

La recurrente sostiene que “...la característica principal que define el concepto inventivo de la presente solicitud, es la capacidad del sistema de circuito eléctrico de determinar el agotamiento del sustrato líquido formador de aerosol basándose en una relación entre una energía aplicada al elemento de calentamiento y un cambio de temperatura resultante del elemento de calentamiento. Como se mencionó anteriormente, esta característica corresponde a una instrucción ejecutable por dicho sistema de circuito eléctrico y, por lo tanto, debe ser considerada (sic) como una característica esencial de la reivindicación 1.”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38966

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-171822

En cuanto se refiere a las objeciones a la novedad de las reivindicaciones 1 a 11 de la presente solicitud, considera que *“...el documento D1 no enseña ni sugiere relación alguna entre la potencia aplicada al calentador y el cambio de temperatura de éste, y menos aún el uso de ésta para determinar el agotamiento del sustrato generador de aerosol.”*

Agrega que *“...el sistema de generación de aerosol de accionamiento eléctrico destinado a ser protegido, limita el alcance de un sistema que comprende una porción líquida de almacenamiento, un calentador eléctrico y un circuito eléctrico y la misma se relacionan con sus funciones correspondientes, y tanto, las características estructurales y funcionales de los elementos del sistema como un todo, lo hace novedoso e inventivo sobre la técnica citada.”*

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

Con relación al argumento según el cual las instrucciones ejecutables podrían crear una distinción patentable sobre el estado de la técnica, es decir que deben ser consideradas en el examen de patentabilidad e incluidas en la comparación con el arte previo; resulta del caso señalar que, el artículo 30 de la Decisión 486 señala que las reivindicaciones deben ser claras y concisas y contener todas las características técnicas esenciales de la invención. Debe tenerse en cuenta que, en el caso de una reivindicación de producto las características que definen la invención son las características técnicas estructurales de carácter tangible, es decir, partes mecánicas, eléctricas, electrónicas y su relación o conexión. Por otro lado, las funcionalidades indican el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención y los resultados a obtener no definen al producto porque la invención no queda definida por el resultado a alcanzar, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado; por lo tanto, no hacen parte de la comparación con el estado del arte. Así las cosas, esta Oficina reitera que el hecho de que el sistema de circuito eléctrico determine el agotamiento del sustrato líquido formador de aerosol basándose en una relación entre una energía aplicada al elemento de calentamiento y un cambio de temperatura resultante del elemento de calentamiento, no es considerado como una característica técnica esencial de carácter tangible sino, como el resultado de una programación que le permite al sistema de generación de aerosol obtener dichos resultados.

Ahora bien, con referencia a su manifestación en el sentido que las reivindicaciones se redactan para definir claramente una sola aplicación práctica de la invención, que solo puede ser definido por las características funcionales, esta Oficina considera que cuando la reivindicación menciona un elemento en relación con su función, sin precisar la estructura, se considera que tal reivindicación se refiere a todo elemento que permita cumplir la función, salvo que ese elemento se precise en la reivindicación. Así pues, en el ejemplo de una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38966

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-171822

reivindicación de un material de construcción que comprende una capa de aislamiento térmico, dicha reivindicación debería interpretarse en el sentido de que se refiere a cualquier material de construcción que tenga una capa de aislamiento térmico, por lo tanto, se considera necesario realizar un requerimiento por falta de claridad puesto que no se define cuál es el material de construcción que se pretende proteger. Por lo anterior, se concluye que una reivindicación definida por funcionalidades no es clara, ya que puede referirse a todo elemento que permita cumplir dicha función.

Se advierte además que una máquina, producto o dispositivo, es un objeto concreto, tangible, que consta de partes, o de ciertos dispositivos y por la combinación e interacción de dichos dispositivos. Esto incluye todos los dispositivos mecánicos, o una combinación de fuerzas mecánicas y dispositivos para realizar alguna función y producir un determinado efecto o resultado. Por otra parte, un procedimiento, método o proceso, es un acto o una serie de actos o pasos que están vinculados a una determinada máquina, aparato o dispositivo, o a la transformación de un artículo en particular a un estado u objeto diferente. Así las cosas, no puede desprenderse de lo señalado en la Decisión 486, que dichas categorías (producto y procedimiento) se caractericen de la misma manera, siendo su naturaleza distinta. Por lo tanto, puede concluirse que el aparato de procesamiento de imágenes reivindicado no cumple con el requisito de novedad.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que, según la recurrente, las características técnicas esenciales que hacen diferente al aparato de la presente invención no pueden ser definidas mediante características estructurales, por lo que se hace necesario definir el mismo a través de las funciones, esta Oficina considera que, en términos generales, una característica de función o efecto, no es permitida para definir la invención. Solo será permitida cuando no pueda ser definida la característica técnica, por una característica estructural y cuando además la función pueda ser verificada por experimentos divulgados en la descripción, o mediante medios corrientes en el campo técnico de la invención. Entonces, claramente las funcionalidades son permitidas, sin embargo, en ninguna instancia se indica que las funcionalidades deben ser consideradas como características técnicas esenciales. Por el contrario, esta Oficina indica que las características que definen la invención son las características estructurales y por su parte, las características técnicas funcionales se definen como los elementos que explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales.

Así las cosas, se reitera que el documento D1 anticipa en su totalidad las características técnicas esenciales de las reivindicaciones 1 a 11, tal y como se ilustra en la tabla 1 de la Resolución recurrida, por tanto el objeto en cuestión no cumple con los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente.

Por lo anteriormente expuesto, no resulta procedente revocar parcialmente la decisión impugnada para conceder la patente además a las reivindicaciones 1 a 11 por no cumplir los requisitos de patentabilidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38966

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-171822

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 61516 del 14 de octubre de 2014, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Philip Morris Products S.A., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jul 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: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez