

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-171822- -00009-0000

Fecha: 2014-12-04 17:21:10 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 13.171.822
Asunto : Solicitud de patente para: **"UN METODO DE GENERACION
DE AEROSOL QUE DETERMINA EL AGOTAMIENTO DE
UN SUSBTRATO LIQUIDO"**

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. **61516** del 14 de octubre de 2014, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocado el ARTICULO SEGUNDO y en consecuencia se conceda totalmente el privilegio de patente de invención para **"UN METODO DE GENERACION DE AEROSOL QUE DETERMINA EL AGOTAMIENTO DE UN SUSBTRATO LIQUIDO"** a favor de **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

"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 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **61516** del 14 de octubre de 2014, con fecha de publicación 21 de octubre de 2014, fecha de desfijación el 21 de noviembre de 2014, y fecha del término legal 05 de Diciembre de 2014.

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

- 3.1. Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:
 - 3.1.1. En el artículo segundo: Denegar la patente de invención a la creación titulada: **“UN METODO DE GENERACION DE AEROSOL QUE DETERMINA EL AGOTAMIENTO DE UN SUBSTRATO LIQUIDO ”**.
- 3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:
 - 3.2.1 “En el presente caso, el sistema reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *“Un sistema de generación de aerosol eléctricamente operado para recibir un substrato formador de aerosol...”*”
 - 3.2.2 En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1.
 - 3.2.3 “Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan alguna característica que haga nuevo el sistema de la reivindicación 1.”
 - 3.2.4 “El solicitante argumenta que las funcionalidades deben ser tenidas en cuenta como características esenciales de un aparato. Frente a esto se indica que, la

CAVELIER

A B O G A D O S

descripción de un aparato por medio de sus funcionalidades no demuestra efectivamente que el aparato pueda realizar las funcionalidades descritas. Por esta razón, es necesario definir el aparato en términos de sus elementos técnicos estructurales, que son los que permiten la realización de las funcionalidades. Ahora, para determinar la novedad y nivel inventivo frente a las anterioridades es suficiente comparar los elementos técnicos estructurales dado que de estos surge la capacidad de realizar las funciones. En este orden de ideas, cuando se reivindica un aparato, las funcionalidades (funciones realizadas) sirven para entender la relación que hay entre los diferentes elementos estructurales, pero son solo los elementos estructurales los que definen la invención y, por lo tanto, las funcionalidades no le pueden dar novedad y/o nivel inventivo a un aparato. Los aparatos de los documentos D1 y D2 tienen las mismas características técnicas estructurales reclamadas de la invención de la solicitud y por lo tanto tienen las mismas capacidades funcionales.”

- 3.2.5 “Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, los elementos no tangibles, tales como instrucciones ejecutables o software, y las funcionalidades que se citan como características diferentes, no son características esenciales de un aparato, como se argumentó anteriormente, y por lo tanto, no hacen al aparato de la reivindicación 1 diferente al aparato divulgado en el documento D1. El término “...que determina el agotamiento del substrato 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...” es una funcionalidad que no le pueden dar novedad y/o nivel inventivo a un aparato.”

IV. OBJETO DEL RECURSO

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

1. Revocar la Resolución No. **61516** del 14 de octubre de 2014.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **“UN METODO DE GENERACION DE AEROSOL QUE DETERMINA EL AGOTAMIENTO DE UN SUBSTRATO LIQUIDO”** 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 exigida en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

5.1. De las características técnicas funcionales

Con respecto a la aseveración contenida en la resolución antes mencionada según la cual “las diferentes configuraciones, funciones, usos y/o resultados que acompañan una característica técnica tangible, pueden brindar claridad al objeto de la invención; sin embargo, estas no le brindan novedad y/o nivel inventivo a la solicitud”, es preciso mencionar que ésta carece de soporte en la normativa vigente –Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones- y en los lineamientos de la práctica colombiana definidos en la “GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho.

Con respecto a las disposiciones de la “GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho es preciso

CAVELIER

ABOGADOS

aclarar que, aunque el numeral 2.6.5.4 establezca que “Las características técnicas funcionales (...) No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales”, subsecuentemente se establecen los casos en los que la disposición anterior no aplica, como se explica a continuación.

El numeral 2.6.5.15 establece 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.

Por ejemplo, si una reivindicación trata de una válvula que permite reducir el movimiento de un fluido, el examinador debe considerar que esa reivindicación comprende la válvula según se caracteriza en la reivindicación, y no todos los medios que permitan reducir el movimiento de un fluido”.

Puede notarse entonces que un elemento que ha sido definido correctamente a través de una característica esencial y su función debe ser considerado según se caracteriza en la reivindicación, es decir, teniendo en cuenta su función en el momento de compararla con el estado del arte.

Por otro lado, el numeral 2.6.7.3 establece 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”.

En este caso se puede notar claramente que una característica funcional debe ser considerada una característica técnica esencial cuando ésta representa el único medio

CAVELIER

A B O G A D O S

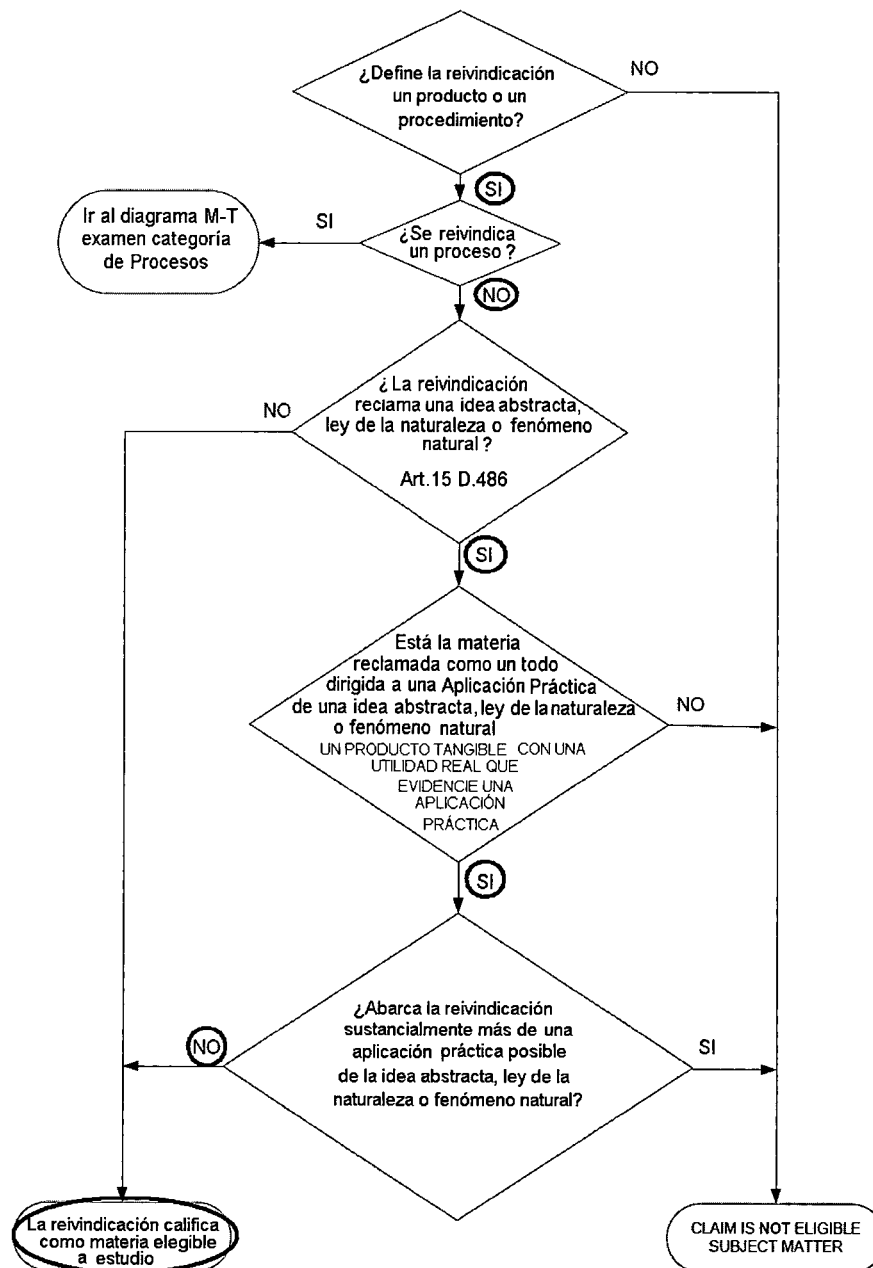
para definir la invención, y cuando ésta se pueda verificar mediante medios corrientes en el campo técnico.

Este es específicamente el caso de la presente solicitud, ya que la invención no puede ser definida mediante sus características estructurales y las funciones definidas en las reivindicaciones hacen parte de las instrucciones que cualquier persona medianamente versada en la materia es capaz de implementar en un sistema de circuito eléctrico de un sistema de generación de aerosol eléctricamente operado.

Adicionalmente, es preciso señalar que, debido a que las reivindicaciones en cuestión se refieren a dispositivos que ejecutan instrucciones (determinar el agotamiento del sustrato), se debe considerar que la presente es una invención implementada por computador, por lo que es necesario remitirse al numeral 6 de la "GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho.

Ya que la presente es una aplicación práctica de una idea abstracta, que no abarca otras aplicaciones de la misma idea, las reivindicaciones 1 a 11 corresponden a materia elegible a estudio. A continuación se ilustra el diagrama P-T incluido en dicha guía, en el que se ha resaltado el caso de las reivindicaciones mencionadas:

DIAGRAMA P-T EXAMEN PARA ANALIZAR MATERIA
DE LA CATEGORIA DE PRODUCTO



Habiendo determinado que la invención sí es elegible a estudio, se hace referencia al numeral 6.4.1.1 de la misma guía, en donde se establece que:

"La materia considerada como no elegible para estudio de patentabilidad, frecuentemente es reclamada como materia descriptible. La materia descrita debe

ser evaluada por el examinador para determinar si la materia tiene una relación funcional con la estructura subyacente y si se crea una distinción patentable sobre el estado de la técnica o si es simplemente materia no funcional descrita que no crea ninguna distinción patentable.

Por ejemplo, el material impreso en un objeto o simples datos (por ejemplo, música) almacenados en una memoria, son típicamente materia descrita no funcional que no crearía una distinción patentable sobre el estado de la técnica. Por el contrario, una placa de circuito impreso o un programa de ordenador con instrucciones ejecutables suele interpretarse como una estructura de base junto con el material descriptivo funcional que podría crear una distinción patentable sobre el estado de la técnica" (subraya añadida al texto original).

La invención definida 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.

En conclusión de todos los argumentos anteriores, las características funcionales de la presente invención son las características que definen la invención y por lo tanto deben ser consideradas como características técnicas esenciales en la comparación con el estado de la técnica para determinar la patentabilidad de las reivindicaciones 1 a 11.

5.1 Del incorrecto análisis de novedad

En primer lugar, debe aclararse que la presente invención corresponde a una forma sencilla de determinar el agotamiento del sustrato de un sistema de generación de aerosol eléctricamente operado. Al usar una relación entre una energía aplicada al elemento de calentamiento y un cambio de temperatura resultante del elemento de calentamiento para determinar el agotamiento del sustrato, la presente invención permite

implementar sistemas más sencillos, que no requieren un sensor adicional para determinar el agotamiento del sustrato.

Resulta entonces evidente 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 como una característica esencial de la reivindicación 1.

Por su parte, 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.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la reivindicación independiente 1 es novedosa sobre el estado de la técnica. Como consecuencia de lo anterior, las reivindicaciones dependientes 2 a 11 son también novedosas en virtud de su dependencia. Adicionalmente, se especificó en las reivindicaciones independientes que el elemento de calentamiento calienta el sustrato líquido formador de aerosol para vaporizar dicho sustrato.

5.2 La presente solicitud sí tiene Novedad

Independientemente de lo anterior, no estamos de acuerdo con el examinador, ya 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.

En particular, 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.

No estamos de acuerdo con el punto de evaluación para reivindicaciones 1 a 11 examinadores dado que consideramos que la descripción de un dispositivo a través de sus funcionalidades debería demostrar efectivamente que el dispositivo puede realizar las funciones descritas, ya que es una invención implementada por computador. Sin embargo, en particular en relación con el circuito eléctrico, que es la característica de la reivindicación 1 que proporciona la novedad, es un microprocesador programable, y cualquier microprocesador adecuado podría ser utilizado. La forma en la que se programa lo hace novedoso e inventivo.

Como consecuencia de lo anterior, la reivindicación independiente 1 es novedosa sobre el estado del arte citado. Consecuentemente, las reivindicaciones 2 a 11 son también novedosas en virtud de su dependencia de la reivindicación 1.

Conclusión

Los documentos D1 y D2 no resultan anterioridad válida capaz de afectar la novedad y el nivel inventivo de la forma farmacéutica de la presente solicitud.

Por todo lo anterior, consideramos 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 al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **61516** del 14 de octubre de 2014, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

6.2 Que se otorgue el privilegio de patente de invención para: que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **“UN METODO DE GENERACION DE AEROSOL QUE DETERMINA EL AGOTAMIENTO DE UN SUBSTRATO LIQUIDO”** 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. 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 4°, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,

Luiz Clemencia de Paez
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

mem. COLO-12770-0841-102-1
JBN\JBN\ID-275503\WPC12770
No. M-2014-275503\JBN