

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78501

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-171830

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 19 de julio de 2013, con el N° 13-171830-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Philip Morris Products S.A., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SISTEMA DE GENERACIÓN DE AEROSOL QUE TIENE MEDIOS PARA MANEJAR EL CONSUMO DE UN SUBSTRATO LÍQUIDO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2011/073795 del 22 de diciembre de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 676 del 30 de septiembre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8112, notificado por fijación en lista el 15 de julio de 2014, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-171830-00006-0000 del 07 de octubre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 12 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "*Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.*"

5.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de medir la cantidad de líquido restante de un líquido formador de aerosol. Para resolver este problema técnico, se presenta un sistema y método que estima la cantidad de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78501

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-171830

líquido restante utilizando información de la activación del dispositivo generador de aerosol.

5.2. Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 24 de diciembre de 2010, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud.

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	EP 2253233	"An electrically heated smoking system"	24/Noviembre/2010
D2	WO 2007/078273	"No-tar electronic smoking utensils"	12/Julio/2007

El documento D1¹ enseña un sistema de fumado calentado eléctricamente con un artículo receptor y un sustrato formador de aerosol (Resumen).

El documento D2² enseña un utensilio electrónico de fumar que incluye un contenedor de líquido y un calentador (Resumen).

5.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

1 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=EP2253233&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

2 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=Wo2007078273&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78501

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-171830

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 sustrato formador de aerosol...” (Ver página 10 del radicado N° 13-171830-00006-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
Una porción de almacenamiento de líquido.	Medios de retención del sustrato líquido (Pág. 5, Párr. 38).	Contenedor de líquido (Fig. 2 elemento 18; Pág. 6, línea 3).
Un calentador eléctrico.	Elementos de calentamiento (Pág. 10, Párr. 72).	Alambre calentador (Fig. 2 elemento 26; Pág. 6, líneas 16 a 22).
Un calentador eléctrico que comprende al menos un elemento de calentamiento.	Circuitería electrónica (Pág. 4, Párr. 32; Pág. 9, Párr. 68; Pág. 12, Párr. 87).	Medios de monitoreo que indican cuando la cantidad de líquido es bajo (Pág. 3, líneas 15 a 18; Pág. 5, líneas 22 a 26).
Un sistema de circuito eléctrico.	Medios de retención del sustrato líquido (Pág. 5, Párr. 38).	Contenedor de líquido (Fig. 2 elemento 18; Pág. 6, línea 3).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del sistema de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1 y D2.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan alguna característica que haga nuevo el sistema de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Se le indica al solicitante que la 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 físicos 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 físicos 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78501

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-171830

que definen la invención y, por lo tanto, las funcionalidades no le pueden dar novedad y/o nivel inventivo a un aparato. Adicionalmente se indica que las instrucciones ejecutables es información que al no ser tangibles no puede hacer parte de las características estructurales de un aparato y por lo tanto un aparato no puede caracterizarse por tener instrucciones ejecutables.

SEXTO: Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso la(s) reivindicación(es) 12, cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de que trata el artículo 14 de la Decisión 486, por lo tanto hay lugar a conceder para ellas el privilegio de patente solicitado; así mismo, se niega el privilegio de patente para la(s) reivindicación(es) 1 a 11, por carecer de novedad como se explicó anteriormente.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “MÉTODO PARA MANEJAR EL CONSUMO DE UN SUBSTRATO LÍQUIDO”.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: 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:

“MÉTODO PARA MANEJAR EL CONSUMO DE UN SUBSTRATO LÍQUIDO”

Clasificación IPC: A24F 47/00.

Reivindicación(es): 12 incluida(s) en el radicado bajo el N° 13-171830-00006-0000.

Títular(es): PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Domicilio(s): Neuchatel, Suiza.

Inventor(es): Jean-Marc Flick.

Prioridad(es) N°: EP 10252234.9 **Fecha:** 24 de diciembre de 2010.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2011/073795 **Fecha:** 22 de diciembre de 2011.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78501

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-171830

Vigente desde: 22 de diciembre de 2011

Hasta: 22 de diciembre de 2031.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 1 a 11, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

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.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Philip Morris Products S.A., advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 19 Dic 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Francisco Javier Gonzalez Paez
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández