

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79243

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-171830

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. 78501 del 19 de diciembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA MANEJAR EL CONSUMO DE UN SUBSTRATO LÍQUIDO”, para la reivindicación 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 06 de febrero de 2015, con el No. 13-171830-00009-0000, 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, “(...) los datos considerados, o a ser transformados por un método, pueden ser equiparados con artículos físicos (características técnicas estructurales) siempre y cuando representen un objeto físico o una sustancia y se pueda identificar claramente de dónde se obtuvieron dichos datos. Por lo tanto, el sistema de generación de aerosol eléctricamente operado que comprende un sistema de circuito electrónico es en este caso una característica estructural”.

Señala a continuación que “(...) los fragmentos objetados por definir resultados a obtener por la invención, no corresponden a resultados, sino a características técnicas funcionales de la invención, que en este caso se hacen indispensables para que un técnico medio pueda entender a cabalidad la invención y pueda determinar adecuadamente la configuración entre los elementos para que la invención funcione correctamente; lo anterior para garantizar que una persona normalmente versada en la materia pueda reproducir la invención”.

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 simplemente enseña el conteo del número de aspiraciones o bocanadas tomadas por el usuario. Dicho documento no comprende enseñanza o sugerencia alguna del monitoreo de algún parámetro relacionado con la activación del calentador. Es preciso mencionar que el número de bocanadas no está relacionado necesariamente con la activación del calentador. De hecho, el calentador es mantenido a una temperatura constante durante todo el lapso de tiempo transcurrido mientras se fuma. Adicionalmente, el número de bocanadas contadas en el documento D1 no es usado para calcular o estimar la cantidad del sustrato remanente, sino que simplemente se usa para

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79243

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-171830

determinar cuándo debería terminar la actividad de fumar”.

Agrega que el documento D2 “(...) tampoco divulga ni sugiere el monitoreo de la activación del calentador. D2 enseña el monitoreo directo del nivel de fluido en un contenedor, pero no se especifica cómo se determina dicho nivel. Dicha determinación podría ser realizada mediante cualquier metodología convencional de medición del nivel de un líquido. Sin embargo, dicho documento no hace mención alguna de la determinación del nivel del líquido a través de un parámetro de la activación del calentador”.

Finalmente, destaca la originalidad de la solución planteada y considera que “(...) únicamente invenciones con todas las características técnicas identificadas en el mismo documento de la anterioridad **pueden** afectar la novedad de invenciones reivindicadas en una solicitud presentada posteriormente (...)” -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 argumento según el cual los datos considerados, o a ser transformados por un método, pueden ser equiparados con artículos físicos siempre y cuando representen un objeto físico o una sustancia y se pueda identificar claramente de dónde se obtuvieron dichos datos; 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 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.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que, según la recurrente, los fragmentos objetados por definir resultados a obtener no corresponden a resultados, sino a características técnicas funcionales de la invención que son indispensables para realizarla, esta Oficina considera que, en términos generales, una característica de función o efecto, no es permitida para definir la invención. Las funcionalidades pueden acompañar las características técnicas esenciales, sin embargo, en ninguna instancia se indica que las funcionalidades deben ser consideradas como características técnicas esenciales. Así las cosas, esta Oficina indica que las características que definen la invención en una reivindicación de producto 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79243

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

CERTIFICADO

Rad. PCT/13-171830

Por otra parte, 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, 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 la porción de almacenamiento de líquido almacene un substrato líquido formador de aerosol, que el elemento de calentamiento caliente el substrato líquido formador de aerosol y que el sistema de circuito eléctrico monitoree la activación del calentador eléctrico y estime una cantidad de substrato líquido formador de aerosol restante en la porción de almacenamiento de líquido basándose en una o más ecuaciones que relacionan un parámetro de la activación del calentador eléctrico con el consumo del substrato formador de aerosol, entre otros; no son considerados características técnicas esenciales de carácter tangible sino, como la función de dichos elementos, en el caso de la porción de almacenamiento y del calentador eléctrico y del efecto de una programación que le permite al sistema de circuito eléctrico obtener dichos resultados.

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, de acuerdo con lo expuesto en la tabla 1 de la Resolución recurrida, donde se rescataron los elementos técnicos estructurales reclamados en la reivindicación 1, puede concluirse que el sistema de generación de aerosol no cumple con el requisito de novedad.

Así las cosas, se reitera que los documentos D1 y D2 anticipan en su totalidad las características técnicas esenciales de las reivindicaciones 1 a 11, 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: 79243

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-171830

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 78501 del 19 de diciembre 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 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