



No. 13-171830- -00009-0000

Fecha: 2015-02-06 16:33:30 Dep. 2003 G.TRAB.VIA.GUI
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 10

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. **13.171.830**
Asunto : Registro de Patente: **"MÉTODO PARA MANEJAR EL CONSUMO DE UN SUBSTRATO LÍQUIDO"**
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. **78501** del 19 de Diciembre de 2014, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocado su **ARTÍCULO SEGUNDO**, mediante el cual se negó la patente para las reivindicaciones 1 a 11 y en consecuencia, se conceda el privilegio de patente de invención para todas las reivindicaciones de la solicitud de patente **"MÉTODO PARA MANEJAR EL CONSUMO DE UN SUBSTRATO LÍQUIDO"** a favor de **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **78501** del 19 de Diciembre de 2014, con fecha de publicación listado del 23 de Diciembre de 2014, fecha de vencimiento del 23 de Enero de 2015, y fecha del término legal 06 de Febrero de 2015.

"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

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: **“MÉTODO PARA MANEJAR EL CONSUMO DE UN SUBSTRATO LÍQUIDO”**.
- 3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:
- 3.2.1 “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.”
- 3.2.2 “En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1 y D2.”
- 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, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.”
- 3.2.4 “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 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.”

CAVELIER

A B O G A D O S

3.2.5 "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."

IV. OBJETO DEL RECURSO

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

4.1. Revocar el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la Resolución No. **78501** del 19 de Diciembre de 2014.

4.2. Conceder el privilegio de patente de invención también para todas las reivindicaciones de la solicitud **"MÉTODO PARA MANEJAR EL CONSUMO DE UN SUBSTRATO LÍQUIDO"** 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:

En primer lugar, con respecto a las reivindicaciones 1 a 11 negadas por su Despacho en la resolución No. 78501, es preciso mencionar que éstas se refieren a un sistema de generación de aerosol eléctricamente operado para recibir un substrato formador de aerosol, el sistema comprende:

una porción de almacenamiento de líquido que almacena un substrato líquido formador de aerosol;

un calentador eléctrico que comprende al menos un elemento de calentamiento para calentar el substrato líquido formador de aerosol; y

un sistema de circuito eléctrico que monitorea la activación del calentador eléctrico y estima 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.

Por esta razón, las disposiciones del capítulo 6 de la "GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho son aplicables a dichas reivindicaciones. Se hace mención específica a la página 250 de dicha guía, en donde se establece que:

"Un "artículo" incluye un objeto físico o una sustancia. El artículo físico o la sustancia deben ser particulares, lo que significa que se puedan identificar. Un artículo también puede ser datos electrónicos que representen un objeto físico o una sustancia. Para la prueba, los datos deben ser más que un valor abstracto. Los datos pueden ser específicamente identificados al indicar lo que dichos datos representan por el tipo o naturaleza particular de los datos, y/o cómo o de dónde se obtuvieron los datos"

Puede entonces notarse que 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.

Es preciso aclarar 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.

5.1 La presente solicitud sí tiene novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

***"Artículo 16.-** Una invención es 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, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida."*

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis de novedad de una solicitud de patente, se considera que cuando las características técnicas esenciales son idénticas a las características de la materia divulgada en un documento del estado de la técnica, puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, en cuyo caso se considera que no tiene novedad. Adicionalmente, se considerará nueva la invención si se encuentra alguna diferencia o un sólo aspecto que no hubiese sido revelado en el documento del arte previo.

Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta la novedad, con base en la siguiente información:

Como se explicó anteriormente la reivindicación 1 se refiere a:

Un sistema de generación de aerosol eléctricamente operado para recibir un substrato

formador de aerosol, el sistema comprende:

una porción de almacenamiento de líquido que almacena un substrato líquido formador de aerosol;

un calentador eléctrico que comprende al menos un elemento de calentamiento para calentar el substrato líquido formador de aerosol; y

un sistema de circuito eléctrico que monitorea la activación del calentador eléctrico y estima 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.

Las características recitadas en dicha reivindicación tanto estructurales como funcionales, que hacen parte de la invención en su conjunto, por lo que tienen que ser consideradas al momento de realizar el análisis de nivel inventivo, teniendo en cuenta que como se menciona en el "INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho: *"La invención no tiene nivel inventivo cuando la combinación de los elementos que proveen la solución está revelada en el estado de la técnica, es decir, no basta con la existencia de los elementos de manera aislada o individualmente considerados para concluir la falta de nivel inventivo, sino que ellos en su totalidad e integridad enseñen de manera evidente la manera de llegar a la solución al problema técnico"* (énfasis añadido en el texto).

Asimismo, vale recordar que el Tribunal Andino ha dicho, respecto de la correcta interpretación del Estado de la Técnica, y del análisis del requisito de Nivel Inventivo, lo que a continuación se cita:

"En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y el otro es el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y en otro se utiliza como parámetro de referencia el estado de la técnica, en el primero se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquella, cada uno por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el

estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido no producirse la invención.”¹

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 generación de aerosol eléctricamente operado.

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

¹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 36-IP-2004.

CAVELIER

A B O G A D O S

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.

En primer lugar, se debe aclarar 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 substrato remanente, sino que simplemente se usa para determinar cuándo debería terminar la actividad de fumar.

Por su parte, 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.

En consecuencia, la invención reclamada en el nuevo pliego reivindicatorio es novedosa frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2 citado porque 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 y por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la reivindicación 1 de la presente solicitud se debe tener como inventiva frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2. Como consecuencia de lo anterior, las reivindicaciones dependientes 2 a 11 son también novedosas en virtud de su dependencia de la reivindicación 1.

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 el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la Resolución No. **78501** del 19 de Diciembre de 2014, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención a las reivindicaciones 1 a 11 de la solicitud.

6.2. Que se otorgue el privilegio de patente de invención para todas las reivindicaciones de la solicitud **"MÉTODO PARA MANEJAR EL CONSUMO DE UN SUBSTRATO LÍQUIDO"** 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 Secretaría 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 PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

mm COLO-12770-0841-103-9
JBN\JBN\ID-277615\WPC12770
No. M-2015-277615\JBN