

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61519

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-173180

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 22 de julio de 2013, con el N° 13-173180-00000-0000, 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 CON MEDIOS PARA DESHABILITAR CONSUMIBLES", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2011/073793 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° 4748, notificado por fijación en lista el 29 de abril 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° 13-173180-00008-0000 del 24 de julio de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 13 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 impedir la reutilización de contenedores de consumibles en productos que producen aerosol. Para resolver este problema técnico, presenta un sistema que inhabilita el contenedor de un sustrato que es consumido en un 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:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61519

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-173180

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	EP 0 358 002	"Smoking articles utilizing electrical energy"	14/Marzo/1990

El documento D1¹ enseña un artículo de fumado que utiliza una resistencia y una fuente eléctrica para suministrar humo o aerosol con sabor a tabaco (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".

En el presente caso, el cartucho reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 9 está referida a: *"Un cartucho para usarse en un sistema para fumar eléctricamente operado..."* (Ver página 12 del radicado N° 13-173180-00008-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 9, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Un substrato formador de aerosol.	Formador de aerosol (Col. 5, líneas 1 a 26).
Medios de inhabilitación	Interruptor de encendido y apagado (Col. 16, líneas 7 a 18) y medios de regulación de la corrientes que son deshabilitados (Col. 7, líneas 4 a 12).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del cartucho de la reivindicación 9 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 9 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Por su parte, la reivindicación dependiente 10 no menciona alguna característica que haga nuevo el cartucho de la reivindicación 9, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Adicionalmente, el dispositivo reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 11 está referida a: *"Un dispositivo generador de aerosol...."* (Ver página 12 del radicado N° 13-173180-00008-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la

1 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=ep0358002&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61519
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-173180

solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 11, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 2

Características esenciales	D1
Un cartucho de consumible.	Un cartucho desechable (Col. 5, líneas 1 a 26).
Una porción de almacenamiento que contiene al sustrato formador de aerosol.	Material poroso con liquido (Col. 5, líneas 17 a 20).
Medios de inhabilitación.	Interruptor de encendido y apagado (Col. 16, líneas 7 a 18) y medios de regulación de la corrientes que son deshabilitados (Col. 7, líneas 4 a 12).
Circuitería de control.	Circuito de control (Col. 6, líneas 1 a 21).
Dispositivo generador de aerosol es un dispositivo para fumar operado en forma eléctrica.	Un artículo de fumado que utiliza una resistencia y una fuente eléctrica (Resumen).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del dispositivo de la reivindicación 11 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, la reivindicación dependiente 12 no menciona alguna característica que haga nuevo el dispositivo de la reivindicación 11, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Referente a las funcionalidades, 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 le indica al solicitante que, las instrucciones ejecutables al no ser tangibles no pueden hacer parte de las características estructurales de un aparato y por lo tanto los aparatos de las reivindicaciones 1, 9 y 11 no puede caracterizarse por tener instrucciones ejecutables.

Con relación a la novedad el solicitante señala que “...el interruptor 28 de D1 no deja el cigarrillo inoperante en el sistema generador de aerosol, solo lo desactiva temporalmente. Contrario a lo requerido por la presente invención, el cigarrillo de D1 no es alterado por medios de inhabilitación.”, se indica que el interruptor de encendido y apagado (D1, Col. 16, líneas 7 a 18), por definición, deja inoperable al cigarrillo (la temporalidad de la deshabilitación no se precisa en las reivindicaciones independientes).

Por último, frente al argumento del solicitante en el que indica que “En adición a los argumentos presentados, es relevante mencionar que el mérito investigativo de la presente solicitud ha sido reconocido por otras oficinas de patentes del mundo, las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61519

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-173180

cuales han otorgado patentes para invenciones equivalentes. Tal es el caso de Europa, adjunto se presenta el documento de patente (EP2654471B1) emitido por dicha oficina de patentes” se le indica al solicitante que efectivamente imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

Adicionalmente el solicitante agrega que “Si bien es cierto que cada país es autónomo en conceder o negar el privilegio de patente para una solicitud, también es cierto que los requisitos de concesión de dichos privilegios son universales, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, como también la forma de evaluarlos. Así las cosas, el hecho de que la misma solicitud cumpla con los mencionados requisitos en diferentes países, como se mencionó anteriormente, es un claro indicio del merecimiento de la patente en Colombia”, efectivamente, los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, se deben cumplir para el otorgamiento de patentes y que las reivindicaciones 9 y 11 de la presente solicitud no cumple con el requisito de novedad como se explicó anteriormente en las tablas 1 y 2. Adicionalmente se indica que los procesos de examinación en cada país son autónomos y obedecen a sus propias dinámicas, por lo que no necesariamente son procesos iguales.

SEXTO: Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 8 y 13, 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) 9 a 12, por carecer de novedad como se explicó anteriormente.

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:

“SISTEMA DE GENERACIÓN DE AEROSOL CON MEDIOS PARA DESHABILITAR CONSUMIBLES”

Clasificación IPC: A24F 47/00 y A61L 9/03.

Reivindicación(es): 1 a 8 y 13 incluida(s) en el radicado bajo el N° 13-173180-00008-0000.

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

Domicilio(s): Neuchatel, Suiza.

Inventor(es): Jean-Marc Flick.

Prioridad(es) N°: EP 10252236.4

Fecha: 24 de diciembre de 2010

Solicitud internacional N°: PCT/EP2011/073793 **Fecha:** 22 de diciembre de 2011.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61519

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-173180

Vigente desde: 22 de diciembre de 2011

Hasta: 22 de diciembre de 2031.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 9 a 12, 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 14 Oct 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Francisco Javier Gonzalez Paez

Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: José Luis Londoño Fernández