

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 73966

Ref. Expediente N° NC2018/0009342

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 31
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 42959 del 06 de julio de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “DISPOSITIVO DE CARTUCHO QUE INCLUYE ELEMENTOS QUE PERMITEN LA FIJACIÓN SEGURA PARA DISPOSITIVOS VAPORIZADORES”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 22 de agosto de 2022 con el N° NC2022/0011896, la sociedad Juul Labs, Inc., encontrándose dentro del término establecido para el efecto, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Antecedentes administrativos.

La sociedad recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas durante el trámite administrativo y resalta que “(...) la Superintendencia emite la Resolución No. 42959 de fecha 6 de julio de 2022, por medio de la cual se niega el privilegio de patente a una invención, reiterando que la misma no cumple con los requisitos de nivel inventivo y en consecuencia considera que no es patentable a la luz del arte previo citado.”

Modificaciones al pliego reivindicatorio con motivo del recurso.

La recurrente manifiesta que con el memorial del recurso allega un nuevo pliego reivindicatorio en el cual “(...) se modifican las reivindicaciones 1 y 21. Dichas enmiendas y nuevas reivindicaciones se sustentan en la memoria descriptiva originalmente presentada y en las figuras. Por consiguiente, no hay adición de materia nueva.”

Patentabilidad de la materia reclamada.

La sociedad recurrente indica que aunque “(...) no está necesariamente de acuerdo con las caracterizaciones de las reivindicaciones o del documento D1 indicadas por el Examinador, el Solicitante ha modificado la reivindicación 1 para hacer avanzar la tramitación.”

Al respecto la sociedad recurrente menciona que “Al rechazar la reivindicación 1 con respecto al documento D1, el Examinador señala que el párrafo [0176] y la FIG. 9 indican ‘Una pequeña característica de presión macho (39b) ubicada en el extremo de la cubierta



Ref. Expediente N° NC2018/0009342

del canal está configurada para caer en una característica de presión hembra (39a), ubicada en la mitad del cuerpo en el lado del depósito, creando un conjunto de encaje a presión.’ El Solicitante hace constar que ambas de las citadas características de presión macho y hembra son partes del cartucho del documento D1 y no parte del receptáculo del cartucho. Por consiguiente, el Solicitante ha modificado la reivindicación 1 para aclarar que los espacios de bloqueo del cartucho están ‘configurados para asegurar la base [del cartucho] (2401) dentro del receptáculo (21) por acoplamiento con un primer retén de bloqueo (2421) y un segundo retén de bloqueo (2421) dentro del receptáculo’.” –Subraya del texto original-

Asimismo, la sociedad recurrente resalta que “El Examinador reconoce que el documento D1 “no menciona específicamente las dimensiones de los espacios de bloqueo,” pero aun así concluye, no obstante, que la reivindicación 1 no entraña actividad inventiva con respecto al documento D1. Al hacerlo, el Examinador argumenta que “No se observa ningún efecto asociado con el hecho de incluir específicamente que la solicitud menciona que el cuerpo del dispositivo electrónico de aerosol inhalable tiene más de 10 mm de profundidad y que los espacios de bloqueo están a 6 mm de la superficie inferior.” El Solicitante, con el debido respeto, expresa su disconformidad.”

De acuerdo con lo antes mencionado, la sociedad recurrente pone de presente que “(...) en la publicación de patente PCT principal, “para cartuchos que tienen una base que encaja en la abertura rectangular de un vaporizador, resulta ventajoso tener una longitud de la base que sea mayor de 10 mm, sin embargo, cuando la base es mayor de 10 mm, la estabilidad del cartucho y, en particular, la de los contactos eléctricos, puede mejorar mucho si el cartucho incluye uno o más espacios de bloqueo cerca de la superficie inferior del cartucho en los que se pueda acoplar un retén complementario en el vaporizador. En particular, puede resultar ventajoso tener el primer y segundo espacios de bloqueo dentro de los 6 mm de la superficie inferior.” Documento WO/2017/139675, [0014] (se han omitido los paréntesis internos). Por consiguiente, con el debido respeto, el solicitante alega que el cartucho de la reivindicación modificada 1 no proporciona un efecto particular, que sea ventajoso para que un dispositivo de cartucho se acople de forma segura con un cuerpo de dispositivo electrónico de aerosol inhalable.”

Finalmente, la sociedad recurrente concluye señalando que “(...) la reivindicación 1 implica actividad inventiva con respecto a la técnica anterior. Cada una de las reivindicaciones dependientes restantes incorpora por referencia todas las características de la reivindicación 1. En vista de las características enumeradas en la reivindicación independiente, y en vista de las características adicionales enumeradas en las reivindicaciones dependientes, el Solicitante, con el debido respeto, alega que las reivindicaciones dependientes implican actividad inventiva al menos por las razones expuestas anteriormente, y por sus respectivas características novedosas adicionales. Por lo tanto, con el debido respeto, el Solicitante alega que todas las reivindicaciones son admisibles.”

Peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso.

La sociedad recurrente solicita “REVOCAR EN SU TOTALIDAD la decisión tomada en la Resolución No. 42959 de fecha 6 de julio de 2022 y en su lugar; CONCEDER el privilegio de patente o emitir un NUEVO REQUERIMIENTO DE FONDO para la invención denominada “DISPOSITIVO DE CARTUCHO QUE INCLUYE ELEMENTOS



Ref. Expediente N° NC2018/0009342

QUE PERMITEN LA FIJACIÓN SEGURA PARA DISPOSITIVOS VAPORIZADORES”, solicitada por parte de la sociedad JUUL LABS, INC.” –Negrilla del texto original-

Trámite administrativo.

Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán “(...) *todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso*”.

Objeto de la invención.

Esta oficina no pierde de vista que la solicitud está relacionada con un dispositivo de cartucho para acoplarse de forma segura con un cuerpo de dispositivo electrónico de aerosol inhalable, que incluye una boquilla, un compartimiento de almacenamiento de fluido configurado para contener un material vaporizable; una base configurada para encajar en un receptáculo del cuerpo de dispositivo electrónico de aerosol inhalable que tiene más de 10 mm de profundidad, teniendo la base una superficie inferior que comprende un primer contacto eléctrico y un segundo contacto eléctrico, un primer espacio de bloqueo en una primera superficie lateral de la base, y un segundo espacio de bloqueo en una segunda superficie lateral de la base que está opuesta a la primera superficie lateral, en el que el primer y segundo espacios de bloqueo están configurados para asegurar la base dentro del receptáculo y dentro de 6 mm de la superficie inferior.

Antecedentes administrativos.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2018/0009342 del 05 de septiembre de 2018, requerida en dos (2) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, mediante los Oficios N° 996 notificado el 23 enero de 2020 y Oficio N° 867 notificado el 27 de enero de 2022.

Mediante radicado N° NC2018/0009342 del 02 de junio de 2021, el solicitante presentó respuesta al requerimiento de fondo, emitido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, y presento argumentos en favor de la patentabilidad de la materia reclamada. De igual manera se evaluó la patentabilidad del capítulo reivindicatorio que se encuentra anexo al radicado bajo el N° NC2018/0009342 el 02 de junio de 2022 y se determinó que la materia reclamada carecía de nivel inventivo.

Al subsistir los impedimentos para la concesión de la materia reclamada, el derecho de exclusividad fue denegado mediante Resolución N° 42959 del 06 de julio de 2022, al considerar que la materia reclamada no cumplía con el requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000.

Normativa aplicable.

El artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:



Ref. Expediente N° NC2018/0009342

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

*Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.
(...).*

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”

Modificaciones presentadas.

El artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 establece que:

“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente:

“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta en el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2022/0011896 del 22 de agosto de 2022 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, al respecto esta Oficina encuentra lo siguiente:

- En las nuevas reivindicaciones 1 y 21 se hace claridad sobre la disposición estructural de los espacios de bloqueo dispuestos en las primeras y segundas paredes exteriores de la superficie de la base del cartucho.

De acuerdo con lo antes mencionado, se acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias acreditado mediante el recibo 22-74427 del 22 de agosto de 2022.

Sobre la patentabilidad de la materia reclamada.



Resolución N° 73966

Ref. Expediente N° NC2018/0009342

De acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

En el presente caso se advierte que el estado de la técnica puesto en consideración, para apreciar el carácter inventivo de la materia reclamada, divulga un objeto concebido en el mismo campo técnico o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y por lo tanto presenta características técnicas similares, que permiten determinar que la materia reclamada no cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 18 de la Decisión 486 antes mencionado.

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Oficina encuentra del caso hacer el siguiente análisis:

La nueva reivindicación 1 reclama:

Un dispositivo de cartucho para acoplarse de forma segura con un cuerpo de dispositivo electrónico de aerosol inhalable, CARACTERIZADO porque el dispositivo comprende:

-una boquilla (31, 2409); un compartimiento de almacenamiento de fluido (32) configurado para contener un material vaporizable; una base (2401) configurada para encajar en un receptáculo (21) del cuerpo de dispositivo electrónico de aerosol inhalable que tiene más de 10 mm de profundidad, teniendo la base (2401) una superficie inferior que comprende un primer contacto eléctrico y un segundo contacto eléctrico (2411), un primer espacio de bloqueo (2404) en una primera superficie lateral de la base (2401), y un segundo espacio de bloqueo (2404') en una segunda superficie lateral de la base (2401) que está opuesta a la primera superficie lateral, en el que el primer y segundo espacios de bloqueo (2404, 2404') están configurados para asegurar la base (2401) dentro del receptáculo (21) por acoplamiento con un primer retén de bloqueo (2421) y un segundo retén de bloqueo (2421) dentro del receptáculo, y en donde el primer y el segundo espacios de bloqueo (2404, 2404') están dispuestos dentro de los 6 mm de la superficie inferior de la base (2401).

De acuerdo con la materia reclamada en la resolución impugnada se citó el documento US20150208729 (de aquí en adelante D1) como el antecedente documental más cercano a la invención porque revela: Un dispositivo para generar un aerosol inhalable que comprende: a) un cartucho que comprende un primer lado, un segundo lado opuesto al primer lado y un calentador que comprende un primer par de contactos calentadores, una mecha fluida y un resistivo elemento calefactor en contacto con la mecha de fluido, donde el primer par de contactos del calentador comprenden una primera placa delgada acoplada al primer lado y una segunda placa delgada acoplada al segundo lado, y donde la mecha de fluido y el elemento calefactor resistivo están suspendidos entre el primera placa delgada y segunda placa delgada; y b) un cuerpo de dispositivo que comprende: (i) un receptáculo de cartucho para recibir el cartucho; y (ii) un segundo par de contactos del calentador colocados para acoplarse con el primer par de contactos del calentador cuando el cartucho se inserta en el cuerpo del dispositivo, donde el acoplamiento del primer par de contactos del calentador y el segundo par de contactos del calentador



Ref. Expediente N° NC2018/0009342

completa un circuito eléctrico para suministrar energía eléctrica al elemento de calentamiento resistivo.

Así las cosas, en la resolución impugnada se determinó que la diferencia entre la materia reclamada y las enseñanzas del documento D1, radica sobre el hecho de que la reivindicación 1 busca proteger que el cuerpo del dispositivo tiene más de 10 mm de profundidad y que los espacios de bloqueo se encuentran dentro de los 6mm de la superficie inferior de la base (2401) que el documento D1 no revela.

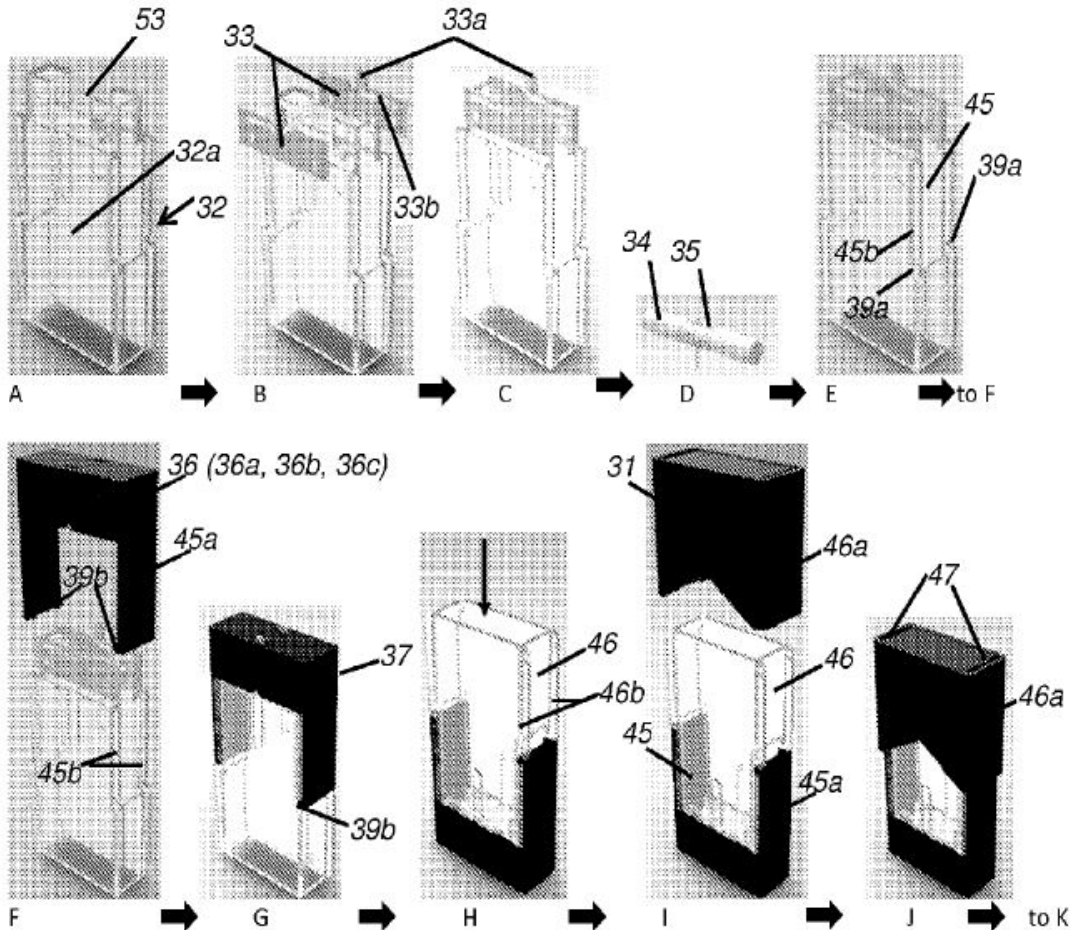
Sobre el particular, esta Oficina ratifica que no hay evidencia de un efecto técnico inesperado o sorprendente asociado a la inclusión de que la base que aloja el cuerpo del dispositivo electrónico tenga 10 mm de profundidad y que los espacios de bloqueo se encuentren dentro de los 6mm de la superficie inferior de la base (2401), toda vez que el documento D1 hace referencia a que:

- *“El dispositivo puede comprender un cuerpo que aloja, contiene y/o se integra con uno o más componentes del dispositivo. El cuerpo del dispositivo puede comprender un receptáculo de cartucho. El receptáculo del cartucho puede comprender un canal integral a una superficie interior del receptáculo del cartucho; y un paso de entrada de aire formado por el canal y una superficie externa del cartucho cuando el cartucho se inserta en el receptáculo del cartucho. Puede colocarse y/o insertarse un cartucho en el receptáculo del cartucho. El cartucho puede tener un compartimento de almacenamiento de fluidos. El canal puede formar un primer lado del paso de entrada de aire, y una superficie externa del cartucho forma un segundo lado del paso de entrada de aire. El canal puede comprender al menos uno de: una ranura; un abrevadero; una pista; una depresión; una abolladura; un surco; una trinchera; un pliegue; y una canaleta. El canal integral puede comprender paredes que están empotradas en la superficie o que sobresalen de la superficie donde se forma. Las paredes laterales internas del canal pueden formar lados adicionales del paso de entrada de aire. El canal puede tener una sección transversal redonda, ovalada, cuadrada, rectangular o de otra forma. El canal puede tener una sección transversal cerrada. El canal puede tener una profundidad de aproximadamente 0,1 mm, 0,5 mm, 1 mm, 2 mm o 5 mm. El canal puede tener una longitud de aproximadamente 0,1 cm, 0,5 cm, 1 cm, 2 cm o 5 cm. Puede haber al menos 1 canal. Las paredes laterales internas del canal pueden formar lados adicionales del paso de entrada de aire. El canal puede tener una sección transversal redonda, ovalada, cuadrada, rectangular o de otra forma. El canal puede tener una sección transversal cerrada. El canal puede tener aproximadamente 0,1 cm, 0,5 cm, 1 cm, 2 cm o 5 cm de ancho. El canal puede tener una profundidad de aproximadamente 0,1 mm, 0,5 mm, 1 mm, 2 mm o 5 mm. El canal puede tener una longitud de aproximadamente 0,1 cm, 0,5 cm, 1 cm, 2 cm o 5 cm. Puede haber al menos 1 canal. Las paredes laterales internas del canal pueden formar lados adicionales del paso de entrada de aire. El canal puede tener una sección transversal redonda, ovalada, cuadrada, rectangular o de otra forma. El canal puede tener una sección transversal cerrada. El canal puede tener aproximadamente 0,1 cm, 0,5 cm, 1 cm, 2 cm o 5 cm de ancho. El canal puede tener una profundidad de aproximadamente 0,1 mm, 0,5 mm, 1 mm, 2 mm o 5 mm. El canal puede tener una longitud de aproximadamente 0,1 cm, 0,5 cm, 1 cm, 2 cm o 5 cm. Puede haber al menos 1 canal. o 5 cm de largo. Puede haber al menos 1 canal. o 5 cm de largo. Puede haber al menos 1 canal.” (Parr. 0167).*



Ref. Expediente N° NC2018/0009342

- “(...) un acoplamiento a presión (39a, 39b); y una boquilla (31) fijada a un segundo extremo con un acoplamiento a presión (39c, 39d) (no mostrado, pero similar a 39a y 39b) (Párr. 0200).



De tal suerte, que para una persona medianamente versada en la materia, la característica reclamada referente a que la base del dispositivo tiene una profundidad determinada (10mm) para ajustar y alojar el cuerpo del dispositivo electrónico, es obvia a la luz de las enseñanzas del documento D1, toda vez que en esta anterioridad se establece una configuración similar en la que la profundidad en la base del dispositivo oscila entre 0,1 y 5mm, por tanto a pesar de no tener la misma dimensión, la configuración estructural esta revelada y seria obvio usar una base con una profundidad mayor para ajustar y alojar el cuerpo del dispositivo electrónico, tal y como lo hace alternativamente la solicitud.

Asimismo, para esta Oficina el mecanismo de bloqueo en la posición reclamada también se deriva de manera evidente de las enseñanzas del estado de la técnica, toda vez que el bloqueo macho hembra (39a, 39b, 39c y 39d) del documento D1 es similar al reclamado en la solicitud, solo que su dimensión y disposición no son exactamente las mismas, sin embargo para una persona medianamente versada en la materia resultaría obvio utilizar un medio de bloqueo como el revelado en el documento D1 en la posición reclamada para ajustar el receptáculo del dispositivo electrónico a la base, tal y como lo hace alternativamente el medio de bloqueo de la solicitud.

En consecuencia, se ratifica que la materia objeto de la reivindicación 1 y la de sus dependientes 2 a 22, no cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo

Resolución N° 73966

Ref. Expediente N° NC2018/0009342

18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo tanto no haya lugar a revocar la resolución impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 42959 del 06 de julio de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación denominada: “DISPOSITIVO DE CARTUCHO QUE INCLUYE ELEMENTOS QUE PERMITEN LA FIJACIÓN SEGURA PARA DISPOSITIVOS VAPORIZADORES”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad Juul Labs, Inc., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 24 de octubre de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
Fecha: 2022.10.24
09:03:44 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

