

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-140671- -00006-0000

Fecha: 2013-06-13 16:43:18 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 12

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. **10.140.671**
Asunto : Solicitud de patente para: **SISTEMA PARA FUMAR
MEDIANTE CALENTAMIENTO ELÉCTRICO**
Solicitante : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Fecha de solicitud : 10 de Noviembre de 2010

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **4747** notificado por fijación en lista el 12 de Marzo de 2013.

2. Mediante oficio No. **4747** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la claridad del pliego reivindicatorio, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 y 14 en vista de los documentos **D1**: US 5,934,289 y **D2**: US 20060130860.

3. **Respuesta a las objeciones**

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

"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 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

3.1 Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones.

El nuevo pliego reivindicatorio corresponde en general con el anterior, pero se han hecho algunas modificaciones para favorecer la claridad y se ha incluido el contenido de la reivindicación 11 en la nueva reivindicación 1.

3.2 Argumentos a favor de la claridad del pliego reivindicatorio

En primer lugar, se han eliminado, del nuevo pliego reivindicatorio, los términos “al menos” y “adecuado” con el fin de definir la invención de manera precisa e inequívoca.

Por otro lado, se ha cambiado la expresión “partes eléctricas” por “hardware eléctrico”, que es mucho más utilizado en la técnica, y que será entendido evidentemente por un técnico versado en la materia. También se ha reemplazado la palabra “interfase” por “interfaz” que es una traducción más precisa y define apropiadamente el concepto que se intenta proteger.

Con respecto a las expresiones: “elemento de calentamiento”, “hardware eléctrico”, “una interfaz”, “circuito recargable”, “un sensor para detectar el flujo de aire”, “un indicador de bocanada” y “fuente de energía”, objetadas por ser generales, resulta pertinente aclarar que cada uno de dichas expresiones son comúnmente usadas en la técnica, y serán entendidas evidentemente por un técnico versado en la materia. Adicionalmente, existe una gran variedad de elementos que puede cumplir con la función que cumple cada uno de dicho elementos, por lo que definir un grupo específico de posibilidades para cada uno de dichos elementos resultaría en reivindicaciones excesivamente extensas y por lo tanto poco concisas.

Adicionalmente, la selección específica de, por ejemplo, la fuente de energía, o cualquier otro de los elementos mencionados, no está relacionada con el concepto inventivo de la presente solicitud. Si por ejemplo se selecciona una batería de ión de litio, una persona versada en la materia podría reemplazarla simplemente, y sin necesidad de realizar ninguna actividad inventiva, por una batería de níquel-cadmio, obteniendo así un dispositivo igual al reclamado sin entrar dentro del alcance de la reivindicación. Este argumento se puede repetir exactamente igual para cada uno de los elementos objetados.

Así, restringir cada uno de los elementos en cuestión a un grupo conciso de posibilidades, resultaría en una limitación excesiva de la patente, que además resulta innecesaria ya que sería la consecuencia de la selección de componentes que una persona versada en la materia puede realizar evidentemente, sin incurrir en ninguna actividad inventiva.

Por otro lado, es preciso aclarar que los fragmentos, en las reivindicaciones 1, 7, 11, 12 y 14 objetados por definir usos que pueden dársele a la invención o resultados a alcanzar, no corresponden a usos ni 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.

Con respecto a lo anterior, el "INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho enuncia:

"Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales (...) Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio

el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos"
(Subraya incluida en el texto).

De acuerdo con lo anterior, los fragmentos objetados no solo pueden, sino que deben estar en las reivindicaciones, ya que resultan esenciales para que una persona del oficio normalmente versada en la materia entienda correctamente el funcionamiento de la invención.

En consecuencia de lo anterior, se considera que las objeciones formuladas en cuanto a la falta de claridad de las reivindicaciones han sido superadas.

3.3 Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

En primer lugar, es importante mencionar que la nueva reivindicación 1 ha sido modificada para especificar: *"en donde el hardware eléctrico programable a través de software descargable desde servidor de internet a través del enlace de comunicaciones, el hardware eléctrico controla la potencia suministrada al elemento de calentamiento"*.

Aunque lo anterior no representa una característica técnica esencial de la invención, sí representa una característica técnica funcional que resulta esencial para entender a cabalidad el hardware eléctrico y su interacción con la interfaz. De acuerdo a la nueva característica funcional de la reivindicación 1, se evidencia que el sistema reclamado comprende un enlace de comunicaciones bidireccional que obtiene datos de los sensores, y transmite datos al hardware para controlar los parámetros del sistema. Esto se logra mediante los elementos técnicos definidos en la reivindicación 1, que son explicados claramente mediante las características técnicas funcionales.

Resulta pertinente aclarar en este caso que el software en este caso no es parte de la invención, se hace mención de éste para explicar la naturaleza del hardware eléctrico. Ya que no se está buscando protección sobre un software, no se está incurriendo en materia no patentable. Incluso si se considerara que el software hace parte

de la invención, éste hace parte de un sistema, por lo que está asociado con un dispositivo y su operación, lo que lo convierte en materia patentable.

Es importante mencionar que la característica funcional, arriba mencionada, modifica la naturaleza del hardware eléctrico y de la interfaz, de tal forma que estos elementos no pueden ser comparados con el arte previo, como se explica a continuación:

En primer lugar, la interfaz de la presente invención provee un enlace bidireccional de comunicación, ya que la información suministrada por los sensores es utilizada para retroalimentar el sistema para fumar. El sistema de D2 permite únicamente adquisición de datos y transmisión unidireccional de éstos a una máquina. Así, ninguno de los documentos D1 ni D2 enseña una interfaz de comunicaciones bidireccionales que permita retroalimentar el sistema, por lo que esta característica no está anticipada en el estado de la técnica.

Por otro lado, la presente invención comprende un hardware que controla los parámetros del dispositivo para fumar en respuesta a una retroalimentación de datos. Ninguno de los documentos citados como arte previo enseña un hardware, ni ningún otro elemento, que permita efectuar un control sobre los parámetros del sistema. Así, esta característica tampoco se encuentra anticipada en el estado de la técnica.

El efecto técnico que resulta de incluir las dos características anteriores en el sistema para fumar es que se puede optimizar el uso del dispositivo de acuerdo a los datos obtenidos.

Así, el problema técnico que resuelve la presente invención sobre D1 es “Cómo optimizar el uso de un dispositivo para fumar como el de D1”.

Partiendo de D1, las enseñanzas de D2 no le habrían permitido a un técnico versado en la materia resolver el problema mencionado, ya que D2 no menciona ni sugiere medios para obtener una retroalimentación, y menos aún medios para controlar el sistema a partir de dicha retroalimentación. De acuerdo a lo anterior, el estado de la

técnica no le habría permitido a una persona versada en la materia llegar a la solución propuesta en la presente solicitud de forma obvia.

Como consecuencia de lo anterior, la reivindicación independiente 1 es inventiva sobre el estado del arte citado. Consecuentemente, las reivindicaciones 2 a 13 son también inventivas en virtud de su dependencia de la reivindicación 1.

De acuerdo a todos los argumentos presentados, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486 y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 4747, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

5. **Anexos**

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones
- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-12770-0841-047-8
SML\SML\ID-244282\WPC12770
No. M-2013-244282\SML

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite	
☐ Error material	☒ Modificación a una Solicitud en trámite
☒ Patente de Invención	
☐ Patente de Modelo de Utilidad	
☐ Registro de Diseño Industrial	
☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados	

2. Datos del solicitante												
Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒												
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.												
Nombre o denominación / Nombre o razón social completa												
Nombre representante legal												
Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐												
Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____												
<table><tr><td>Nacionalidad/País de constitución</td><td>Dirección y domicilio del titular</td><td>Ciudad</td></tr><tr><td>Suiza</td><td>Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Suiza</td><td>Neuchâtel</td></tr><tr><td>Dirección electrónica</td><td>No. Fax</td><td>Número telefónico</td></tr><tr><td>clientes@cavelier.com</td><td>2 11 86 50</td><td>3 47 36 11</td></tr></table>	Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad	Suiza	Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Suiza	Neuchâtel	Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico	clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11
Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad										
Suiza	Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Suiza	Neuchâtel										
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico										
clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11										

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:										
Apellidos y Nombre De Páez Luz Clemencia	Documento de identificación C.C. 35.456.344	Tarjeta profesional T.P.A. 23.555								
<table><tr><td>Dirección y domicilio</td><td>Ciudad</td></tr><tr><td>Carrera 4ª No. 72 -35</td><td>Bogotá</td></tr><tr><td>Dirección electrónica</td><td>No. Fax</td><td>Número telefónico</td></tr><tr><td>cavelier@cavelier.com</td><td>2 11 86 50</td><td>3 47 36 11</td></tr></table>	Dirección y domicilio	Ciudad	Carrera 4ª No. 72 -35	Bogotá	Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico	cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11
Dirección y domicilio	Ciudad									
Carrera 4ª No. 72 -35	Bogotá									
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico								
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11								
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general										

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 10.140.671

Aparece

Debe ser

Modificación:



Modificación al capítulo reivindicatorio.

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 13 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas. Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y además se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.



Modificación al capítulo descriptivo.



Modificación al resumen.



Modificación a los dibujos.

5. Anexos



Poder, si fuere el caso.



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.



Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

5

REIVINDICACIONES

1. Un sistema para fumar mediante calentamiento eléctrico para recibir un sustrato formador de aerosol. El sistema está compuesto de:

- un elemento de calentamiento para calentar el sustrato y formar el aerosol;
- una fuente de energía eléctrica para darle energía al elemento de calentamiento;
- hardware eléctrico conectado a la fuente de energía y al elemento de calentamiento; y
- un enlace de comunicaciones para cargar datos hacia y bajar los datos desde un servidor habilitado para internet

en donde el hardware eléctrico programable a través de software descargable desde servidor de internet a través del enlace de comunicaciones, el hardware eléctrico controla la potencia suministrada al elemento de calentamiento.

2. Un sistema para fumar mediante calentamiento eléctrico de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el sustrato formador de aerosol sea sólido.

3. Un sistema para fumar mediante calentamiento eléctrico de acuerdo con la reivindicación 1 ó la reivindicación 2 en donde el sustrato formador de aerosol sea un líquido.

4. Un sistema para fumar mediante calentamiento eléctrico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el suministro de energía esté compuesto por una celda de poder contenida dentro del sistema para fumar con calentamiento eléctrico.

5. Un sistema para fumar por medio de calentamiento eléctrico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones antecedentes en donde el suministro de energía esté compuesto de un circuito recargable con una fuente de energía externa.

6. Un sistema para fumar mediante calentamiento eléctrico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el suministro de energía esté compuesto de una interfaz configurada para conectarse con una fuente de energía externa.

7. Un sistema para fumar mediante calentamiento eléctrico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes en donde el enlace de comunicaciones está configurado para proveer energía eléctrica desde el servidor al sistema para fumar

por medio de calentamiento eléctrico.

8. Un sistema para fumar mediante calentamiento eléctrico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes en donde el enlace de comunicaciones sea de tipo inalámbrico.

9. Un sistema para fumar mediante calentamiento eléctrico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes de la 1 a la 7 en donde el enlace de comunicaciones sea alámbrico.

10. Un sistema para fumar por medio de calentamiento eléctrico de acuerdo con la reivindicación 9 en donde el enlace de comunicaciones sea un puerto Bus Serial Universal USB.

11. Un sistema para fumar mediante calentamiento eléctrico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes en donde las partes eléctricas estén compuestas por un sensor configurado para detectar el flujo de aire indicativo de que un usuario está tomando una bocanada.

12. Un sistema para fumar mediante calentamiento eléctrico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes que además incluya un indicador de bocanada configurado para indicar cuando se activa el elemento de calentamiento.

13. Un sistema fumador por medio de calentamiento eléctrico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes que además esté compuesto por una caja o carcasa configurada para alojar el sustrato formador de aerosol y diseñado para que el usuario la coja. Dicha caja o carcasa debe tener una cubierta y una boquilla reemplazable.

SML\SML\ID-244284\WPC12770