



No. 11-088086- -00010-0000

Fecha: 2014-02-13 17:01:29 Dep. 2020 DIR.NUEVASOR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 7

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **11.088.086**
Asunto : Solicitud de Patente para: **UN ARTÍCULO QUE INCLUYE INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PARA USARSE EN UN SISTEMA PARA FUMAR ELÉCTRICAMENTE CALENTADO**
Solicitante : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Fecha de solicitud : 14 de Julio de 2011

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. **18832** notificado por fijación en lista el 8 de Octubre de 2013.

2. Mediante memorial del 31 de Diciembre de 2013 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial arriba mencionada.

3. Mediante oficio No. **18832** 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, a la claridad del capítulo descriptivo, a la novedad de las reivindicaciones 1 a 4 en vista del documento **D1**: US 5,902,501, y al nivel inventivo de la reivindicación 2 en vista de los documentos **D1** y **D2**: US 6,541,100.

"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

4. 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:

4.1 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 10 reivindicaciones.

El nuevo pliego reivindicatorio está dirigido al sistema para fumar eléctricamente calentado, de igual forma que la solicitud original, pero se ha limitado el pliego a sólo algunas de las modalidades previamente definidas, y se realizaron algunas correcciones para favorecer la claridad de este.

4.2 Argumentos a favor de la claridad del pliego reivindicatorio

Debido a que el pliego reivindicatorio ha sido sustancialmente modificado, puede observarse que ninguna de las objeciones de claridad prospera en el nuevo pliego.

No obstante lo anterior, se ha eliminado, del nuevo pliego reivindicatorio, el término “al menos” con el fin de definir la invención de manera precisa e inequívoca.

Para favorecer aún más la claridad de las reivindicaciones, se han incluido los números de referencia en las reivindicaciones, de tal forma que se pueda identificar más fácilmente cada elemento 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.

4.3 Argumentos a favor de la novedad de la presente solicitud

En primer lugar, es preciso mencionar que el detector del sistema para fumar del documento D1 solamente es capaz de reconocer que: un cigarrillo ha sido insertado en el receptáculo 27; y que dicho cigarrillo es del tipo correcto con el cual el sistema funciona apropiadamente. Esto significa que el detector del sistema para fumar de D1 solamente puede distinguir artículos para fumar configurados para ser usados con dicho sistema de artículos para fumar que no están configurados para funcionar con el sistema.

De acuerdo con lo anterior, D1 no enseña ni sugiere “un detector capaz de detectar la presencia del artículo para fumar en la cavidad y distinguir el artículo para fumar de otros artículos que operan con el sistema para fumar”, como lo requiere la nueva reivindicación 1.

Queremos llamar la atención del Despacho, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en diversas oportunidades en relación a la forma de evaluar la novedad. En la interpretación 36-IP-2010 el Tribunal ha dicho que “*El Tribunal ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), mediante los cuales “la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla”*. En el presente caso se observa que el objeto reivindicado no se deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica dado que:

- Del estado de la técnica no puede desprenderse un detector capaz de detectar la presencia del artículo para fumar en la cavidad y distinguir el artículo para fumar de otros artículos que operan con el sistema para fumar.

Dado que no es posible derivar clara, precisa y directamente de la anterioridad la presente invención con todas sus características técnicas, entonces la presente solicitud goza de novedad.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la nueva reivindicación independiente 1 es novedosa sobre el estado de la técnica. Como consecuencia de lo anterior, las reivindicaciones dependientes 2 a 5 son también novedosas en virtud de su dependencia. Las reivindicaciones 6 a 10 son también novedosas sobre el arte previo porque incluyen las mismas características mencionadas.

4.4 Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

Una persona versada en la materia no encontraría en D1 enseñanza o sugerencia alguna que la permitiera determinar que sería deseable distinguir entre varios elementos que pueden ser utilizados con un sistema para fumar.

Por su parte, el documento D2 está relacionado con tintas que son invisibles para el ojo humano, pero que pueden ser detectadas por un sensor. Este documento no está relacionado de ninguna manera con la distinción entre diferentes artículos para fumar que pueden ser utilizados con un sistema para fumar.

En consecuencia de lo anterior, una persona versada en la materia, a partir de las enseñanzas de D1 y D2, no estaría motivada a incluir un detector capaz de detectar la presencia del artículo para fumar en la cavidad y distinguir el artículo para fumar de otros artículos que operan con el sistema para fumar, en el sistema para fumar conocido en D1. Por lo tanto, la reivindicación 1 no habría podido ser derivada de forma obvia a partir del estado de la técnica.

Como consecuencia de lo anterior, la reivindicación independiente 1 es inventiva sobre el estado del arte citado. Consecuentemente, las reivindicaciones 2 a 5 son también inventivas en virtud de su dependencia de la reivindicación 1. Las reivindicaciones 6 a 10 son también inventivas por las mismas razones explicadas arriba.

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. 18832, 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 10 reivindicaciones

Señor Director,


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

COLO-12770-0841-056-9
SML\SML\ID-260211\WPC12770
No. M-2014-260211\SML

REIVINDICACIONES

1. Un sistema para fumar eléctricamente calentado (101) que comprende:
un artículo para fumar (115, 115", 115''');
una cavidad para recibir (111) parcialmente el artículo para fumar;
un elemento de calentamiento;
una fuente de energía para suministrar energía al elemento de calentamiento; y
hardware eléctrico conectado a la fuente de energía y al elemento de calentamiento,
en donde el artículo para fumar (115, 115", 115''') incluye información identificación (201, 215, 217) impresa sobre el artículo para fumar, y el sistema para fumar comprende además un detector (203, 213, 219) capaz de detectar la presencia del artículo para fumar en la cavidad y distinguir el artículo para fumar de otros artículos que operan con el sistema para fumar, basándose en la información de identificación impresa sobre el artículo para fumar.
2. Un sistema para fumar eléctricamente calentado (101) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el hardware eléctrico está dispuesto para establecer un protocolo de calentamiento para el elemento de calentamiento basándose en el artículo para fumar particular identificado por el detector.
3. Un sistema para fumar eléctricamente calentado (101) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2 en donde el sistema está configurado para recibir una pluralidad de artículos para fumar incluyendo información de identificación impresa sobre éste, y el sistema está dispuesto para operar únicamente con un subgrupo de la pluralidad de artículos para fumar configurados para usarse con el sistema para fumar, cada artículo para fumar del subgrupo siendo distinguible por el detector, basándose en la información de identificación impresa sobre el artículo para fumar.
4. Un sistema para fumar eléctricamente calentado (101) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 ó 3 en donde el detector comprende un sensor óptico que incluye un emisor de luz y un sensor de luz.
5. Un sistema para fumar eléctricamente calentado (101) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 en donde la información de identificación (217) está configurada para alterarse durante el calentamiento para indicar si se ha fumado el artículo para fumar.
6. Un sistema para fumar eléctricamente calentado (101) que comprende:

un artículo de limpieza (115);
una cavidad (111) para recibir parcialmente el artículo de limpieza;
un elemento de calentamiento;
una fuente de energía para suministrar energía al elemento de calentamiento; y
hardware eléctrico conectado a la fuente de energía y un elemento de calentamiento;

en donde el artículo de limpieza incluye información identificación (207) impresa sobre el mismo, y el sistema para fumar comprende además un detector (209) capaz de detectar el artículo de limpieza y distinguir el artículo de limpieza de otros artículos que operan con el sistema para fumar, basándose en la información de identificación impresa sobre el artículo de limpieza.

7. Un sistema para fumar eléctricamente calentado (101) de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el sistema está dispuesto para iniciar cuando el detector (209) detecta el artículo de limpieza en la cavidad.

8. Un sistema para fumar eléctricamente calentado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 ó 7, en donde el hardware eléctrico está dispuesto para establecer un protocolo de calentamiento para el elemento de calentamiento basándose en el artículo de limpieza particular identificado por el detector

9. Un sistema para fumar eléctricamente calentado (101) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6, 7 u 8, en donde el detector comprende un sensor óptico que incluye un emisor de luz y un sensor de luz.

10. Un sistema para fumar eléctricamente calentado (101) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 9, en donde la información de identificación (217) está configurada para alterarse durante el calentamiento para indicar si se ha utilizado el artículo de limpieza.