

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-012410- -00007-0000

Fecha: 2014-01-23 15:22:47 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 10

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. 12.012.410
Asunto : Solicitud de patente para: "CAJETILLA TÁCTIL PARA BIENES DE CONSUMO"
Solicitante : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Fecha de solicitud : 27 de enero de 2012

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. 17217 notificado por fijación en lista el 17 de septiembre de 2013.

2. Mediante memorial del 9 de diciembre de 2013 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial.

3. Mediante oficio No. 17217 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 a la novedad de las reivindicaciones 1 a 4, 6 a 8 en vista del documento D1: US20030152724.

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:

"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

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.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Se eliminó la reivindicación 4.
- Se reenumeraron las demás reivindicaciones.

Se modificó el nuevo pliego reivindicatorio para eliminar los términos “por lo menos aproximadamente”, “sustancialmente” y “aproximadamente” del pliego reivindicatorio. Las reivindicaciones originales 1 y 9 se modificaron para incluir un límite superior de 500 micrones para la altura de la pluralidad de características de alto relieve y un límite superior de 10 cm para la separación de la pluralidad de características de alto relieve. El soporte para dichas modificaciones se encuentra en la página 2, líneas 16 a 19 y líneas 31 a 35 de la descripción de la presente solicitud, tal como fue originalmente presentada.

De esta manera, teniendo en cuenta los cambios realizados al capítulo reivindicatorio, todas las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita amablemente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

4.2 Argumentos a favor de la novedad de la presente solicitud

De acuerdo con el artículo 16, de la Dec. 486 de la Comunidad Andina, el cual se refiere a la novedad de la invención se establece que:

“Artículo 16: Una invención se considerará nueva cuando no esté 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.”

El método mediante el cual se evalúa la novedad de una invención, es a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, para que una invención se objete por novedad, es porque sus características esenciales son **exactamente iguales** a las de un documento del estado de la técnica. Por lo tanto **en caso que llegue a existir al menos una diferencia entre dicha comparación**, se afirma que la invención **SI** cumple con el requisito de novedad.

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:

El Examinador establece que las reivindicaciones originales 1 a 4 y 6 a 8 tienen falta de novedad de acuerdo al documento D1. La nueva reivindicación 1 ha sido modificada para incluir las características de la actual reivindicación 4, es decir, especificar que el recubrimiento táctil discontinuo es formado al aplicar uno o más barnices entintados a la superficie exterior del contenedor. De acuerdo a las siguientes razones se establece que la presente invención como se encuentra actualmente modificada sí tiene novedad y nivel inventivo sobre las divulgaciones del documento D1. Veamos:

El documento D1 divulga contenedores de cartón desechable con recubrimientos con textura que son producidos al aplicar una mezcla de recubrimiento de agente de texturización y/o aislante y líquido aglutinante de endurecimiento al calor de polímero a una superficie de un cartón plano en blanco en un patrón de áreas cubiertas y abiertas. La mezcla de recubrimiento es sometida al calor para curar el aglutinante polimérico y expandir el agente de texturización y/o aislante, opcionalmente tratada con humedad y opcionalmente calentada para formar el blanco en la forma de un contenedor.

El documento D1 divulga contenedores de cartón desechable como vasos, platos, etc... útiles en el servicio de alimentos; ver por ejemplo, el resumen, párrafos [0050] y [0121] y Figuras 15-31 de D1. El documento D1 no divulga un contenedor de artículos para fumar, ni tampoco divulga un contenedor que tenga un recubrimiento discontinuo que comprende una pluralidad de características en alto relieve que tiene una altura de entre 10 micrones y 500 micrones y una separación entre 20 micrones y 10 cm como se requiere en el actual pliego reivindicatorio. Adicionalmente, el documento D1 no divulga un contenedor que tiene un recubrimiento táctil discontinuo formado al aplicar uno o más barnices entintados a la superficie exterior del contenedor como lo requiere el actual pliego reivindicatorio. El párrafo [0117] del documento D1, al cual se refiere el Examinador en la Acción Oficial, divulga que una capa de revestimiento superior (16) que comprende un látex y un pigmento pueden ser aplicados a la superficie superior de un cartón en blanco (10) para formar el contenedor. Como se establece en el párrafo [0116] de D1 la capa de revestimiento superior (16) es un "recubrimiento convencional". Además, como lo muestra la Figura 1 del documento D1, la capa superior (16) que comprende un látex y un pigmento es un recubrimiento continuo aplicado a toda la superficie superior del blanco (10). El recubrimiento de patrón discontinuo (14) aplicado a la superficie inferior del blanco (10) del contenedor (10) divulgado en D1 no incluye un pigmento. De esta manera, se tiene que la presente invención como se encuentra reivindicada actualmente, si tiene novedad con respecto a D1.

El documento D1 trata un problema técnico completamente distinto al de la presente invención. La presente invención está interesada en proporcionar contenedores de artículos para fumar que tengan una textura durable en la superficie exterior del mismo, que permita una sensación táctil al consumidor cada vez que manipule el contenedor y que proporcione el exterior del contenedor con una apariencia novedosa. Lo anterior se logra al proporcionar un recubrimiento táctil, formado al aplicar uno o más barnices entintados, a la superficie exterior del contenedor; por ejemplo ver página 1, líneas 34 a 37 y página 5, líneas 16 a 19 de la descripción de la presente solicitud. Como se explica en la página 1, líneas 31 a 34 de la descripción de la presente solicitud, proporcionar el exterior de contenedores de artículos para fumar con una textura durable y una apariencia novedosa es particularmente ventajoso, ya que, por el contrario del

empaquetado de muchos otros bienes de consumo, los contenedores de artículos para fumar no son descartados luego de la primera abertura, sino que son manipulados repetidas veces por el consumidor hasta que todos los contenidos del mismo hayan sido consumidos.

Por el contrario a la presente invención, el documento D1 está principalmente interesado en contenedores de cartón desechables útiles en el servicio de alimentos, que tienen recubrimientos aislantes y/o texturizados que permiten unas mejores propiedades de volumen y aislamiento, ver por ejemplo, párrafos [0002] y [0004] de D1. El término “táctil” solo aparece tres veces en el total de la descripción de 108 páginas de D1 (una vez en el título, una vez en la reivindicación 1 y una vez en la reivindicación 15). Ya que el propósito de los recubrimientos de aislamiento y/o texturizados en el documento D1 no están relacionados con la apariencia de los contenedores de cartón desechables, el solicitante establece que no sería obvio para la persona versada en la materia proporcionar un recubrimiento táctil discontinuo, formado de uno o más barnices entintados, en la superficie externa de un contenedor de artículos para fumar basado en las divulgaciones del documento D1.

De hecho el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho, establece que: *“El estado de la técnica cercano es un documento que se encuentra en el mismo campo técnico que la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Suele ser el que tiene más características en común con la invención o presenta leves modificaciones de estructura e indica la misma función, propósito”*. Teniendo en cuenta lo establecido en el Instructivo y como se explicó anteriormente, se puede observar que el documento D1 no tiene el mismo propósito o trata de solucionar un problema semejante al de la presente invención, ni mucho menos existe alguna indicación para modificar la solución de D1 a fin de llegar a la invención reivindicada. Por lo que se considera que la persona versada en la materia no hubiera logrado de manera obvia la presente invención y se demuestra que las presentes reivindicaciones también son inventivas sobre las divulgaciones de D1.

4.3 Conclusiones

A partir de la modificación del pliego reivindicatorio, se ha superado la objeción de novedad y con lo anterior, se ven satisfechos todos los requisitos imprescindibles para que el presente Despacho otorgue el derecho de patente a la invención de la presente solicitud. El documento D1, no resulta una anterioridad válida capaz de afectar la novedad o el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud. Adicionalmente se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

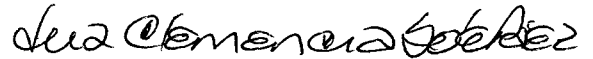
En adición a los argumentos presentados, la materia de la presente invención fue otorgada el 4 de Septiembre de 2013 por la Oficina de Patentes Europea (EP 2 448 832 B1). Si bien es cierto que cada país es autónomo en conceder o negar el privilegio de patente para una solicitud, también es cierto que 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.

5. 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. 17217, 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.

6. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones.
- Copia de portada de patente EP2448832.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

 COLO-12770-0841-060-1
FBJ\FBJ\ID-258692\WPC12770
No. M-2014-258692\FBJ

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un contenedor de artículos para fumar (10), que tiene un recubrimiento táctil discontinuo (16), en donde el recubrimiento táctil discontinuo (16) se forma aplicando uno o más barnices (18) a la superficie exterior del contenedor (10) en un patrón conformado por una pluralidad de características en alto relieve, que tienen una altura de entre 10 micrones y 500 micrones y una separación de entre 20 micrones y 10 cm.
2. Un contenedor de artículos para fumar (10) de acuerdo con la reivindicación 1 en donde la pluralidad de características en alto relieve son de la misma altura.
3. Un contenedor de artículos para fumar (10) de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 en donde el recubrimiento táctil discontinuo (16) se provee en una porción de la superficie exterior del contenedor (10) impresa con gráficos, texto, o una combinación de los anteriores.
4. Un contenedor de artículos para fumar (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 en donde el recubrimiento táctil discontinuo (16) se forma aplicando uno o más barnices entintados, a la superficie exterior del contenedor (10), los cuales son curados por exposición a luz ultravioleta.
5. Un contenedor de artículos para fumar (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 en donde el recubrimiento táctil discontinuo (16) tiene un coeficiente de fricción estática de entre 0.2 y 1.0.
6. Un contenedor de artículos para fumar (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, formada de uno o más blancos laminares doblados.
7. Un contenedor de artículos para fumar (10) de acuerdo con la reivindicación 6 en donde el uno o más blancos de cartón laminares doblados tienen un peso de entre 60 gramos por metro cuadrado y 250 gramos por metro cuadrado.
8. Un método de fabricar un contenedor de artículos para fumar (10), que tiene un recubrimiento táctil discontinuo (16), método que incluye:

aplicar uno o más barnices entintados a la superficie exterior de un blanco laminar en un patrón conformado por una pluralidad de características en alto relieve con una altura de entre 10 micrones y 500 micrones y una separación de entre 20 micrones y 10 cm;

curar el uno o más barnices entintados; y

doblar el blanco laminar alrededor de un manojo de artículos para fumar.

9. Un método de acuerdo con la reivindicación 8 que incluye curar el uno o más barnices entintados por exposición a luz ultravioleta.

10. Un método de acuerdo con la reivindicación 8 o 9 que comprende curar el uno o más barnices entintados en una atmósfera de gas inerte.



(11) **EP 2 448 832 B1**

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

- (45) Date of publication and mention of the grant of the patent:
04.09.2013 Bulletin 2013/36

(21) Application number: **09786046.4**

(22) Date of filing: **01.07.2009**
- (51) Int Cl.:
B65D 5/42 (2006.01) B65D 85/10 (2006.01)

(86) International application number:
PCT/IB2009/006319

(87) International publication number:
WO 2011/001200 (06.01.2011 Gazette 2011/01)

(54) **TACTILE PACKAGING FOR SMOKING ARTICLES**
VERPACKUNG FÜR RAUCHWAREN MIT TASTBARER OBERFLÄCHENTEXTUR
EMBALLAGE TACTILE POUR ARTICLES A FUMER

(84) Designated Contracting States: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR Designated Extension States: RS (43) Date of publication of application: 09.05.2012 Bulletin 2012/19 (73) Proprietor: Philip Morris Products S.A. 2000 Neuchâtel (CH) (72) Inventors: • WEISS, Jacques CH-1302 Vufflens-la-Ville (CH)	• MERMOD, Jacques CH-1066 Epalinges (CH) • SUCHET, Virginie CH-1800 Vevey (CH) (74) Representative: Millburn, Julie Elizabeth Reddie & Grose LLP 16 Theobalds Road London WC1X 8PL (GB) (56) References cited: GB-A- 2 311 762 US-A1- 2003 152 724 US-B1- 6 364 106
--	---

Note: Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

EP 2 448 832 B1