

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-031829- -00006-0000

Fecha: 2013-10-30 16:56:36 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

Trámite : 011

Evento : 378

Actuación : 523

Referencia : Expediente **No. 12.031.829**
Asunto : Solicitud de patente para: **“Contenedor que comprende artículos para fumar con un elemento de levantamiento”**.
Solicitante : **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**
Fecha de solicitud: 23 de febrero 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. 14103** notificado por fijación en lista del 6 de Agosto de 2013.

2. Mediante oficio **No. 14103** 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 son las siguientes:

3. De la solicitud de patente:

Su Despacho concluye que el pliego reivindicatorio de la presente invención no cumple con los requisitos de claridad y concisión del artículo 30 de la Decisión 486 y señala lo siguiente:

“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

- “Las reivindicaciones 1, 2, 9, 10, 12, 13, 15 no son claras porque las expresiones: “para levantar el artículo para fumar de la pared inferior del contenedor”, “se adapta para ser acoplado por el elemento que se levanta”, “que se adapta para ser removido, en donde el elemento que se levanta se une al lado interno de la hoja de halado, de tal manera que el elemento que se levanta es conectable con los artículos para fumar”, “que se adapta para ser removido, de tal manera que los artículos para fumar se pueden acceder y el elemento que se levanta sea contactable con los artículos para fumar”, “la hoja de halado se separa del elemento que se levanta, cuando se excede la fuerza de halado máxima predefinida sobre la hoja de halado”, “se adapta para acoplar la caja en forma de copa, cuando el elemento que se levanta, se levanta a una altura de levantamiento predefinida, con el fin de suministrar un tope para el elemento que se levanta”, “el elemento que se levanta es guiado por al menos una pared de la caja vecina de una pared de caja”, respectivamente, son resultados a alcanzar y no definen al producto, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales o estructurales, que contribuyen a la obtención de ese efecto”.
- “La reivindicación 1 no es clara porque la expresión “una caja en forma de copa para los artículos para fumar” indica el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención”.
- “Las reivindicaciones 2 y 3 no son claras porque su preámbulo se refiere a un contenedor de acuerdo con la reivindicación 1, sin embargo el contenido divulga las características del artículo de fumar”, que no es el objeto de la solicitud”.
- “La reivindicación 15 no es clara porque el término “sustancialmente”, es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica”.

Con respecto a lo señalado por su Despacho mi representada desea señalar lo siguiente:

Con el fin de atender las anteriores observaciones y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 14 reivindicaciones como sustituto del anteriormente presentado. De tal manera que, las objeciones formuladas a este respecto quedan superadas respectivamente con las modificaciones realizadas de la siguiente manera:

- Se ha eliminado la expresión: “para levantar el artículo para fumar 17 de la pared inferior del contenedor” de la reivindicación 1.
- La reivindicación 1 ha sido limitada incluyendo las características técnicas esenciales de la reivindicación 2.
- Se ha eliminado la expresión “sustancialmente” de la reivindicación 15.
- Se ha revisado la redacción del pliego reivindicatorio, con el fin de hacer claridad que los artículos absorbentes son una parte integrante de la materia reivindicada. A este respecto, respetuosamente se dirige la atención del Examinador sobre el hecho que las reivindicaciones del pliego reivindicatorio se refieren a un contenedor que comprende artículos para fumar y por lo tanto, cualquier característica en relación con los artículos para fumar hacen parte de la estructura técnica del contenedor reivindicado.
- Con respecto a las expresiones objetadas por referirse a resultados a alcanzar, es preciso aclarar que dichas expresiones no corresponden a resultados a alcanzar, 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 del contenedor 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.

Así entonces, con las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio es claro que el nuevo pliego reivindicatorio define de forma clara y precisa el alcance de la invención y por lo tanto, las objeciones formuladas a este respecto se deben tener por superadas.

4. Novedad y nivel inventivo.

Su Despacho concluye que el documento US2008/185303(D1) afecta la novedad de las reivindicaciones 1 a 8 y 10 a 15 de la presente solicitud de patente. Asimismo, el Examinador concluye que los documentos D1 y D2 (US3,923,239) afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones 9 y 11 y enuncia lo siguiente:

- “(...) las características esenciales del contenedor de la reivindicación 1 habían sido divulgadas en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva”.
- “La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 9 y el dispositivo de D1 consiste en que la invención incluye un recubrimiento interno alrededor de los artículos para fumar, en donde comprende una hoja de halado”.
- “La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 9 y el dispositivo de D2 consiste en que la invención proporciona un elemento que se levanta con una porción de acoplamiento acoplable con la porción de extremo superior externa del artículo para fumar”.
- “El efecto que logra el incluir una hoja de halado es que los cigarrillos entren en contacto con el elemento que se levanta y así pueda acceder a los cigarrillos”.
- “Sin embargo, la hoja de halado, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere a la tira preferiblemente hecha de celofán que se proporciona con un adhesivo para adherir los cigarrillos adyacentes”.
- “En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría la tira del documento D2 en el dispositivo divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 9 de la solicitud”.

Con respecto a lo señalado por su Despacho mi representada desea señalar lo siguiente:

De acuerdo con los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comunicad Andina:

"Artículo 16.- 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".

"Artículo 18.- 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".

La reivindicación 1 ha sido modificada en el nuevo pliego reivindicatorio de tal forma que ahora se refiere a:

"Un contenedor (1) que comprende artículos para fumar que comprende además una caja en forma de copa (2) en el cual los artículos para fumar (17) están acoplados; que comprende una pared inferior, paredes laterales y una abertura; comprende además un elemento que se levanta correlacionado con al menos un artículo para fumar (17), caracterizado porque el elemento que se levanta (20) tiene una porción de acoplamiento (22), acoplable con la porción de extremo superior externa del artículo para fumar (17), en donde la porción de acople del elemento que se levanta (20) se adapta para ser acoplado a un hombro similar al anillo (24) sobre el lado externo circunferencial del artículo para fumar (17)".

A diferencia del contenedor de la presente solicitud, D1 no enseña ni sugiere un anillo 24 sobre el lado externo circunferencial del artículo para fumar, tal como si lo hace la presente solicitud de patente y por lo tanto, es claro que dicho documento no anticipa como un todo las características técnicas esenciales del contenedor de la presente solicitud. Por lo tanto, la objeción formulada por novedad se debe tener por superada.

El documento D2 al igual que el documento D1, tampoco enseña el anillo mencionado en la presente solicitud que permite de forma ventajosa asegurar de forma más segura el acoplamiento del artículo para fumar sobre el lado externo circunferencial del artículo para fumar sin la necesidad de acoplarse a muchas ubicaciones sobre la extensión del artículo absorbente.

Así entonces, es claro que la materia de invención revelada en la presente solicitud de patente se debe tener como novedosa e inventiva frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2 citados toda vez que los mismos no enseñan ni sugieren como un todo las características técnicas esenciales de la presente invención y por lo tanto, una persona versada en la materia no derivaría de manera obvia u evidente la presente invención a partir de las enseñanzas de dichos documentos.

5. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones realizadas por ese Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación.

6. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 14 reivindicaciones.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-12770-0841-061-9

 MGM\MGMID-254361\WPC12770

No. M-2013-254361\MGM

REIVINDICACIONES

1. Un contenedor (1) que comprende artículos para fumar; una caja en forma de copa (2) en el cual los artículos para fumar (17) están acoplados; una pared inferior, paredes laterales y una abertura; un elemento que se levanta correlacionado con al menos un artículo para fumar (17), caracterizado porque el elemento que se levanta (20) tiene una porción de acoplamiento (22), acoplable con la porción de extremo superior externa del artículo para fumar (17), en donde la porción de acople del elemento que se levanta (20) se adapta para ser acoplado a un hombro similar al anillo (24) sobre el lado externo circunferencial del artículo para fumar (17).
2. Un contenedor de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el hombro del artículo para fumar (17) se forma mediante un borde (24) de un papel de punta circunferencialmente envuelto (23) del artículo para fumar (17) que es en particular un cigarrillo de filtro.
3. Un contenedor de acuerdo a la reivindicación 2, en donde el elemento que se levanta (20) se extiende desde la abertura de la caja en forma de copa (2) por debajo del borde (24) del papel de punta (23).
4. Un contenedor de acuerdo a una de las reivindicaciones previas, en donde el elemento que se levanta (20) está en acoplamiento de fricción con el artículo para fumar (17).
5. Un contenedor de acuerdo a una de las reivindicaciones previas, en donde el elemento que se levanta (20) comprende una saliente (22) como la porción de acoplamiento.
6. Un contenedor de acuerdo con la reivindicación 5, en donde las salientes se forman mediante una aleta (22) del elemento que se levanta (20) que se dobla a lo largo de un doblez (26) en el elemento que se levanta (20).
7. Un contenedor de acuerdo a la reivindicación 6, en donde la aleta (22) se extiende en la dirección hacia el artículo para fumar (17), en particular en una dirección hacia arriba hacia el artículo para fumar (17).
8. Un contenedor de acuerdo a una de las reivindicaciones 1 a 7, que comprende un recubrimiento interno (18) que rodea los artículos para fumar (17), en donde el recubrimiento interno (18) comprende una hoja de halado (19) que

se adapta para ser removido, en donde el elemento que se levanta (20) se une al lado interno de la hoja de halado (19), de tal manera que el elemento que se levanta (20) es contactable con los artículos para fumar (17).

9. Un contenedor de acuerdo a una de las reivindicaciones 1 a 7 que comprende un recubrimiento interno (18) que rodea los artículos para fumar (17), en donde el recubrimiento interno (18) comprende una hoja de halado (19) que se adapta para ser removido, de tal manera que los artículos para fumar (17) se puedan acceder y el elemento que se levanta (20) sea contactable con los artículos para fumar (17).
10. Un contenedor de acuerdo con la reivindicación 9, en donde el elemento que se levanta (20) se une al lado externo de la hoja de halado (19).
11. Un contenedor de acuerdo con las reivindicaciones 9 u 10, en donde la hoja de halado (19) es separable del elemento que se levanta (20).
12. Un contenedor de acuerdo a una de las reivindicaciones previas, en donde el elemento que se levanta (20) comprende una segunda aleta (29) que se adapta para acoplar la caja en forma de copa (2), cuando el elemento que se levanta (20) se levanta a una altura de levantamiento predefinida, con el fin de suministrar un tope para el elemento que se levanta (20).
13. Un contenedor de acuerdo con una de las reivindicaciones previas, en donde el elemento que se levanta (20) comprende varias aletas (22) que se suministran a diferentes alturas del elemento que se levanta (20).
14. Un contenedor de acuerdo a una de las reivindicaciones previas, en donde el elemento que se levanta (20) se extiende al menos parcialmente paralelo a una de las paredes de la caja (5) de la caja de forma de copa (2) y el elemento que se levanta (20) es guiado por al menos una pared de la caja vecina de una pared de la caja (5), y particularmente el elemento que se levanta (20) tiene el mismo ancho que el interior de la caja en forma de copa (2).