



No. 12-175768- -00004-0000

Fecha: 2014-03-26 17:16:59 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **12.175.768**
Asunto : Solicitud de Patente para: **"ARTÍCULO PARA FUMAR CON SISTEMA DE ENTREGA DE SABOR"**
Solicitante : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Fecha de solicitud : 5 de Octubre 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. **23521** notificado por fijación en lista el 31 de Diciembre de 2013.

2. Mediante oficio No. **23521** 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 6, 9, 10, 13 y 14 en vista del documento **D1**: WO 2008019281.

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:

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

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones.

El nuevo pliego reivindicatorio es esencialmente igual al anterior, pero se ha especificado la posición de la cápsula (62) dentro del artículo para fumar (10), se han realizado algunas modificaciones para favorecer la claridad, y se han eliminado las reivindicaciones 2, 3 y 14.

3.2 Argumentos a favor de la claridad del pliego reivindicatorio

En primer lugar, y para favorecer la claridad de las reivindicaciones, se han incluido todos los números de referencia en las reivindicaciones, de tal forma que se pueda identificar más fácilmente cada elemento de la invención.

Por otro lado, se ha utilizado la expresión “caracterizado porque” en las reivindicaciones independientes para separar claramente el preámbulo de la parte característica.

Adicionalmente, se ha eliminado el fragmento “de manera que el saborizante liberado es arrastrable hacia dicho artículo para fumar a través de dicho agujero de ventilación”, que definía una característica funcional que no es esencial para entender la invención, con el fin de favorecer la concisión del pliego reivindicatorio.

Ahora con respecto al término “pluralidad”, es pertinente mencionar que éste se refiere al número de agujeros de ventilación, y al número de cápsulas en una modalidad preferida. Cualquier persona medianamente versada en la materia entenderá de forma evidente las reivindicaciones y podrá reproducir la invención con todos sus efectos técnicos a partir de éstas, incluyendo el término pluralidad, ya que la persona versada en la materia reconocerá que el número específico de agujeros de ventilación no es de especial relevancia para la presente invención, desde que se presenten dos o más.

CAVELIER

A B O G A D O S

Por otro lado, contrario a lo afirmado por el Señor Examinador, el término “pluralidad” sí permite comparar de forma inequívoca la materia que se quiere proteger respecto al estado de la técnica. Esto se debe a que “pluralidad” será entendido evidentemente por un técnico versado en la materia como un grupo que comprende 2 o más elementos. A manera de ejemplo, se presenta el siguiente esquema de comparación tomando como referencia el número de agujeros de ventilación:

Definición en las reivindicaciones	Divulgación de un documento previo	La divulgación del documento afecta la reivindicación
Una pluralidad de agujeros de ventilación	Ningún agujero de ventilación	No
	Un agujero de ventilación	No
	Dos agujeros de ventilación	Sí
	Más de dos agujeros de ventilación	Sí

Lo anterior no corresponde a un análisis complejo, sino a la interpretación que realizaría de forma obvia cualquier técnico versado en la materia.

En consecuencia de lo anterior, el término “pluralidad” no corresponde a una falta de claridad, sino que define la materia de forma que puede ser reproducida o comparada con documentos previos de forma inequívoca.

En efecto, vale la pena resaltar que el INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD ha señalado lo siguiente, refiriéndose a la claridad de las reivindicaciones y la búsqueda de anterioridades:

“El examinador debe saber que las reivindicaciones deben ser claras y concisas y deben estar enteramente sustentadas por la descripción.”

“La búsqueda debe hacerse sobre la base de la invención definida por las reivindicaciones y soportada por la descripción y dibujos, si es el caso, ya que las reivindicaciones son las que determinan el alcance de protección”.

De tal manera que, teniendo en cuenta que el Examinador ha efectuado la búsqueda de anterioridades cercanas a la presente invención y el estudio de novedad, está reconociendo que el alcance de la materia acá reivindicada se encuentra definida de forma clara y concisa, toda vez que solamente si resulta posible comprender la invención y el alcance de la misma frente a lo ya descrito en el estado de la técnica, se puede realizar un estudio de fondo de la solicitud.

Por último, como se mencionó anteriormente, la reivindicación 14 ha sido eliminada, por lo que las objeciones referentes a ésta no prosperan en el nuevo pliego.

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 de la novedad de la presente solicitud

En primer lugar, es preciso aclarar que el documento D1 enseña que se pueden proveer microcápsulas entre las capas interior y exterior del material de boquilla. Esto no equivale a una "cápsula [que] está posicionada en una superficie externa del artículo para fumar" (énfasis añadido) como lo requiere la reivindicación 1. Para cualquier persona versada en la materia resulta evidente que las microcápsulas de D1 no están en una superficie externa, ya que están entre una capa interior y una capa exterior, es decir, en el interior del artículo.

Por otro lado, los agujeros de ventilación de D1 corresponden a los agujeros denotados con el número de referencia 210, y no a las perforaciones en el material interno de boquilla mencionadas en el renglón 21 de la página 28 de dicho documento. Esto debido a que una persona normalmente versada en la materia reconocerá evidentemente que los agujeros de ventilación deben extenderse a través de todas las envolturas del artículo para fumar, tal como lo hacen los agujeros 210.

Teniendo en cuenta lo anterior, puede notarse que el documento D1 no comprende ningún tipo de enseñanza o sugerencia con respecto al posicionamiento de

las microcápsulas con respecto a los agujeros de ventilación (210), ni al extremo bucal del artículo para fumar. Tampoco se encuentra en dicho documento indicación alguna de por qué la ubicación específica de las cápsulas podría ser importante.

En consecuencia de lo anterior, resulta evidente que el documento D1 tampoco enseña ni sugiere que “la cápsula está posicionada entre la pluralidad de agujeros de ventilación y el extremo bucal del artículo para fumar”, como lo requiere la 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 que la cápsula esté posicionada en una superficie externa del artículo para fumar.
- Del estado de la técnica no puede desprenderse que la cápsula esté posicionada entre la pluralidad de agujeros de ventilación y el extremo bucal del artículo 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 10 son también novedosas en virtud de su

dependencia. La reivindicación 11 es también novedosa por incluir las mismas características mencionadas anteriormente.

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. 23521, 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 11 reivindicaciones

Señor Director,


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

COLO-12770-0841-082-5
SML\SML\ID-262723\WPC12770
No. M-2014-262723\SML

REIVINDICACIONES

1. Un artículo para fumar (10) que comprende una barra de tabaco (20) y un filtro (40), incluyendo dicho filtro (40) una pluralidad de agujeros de ventilación (52); y
al menos una cápsula (62) conteniendo un saborizante (60) que es liberado sobre ruptura de la cápsula (62), **caracterizado porque** la cápsula (62) está posicionada en una superficie externa (16) del artículo para fumar (10) adyacente a la pluralidad de agujeros de ventilación (52);
en donde la cápsula (62) está posicionada entre la pluralidad de agujeros de ventilación (52) y el extremo bucal (14) del artículo para fumar (10); y
en donde la cápsula (62) es rota sobre remoción del artículo para fumar (10) de un paquete.
2. El artículo para fumar (10) de la reivindicación 1, que comprende una película conteniendo una pluralidad de cápsulas (62) posicionadas alrededor de la superficie externa (16) del artículo para fumar (10).
3. El artículo para fumar (10) de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, que comprende al menos dos cápsulas (62), en donde las al menos dos cápsulas (62) contienen el mismo saborizante (60).
4. El artículo para fumar (10) de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, que comprende al menos dos cápsulas (62), en donde al menos dos cápsulas (62) contienen un saborizante (60) diferente.
5. El artículo para fumar (10) de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, que comprende además un collar (80) posicionado sobre la superficie externa (16) del artículo para fumar (10) y adaptado para romper la cápsula (62) sobre remoción del artículo para fumar (10) de un paquete por contacto del collar (80) y la cápsula (62).
6. El artículo para fumar (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, que comprende además un sistema de lastre (90) comprendiendo un pliegue de papel (92) posicionado en la superficie externa (16) del artículo para fumar (10) y adaptado para romper la cápsula (62) sobre remoción del artículo para fumar (10) a partir de un paquete al desdoblar el pliegue de papel (92).
7. El artículo para fumar (10) de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, que comprende además un material de boquilla (50), en donde la cápsula (62) es posicionada entre una superficie externa (41) de una envoltura de tapón y una superficie interior (59) del material de boquilla (50).

8. El artículo para fumar (10) de la reivindicación 7, en donde la cápsula (62) es posicionada bajo un pliegue (55) del material de boquilla (50).
9. El artículo para fumar (10) de la reivindicación 8, en donde el pliegue (55) del material de boquilla (50) es un pliegue simple.
10. El artículo para fumar (10) de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el material de boquilla (50) comprende además una porción deprimida (57) adaptada para recibir al menos una cápsula (62) y en donde aplicar una fuerza mecánica rompe las cápsulas (62) liberando el saborizante (60).
11. Un sistema de entrega de sabor **caracterizado porque** comprende:
 - un paquete (100); y
 - al menos un artículo para fumar (10) de acuerdo con cualquier reivindicación precedente dentro del paquete.

SML\SML\ID-262724\WPC12770