

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-188631- -00007-0000

Fecha: 2014-01-16 16:22:06

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Eve: 378 FASENACIONALI
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. **12.188.631**
Asunto : Solicitud de Patente para: **"ARTÍCULO PARA FUMAR CON MATERIAL DE LÁMINA RESISTENTE AL CALOR"**
Solicitante : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Fecha de solicitud : 23 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. **16679** notificado por fijación en lista el 10 de Septiembre de 2013.

2. Mediante memorial del 3 de Diciembre de 2013 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial previamente mencionada.

3. Mediante oficio No. **16679** 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, 3, 5, 7, 8, 11 y 12 en vista de los documentos **D1**: US 6'095.152 y **D2**: GB 1537512.

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

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 11 reivindicaciones.

En el nuevo pliego reivindicatorio se ha limitado la reivindicación 1 incluyendo las características esenciales de las reivindicaciones 3 y 9, con el fin de hacer claridad sobre la materia que se solicita proteger y el alcance de la misma.

De otro lado, se han realizado modificaciones adicionales para favorecer la claridad del nuevo pliego reivindicatorio.

4.2 Argumentos a favor de la claridad del pliego reivindicatorio

En primer lugar, es preciso aclarar que el fragmento “el material de lámina tiene una fuerza de tensión de entre 1300 N/m y 6000 N/m” no es un resultado a obtener mediante la invención, es decir, el concepto inventivo de la presente invención no está relacionado con la resistencia de los materiales, de hecho, una persona versada en la materia que desee obtener un material de lámina con una fuerza de tensión entre 1300 N/m y 6000 N/m simplemente seleccionará dicho material, y el espesor de este, entre una variedad de materiales disponibles, y no requerirá ningún tipo de actividad investigativa ni inventiva para ello.

Con respecto a lo anterior, se debe mencionar que el fragmento en cuestión simplemente tiene como finalidad determinar la selección adecuada del material de lámina (es decir, proveerle suficiente información a un técnico versado en la materia para que realice la selección correcta), de forma que interactúe de la forma deseada con los otros componentes, mas no establecer un nivel de resistencia cuya obtención por sí sola representa un problema técnico.

En conclusión, dicha condición provee una limitación al material que será usado como material de lámina y puede ser alcanzada mediante una selección rutinaria en el campo técnico.

Ahora con relación a los términos objetados por ser muy generales, se han definido de forma más precisa el “material ligante”, el “material de relleno inorgánico” y la “capa de recubrimiento del material de lámina resistente al calor”, estableciendo los posibles compuestos que los constituyen.

Además, se ha eliminado, del nuevo pliego reivindicatorio, el término “al menos” con el fin de definir la invención de manera precisa e inequívoca.

Sin embargo, el término “de entre”, en el contexto utilizado, no incurre en ningún tipo de falta de claridad, imprecisión o ambigüedad. Específicamente, las frases “de entre 1300 N/m y 6000 N/m”, “de entre 70 y 130 gramos por metro cuadrado” y “un peso de entre 5 y 75 gramos por metro cuadrado” definen de forma clara, precisa e inequívoca rangos correctamente definidos por su límite inferior y su límite superior, es decir, intervalos puntuales.

Respetuosamente se disiente de la afirmación del señor examinador según la cual “El capítulo reivindicatorio no es claro porque se busca proteger un artículo para fumar, sin embargo las características técnicas están relacionadas con la composición de un material de lámina resistente al calor”, esto debido a que el material de lámina es uno de los componentes del artículo para fumar. Es preciso mencionar que en este caso, las reivindicaciones definen un artículo para fumar, en donde su característica técnica esencial es que comprende un material de lámina específico. Esto hace del artículo para fumar ventajoso sobre el arte previo.

Ahora con respecto a las reivindicaciones 9 a 11, que corresponden a las reivindicaciones 11 a 13 del anterior pliego, es preciso aclarar que éstas sí están dentro del alcance de la reivindicación 1, ya que el “artículo para fumar” se refiere a un grupo

bien definido de dispositivos conocidos en el arte previo, y dichas reivindicaciones dependientes simplemente reducen el grupo de "artículos para fumar" a un grupo más específico, es decir, limitan el alcance de la reivindicación 1.

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 del nivel inventivo de la presente solicitud

Como se mencionó anteriormente, la nueva reivindicación 1 incluye las características técnicas esenciales definidas en la reivindicación 9 del anterior pliego. Debido a que la novedad y el nivel inventivo de la reivindicación 9 del anterior pliego no fueron objetadas en el oficio técnico 16679, se considera que la nueva reivindicación 1, por contener todas sus características técnicas, es novedosa e inventiva sobre el arte previo.

Como consecuencia de lo anterior, la reivindicación independiente 1 es inventiva sobre el estado del arte citado. Consecuentemente, las reivindicaciones 2 a 11 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. 16679, 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 PÁEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-12770-0841-080-9
SML\SML\ID-258492\WPC12770
No. M-2014-258492\SML

REIVINDICACIONES

1. Un artículo para fumar incluyendo un material de lámina resistente al calor que comprende una capa fibrosa formada de fibras celulósicas y entre el 50% en peso y el 90% en peso de un material de relleno inorgánico teniendo un tamaño de partícula en el rango desde 0.1 micras hasta 50 micras, en donde el material de relleno inorgánico comprende uno o más compuestos seleccionados del grupo que consiste de: carbonato de calcio (CaCO_3), sulfato de calcio (CaSO_4), trihidróxido de aluminio ($\text{Al}(\text{OH})_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$), óxido de aluminio (III) (Al_2O_3) y mezclas de los mismos, el material de lámina tiene una fuerza de tensión de entre 1300 N/m y 6000 N/m, el peso del material de lámina está entre 70 y 200 gramos por metro cuadrado (gsm) y el espesor del material de lámina está entre 70 y 200 micras y en donde la capa fibrosa comprende además un material ligante y el material ligante constituye entre 0.5 y 5% en peso de la capa fibrosa.
2. Un artículo para fumar de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la capa fibrosa del material de lámina resistente al calor comprende además un material ligante que comprende uno o más compuestos ligantes orgánicos seleccionados del grupo que consiste de: almidón aniónico, almidón catiónico, goma guar, goma xantana, caseína, alcohol polivinílico y mezclas de los mismos.
3. Un artículo para fumar de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, en donde la capa fibrosa del material de lámina resistente al calor tiene un peso de entre 70 y 130 gramos por metro cuadrado (gsm).
4. Un artículo para fumar de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en donde el material de lámina resistente al calor comprende además una capa de recubrimiento que cubre parcial o completamente un lado de la capa fibrosa.
5. Un artículo para fumar de acuerdo con la reivindicación 4, en donde la capa de recubrimiento del material de lámina resistente al calor tiene un peso de entre 5 y 75 gramos por metro cuadrado (gsm).
6. Un artículo para fumar de acuerdo con la reivindicación 4 o 5, en donde la capa de recubrimiento del material de lámina resistente al calor comprende un material de relleno inorgánico comprende uno o más compuestos seleccionados del grupo que consiste de carbonato de calcio (CaCO_3), trihidróxido de aluminio ($\text{Al}(\text{OH})_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$), óxido de aluminio (III) (Al_2O_3), dióxido de titanio (TiO_2), arcillas y mezclas de los mismos y un material ligante comprende uno o más compuestos ligantes orgánicos seleccionados del grupo que consiste de almidón aniónico, almidón catiónico, goma guar, goma xantana, caseína, alcohol polivinílico y mezclas de los mismos.

7. Un artículo para fumar de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5 a 6, en donde el material de lámina resistente al calor comprende una capa de recubrimiento en ambos lados de la capa fibrosa.
8. Un artículo para fumar de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, que comprende un papel de boquilla formado del material de lámina resistente al calor.
9. Un artículo para fumar de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, que comprende una fuente de calor eléctrica o combustible, un substrato generador de aerosol y una envoltura exterior formada del material de lámina resistente al calor.
10. Un artículo para fumar de acuerdo con la reivindicación 9, el cual es un artículo para fumar calentado que comprende:
- una fuente de calor combustible;
 - un substrato generador de aerosol corriente debajo de la fuente de calor combustible, en donde una envoltura exterior formada del material de lámina resistente al calor circunscribe la totalidad o parte de la fuente de calor combustible y el substrato generador de aerosol.
11. Un artículo para fumar de acuerdo con la reivindicación 9, el cual es un artículo para fumar eléctricamente calentado que comprende:
- un substrato generador de aerosol y un portador formado del material de lámina resistente al calor.