



No. 09-096622-A-00003-0000

Fecha: 2013-04-26 16:40:39 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 12

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. **09.096.622 A**
Asunto : Solicitud de patente para: **ARTÍCULO PARA FUMAR CON
FILTRO DE EXTREMO ABIERTO Y REDUCTOR**
Solicitante : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Fecha de solicitud : 9 de Septiembre de 2009

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. **22785** notificado por fijación en lista el 18 de Diciembre de 2012.

2. Mediante memorial del 13 de Marzo de 2013 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial.

3. Mediante oficio No. **22785** 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 el título de la solicitud, a la claridad del pliego reivindicatorio, a la novedad de las reivindicaciones 1, 2, 4 a 7, 12, 14, 15, 16, 20, 22 y 14 a 27 en vista del documento **D1**: EP 0364256 A1, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 8, 9, 11, 17 a 20 y 28 a 30 en vista de los documentos **D1** y **D2**: US 3581748.

"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. 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 7 reivindicaciones.

El nuevo pliego reivindicatorio está basado en el anterior como se relaciona a continuación:

Nueva Reivindicación	Basada en las reivindicaciones del anterior pliego
1	12 y 19
2	15
3	Nueva
4	16
5	17
6	Nueva
7	18

Las reivindicaciones nuevas son restricciones de las reivindicaciones inmediatamente precedentes.

4.2 Argumentos a favor de la claridad del pliego reivindicatorio

El nuevo pliego reivindicatorio ha sido redactado incluyendo únicamente las características técnicas de la invención, de acuerdo con la sugerencia del señor Examinador. También se han incluido los números de referencia de cada elemento, los cuales son referidos con un único nombre a través del nuevo pliego, para favorecer la claridad.

En primer lugar, se desea aclarar, con respecto a la objeción hecha a la expresión “por lo menos”, que dicha expresión se refiere al número de orificios (34) y canales (60).

Con respecto a lo anterior se desea aclarar que el número específico de los elementos mencionados no está relacionado en lo absoluto con el concepto inventivo de la solicitud. Es requerida la presencia de uno o más de cada uno de estos elementos para que la invención cumpla con las características técnicas requeridas. Por lo tanto una limitación en cuanto al número de estos elementos dentro de la invención implicaría una limitación indebida con respecto a su alcance y facilitaría a terceros la no comisión de una infracción literal de la misma.

A manera de ejemplo, se podría definir un número entre 1 y **N** de orificios; un tercero podría simplemente emplear **N+1** orificios, lo que no representaría una infracción literal de las reivindicaciones con un artículo esencialmente igual. Así, resulta necesario incluir la expresión “al menos” como una manera de definir el número **N** tal que proteja el alcance de la invención y la proteja de posibles infractores.

Por último, una persona medianamente versada en la materia estará en capacidad de entender la expresión en cuestión y podrá reproducir inequívocamente la invención con la información proporcionada.

Por otro lado, se han eliminado, del nuevo pliego reivindicatorio, los términos “distancia suficiente” y “aproximado” con el fin de definir la invención de manera precisa e inequívoca.

Es preciso aclarar que los fragmentos objetados por definir resultados a ser alcanzados por la invención, no corresponden a resultados, 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 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.

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 patentabilidad de la presente solicitud

En primer lugar, cabe resaltar que la nueva reivindicación independiente 1, de la que dependen las reivindicaciones 2 a 7, incluye las características técnicas de las reivindicaciones 12 y 19 del anterior pliego. Ya que esta última no fue objetada por novedad en el oficio arriba referido, se considera que, tanto la nueva reivindicación 1 como sus dependientes, son novedosas sobre el estado de la técnica.

En cuanto al nivel inventivo, el señor examinador equipara el anillo exterior (46) de la presente invención con la porción en forma de disco (26) de D2. Esta comparación es errónea, ya que la porción en forma de disco (26) no corresponde a un anillo exterior, sino al disco que corresponde con el cuerpo del tabique (32). La reivindicación 1 define además que el anillo exterior (46) se extiende alrededor de la periferia externa (33) del tabique (32), lo que define una clara diferencia con la porción de disco (26) de D2.

Lo que parece una porción anular en el corte transversal (figura 2) del documento D2, es en realidad el corte de dos tubos elongados (28 y 30) que, como se aclara en la figura 4 del mismo documento, no corresponden a un anillo exterior que se extiende alrededor de la periferia externa de la sección de disco (26) (que equivale al tabique (32) de la presente invención). Lo anterior se explica con más detalle en las figuras a continuación:

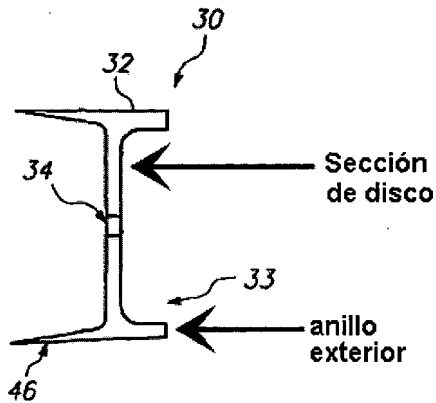


Figura 8 de la presente solicitud

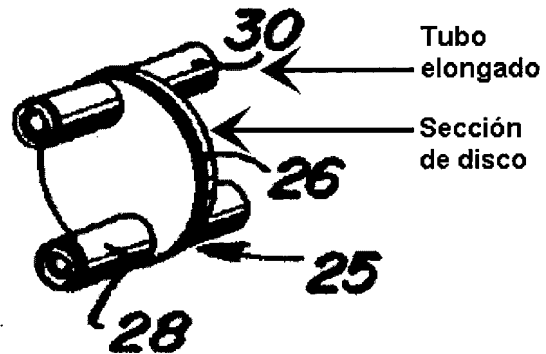
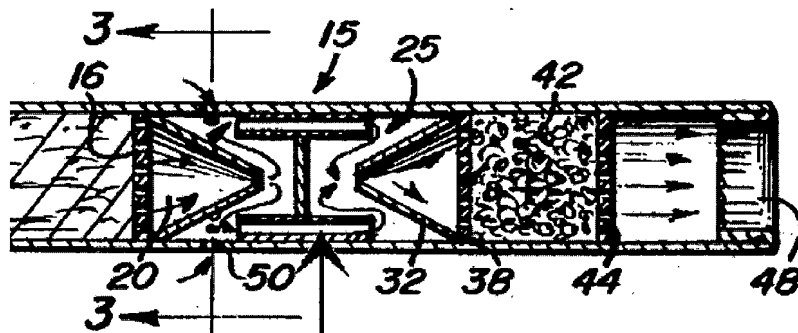
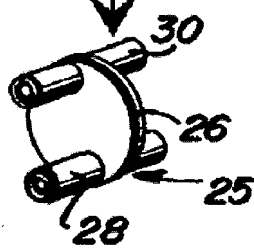


Figura 4 de D2



No es un anillo exterior
sino un tubo elongado



Figuras 2 y 4 de D2

En consecuencia de lo anterior, puede notarse que ninguno de los documentos D1 o D2 anticipa la característica "anillo exterior (46) que se extiende alrededor de la periferia externa (33) del tabique (32)", requerida en la nueva reivindicación 1. Dicha característica tampoco se encuentra sugerida ni se puede derivar de manera obvia del estado de la técnica.

Así, ninguna posible combinación de los documentos D1 y D2 podría anticipar la nueva reivindicación 1 con todas sus características técnicas, y tampoco permiten derivar de manera evidente el artículo para fumar especificado en dicha reivindicación.

Como consecuencia de lo anterior, la reivindicación independiente 1 es novedosa e inventiva sobre el estado del arte citado. Consecuentemente, las reivindicaciones 2 a 7 son también novedosas e 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. 22785, 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 7 reivindicaciones
- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-12770-0841-085-8
SML\SML\ID-240865\WPC12770
No. M-2013-240865\SML

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural

☐

Persona Jurídica

☒

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Suiza	Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, Suiza	Neuchâtel
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre
De Páez Luz Clemencia

Documento de identificación
C.C. 35.456.344

Tarjeta profesional
T.P.A. 23.555

Dirección y domicilio	Ciudad	
Carrera 4ª No. 72 –35	Bogotá	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite**Corrección:****Expediente No 09.096.622 A****Aparece****Debe ser****Modificación:****Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 7 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y además se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

**Modificación al capítulo descriptivo.****Modificación al resumen.****Modificación a los dibujos.****Modificación al solicitante.****5. Anexos****Poder, si fuere el caso.****Documento que contiene las modificaciones o correcciones.****Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.**

6. Firma	
Nombre y apellidos LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	Firma 
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

266 SML\SML\NCA\ID-AF240897\WPC12770

REIVINDICACIONES

1. Un artículo para fumar (10) que comprende una barra de tabaco (12) y un filtro (14), comprendiendo el filtro (14):

un tubo de filtro (18) de papel abierto en el extremo corriente abajo (22) del mismo y adosado a la barra de tabaco (12) con papel para boquilla (16);

un reductor de flujo (30) contenido dentro del tubo del filtro (18), el reductor de flujo (30) comprende un anillo exterior (46) que se extiende alrededor de la periferia externa (33) del tabique (32) para facilitar la inserción del reductor de flujo (30) dentro del segmento tubular (18), y dividiendo el reductor de flujo (30) al tubo del filtro (18) en una cavidad corriente arriba (24) y una cavidad corriente abajo (26); y

una zona de ventilación (40) en una ubicación a lo largo de la cavidad corriente abajo (26), comprendiendo la zona de ventilación (40) una pluralidad de perforaciones (42) que se extienden a través del papel para boquilla (16) y el tubo del filtro (18).

2. El artículo para fumar (10) de la Reivindicación 1, en donde el reductor de flujo (30) es un tabique (32) que tiene por lo menos un orificio (34).

3. El artículo para fumar (10) de la Reivindicación 2, en donde el reductor de flujo (30) es un tabique (32) que tiene entre 2 y 4 orificios (34).

4. El artículo para fumar (10) de acuerdo con la reivindicación 2 o 3, en donde cada orificio (34) tiene un diámetro de 0,2 mm a 0,6 mm.

5. El artículo para fumar (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el reductor de flujo (30) comprende una barra de espuma de papel (66) que tiene por lo menos dos canales (60).

6. El artículo para fumar (10) de la Reivindicación 5, en donde el reductor de flujo (30) comprende una barra de espuma de papel (66) que tiene entre 3 y 30 canales (60).

7. El artículo para fumar (10) de acuerdo con la reivindicación 5 o 6, en donde los canales (60) son introducidos en la periferia externa (33) de la barra de espuma de papel (66).

SML\SML\ID-240866\WPC12770