

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-111857-00002-0000

Fecha: 2013-09-18 16:24:19 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 : 444

Referencia : Expediente No. **13.111.857**
Asunto : Solicitud de patente para: **SISTEMA GENERADOR DE AEROSOL DE CALENTAMIENTO ELÉCTRICO PARA CONTROLAR LAS EMISIONES DE HUMO LIBERADAS**
Solicitante : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Fecha de solicitud : 3 de Mayo de 2013

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. **10953** notificado por fijación en lista el 25 de Junio de 2013.

2. Mediante oficio No. **10953** 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 título, a la claridad del pliego reivindicatorio, y a la novedad de las reivindicaciones 1, 2, 3, 8 y 9 en vista del documento **D1: WO2007131449**.

3. **Respuesta a las objeciones**

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desean 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

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 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 corresponde con el anterior, pero se ha incluido el contenido de las reivindicaciones 2, 3 y 4 en la nueva reivindicación 1, se ha añadido la nueva reivindicación 2 y se han realizado algunas correcciones para favorecer la claridad del pliego.

Por otro lado, de acuerdo a la sugerencia hecha por el señor examinador, se ha modificado el título de la presente solicitud de patente de la siguiente manera: **"SISTEMA GENERADOR DE AEROSOL DE CALENTAMIENTO ELÉCTRICO PARA CONTROLAR LAS EMISIONES DE HUMO LIBERADAS"**

3.2 Argumentos a favor de la claridad del pliego reivindicatorio

En primer lugar, se han eliminado, del nuevo pliego reivindicatorio, los términos "configurado" y "medios" con el fin de definir la invención de manera precisa e inequívoca.

En segundo lugar, se desea aclarar, con respecto a la objeción hecha a la expresión "al menos", que dicha expresión se refiere al número de compuestos volátiles liberados al ajustar la temperatura.

Con respecto a lo anterior, es preciso aclarar que modificar el número de compuestos volátiles liberados no tiene ninguna relación con el concepto inventivo ni con las características esenciales de la invención. La razón por la que se hace referencia a que "al menos un compuesto volátil es liberado" es para aclararle a un técnico versado en

la materia que el procesador puede ajustar la temperatura para liberar los compuestos volátiles seleccionados, de acuerdo con la incorporación específica realizada.

De acuerdo con lo anterior, la expresión “al menos” es completamente irrelevante para distinguir la invención en el estado de la técnica, y se incluye para clarificar el modo de funcionamiento de la invención. Así, dicha expresión no genera una falta de claridad ni de concisión.

Con respecto al término “controlador” es preciso mencionar que éste es ampliamente conocido y utilizado en la técnica y se refiere a un dispositivo que puede ser seleccionado e identificado por un técnico versado en la materia. Existe un sinnúmero de alternativas comerciales para dicho elemento, que cumplen con la misma función y tienen esencialmente las mismas características. Así, definir un grupo específico de alternativas para este elemento resultaría en una restricción excesiva de la invención, ya que una persona versada en la materia podría reemplazar dicho elemento por una diversidad de elementos homólogos, sin necesidad de incurrir en ningún tipo de actividad inventiva, y obtener exactamente el mismo resultado. Por otro lado, es pertinente enunciar que la selección específica del controlador no está relacionada en absoluto con el concepto inventivo de la solicitud.

Es preciso aclarar que los fragmentos objetados por definir resultados a alcanzar mediante 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).

Los fragmentos en cuestión resultan esenciales para que un técnico versado en la materia pueda seleccionar el controlador y su configuración específica para poder reproducir la invención con todas sus características técnicas y efectos técnicos relacionados.

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.

3.3 Argumentos a favor de la novedad del pliego reivindicatorio

En primer lugar, se debe resaltar que el oficio arriba mencionado no incluye ninguna objeción dirigida a la reivindicación 4 del anterior pliego, por lo que se considera que ésta cumple con todos los requisitos de patentabilidad.

Debido a que la reivindicación 4 ha sido incluida en la nueva reivindicación 1, puede concluirse que ésta es ahora novedosa e inventiva en virtud de la inclusión de materia que no ha sido objetada.

Con relación a lo anterior, se puede notar específicamente que el documento D1 no enseña que los “elementos de calefacción comprenden un material cerámico y un metal, en donde el material cerámico y el metal forman un material compuesto”, como lo requiere la nueva reivindicación 1.

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. 10953, 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

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-12770-0841-090-8
SML\SML\ID-251448\WPC12770
No. M-2013-251448\SML

REIVINDICACIONES

1. Sistema de generación de aerosol que comprende:

- entre 1 y 20 elementos de calefacción que reciben un sustrato de formación de aerosoles, los entre 1 y 20 elementos de calefacción comprenden un material cerámico y un metal, en donde el material cerámico y el metal forman un material compuesto; y
- un controlador que controla la liberación de compuestos volátiles del sistema de generación de aerosol, en donde el sustrato de formación de aerosoles libera una pluralidad de compuestos volátiles al ser calentado, y en donde cada uno de la pluralidad de compuestos volátiles tiene una temperatura mínima de liberación, por encima de la cual se libera dicho compuesto,
- el controlador comprende un procesador que:
 - selecciona una temperatura de operación máxima predeterminada, en donde la temperatura de operación máxima determinada está por debajo de la temperatura de liberación mínima de los compuestos volátiles con el fin de prevenir la liberación del sustrato de formación de aerosol;
 - controla la temperatura de los, entre 1 y 20, elementos de calentamiento tal que al menos un compuesto volátil es liberado; y
 - mide la resistividad de los entre 1 y 20 elementos de calentamiento,
- en donde el controlador además:
 - deriva un valor de temperatura de operación real de los, entre 1 y 20, elementos de calentamiento a partir de la medición de la resistividad.
 - compara el valor de la temperatura de operación real con la temperatura de operación máxima predeterminada; y
 - ajusta la energía eléctrica suministrada a los, entre 1 y 20, elementos de calentamiento con el fin de conservar la temperatura de operación real de los, entre 1 y 20, elementos de calentamiento debajo de la temperatura de operación máxima predeterminada.

2. Sistema de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la temperatura máxima de operación predeterminada está por debajo de la temperatura mínima de liberación de una

pluralidad de compuestos volátiles para prevenir su liberación del sustrato de formación de aerosol.

3. Sistema de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde el metal recubre el material cerámico.

4. Sistema de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2 ó 3, en donde el metal es platino u oro.

5. Sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde los entre 1 y 20 elementos de calefacción se proporcionan en forma de una lámina calentadora.

6. Sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde los entre 1 y 20 elementos de calefacción son eléctricos.

7. Sistema de acuerdo con la reivindicación 6, que comprende además un suministro de energía eléctrica, en donde los entre 1 y 20 elementos de calefacción están conectados al suministro de energía eléctrica.

SML\SML\ID-251449\WPC12770