



No. 13-167251- -00009-0000

Fecha: 2014-11-19 15:22:13 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 19

P-3799

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

JF

Re: Expediente No. 13-167.251

Solicitud de patente a nombre de JURA ELEKTROAPPARATE AG

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad JURA ELEKTROAPPARATE AG, domiciliada en Niederbuchsiten, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 8300 notificado por fijación en lista el 15 de julio de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, y teniendo en cuenta el memorial presentado el 18 de septiembre de 2014 mediante el cual se solicitó una prórroga de 30 días para dar respuesta al referido oficio, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 20 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:
 - 1.1 Como primera medida, se modificó el capítulo reivindicatorio con el fin de eliminar las expresiones que pudieran ser consideradas por el examinador como resultados a alcanzar. De esta forma, la presente invención queda definida únicamente por sus características técnicas, esenciales y estructurales.
 - 1.2 Adicionalmente, se eliminaron las antiguas reivindicaciones 8 a 12.
 - 1.3 Además, siguiendo las recomendaciones del examinador, se modificó el capítulo reivindicatorio con el fin de incluir números de referencia entre paréntesis para cada uno de los elementos que hacen parte esencial de la invención reclamada.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad, novedad y nivel inventivo, planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menor número de cláusulas que el originalmente presentado y es en esencia el mismo objeto pero más limitado y definido con mayor claridad.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

2. Claridad de la solicitud

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

Como primera medida, es deseo del solicitante manifestar que las expresiones consideradas por el examinador como resultados a obtener fueron eliminadas o modificadas en las nuevas reivindicaciones, de tal forma que el examinador pueda reconocer las características de los elementos del dispositivo reclamado.

Particularmente, en relación con la expresión *“para preparar café con agua de preparación que se puede introducir bajo presión en la cámara de preparación”*, se indica que esta fue modificada ya que esta definición corresponde a una característica esencial del dispositivo. Se aclara al examinador que la expresión *“para preparar café con agua de preparación que se puede introducir bajo presión en la cámara de preparación”* tiene la intención de definir una característica técnica específica del sensor, específicamente que el sensor está habilitado para detectar la presión del agua de preparación en la cámara de preparación, proporcionando una señal que indica la presión momentánea del agua de preparación (que corresponde a *“la lectura de presión para la presión momentánea del agua de preparación”*).

El solicitante manifiesta que la expresión *“para preparar café con agua de preparación que se puede introducir bajo presión en la cámara de preparación”* indica una característica técnica relevante que distingue el “sensor de presión” de la reivindicación 1 de cualquier otro medio de detección de presión (sensores de presión) descritos en el estado de la técnica. Por ejemplo, el documento DE 3316157 (D2) citado por el examinador en la acción oficial parece describir otro medio de detección de presión. Dicho documento describe una cámara de preparación (1), en la cual se introduce café en polvo por medio de un pistón (2) antes de la preparación del café (ver D2, figuras 1-3). Con el fin de comprimir el café en polvo en la cámara de preparación (1), el pistón (2) se activa para aplicar una presión en el café en polvo por medio de un motor (23). De acuerdo a D2, la presión que se aplica por el pistón (2) en el café en polvo antes de la preparación del café, puede ser medida con base en el consumo de energía del motor (23) durante la aplicación de presión sobre el café en polvo por medio el pistón (2) (ver D2, página 7, líneas 20-37). Así, aunque el documento D2 describe un medio de detección de presión que determina la presión aplicada por el pistón (2) en el café en polvo, el documento D2 no menciona un “sensor de presión” que mide la presión del agua de preparación en la cámara de preparación.

Considerando lo anterior, el examinador podrá notar que la expresión *“para preparar café con agua de preparación que se puede introducir bajo presión en la cámara de preparación”* fue modificada en la reivindicación 1 con el fin de no eliminar esta característica técnica del dispositivo.

En relación con las objeciones a las reivindicaciones 8 a 12 y con el fin de acelerar el

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

trámite de la presente solicitud, se indica al examinador que dichas reivindicaciones fueron eliminadas.

Adicionalmente, siguiendo las recomendaciones del examinador, se han introducido números de referencia entre paréntesis para todos los elementos que hacen parte esencial de la presente invención. Esto con el fin de facilitar el entendimiento de la invención por parte del examinador y cualquier persona del oficio normalmente versada en la técnica.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 7 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

3. Novedad y Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad y nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 1 y 8 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el documento EP 1125535 (D1) y la falta de nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 2 a 7 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos D1 y D2.

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes.

Así, para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica, específicamente en forma individual en cualquiera de los documentos D1 o D2, de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

En cuanto al nivel inventivo, me permito indicar que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que “*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*”.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

debe demostrar la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace necesario demostrar que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando las anteriores definiciones, es deseo del solicitante que se tengan en cuentas los siguientes argumentos que demuestran la patentabilidad de la presente invención. Cabe resaltar que las antiguas reivindicaciones 8 a 12 fueron eliminadas del presente capítulo reivindicatorio, de tal forma que las objeciones en contra de estas quedan totalmente desvirtuadas.

Es pertinente indicar al examinador que el capítulo reivindicatorio que contenía 12 reivindicaciones corresponde al presentado para la solicitud internacional PCT/CH2011/000307 ante la Oficina Europea de Patentes en respuesta mediante artículo 34 a un examen de patentabilidad elaborado por dicha Oficina. Se indica que la Oficina Europea de Patentes emitió un “*Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad*” (Capítulo II), en el que se concluyó que las reivindicaciones 1 a 12 eran novedosas e inventivas a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el estado de la técnica. Es pertinente aclarar que la Oficina Europea de Patentes tiene en cuenta los mismos documentos D1 y D2 citados por el examinador en Colombia como estado de la técnica. Para información del examinador, se incluye copia de dicho reporte de patentabilidad como anexo al presente memorial.

Por otra parte, al revisar el reporte técnico elaborado por el examinador colombiano, se encuentra que este indica que todas las características técnicas descritas en la reivindicación 1 se encuentran incluidas en el documento D1. A este respecto, es deseo del solicitante muy respetuosamente indicar que difiere de la comparación que realiza el examinador, ya que la presente invención tiene características técnicas que no son descritas por el documento D1.

Específicamente, el examinador parece asumir que los elementos (17) y (19) descritos en el documento D1 (es decir, el “*pasador axial (17)*” y la “*bola (19)*” en D1, párrafo [0030] y figuras 1 a 4) corresponden al “*sensor de presión*” descrito en la reivindicación 1. Sin embargo, al revisar detalladamente el documento D1m se encuentra que el “*pasador axial (1)*” y la “*bola (19)*” se pueden mover juntos en una dirección axial del el “*pasador axial (1)*” con el fin de abrir o cerrar, en cooperación con la “*bola (19)*”, una “*boquilla (9)*” a través de la cual el café preparado puede salir de la cámara (8) que hace parte de la cámara (3) para emulsificar la cámara 10 (ver D1, párrafos [0027]-[0031]).

Por lo tanto, es claro que el “*pasador axial (17)*” y la “*bola (19)*” descritos en el documento D1 tienen obviamente la misma función del “*pistón de válvula (201)*” descrito en la reivindicación 1 de la presente solicitud.

Sin embargo, es notable que el examinador en su comparación entre la presente invención y el documento D1, no considera el “*pistón de válvula*” como una característica esencial de la reivindicación 1. En el tabla, que muestra las características esenciales de la reivindicación 1 (columna izquierda de la tabla) y las características descritas en el

2

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

documento D1 (columna derecha de la tabla) que corresponden, según el concepto del examinador, a las características esenciales de la reivindicación 1, el examinador ha considerado una “*unidad de crema*” como característica esencial, pero no menciona un “*pistón de válvula*” como parte de la unidad de crema, ignorando así dicho elemento del dispositivo.

Se desea aclarar que el “*pistón de válvula*” es una característica esencial de la presente invención, ya que es determinante para la producción de crema y para variar la cantidad de esta, relacionados con el problema técnico que soluciona el presente dispositivo en relación con la producción de crema y la cantidad de esta en una bebida de café. De esta forma, la comparación realizada por el examinador en su reporte técnico se encuentra incompleta.

Se debe tener en cuenta, como lo ratifica la Oficina Europea de Patentes en el “*Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad*”, que la diferencia entre la presente invención y el dispositivo descrito en el documento D1 radica en que el dispositivo reclamado comprende adicionalmente i) un sensor de presión que proporciona la presión del agua de preparación en la cámara de preparación, y ii) una unidad de control configurado como regulador que recibe la lectura de presión proporcionada por el sensor de presión y que regula, durante una operación de preparación, la posición de movimiento del pistón de válvula mediante la producción de la señal de control dependiendo de la lectura de presión proporcionada por el sensor de presión y un punto fijo de presión para la presión del agua de preparación en la cámara de preparación y que suministra la señal de control al elemento de control final.

A continuación se realiza una breve comparación entre las enseñanzas técnicas descritas en el documento D1 y el dispositivo de preparación reclamado en la nueva reivindicación 1:

El documento d1 describe un dispositivo de preparación que incluye una cámara (3) para preparar una bebida de café, una cámara de emulsión (10), una “*boquilla (9)*” a través de la cual el café preparado puede salir de la cámara (3) a la cámara de emulsión (10), el “*pasador axial (17)*” y la “*bola (19)*” que se pueden mover juntos en una dirección axial del “*pasador axial (17)*” con el fin de abrir o cerrar la “*boquilla (9)*”. Por lo tanto,

- la cámara (3) del documento D1 corresponde a la “*cámara de preparación (12)*” de acuerdo con la nueva reivindicación 1;
- la cámara de emulsión (10) del documento D1 corresponde a la “*unidad de crema*” de acuerdo con la nueva reivindicación 1;
- la boquilla (9) del documento D1 corresponde al “*pasaje de café (214)*” de acuerdo con la nueva reivindicación 1;
- el “*pasador axial (17)*” y la “*bola (19)*” de conformidad con el documento D1 corresponde al “*pistón de válvula (201)*” de acuerdo con la nueva reivindicación 1.

5

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Por lo tanto, el *pasador axial (17)* y la *“bola (19)”* descritos en el documento D1 no corresponden a un “sensor de presión” como se describe en la nueva reivindicación 1.

Análogamente, se puede concluir que la materia objeto de la nueva reivindicación 1 incluye adicionalmente:

- (i) un sensor de presión (213) que proporciona una lectura de presión para la presión momentánea del agua de preparación en la cámara de preparación (12);
- (ii) una unidad de control (210) que se implementa como un regulador que recibe la lectura de presión proporcionada por el sensor de presión (213) y que regula, durante una operación de preparación, la posición de movimiento del pistón de válvula (201) mediante la producción de la señal de control (220) dependiendo de la lectura de presión proporcionada por el sensor de presión (213) y un punto fijo de presión para la presión del agua de preparación en la cámara de preparación (12) y que suministra la señal de control (220) al elemento de control final (211).

Así, es claro que la nueva reivindicación 1 es novedosa a la luz del estado de la técnica citado.

Adicional a lo anterior, es deseo del solicitante manifestar que el documento D1 no sugiere que la posición de movimiento del pistón de válvula se puede ajustar mediante un regulador sobre la base de un valor de presión medido que depende de un fijo de presión para la presión del agua de preparación en la cámara de preparación. De acuerdo con el documento D1, la posición del *“pasador axial (17)”* y la *“bola (19)”* (que corresponde al *“pistón de válvula”* de acuerdo con la nueva reivindicación 1) sólo puede ser influenciado manualmente de modo que un usuario puede definir en la cantidad de crema.

El documento D2 no menciona en absoluto un sensor de presión ni una unidad de control como se describe en la nueva reivindicación 1, como lo indica el examinador en su análisis de nivel inventivo.

Por lo tanto, no es posible que una persona del oficio normalmente versada en la técnica haya podido derivar en forma obvia la presente invención a partir de las enseñanzas descritas en el estado de la técnica, ya que, como se demostró anteriormente, la combinación de las enseñanzas descritas en los documentos D1 y D2 no revelarían todas las características técnicas del dispositivo de preparación reclamado.

Así, es claro que la nueva reivindicación 1 tiene nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de D1 y D2.

Considerando todos los anteriores argumentos, se demuestra que las nuevas reivindicaciones 1 a 7 cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo, tal como se define en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 y como se explica

Clarke, Modet & Cº

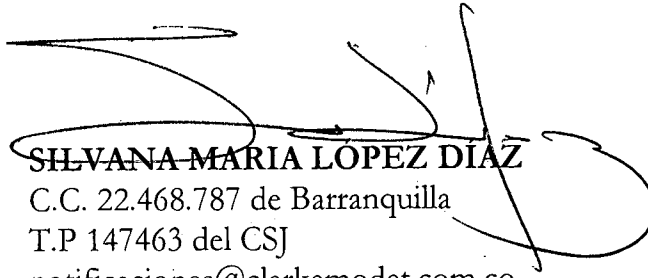
COLOMBIA

detalladamente en el Manual Andino y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”,* respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

ANEXOS

- *“Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad”* para solicitud internacional PCT/CH2011/000307.

REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de preparación (10) para producir una bebida de café, en donde el dispositivo de preparación (10) comprende:

- una unidad de preparación (11) que tiene una cámara de preparación (12), dicha cámara de preparación (12) que contiene agua de preparación introducida bajo presión;

- una unidad de crema (21) con que tiene una cámara de crema (200) conectada con la cámara de preparación (11) por medio de un pasaje de café (213) y un pistón de válvula (201) movable en la cámara de crema (200) con relación al pasaje de café (214), el pistón de válvula que abre y cierra el pasaje de café (214); y

- una abertura de salida (31),

en donde la cámara de crema (200) de la unidad de crema (21) se conecta con la abertura de salida (31) por medio de un conducto de salida (30),

el pistón de válvula (201) movable con relación al pasaje de café (214) en una pluralidad de diferentes posiciones de movimiento específicas (S0, S1), la válvula de pistón (201) que cierra herméticamente al pasaje de café (2014) en una de las posiciones de movimiento específicas (S0) y que está localizado a una distancia (D) desde el pasaje de café (214)

A

y que no cierra el pasaje de café (214) en otras de las posiciones de movimiento específicas (S1),

caracterizado por

5

un elemento de control final (211) que recibe una señal de control (220) y que altera la posición de movimiento del pistón de válvula (201) y/o que mueve el pistón de válvula (201) en una de las posiciones de movimiento específicas (S0, S1) como una función de la señal de control (220);

10

un sensor de presión (213) que proporciona una lectura de presión para la presión momentánea del agua de preparación en la cámara de preparación (12);

15

una unidad de control (210), que se implementa como un regulador que recibe la lectura de presión proporcionada por el sensor de presión (213) y que regula, durante una operación de preparación, la posición de movimiento del pistón de válvula (201) mediante la producción de la señal de control (220) dependiendo de la lectura de presión proporcionada por el sensor de presión (213) y un punto fijo de presión para la presión del agua de preparación en la cámara de preparación (12) y que suministra la señal de control (220) al elemento de control final (211).

20

25

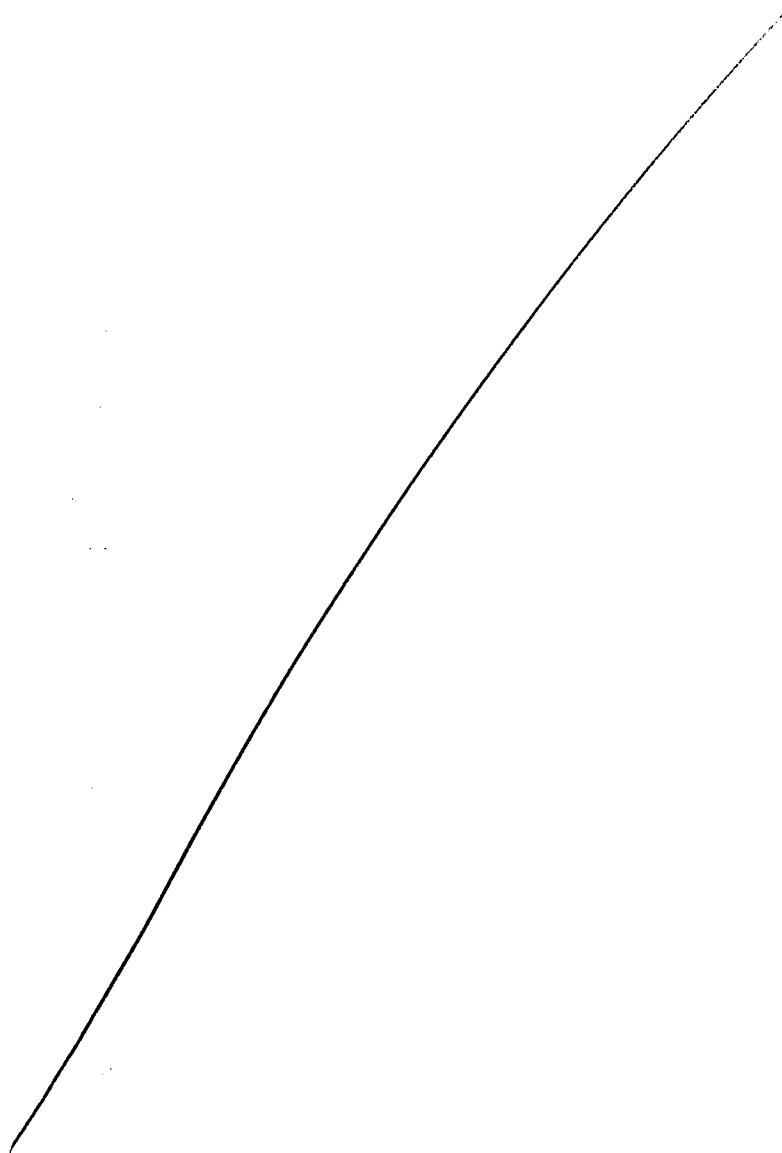
2. El dispositivo de preparación (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el dispositivo de preparación

9

(10) comprende una unidad de configuración de punto fijo (212) que produce el punto fijo de presión y que suministra este al regulador como una señal predeterminada (222).

- 5 3. El dispositivo de preparación (10) de acuerdo con la reivindicación 2, en donde el punto fijo de presión se especifica por un perfil almacenado, que se asocia con una crema de características predeterminadas.
- 10 4. El dispositivo de preparación (10) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, en donde el punto fijo de presión es un punto fijo estático de presión con el tiempo o un punto fijo variable de presión con el tiempo.
- 15 5. El dispositivo de preparación (10) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, en donde la unidad de crema (21) y el elemento de control final (211) están dispuestos en un pistón de preparación (13).
- 20 6. El dispositivo de preparación (10) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, en donde la unidad de crema (21) junto con el elemento de control final (211) forma un ensamble separado (21A), que está espacialmente separado de la unidad de preparación (11), en donde una abertura de salida (12-1) de la cámara de preparación (12) está
25 conectado con el pasaje de café (214) de la unidad de crema (21) por medio de una tubería o un tubo (12-1).
- 11

7. El dispositivo de preparación (10) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6, en donde el elemento de control final (211) está configurado como una unidad electromecánica o motor de paso.



TRANSLATION

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY
(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference A47J31/46	FOR FURTHER ACTION	See Form PCT/IPEA/416
International application No. PCT/CH2011/000307	International filing date (day/month/year) 22.12.2011	Priority date (day/month/year) 23.12.2010
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC		
Applicant JURA ELEKTROAPPARATE AG		

1. This report is the international preliminary examination report, established by this International Preliminary Examining Authority under Article 35 and transmitted to the applicant according to Article 36.	
2. This REPORT consists of a total of <u>7</u> sheets, including this cover sheet.	
3. This report is also accompanied by ANNEXES, comprising: a. ☒ (sent to the applicant and to the International Bureau) a total of <u>14</u> sheets, as follows: ☒ sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority, unless those sheets were superseded or cancelled, and any accompanying letters (see Rules 46.5, 66.8, 70.16, 91.2, and Section 607 of the Administrative Instructions). ☐ sheets containing rectifications, where the decision was made by this Authority not to take them into account because they were not authorized by or notified to this Authority at the time when this Authority began to draw up this report, and any accompanying letters (Rules 66.4bis, 70.2(e), 70.16 and 91.2). ☐ superseded sheets and any accompanying letters, where this Authority either considers that the superseding sheets contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, or the superseding sheets were not accompanied by a letter indicating the basis for the amendments in the application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box (see Rule 70.16(b)). b. ☐ (sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s)) _____, containing a sequence listing, in electronic form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see paragraph 3bis of Annex C of the Administrative Instructions).	
4. This report contains indications relating to the following items: ☒ Box No. I Basis of the report ☐ Box No. II Priority ☐ Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability ☐ Box No. IV Lack of unity of invention ☒ Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement ☐ Box No. VI Certain documents cited ☐ Box No. VII Certain defects in the international application ☐ Box No. VIII Certain observations on the international application	
Date of submission of the demand	Date of completion of this report
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/CH2011/000307

Box No. I

Basis of the report

1. With regard to the **language**, this report is based on:

☒ the international application in the language in which it was filed

☐ a translation of the international application into _____, which is the language of a translation furnished for the purposes of:

☐ international search (Rules 12.3(a) and 23.1(b))

☐ publication of the international application (Rule 12.4(a))

☐ international preliminary examination (Rule 55.2(a) and/or 55.3(a))

2. With regard to the **elements** of the international application, this report is based on (*replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report*):

☐ the international application as originally filed/furnished

☒ the description:

pages 1-19 as originally filed/furnished.

pages* _____ received by this Authority on _____

pages* _____ received by this Authority on _____

☒ the claims:

nos. _____ as originally filed/furnished.

nos.* _____ as amended (together with any statement) under Article 19

nos.* 1-12 received by this Authority on 12.04.2013 with telefax

nos.* _____ received by this Authority on _____

☒ the drawings:

pages 1/5-5/5 as originally filed/furnished.

pages* _____ received by this Authority on _____

pages* _____ received by this Authority on _____

☐ a sequence listing – see Supplemental Box Relating to Sequence Listing.

3. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

☐ the description, pages _____

☐ the claims, Nos. _____

☐ the drawings, sheets/figs _____

☐ the sequence listing (*specify*): _____

4. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments annexed to this report and listed below had not been made, since either they are considered to go beyond the disclosure as filed, or they were not accompanied by a letter indicating the basis for the amendments in the application as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c) and (c-bis)):

☐ the description, pages _____

☐ the claims, Nos. _____

☐ the drawings, sheets/figs _____

☐ the sequence listing (*specify*): _____

5. ☐ This report has been established:

☐ taking into account **the rectification of an obvious mistake** authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rules 66.1(d-bis) and 70.2(e)).

☐ without taking into account **the rectification of an obvious mistake** authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rules 66.1bis and 70.2(e)).

6. ☐ Supplementary international search report(s) from Authority(ies) _____

☐ has/have been received and taken into account in establishing this report (Rule 45bis.8(b) and (c)).

* If item 4 applies, some or all of those sheets may be marked "superseded."

14

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/CH2011/000307

Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement		
1. Statement			
Novelty (N)	Claims	1-12	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-12	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-12	YES
	Claims		NO
2. Citations and explanations (Rule 70.7)			
1. Reference is made to the following documents:			
D1: EP 1 125 535 A2 (PETRONCINI IMPIANTI S R L [IT] F I S A S P A [IT]) 22 August 2001 (2001-08-22)			
D2: WO 00/07488 A1 (AGRUPADA INVEST OFF [ES]; LOPEZ LOPEZ MIGUEL MARIA [ES]) 17 February 2000 (2000-02-17)			
D3: US 2004/107841 A1 (CAI EDWARD Z [US]) 10 June 2004 (2004-06-10)			
D4: DE 33 16 157 A1 (WMF WUERTTEMBERG METALLWAREN [DE]) 8 November 1984 (1984-11-08)			
D5: EP 0 756 842 A1 (EUGSTER FRISMAG AG [CH]) 5 February 1997 (1997-02-05)			
D6: DE 42 40 175 C1 (TCHIBO FRISCH ROEST KAFFEE [DE]) 9 December 1993 (1993-12-09)			
D7: DE 20 2005 011204 U1 (EUGSTER FRISMAG AG ROMANSHORN [CH]) 22 September 2005 (2005-09-22)			
2. The present application fulfills the criteria of PCT Article 33(1) because the subject matter of claims 1-12 is novel within the meaning of PCT			

15

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/CH2011/000307

Box No. V

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement

Article 33(2) and involves an inventive step within the meaning of PCT Article 33(3).

2.1. Document D1, which is considered the prior art closest to the subject matter of claim 1, discloses the following features of claim 1 (the references in parentheses are to D1):

a brewing device (figure 1) for producing a coffee beverage, said brewing device comprising:

- a brewing unit with a brewing chamber (3) for brewing coffee;
- a crema unit (10) for producing crema with a crema chamber (10), which is connected to the brewing chamber (3) via a coffee spout (9), and a valve piston (17), which can be displaced relative to the coffee spout to open and/or close the coffee spout (9), and
- an outlet opening (13) for the respective coffee beverage,
- an actuator (16),

wherein the crema unit (10) is connected to the outlet opening (13) by means of an outlet line (figure 1) in such a way that, in order to produce the respective coffee beverage during a brewing process in the brewing unit, brewed coffee can flow through the coffee spout (9) and the crema chamber and can reach the outlet opening (paragraph [0028]; figure 1),

and wherein the valve piston (17, 19) can be displaced such that it can be put into multiple

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/CH2011/000307

Box No. V

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement

different pre-set positions relative to the coffee spout (paragraph [0031]),

wherein different consecutive brewing processes can be implemented to produce different coffee beverages such that the valve piston assumes a different pre-set displacement position for one of the respective brewing processes than for another of the respective brewing processes (paragraph [0031]; this possibility is always available in a displaceable valve piston, and so this feature is not any more restrictive in a device claim), and

wherein the crema unit (10) is configured such that the coffee brewed during the respective brewing process can be swirled through the crema chamber (10) at different intensities as a function of the respective pre-set displacement position of the valve piston (17, 19). (Even if document D1 does not explicitly address the relationship between the position of the valve piston and the swirling of the coffee in the crema chamber, it is clear that a relationship exists between the position of the valve piston and the degree of swirling of the coffee.)

- 2.2. The subject matter of claim 1 thus differs from this known brewing device in that it additionally [comprises] a pressure sensor for providing the brewing water pressure in the brewing chamber as well as a control device that is configured as a regulator, which is designed to receive a measured

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/CH2011/000307

Box No. V

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement

pressure value from the pressure sensor and to regulate the displacement position of the valve piston such that the pressure of the brewing water in the brewing chamber assumes a setpoint pressure value.

Therefore, the subject matter of claim 1 is novel (PCT Article 33(2)).

- 2.3. The problem to be solved by these features can thus be seen as that of maintaining a level of pressure that is optimal for the preparation of a beverage.

- 2.4. The subject matter of claim 1 involves an inventive step (PCT Article 33(3)) for the reasons which follow:

Document D1 does not contain any suggestion that the displacement position can be set by a regulator on the basis of a measured pressure value so that a setpoint pressure value can be maintained in the brewing chamber. In all likelihood, the actuator according to D1 is manually activated so that the user can adjust the amount of crema. The same also goes for the brewing devices that are disclosed in documents D2 (page 5, lines 11-27; figure 1) and D3 (paragraphs [0033] to [0035]; figure 2), which can alternatively be used as the closest prior art. A brewing device with a displaceable brewing piston is known from document D4, wherein a pressure can be determined indirectly by the power consumption

18

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/CH2011/000307

Box No. V

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement

of the drive motor. However, this pressure is the compacting pressure with which the brewing piston compresses the coffee powder located in the brewing chamber before water enters into the brewing chamber. Moreover - as was already mentioned - the piston in question is a brewing piston, which can be displaced into the brewing chamber, and not a valve piston, which can be displaced into the crema chamber. For this reason, combining one of documents D1 to D3 with document D4 also would not lead a person skilled in the art to the subject matter of claim 1.

2.5. This argumentation similarly applies to the subject matter of claim 8, which can thus likewise be considered novel and inventive.

2.6. Claims 2-7 are dependent upon claim 1, and claims 9-12 are dependent upon claim 8. Therefore, the subject matter of these claims likewise fulfills the criteria of PCT Article 33(1) with respect to novelty and inventive step.