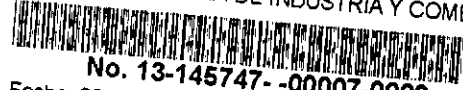


Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-145747- -00007-0000

Fecha: 2014-10-15 16:51:09 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 13

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. 13.145.747
Asunto : Solicitud de Patente para: "UN SISTEMA PARA FUMAR
CALENTADO ELÉCTRICAMENTE QUE COMPRENDE
POR LO MENOS DOS UNIDADES"
Solicitante : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Fecha de solicitud : 19 de Junio 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. 8582 notificado por fijación en lista el 22 de Julio de 2014.

2. Mediante oficio No. 8582 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, 4, 5, 9, 10 y 11 en vista del documento D1: WO2007/098337.

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:

"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 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

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 13 reivindicaciones.

El nuevo pliego reivindicatorio corresponde esencialmente con el anterior, pero se han realizado algunas modificaciones formales con el fin de favorecer la claridad de éste.

3.2 Argumentos a favor de la claridad del pliego reivindicatorio

En primer lugar, se han eliminado, del nuevo pliego reivindicatorio, los términos "al menos", "por lo menos" y "sustancialmente" con el fin de definir la invención de manera precisa e inequívoca.

En segundo lugar, se han corregido las dependencias de las reivindicaciones con el fin de definir claramente de cuál, o cuáles, de las reivindicaciones precedentes depende cada una de las reivindicaciones dependientes.

Es preciso aclarar que los fragmentos objetados por definir resultados a alcanzar o ventajas de la invención, no corresponden a resultados ni a ventajas, 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, la "GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE 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.

Adicionalmente, aunque el numeral 2.6.5.4 de la "GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho establezca que "Las características técnicas funcionales (...) No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales", subsecuentemente se establecen los casos en los que la disposición anterior no aplica, como se explica a continuación.

El numeral 2.6.5.15 establece que:

"Cuando la reivindicación menciona un elemento en relación con su función, sin precisar la estructura, se considera que tal reivindicación se refiere a todo elemento que permita cumplir la función, salvo que ese elemento se precise en la reivindicación.

Por ejemplo, si una reivindicación trata de una válvula que permite reducir el movimiento de un fluido, el examinador debe considerar que esa reivindicación comprende la válvula según se caracteriza en la reivindicación, y no todos los medios que permitan reducir el movimiento de un fluido".

Puede notarse entonces que un elemento que ha sido definido correctamente a través de una característica esencial y su función debe ser considerado según se caracteriza en la reivindicación, es decir, teniendo en cuenta su función en el momento de compararla con el estado del arte.

Por otro lado, el numeral 2.6.7.3 establece que:

"En términos generales, una característica de función o efecto, no es permitida para definir la invención. Solo será permitida cuando no pueda ser definida la característica técnica, por una característica estructural y cuando además la función pueda ser verificada por experimentos divulgados en la descripción, o mediante medios corrientes en el campo técnico de la invención".

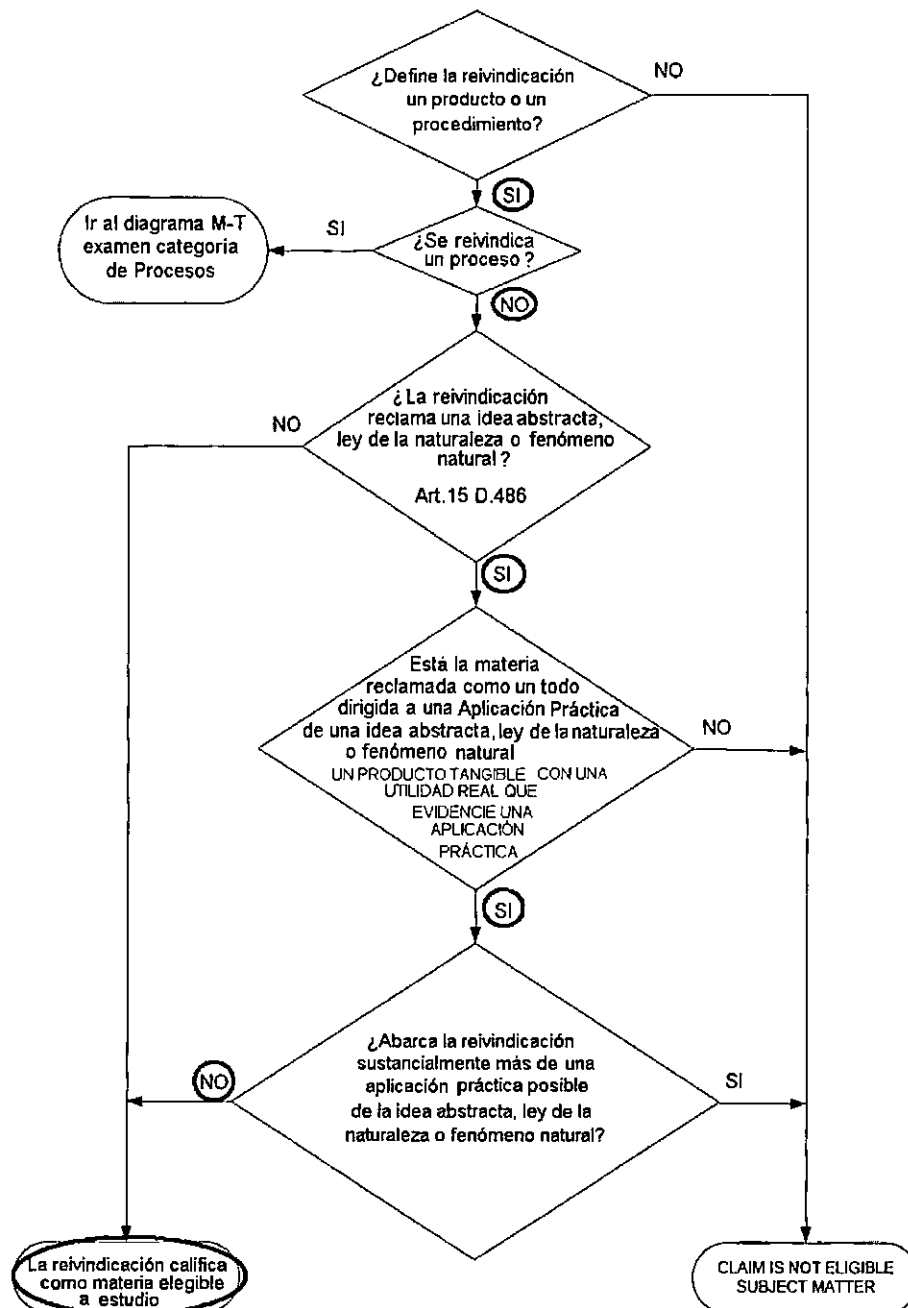
En este caso se puede notar claramente que una característica funcional debe ser considerada una característica técnica esencial cuando ésta representa el único medio para definir la invención, y cuando ésta se pueda verificar mediante medios corrientes en el campo técnico.

Este es específicamente el caso de la presente solicitud, ya que la invención no puede ser definida mediante sus características estructurales y las funciones definidas en las reivindicaciones hacen parte de las instrucciones que una persona medianamente versada en la materia es capaz de implementar en los componentes electrónicos de un sistema para fumar calentado eléctricamente.

Adicionalmente, es preciso señalar que, debido a que las reivindicaciones en cuestión se refieren a dispositivos que ejecutan instrucciones (sistemas de circuitos e interfaces), se debe considerar que la presente es una invención implementada por computador, por lo que es necesario remitirse al numeral 6 de la "GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho.

Ya que la presente es una aplicación práctica de una idea abstracta, que no abarca otras aplicaciones de la misma idea, las reivindicaciones 1 a 10 corresponden a materia elegible a estudio. A continuación se ilustra el diagrama P-T incluido en dicha guía, en el que se ha resaltado el caso de las reivindicaciones mencionadas:

DIAGRAMA P-T EXAMEN PARA ANALIZAR MATERIA
DE LA CATEGORÍA DE PRODUCTO



Habiendo determinado que la invención sí es elegible a estudio, se hace referencia al numeral 6.4.1.1 de la misma guía, en donde se establece que:

“La materia considerada como no elegible para estudio de patentabilidad, frecuentemente es reclamada como materia descriptible. La materia descrita debe ser evaluada por el examinador para determinar si la materia tiene una relación funcional con la estructura subyacente y si se crea una distinción patentable sobre el estado de la técnica o si es simplemente materia no funcional descrita que no crea ninguna distinción patentable.

Por ejemplo, el material impreso en un objeto o simples datos (por ejemplo, música) almacenados en una memoria, son típicamente materia descrita no funcional que no crearía una distinción patentable sobre el estado de la técnica. Por el contrario, una placa de circuito impreso o un programa de ordenador con instrucciones ejecutables suele interpretarse como una estructura de base junto con el material descriptivo funcional que podría crear una distinción patentable sobre el estado de la técnica” (subraya añadida al texto original).

La invención definida en las reivindicaciones 1 a 10 se encuentra caracterizada específicamente por instrucciones ejecutables por un dispositivo físico. A la luz de las disposiciones del numeral citado, dichas instrucciones ejecutables podrían crear una distinción patentable sobre el estado de la técnica, es decir que deben ser consideradas en el examen de patentabilidad e incluidas en la comparación con el arte previo.

En conclusión de todos los argumentos anteriores, las características funcionales de la presente invención son las características que definen la invención y por lo tanto deben ser consideradas como características técnicas esenciales en la comparación con el estado de la técnica para determinar la patentabilidad de las reivindicaciones 1 a 10.

Los anteriores argumentos pueden ser repetidos *mutatis mutandis* a las reivindicaciones 11 a 13, referenciando el numeral 6.5 de la “GUÍA PARA EXAMEN DE

SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho y el diagrama M-T de la misma.

Con respecto a los fragmentos "suficiente para incrementar la temperatura", "para incrementar la temperatura del sustrato que forma el aerosol a la temperatura de operación en el modo de calentamiento previo" y "para mantener la temperatura del sustrato que forma el aerosol a la temperatura de operación durante el modo de fumar" en las reivindicaciones 12 y 13, es preciso mencionar que cada una de éstas se refiere, dentro del contexto en el que se usan, a un paso específico del método: "determinar si la fuente de potencia secundaria tiene carga suficiente para (...)" y "señalizar cuando la fuente de potencia secundaria tiene carga suficiente para (...)" (énfasis añadido al texto original) respectivamente.

Los anteriores corresponden a pasos implementados por computador que se presentan de forma absolutamente clara y concisa, ya que una persona versada en la materia entenderá obviamente que el objeto de dichos pasos no es el valor de carga, sino el paso como tal de determinar y/o señalar, que representan pasos que pueden ser fácilmente implementados en los circuitos de un sistema para fumar calentado eléctricamente.

En adición a todo lo anterior, se ha modificado ligeramente la redacción de las reivindicaciones 11 a 13 con el fin de que se puedan identificar más fácilmente los pasos del método.

En vista de todo lo anterior, resulta también evidente que el método de la reivindicación 12 no corresponde a un uso, sino a una secuencia lógica de pasos que incide sobre la materia y está estrechamente vinculada a una máquina específica. Igualmente, la reivindicación 13 corresponde a un paso adicional de la secuencia definida en la reivindicación 11, por lo que se encuentra correctamente definida.

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 no divulga ni sugiere un sistema para fumar con una unidad primaria y una unidad secundaria. De hecho, dicho documento únicamente hace referencia a una unidad que podría ser comparada con la unidad secundaria de la presente invención, pero que no comprende todas las características esenciales de ésta.

Específicamente se debe mencionar la reivindicación 1 establece claramente que la fuente de potencia primaria se carga mediante una fuente externa, mientras que la unidad secundaria comprende, entre otros, un sistema de circuitos que controla el suministro de energía. Así, ni la unidad secundaria ni la fuente de potencia primaria mencionadas en la reivindicación 1 puede ser equiparada con un enchufe de pared.

Por lo tanto, no se puede comparar la interfaz divulgada en el párrafo [0041] de D1, que corresponde a una conexión a un enchufe de pared, con la interfaz de la presente invención, ya que ésta última conecta una unidad secundaria a la fuente de potencia primaria que, como se mencionó, no puede ser equiparada con un enchufe de pared.

Otra diferencia importante entre la presente invención y el documento D1 es que, como lo reconocerá evidentemente una persona versada en la materia, es substancialmente diferente el hecho de cargar completamente un artículo, como lo especifica el documento D1, y el hecho de controlar la carga de dicho artículo, ya que el nivel de carga que sea considerado suficiente dependerá en una multiplicidad de parámetros. Así, la presente invención evita esperar innecesariamente a que el artículo esté completamente cargado, sino que permite determinar y señalar cuando la carga es suficiente. Lo anterior es posible mediante la disposición de elementos y configuración definida en la presente invención, pero no mediante el sistema descrito en D1.

La presente invención está de hecho basada en el hallazgo que es posible proveer una unidad primaria relativamente simple con una batería de alta capacidad que le permita a una unidad secundaria (el artículo para fumar) ser usada múltiples veces

mientras dicha unidad secundaria controla el nivel de carga requerido. Esto permite reducir considerablemente la complejidad del sistema, ya que el artículo para fumar debe, en cualquier caso, incluir sistemas de control, mientras que, en el caso de la presente invención, la unidad primaria no requiere de sistemas de control ni circuitos dedicados a este fin.

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. Las reivindicaciones 11 a 13 son también novedosas ya que incluyen los pasos correspondientes a las características mencionadas.

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. 8582, 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 13 reivindicaciones

Señor Director,


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

7677
COLO-12770-0841-093-2
SML\SML\ID-273166\WPC12770
No. M-2014-273166\SML

REIVINDICACIONES

1. Un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201, 301) que comprende:
 - una unidad primaria (103, 203, 303, 405), que comprende una fuente de potencia primaria (409) y sistema de circuitos primario, en donde la fuente de potencia primaria se carga mediante una fuente externa; y
 - una unidad secundaria (105, 205a, 205b, 305, 407) con la capacidad de recibir un artículo para fumar (107, 207, 307, 411) que tiene un sustrato que forma el aerosol, la unidad secundaria comprende:
 - un elemento de calentamiento (415);
 - una interfaz para conectar de forma desmontable la unidad secundaria a la fuente de potencia primaria (409), en donde la interfaz permite suministrar potencia desde la fuente de potencia primaria (409) a la unidad secundaria durante el modo de carga;
 - una fuente de potencia secundaria para suministrar potencia eléctrica al elemento de calentamiento; y
 - un sistema de circuitos secundario dispuesto:
 - para controlar el suministro de potencia eléctrica desde la fuente de potencia secundaria al elemento de calentamiento (415) en un modo de calentamiento previo, durante el cual, la temperatura del sustrato que forma el aerosol se incrementa a una temperatura de operación,
 - para controlar el suministro de potencia eléctrica desde la fuente de potencia secundaria al elemento de calentamiento (415) en un modo de fumado, durante el cual, la temperatura del sustrato que forma el aerosol se mantiene a la temperatura de operación,
 - y
 - para controlar la carga de la fuente de potencia secundaria mediante la fuente de potencia primaria (409), en un modo de carga, de manera que la fuente de potencia secundaria tenga carga suficiente para incrementar la temperatura del sustrato que forma el aerosol a la temperatura de operación en el modo de calentamiento previo y para mantener la temperatura del sustrato que forma el aerosol a la temperatura de operación durante el modo de fumar.
2. Un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201, 301) de conformidad con la reivindicación 1, en donde el sistema de circuitos secundario determina si la fuente de potencia secundaria tiene carga suficiente para incrementar la temperatura del sustrato que forma el aerosol a la temperatura de operación en el modo de calentamiento previo y mantiene la temperatura del sustrato que forma el aerosol a la temperatura de operación durante el modo de fumar, con base en un cálculo de un estimado de una potencia eléctrica requerida tanto para el modo de calentamiento previo y el modo de fumar.
3. El sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 102, 301) de conformidad con la reivindicación 2, en donde el cálculo se basa en uno o más de: un número

previamente especificado de fumadas a ser tomadas por el usuario durante el modo de fumar; la potencia eléctrica requerida para el modo de calentamiento previo; y la información específica del consumidor que se relaciona con el modo de fumar.

4. Un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201, 301) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la interfaz proporciona una comunicación bidireccional entre la unidad secundaria (105, 205a, 205b, 305, 407) y un dispositivo inteligente.

5. Un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201, 301) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la unidad primaria (103, 203, 303, 405) comprende una interfaz (109, 209) para la conexión a una fuente de potencia externa para suministrar potencia eléctrica a la fuente de potencia primaria (409).

6. Un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201, 301) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende una pluralidad de unidades secundarias (205a, 205b, 305).

7. Un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201, 301) de conformidad con la reivindicación 6, en donde la unidad primaria (303) incluye una pluralidad de módulos que se pueden conectar (304), cada módulo incluye un puerto de atracamiento para una unidad secundaria respectiva (305).

8. Un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201, 301) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la unidad primaria (103, 203, 303, 405) incluye medios de almacenamiento para una o más unidades secundarias (105, 205a, 205b, 305, 407).

9. Un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201, 301) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la unidad primaria (103, 203, 303, 405) incluye medios de almacenamiento para entre 1 y 20 artículos para fumar (107, 207, 205b, 307, 411).

10. Un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201, 301) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la unidad secundaria (105, 205a, 205b, 305, 407) está aislada.

11. Un método para operar un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201, 301) que comprende una unidad primaria (103, 203, 303, 405), que comprende una fuente de potencia primaria (409) y sistema de circuitos primario, en donde la fuente de potencia primaria se carga mediante una fuente externa; y una unidad secundaria (105, 205a, 205b, 305, 407) con la capacidad de recibir un artículo para fumar (107, 207, 307, 411)

que tiene un sustrato que forma un aerosol, la unidad secundaria comprende un elemento de calentamiento (415), una interfaz para conectar de forma desmontable la unidad secundaria a la fuente de potencia primaria (409), en donde la interfaz permite suministrar potencia desde la fuente de potencia primaria (409) a la unidad secundaria durante el modo de carga, una fuente de potencia secundaria, y un sistema de circuitos secundario, el método comprende los pasos de:

cargar la fuente de potencia primaria (409) mediante una fuente externa;

durante un modo de calentamiento previo, conectar el elemento de calentamiento (415) a la fuente de potencia secundaria, de manera que la fuente de potencia secundaria suministre potencia eléctrica al elemento de calentamiento (415) para incrementar la temperatura del sustrato que forma el aerosol a una temperatura de operación;

durante un modo de fumar, conectar el elemento de calentamiento (415) a la fuente de potencia secundaria, de manera que la fuente de potencia secundaria suministre potencia eléctrica al elemento de calentamiento (415) para mantener la temperatura del sustrato que forma el aerosol a la temperatura de operación; y

durante un modo de carga, cargar la fuente de potencia secundaria mediante la fuente de potencia primaria (409), de manera que la fuente de potencia secundaria tenga carga suficiente para incrementar la temperatura del sustrato que forma el aerosol a la temperatura de operación en el modo de calentamiento previo y para mantener la temperatura del sustrato que forma el aerosol a la temperatura de operación durante el modo de fumar.

12. Un método para operar un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201, 301) de conformidad con la reivindicación 11, que comprende además el paso de, durante el modo de carga, determinar si la fuente de potencia secundaria tiene carga suficiente para incrementar la temperatura del sustrato que forma el aerosol a la temperatura de operación en el modo de calentamiento previo y para mantener la temperatura del sustrato que forma el aerosol a la temperatura de operación durante el modo de fumar, con base en un cálculo de un estimado de una energía eléctrica requerida tanto para el modo de calentamiento previo y el modo de fumar.

13. Un método para operar un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201, 301) de conformidad con la reivindicación 11 o la reivindicación 12, que comprende además el paso de, durante el modo de carga, señalar cuando la fuente de potencia secundaria tiene carga suficiente para incrementar la temperatura del sustrato que forma el aerosol a la temperatura de operación en el modo de calentamiento previo y para mantener la temperatura del sustrato que forma el aerosol a la temperatura de operación durante el modo de fumar.