

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-156661- -00004-0000

Fecha: 2014-10-29 17:01:02 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **13.156.661**
Asunto : Solicitud de patente: **"SISTEMA GENERADOR DE AEROSOL CON PREVENCIÓN DE FUGA"**
Solicitante : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Fecha de solicitud : 3 de Julio 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. **9237** notificado por fijación en lista el 5 de Agosto de 2014.

2. Mediante oficio No. **9237** 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 a 3, 5 a 11 y 13 a 15 en vista de los documentos **D1**: WO2009/132793 y **D2**: US2010/0242974.

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 3811 - 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

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 17 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Se adicionaron los números de referencia de todas las referencias citadas en el pliego reivindicatorio guardando correspondencia con el capítulo descriptivo.
- Se adicionaron las reivindicaciones 3 y 12, especificando aún más la materia reivindicada.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

Por otra parte, queremos llamar la atención del Señor Examinador en cuanto a que exigencias que indica en el oficio 9237 no puede realizarlas porque no están soportadas en la legislación aplicable y no es de su competencia obligar al solicitante a cumplirlas. Por ejemplo, el imperativo que absolutamente todos los componentes y referencias citadas en todas las reivindicaciones deban venir con números de referencia (sic) entre paréntesis, no está soportada en ninguna parte de la legislación o jurisprudencia vigente. La legislación establece que las reivindicaciones deben ser claras y concisas pero para ello no es mandatorio que deban incorporarse obligatoriamente los números en cuestión. A pesar de lo anterior, y con el ánimo de acelerar el trámite de la solicitud hemos realizado los cambios indicados para mejor entendimiento del Señor Examinador.

3.2. Argumentos con respecto a la falta de Nivel Inventivo

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 18.- 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”.

Una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

En primer lugar, D1 no revela ninguna forma de medios de sellado y D2 no revela un anillo de sellamiento utilizado para prevenir que la fuga pase por una mecha

capilar. Con respecto al primer documento, el Examinador se refiere a la página 8, líneas 33 a 35 de D1 donde se menciona que la mecha capilar se puede hacer de una variedad de materiales porosos y capilares, que presentan una capilaridad predefinida. Los ejemplos incluyen materiales a base de cerámica o grafito en forma de fibras de polvos sintetizados, como la divulgación de un medio de prevención de fugas. No está claro en absoluto cómo puede argumentarse con base en lo anterior que existen enseñanzas para la persona versada en la materia para proporcionar un medio de prevención de fugas, pues sólo presenta algunos detalles de lo que la mecha capilar puede hacerse. Aunque D1 no divulga que la "estructura de boquilla significa que existe un bajo riesgo de fuga de la porción de almacenamiento de líquido", no hay ninguna indicación en cuanto a las características específicas de la boquilla que reduzcan el riesgo de fuga. (Página 2, líneas 11 a 14).

Aunque D2 revela un anillo de sellado, no es claro que el anillo de sellado tiene una función que está relacionada con la prevención de fugas de líquido o reducción. De hecho, se podría argumentar más apropiadamente que se refiere a la prevención de la fuga de aire aspirado a través del sistema. Este documento ni siquiera divulga una mecha capilar, y mucho menos una mecha capilar que tiene un anillo de sellado entre la porción de almacenamiento de líquido y la mecha capilar, como se indica en la presente invención.

Por lo tanto, la diferencia técnica entre D1, que se menciona como la técnica anterior más cercana, y la presente invención es que esta última presenta un medio de prevención de fugas que comprende medios de sellado entre la porción de almacenamiento de líquido y la mecha capilar, dicho medio de sellado comprende un anillo de sellado.

Por consiguiente, el problema técnico a resolver por la presente invención, es cómo mejorar la prevención o reducción de fuga de una porción de almacenamiento de líquido de un sistema para fumar calentado eléctricamente.

Como se mencionó anteriormente, D1 ya revela que la estructura de la boquilla significa que el riesgo de fuga es bajo. Por lo tanto, en primer lugar, la persona versada en la materia tendría que dar el paso en el que se creería que el sistema de D1 necesita mejoras para reducir aún más el riesgo de fugas. Respetuosamente manifestamos que no es un paso simple, y de hecho parte de la presente invención comprende que el problema de la fuga de líquido fue significativo y necesitaba ser resuelto de una manera más directa.

Una vez que la persona versada en la materia ha tomado el primer paso de entender que el sistema de D1 necesita mejoras, para lograr llegar a la presente invención, necesitarían entender que el mayor riesgo de fugas se genera entre la mecha capilar y la porción de almacenamiento de líquido. Así que, una vez más, no hay una enseñanza en D1, ni si quiera sugiere o insinúa, que esta superficie es particularmente problemática.

Ahora, ya que la persona versada en la materia tomó el paso de comprender que el mayor riesgo de fuga se presenta entre la mecha capilar y la porción de almacenamiento de líquido, ahora tendría que entender que un anillo de sellamiento localizado en la interface, solucionaría el problema.

La persona versada en la materia se habría desviado de las enseñanzas de D1, y como resultado, D2 necesitaría proporcionar enseñanzas específicas del camino que debe ser tomado para adaptarse al sistema de D1 para obtener como resultado la solución al problema de mejorar la prevención o reducción de fugas. Sin tal enseñanza específica, la persona versada en la materia sólo podría alcanzar la presente invención mediante el uso del pensamiento inventivo.

Como se mencionó, D2 no enseña ese camino específico, y de hecho la enseñanza proporcionada en D2 en cuanto a cómo reducir la fuga es limitada y vaga. Simplemente enseña que una arandela de sellado puede ser proporcionada. Aunque no hay una descripción específica de la arandela de sellado en D2, en las figuras 3 y 7 se puede ver que se proporciona la arandela entre la carcasa exterior 263 (descrita

como el tubo atomizador), y una pieza a prueba de fugas. La construcción aparente de la pieza a prueba de fugas significa que parece más probable que la arandela está para evitar que el paso del flujo de aire, en lugar de prevenir la fuga de líquido. La pieza a prueba de fugas en sí está actuando para recoger el líquido en el canal aparentemente anular alrededor de los tubos de flujo a ambos lados del conector eléctrico 21.

Como puede verse en la Figura 3, no hay una mecha capilar en el sistema de D2, por lo que no puede haber ninguna enseñanza de cómo prevenir o reducir la fuga de líquido entre una mecha capilar y la porción de almacenamiento de líquido.

Por lo tanto, una persona versada en la materia tendría que hacer dos pasos inventivos cuando se enfrenta a D1 antes de siquiera mirar las enseñanzas del documento D2, y entonces tendría que hacer la actividad inventiva de tomar una característica específica de D2, con ningún incentivo para hacerlo, y utilizarla de una manera no fue predicha por D2.

Es claro entonces, que la presente solicitud posee la altura inventiva necesaria para que se le conceda el privilegio solicitado, toda vez que cumple con los requisitos de patentabilidad.

3.3 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1, el documento D2, o su combinación, no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Además, está excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las

enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

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. 9237, 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 17 reivindicaciones.
- Comprobante de pago por 2 reivindicaciones adicionales después de la décima por valor de \$ 62.000.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-12770-0841-095-7
CPT\CPTID-273908\WPC12770
No. M-2014-273908\CPT

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un sistema generador de aerosol (100) para calentar un substrato formador de aerosol líquido, el sistema está caracterizado porque comprende:

una porción de almacenamiento de líquido (113) para almacenar el substrato generador de aerosol líquido (115);

una mecha capilar (117) para conducir el substrato formador de aerosol desde la porción de almacenamiento de líquido;

caracterizada porque el sistema comprende además,

un medio de prevención de fugas que comprende medios de sellado entre la porción de almacenamiento de líquido y la mecha capilar, previniendo o reduciendo la fuga del substrato formador de aerosol líquido desde la porción de almacenamiento de líquido, en donde el medio de sellado comprende un anillo de sellado (501).

2. Un sistema generador de aerosol de conformidad con la reivindicación 1, **caracterizado porque** el medio de prevención de fugas también comprende un tapón poroso (301) ubicado, parcialmente, dentro de la porción de almacenamiento de líquido (113).

3. Un sistema generador de aerosol de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** el medio de prevención de fugas también comprende un tapón poroso (301) ubicado, completamente, dentro de la porción de almacenamiento de líquido (113).

4. Un sistema generador de aerosol de conformidad con las reivindicaciones 1 o 2, **caracterizado porque** la mecha capilar (117) está ubicada parcialmente dentro de la porción de almacenamiento de líquido (113) para hacer contacto con el líquido (115) dentro de la porción de almacenamiento de líquido.

5. Un sistema generador de aerosol de conformidad con las reivindicaciones 3 o 4, **caracterizado porque** el anillo de sellado (501) está colocado en la unión entre la porción de almacenamiento de líquido (113) y la mecha capilar (117).

6. Un sistema generador de aerosol de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizado porque** el sistema generador de aerosol es operado en forma eléctrica y también comprende un calentador eléctrico (119) para calentar el substrato formador de aerosol líquido (115).

7. Un sistema generador de aerosol de conformidad con la reivindicación 6,

caracterizado porque además comprende por lo menos un conector eléctrico (201) para el calentador (119), y en donde el medio de prevención de fugas comprende un medio de sellado (703) entre la porción de almacenamiento de líquido (113) y por lo menos uno de los conectores eléctricos (201).

8. Un sistema generador de aerosol de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizado porque** además comprende un evaporador conectado con la porción de almacenamiento de líquido (113) para evaporar el substrato formador de aerosol líquido (115) y en donde el medio de prevención de fugas previene y reduce la fuga del substrato formador de aerosol líquido (115) desde la porción de almacenamiento de líquido (113) y el evaporador.

9. Un sistema generador de aerosol (100) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizado porque** además comprende:

- un primer extremo (103) que tiene una boquilla;
- un segundo extremo (105) opuesto al primer extremo;
- un suministro de energía eléctrica (107) y circuitería eléctrica (109) configuradas en el segundo extremo;

- una mecha capilar (117) para conducir el substrato formador de aerosol líquido (115) desde la porción de almacenamiento de líquido (113), la mecha capilar tiene un primer extremo extendido dentro de la porción de almacenamiento de líquido (113) y un segundo extremo opuesto al primer extremo; y

- un calentador eléctrico (119), conectado con el suministro de energía eléctrica (107), para calentar el substrato formador de aerosol líquido en el segundo extremo de la mecha capilar;

- en donde la porción de almacenamiento de líquido (113), la mecha capilar (117) y el calentador eléctrico (119) están configurados en el primer extremo (103) del sistema generador de aerosol.

10. Un cartucho (113) para almacenar un substrato formador de aerosol líquido (115), para usarse con un sistema generador de aerosol (100) para calentar el substrato formador de aerosol líquido, el cartucho comprende:

- un contenedor para almacenar el substrato formador de aerosol líquido (115);
- una mecha capilar (117) para conducir el substrato formador de aerosol desde la porción de almacenamiento de líquido (113); **caracterizado porque** el cartucho además comprende,

- un medio de prevención de fugas que comprende medios de sellado entre la porción de almacenamiento de líquido (113) y la mecha capilar (117), que previene y reduce la fuga del substrato formador de aerosol líquido desde el contenedor, en donde el

medio de sellado comprende un anillo de sellado (501).

11. Un cartucho de conformidad con la reivindicación 10, **caracterizado porque** el medio de prevención de fugas también comprende un tapón poroso (301) ubicado parcialmente dentro del contenedor.

12. Un cartucho de conformidad con la reivindicación 10, **caracterizado porque** el medio de prevención de fugas también comprende un tapón poroso (301) ubicado completamente dentro del contenedor.

13. Un cartucho de conformidad con la reivindicación 10 ó 11, **caracterizado porque** la mecha capilar (117) está ubicada parcialmente dentro de la porción de almacenamiento de líquido (113) para el contacto con el líquido dentro de la porción de almacenamiento de líquido (113).

14. Un cartucho de conformidad con las reivindicaciones 12 ó 13, **caracterizado porque** el anillo de sellado está colocado en la unión entre la porción de almacenamiento de líquido (113) y la mecha capilar (117).

15. Un cartucho de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 10 a la 14, **caracterizado porque** además comprende un calentador eléctrico (119) para calentar el substrato formador de aerosol líquido (115), el calentador eléctrico se puede conectar con un suministro de energía eléctrica (107) en el sistema generador de aerosol (100).

16. Un cartucho de conformidad con la reivindicación 15, **caracterizado porque** además comprende por lo menos un conector eléctrico (201) para el calentador y en donde el medio de prevención de fugas (703) comprende un medio de sellado entre el contenedor y por lo menos uno de los conectores eléctricos.

17. Un cartucho de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 10 a la 16, **caracterizado porque** además comprende un evaporador conectado con la porción de almacenamiento de líquido (113) para evaporar el substrato formador de aerosol líquido (115) y en donde el medio de prevención de fugas previene y reduce la fuga del substrato formador de aerosol líquido desde la porción de almacenamiento de líquido (113) y el evaporador.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 112481

Bogotá D.C., Octubre 23 de 2014 - 08:18:44

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS

NI 860.041.367

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	636831694	22/10/2014	14.391.500.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	VR. UNIDITARIO	VR. CONCEPTO
2	50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	31.000.00	62.000.00
				\$62.000.00

SON: **SESENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-156661- -00004-0000

Fecha: 2014-10-29 17:01:02 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

0210-12776 841-095-7

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 06 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C. - Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Octubre 23 de 2014 - 08:18:58