

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogada
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

ASUNTO	Radicación	09 23462
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	08

E 13990

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I	☒
No. Solicitud Internacional		Capítulo II	☐
Fecha de Presentación Internacional		PCT/IB2007/003165	
		8 Agosto 2007	

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 21 a 26	6 Marzo 2009
Reivindicaciones:	Folios 63 a 65	27 Septiembre 2010
Dibujos:	Folios 34 a 36	6 Marzo 2009
Prioridad	US 60/836,144	8 Agosto 2006

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque:
Esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486).
Y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Artículo para fumar con cámara y restrictor de pieza única".

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer un elemento para fumar que permita aspirar y mezclar el humo con un una corriente de aire.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio se provee un artículo para fumar que comprende una barra de tabaco, un filtro y un papel boquilla que conecta operativamente dicho filtro con dicha barra de tabaco, dicho filtro comprende un segmento de filtro único que tiene pasajes.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A24D 03/04.

4. De la Solicitud de la patente

Reivindicaciones (Art 30 D486)

La reivindicación 1 define “(...) (...) *que fijan tanto una resistencia deseada a la inhalación como una mezcla de humo de corriente principal con aire de ventilación*”, La frase anterior es un resultado, un efecto a obtener de un elemento estructural que es el filtro, la invención debe ser definida por características esenciales, la invención no puede ser definida por un uso, efecto esperado, resultado o ventaja, debe ser una característica tangible del aparato que se está reclamando.

No se puede reclamar un efecto esperado o resultado a obtener como “(...) (...) *una resistencia deseada a la inhalación como una mezcla de humo de corriente principal con aire de ventilación*”, Las reivindicaciones de categoría de aparato o producto reclaman un elemento estructural, con unas características técnicas definidas.

Los usos, efectos, ventajas o resultados esperados no agregan materia al estado de la técnica, por lo tanto no pueden ser reclamados y no son materia de protección. Y deben ser evitados en la definición de las reivindicaciones.

La reivindicación 1 define “(...) (...) *filtro único que tiene pasajes*”, esta parte de la reivindicación no es clara. El término “(...) (...) *pasajes*” no está descrito en ninguna parte de la descripción y no puede ser identificado de forma inequívoca.

Para el análisis de patentabilidad se hace correspondencia que los “(...) (...) *pasajes*” son los mismos orificios (34) o los agujeros de ventilación (32) descritos en el capítulo descriptivo. El uso de sinónimos o elementos no definidos en la descripción generan incertidumbre y confusión. Por lo tanto la reivindicación 1 cae en falta de claridad. Se le sugiere al Solicitante evitar generar incertidumbre en la definición de las reivindicaciones y evitar sinónimos no descritos en el capítulo descriptivo.

La reivindicación 2 define: “(...) (...) *filtro único*”, esta parte de la reivindicación no es clara. La expresión “(...) (...) *filtro único*”, no está descrita en alguna parte del capítulo descriptivo y no puede ser identificado de forma inequívoca. El uso de sinónimos o elementos no definidos en la descripción generan incertidumbre y confusión. Por lo tanto la reivindicación 2 cae en falta de claridad. Se le sugiere al solicitante evitar generar incertidumbre en la definición de las reivindicaciones y evitar sinónimos no descritos en el capítulo descriptivo. Se le sugiere reemplazar los términos definidos en el capítulo reivindicatorio que no son claros, por los utilizados en el capítulo descriptivo que son referenciados con números entre paréntesis.

La reivindicación 7 define: “(...) (...) *corriente abajo del segmento de filtro*”, esta parte de la reivindicación no es clara. La expresión “(...) (...) *segmento de filtro*”, es muy amplia debido a que en la descripción se describen primer y segundo segmentos (Ver Fl. 22) y no puede ser identificado de forma inequívoca, el segmento. Por lo tanto esta reivindicación cae en falta de claridad. Se le sugiere al Solicitante hacer la precisión respectiva.

La reivindicación 8 define: “(...) (...) *Un filtro que comprende tapones corriente arriba y corriente abajo del material de filtro*”, esta parte de la reivindicación no es clara. La expresión “(...) (...) *tapón corriente arriba*” “(...) (...) *tapón corriente abajo*” no está descrito en alguna parte del capítulo descriptivo y no pueden ser identificados de forma inequívoca los dos tapones. Para el análisis de patentabilidad se presume equivalencia que los “(...) (...) *tapones corriente arriba y corriente abajo*”, son los mismos *primer segmento de filtro* (20) y *segmento de boquilla* (30) descritos en el

capítulo descriptivo. El uso de sinónimos o elementos no definidos en la descripción generan incertidumbre y confusión. Por lo tanto la reivindicación 8 cae en falta de claridad.

Se le sugiere al solicitante evitar generar incertidumbre en la definición de las reivindicaciones y evitar sinónimos no descritos en el capítulo descriptivo. Se le sugiere reemplazar los términos definidos que no son claros del capítulo reivindicatorio por los utilizados en el capítulo descriptivo que son referenciados con números.

Por otro lado la reivindicación 8 define: "(...) (...) *Un filtro que comprende tapones corriente arriba y corriente abajo del material de filtro*", La frase anterior define un filtro que está compuesto del material de filtro. Como analogía es lo mismo que se definiera una llanta compuesta del material de llanta. Lo cual es una definición repetida sobre un mismo elemento estructural. Se le sugiere al Solicitante eliminar este tipo de definiciones redundantes que afectan la claridad del capítulo reivindicatorio.

Las reivindicaciones 6 y 8 definen "(...) (...) *y un miembro de agujero*", esta parte de la reivindicación no es clara. La expresión "(...) (...) *miembro de agujero*" no está descrita en alguna parte del capítulo descriptivo y no puede ser identificado de forma inequívoca. El uso de sinónimos o elementos no definidos en la descripción generan incertidumbre y confusión. Por lo tanto las reivindicaciones 6 y 8 caen en falta de claridad. Se le sugiere al solicitante evitar generar incertidumbre en la definición de las reivindicaciones y evitar sinónimos no descritos en el capítulo descriptivo. Se le sugiere reemplazar los términos definidos en el capítulo reivindicatorio que no son claros, por los utilizados en el capítulo descriptivo referenciando los componentes con números entre paréntesis.

En la reivindicación 10, se define la expresión "(...) (...) *aproximadamente*", la cual no permite comparar de forma inequívoca la materia que se quiere proteger de la materia existente estado de la técnica. Se le sugiere al Solicitante evitar frases, expresiones, o palabras que generen incertidumbre en la definición de las reivindicaciones.

Se le sugiere al Solicitante, colocar los números de referencia entre paréntesis ej. (XX) enseguida de todos los componentes y referencias citadas en *todas* las reivindicaciones, tales como extremos, superficies, formas, aberturas, paredes, ubicaciones específicas, etc., que conforman la invención reclamada, guardando una correspondencia entre los dibujos, el capítulo descriptivo y el capítulo reivindicatorio, así identificar de forma inequívoca los componentes y referencias necesarias que se definen en las reivindicaciones. Esto favorece la claridad en el capítulo reivindicatorio.

Además estudiado el capítulo reivindicatorio que obra en los folios 63 a 65, se observó que las reivindicaciones no están compuestas por un preámbulo y una parte característica.

Se sugiere presentar las reivindicaciones, separando en forma clara el preámbulo que es la parte conocida del Estado de la técnica, teniendo en cuenta los documentos citados en el análisis de patentabilidad, que muestran el estado de la técnica antes de la solicitud, y distinguiendo la parte característica de la invención que define una o varias características novedosas estructurales y esenciales, asimismo se sugiere utilizar el término "*caracterizado por*" para efectos de mayor

claridad en lo que se desea proteger, limitando dichas características en las reivindicaciones dependientes.

Se le sugiere al solicitante que utilice una estructura en la reivindicación como:

Por ejemplo: Un artículo para fumar “(...) (...)”

que comprende “(...) (...)”

componente 1 y/o característica técnica esencial 1. “(...) (...)”

componente 2 y/o característica técnica esencial 2. “(...) (...)”

...

componente N y/o característica técnica esencial N. “(...) (...)”

se debe mostrar la relación entre los componentes y luego finalmente caracterizamos la invención concluyendo la reivindicación de la siguiente manera

“(...) (...) y el cual esta caracterizado por un componente XXX y/o característica técnica esencial XXX “(...) (...)” y/o un componente ZZZ y/o característica técnica esencial ZZZ”

En conclusión el capítulo reivindicatorio caen falta de claridad, con específica afectación sobre las reivindicaciones 1, 2, 6-8 y 10.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la Prioridad 08 Agosto 2006, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 4357950	Tobacco smoke filter having improved tar/carbon monoxide ratio	9 Noviembre 1982
D2	US 5549125	Relating to smoking articles	27 Agosto 1996

D1

<http://www.google.com/patents?id=BrgxAAAAEBAJ&pg=PA2&lpg=PA2&dq=4357950&source=bl&ots=bd0SgbkgFg&sig=YdTMM4wyPdTS4k1w4BksLBf3QG8&hl=en&sa=X&ei=vl0FUO64M5Ky8ATtzdGGCA&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=4357950&f=false>

El documento D1 revela un artículo para fumar (20) que comprende una barra de tabaco (22), (Ver Col 4, líneas 20 a 25), un filtro (24) y (Ver Col 4, línea 25), un papel boquilla (26) que conecta operativamente dicho filtro con dicha barra de tabaco, (Ver Col. 4 líneas 26 a 27) dicho filtro comprende un segmento de filtro único que tiene pasajes. (30) (Ver Col. 4 líneas 26 a 27)

D2

http://www.google.com/?tbn=pts&hl=en#sclient=psy-ab&hl=en&site=&tbn=pts&source=hp&q=5549125&oq=5549125&gs_l=hp.3...1218.1218.1.1797.1.1.0.0.0.96.96.1.1.0...0.0...1c.5o_iWSY2JNo&psj=1&bav=on.2.or.r_gc_r_pw_.cf.osb&fp=cde7db14f1f51c9a&biw=1382&bih=1043

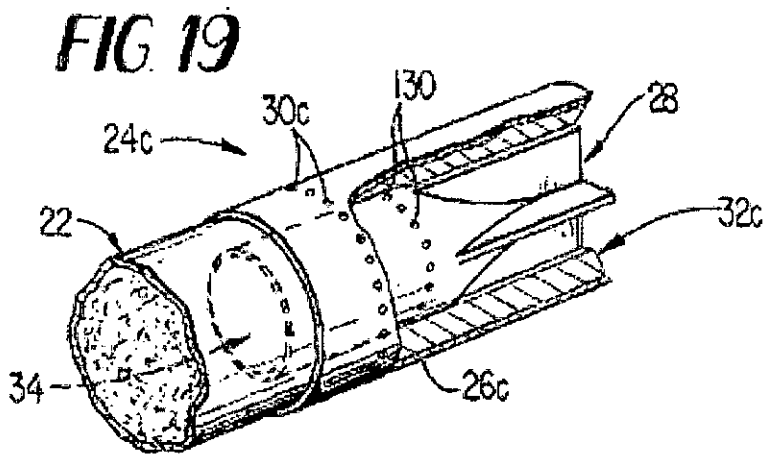
El documento D2 revela un filtro (10) para artículos para fumar que comprende (Ver Col 4, líneas 30 a 50), tapón corriente arriba (30) (Ver Col 4, líneas 30 a 50), tapón corriente abajo (20) (Ver Col 4, líneas 30 a 50).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 define: “(...) (...) Un artículo para fumar que comprende una barra de tabaco, un filtro y un papel boquilla que conecta operativamente dicho filtro con dicha barra de tabaco, dicho filtro comprende un segmento de filtro único que tiene pasajes que fijan tanto una resistencia deseada a la inhalación como una mezcla de humo de corriente principal con aire de ventilación.

Figuras 11 de D1 US 4357950



Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características técnicas esenciales	D1 US 4357950
Un artículo para fumar que comprende una barra de tabaco,	Un artículo para fumar (20) que comprende una barra de tabaco (22), (Ver Col 4, líneas 20 a 25)
un filtro y	un filtro (24) y (Ver Col 4, línea 25)
un papel boquilla que conecta operativamente dicho filtro con dicha barra de tabaco,	un papel boquilla (26) que conecta operativamente dicho filtro con dicha barra de tabaco, (Ver Col. 4 líneas 26 a 27)
dicho filtro comprende un segmento de filtro único que tiene pasajes	dicho filtro comprende un segmento de filtro único que tiene pasajes. (30) (Ver Col. 4 líneas 26 a 27)

Las características técnicas esenciales extraídas de las reivindicaciones representan, la esencia de la reclamación de la materia a proteger, y se ajustan a las características técnicas definidas en las reivindicaciones, las cuales existen sin usos,

sin efectos, sin ventajas o sin efectos esperados que no contribuyan a la definición de la materia a proteger y/o aporten materia nueva al estado de la técnica.

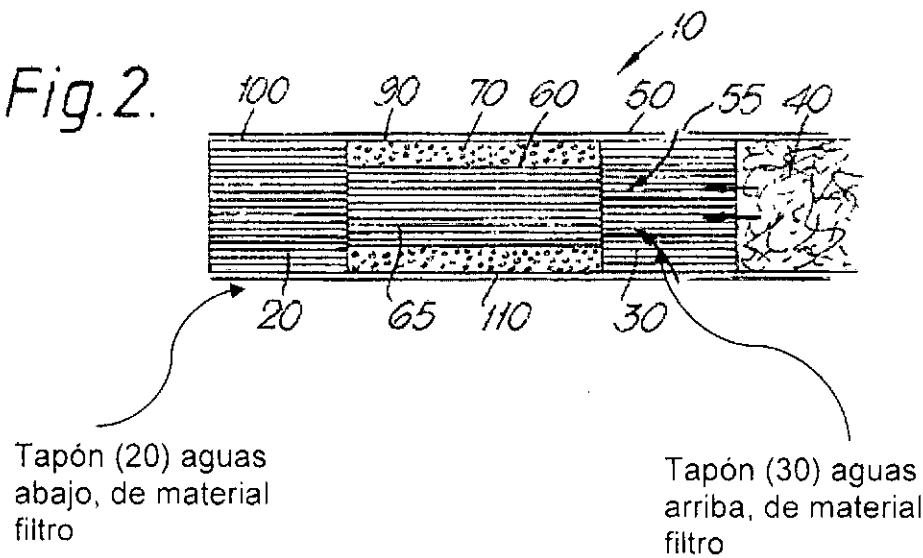
Debido a que D1 divulga todas las características técnicas definidas en la reivindicación 1, el dispositivo revelado no es nuevo o carece de novedad.

Por otro lado las reivindicaciones 2 a 5 también se ven afectadas por falta de novedad.

Nivel Inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 8 define: “(...) (...) Un filtro que comprende tapones corriente arriba y corriente abajo del material de filtro y un miembro de agujero tiene una sección en forma de cono truncado que se extiende desde una porción central de este a un extremo corriente arriba y a una sección acanalada que se extiende desde la porción central a un extremo corriente abajo, la sección con forma de cono truncado incluye uno o más orificios que comunican a través de estos con uno o más vacíos entre las paredes de la sección acanalada”

Figura 2 de D2 US 3599646



Las características técnicas esenciales extraídas de las reivindicaciones representan la esencia de la reclamación de la materia a proteger, y se ajustan a las características técnicas de la invención reclamada, las cuales existen sin usos, sin efectos, sin ventajas o sin efectos esperados que no contribuyan a la definición de la materia a proteger y/o aporten materia nueva al estado de la técnica.

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características técnicas esenciales	D1 US 4357950	D2 US 5549125
Un filtro que comprende	Un filtro que comprende (Ver Col 4, líneas 20 a 25)	Un filtro (10) que comprende (Ver Col 4, líneas 30 a 50)
tapón corriente arriba	NO	tapón corriente arriba

		(30) (Ver Col 4, líneas 30 a 50)
tapón corriente abajo	NO	tapón corriente abajo (20) (Ver Col 4, líneas 30 a 50)
y un miembro de agujero tiene una sección en forma de cono truncado que se extiende desde una porción central de este a un extremo corriente arriba y a una sección acanalada que se extiende desde la porción central a un extremo corriente abajo	y un miembro de agujero (24) tiene una sección en forma de cono truncado que se extiende desde una porción central de este a un extremo corriente arriba y a una sección acanalada (28) que se extiende desde la porción central a un extremo corriente abajo (Ver Col 4, líneas 20 a 50)	NO
, la sección con forma de cono truncado incluye uno o más orificios que comunican a través de estos con uno o más vacíos entre las paredes de la sección acanalada	, la sección con forma de cono truncado incluye uno o más orificios (131), que comunican a través de estos con uno o más vacíos entre las paredes de la sección acanalada (28) (Ver Col 9, líneas 30 a 40 y (Ver Col 4, líneas 20 a 50))	NO

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 8 porque divulgan artículos para fumar, que tienen un filtro al menos.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 8 y el artículo para fumar D1 consiste en las características tapón corriente arriba y tapón corriente abajo.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 8 y el artículo para fumar D2 consiste en las características miembro de agujero y orificios que se comunican en las paredes de la sección acanalada.

El efecto que logra el incluir el tapón corriente arriba y tapón corriente abajo es que mejora la eficiencia en el filtrado del humo del artículo para fumar.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "cómo modificar el artículo para fumar del revelado en el documento D1 para conseguir que el filtrado sea más eficiente en el artículo para fumar.

Sin embargo, la utilización de varios filtros para aumentar la eficiencia, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere a filtros con varios elementos filtrantes.

En consecuencia, una persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el tapón corriente arriba y el tapón corriente abajo revelados en D2, e incluirlos en el elemento para fumar revelado en el documento D1 para llegar así al

objeto de la reivindicación 8 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Por lo tanto la reivindicación 8 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Por otro lado las reivindicaciones dependientes 9 a 12, también se ven afectadas y no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Las reivindicaciones dependientes 6 y 7 definen los mismos tapones de la reivindicación 8, por lo tanto las reivindicaciones 6 y 7 no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18)

7. Conclusión

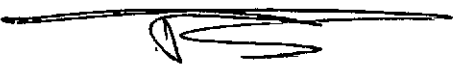
Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 4357950	1-5	Novedad
D1	US 4357950	6-12	Nivel inventivo
D2	US 5549125	6-12	Nivel Inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para sesenta (60) días y presentarla por escrito.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.


JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

14 AGO. 2012

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, fecha _____

Elaborado por: Jesús Octavio Hernández H. 
Revisado por: Leonardo Rojas V. 