



No. 09-079075- -00009-0000

Fecha: 2013-02-27 16:21:10 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Trámite : 011

Evento : 378

Actuación : 444

Referencia : Expediente No. **09.079.075**
Asunto : Solicitud de patente para: **ARTÍCULO PARA FUMAR CON NÚCLEO HUECO CONCENTRADO EN LA BARRA DE TABACO Y UNA CÁPSULA QUE CONTIENE SABORIZANTE Y AGENTES FORMADORES DE AEROSOL EN EL SISTEMA DE FILTRACIÓN**
Solicitante : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Fecha de solicitud : 29 de Julio de 2009

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. **18541** notificado por fijación en lista el 23 de Octubre de 2012.

2. Mediante memorial del 17 de Enero de 2013 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial.

3. Mediante oficio No. **18541** 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 a 12 en vista del documento **D1**: US 4,340,072.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211.8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

4. 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:

4.1 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 9 reivindicaciones.

4.2 Argumentos a favor de la claridad del pliego reivindicatorio

En primer lugar, se le aclara al señor Examinador que el término “material para fumar” es ampliamente utilizado en la técnica. Una persona normalmente versada en la materia entenderá de forma evidente que dicho término se refiere a tabaco y otros materiales que pueden ser incluidos en un artículo para fumar. Estos materiales son ampliamente conocidos en la técnica y un técnico versado en la materia podrá escoger, a partir de la información suministrada y su conocimiento de la técnica, el material idóneo para la modalidad específica de la invención que se desee realizar.

En segundo lugar, el término “adicionalmente” es ampliamente usado en la práctica de patentes y denota, de forma clara, que la modalidad específica reclamada en una reivindicación dependiente comprende una serie de características específicas, además de las características técnicas esenciales de las reivindicaciones de las cuales depende.

Adicionalmente, se desea aclarar, con respecto a la objeción hecha a la expresión “por lo menos”, que dicha expresión se refiere al número de segmentos que contienen saborizante y agentes formadores de aerosol, de cápsulas quebradizas y de segmentos que contienen múltiples cápsulas quebradizas.

Con respecto a lo anterior se desea aclarar que el número específico de los elementos mencionados no está relacionado en lo absoluto con el concepto inventivo de la solicitud. Es requerida la presencia de uno o más de cada uno de estos elementos para que la invención cumpla con las características técnicas requeridas. Por lo tanto una limitación en cuanto al número de estos elementos dentro de la invención implicaría una limitación indebida con respecto a su alcance y facilitaría a terceros la no comisión de una infracción literal de la misma.

A manera de ejemplo, se podría definir un número entre 1 y **N** de cápsulas quebradizas; un tercero podría simplemente emplear **N+1** cápsulas quebradizas, lo que no representaría una infracción literal de las reivindicaciones con un artículo esencialmente igual. Así, resulta necesario incluir la expresión “al menos” como una manera de definir el número **N** tal que proteja el alcance de la invención y la proteja de posibles infractores.

Por último, una persona medianamente versada en la materia estará en capacidad de entender la expresión en cuestión y podrá reproducir inequívocamente la invención con la información proporcionada.

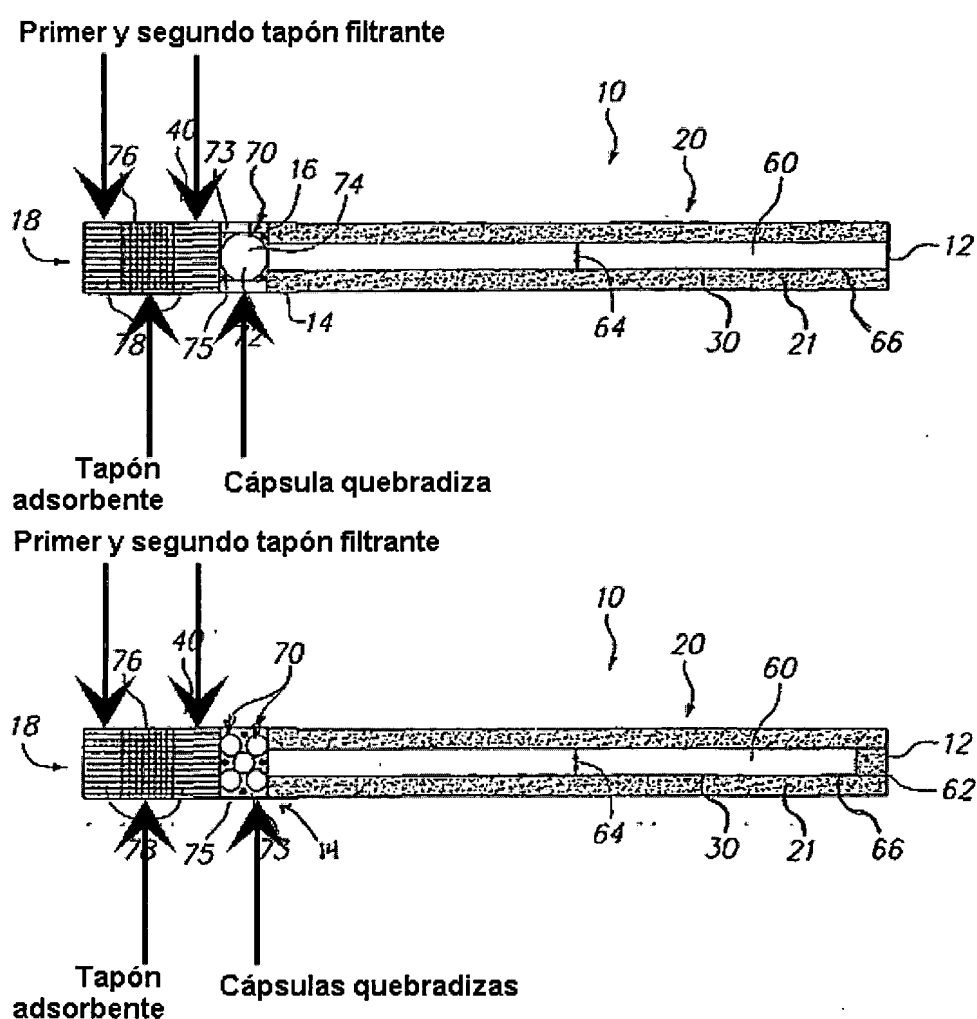
Ahora con respecto a los términos “pluralidad” y “múltiples”, éstos son claros de la misma forma que lo es la expresión “al menos”, pero excluyen, claramente, la posibilidad de incluir un solo elemento.

Con respecto a todos los términos objetados, el señor examinador afirma que “no permite distinguir la invención del estado de la técnica”. Respetuosamente disentimos de esta afirmación, ya que dichos términos permiten, de hecho, comparar la invención directamente con el estado de la técnica. Por ejemplo, la definición, “al menos una cápsula quebradiza” implica que la presencia de cualquier número de cápsulas quebradizas en un documento del estado de la técnica sea comparable con la característica mencionada; es decir, un documento que no enseñe ninguna cápsula quebradiza no puede afectar la novedad de dicha característica, mientras un documento que enseñe una, cinco, veinte, o cualquier número de cápsulas quebradizas sí afecta la novedad de dicha característica.

En consecuencia de lo anterior, se considera que las objeciones formuladas en cuanto a la falta de claridad de las reivindicaciones han sido superadas.

4.3 Argumentos a favor de la novedad de la presente solicitud

Resulta pertinente que las nuevas reivindicaciones independientes 1 y 8 requieren la característica: "la por lo menos una cápsula quebradiza se encuentra en el lado en dirección corriente arriba de un tapón de material filtrante, un tapón de material adsorbente y un segundo tapón de material filtrante". Lo anterior se ilustra en la Figura 2 de la presente solicitud:



Puede notarse que D1 no enseña la distribución de elementos específica reclamada en las reivindicaciones 1 y 8, lo que constituye una diferencia esencial que le confiere novedad a la presente solicitud.

La diferencia mencionada no es trivial, ya que permite que la cápsula quebradiza esté más cerca del material para fumar, lo que significa que el calor es transferido de forma más directa a dicho elemento, lo que asegura la disolución térmica de la cubierta externa, incluso si dicha cubierta es gruesa comparativamente.

Adicionalmente, el hecho de que la cápsula se encuentre corriente arriba de dos tapones filtrantes y un tapón adsorbente resulta en que el saborizante, los agentes formadores de aerosol y la cubierta externa disuelta pasen por dicho sistema de filtración, removiendo así cualquier partícula o producto nocivo de éstas.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, las nuevas reivindicaciones independientes 1 y 8 son novedosas sobre el estado de la técnica. Como consecuencia de lo anterior, las reivindicaciones dependientes 2 a 7 y 9 son también novedosas en virtud de su dependencia.

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. 18541, 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 9 reivindicaciones
- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-12770-0841-021-3
SML\SML\ID-236727\WPC12770
No. M-2013-236727\SML

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material ☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Suiza	Quai Jeanrenaud 3,	CH-2000 Neuchâtel,
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre De Páez Luz Clemencia	Documento de identificación C.C. 35.456.344	Tarjeta profesional T.P.A. 23.555
---	--	--------------------------------------

Dirección y domicilio	Ciudad	
Carrera 4ª No. 72 –35	Bogotá	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite**Corrección:****Expediente No 09.079.075****Aparece****Debe ser****Modificación:****Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presentó nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 9 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

**Modificación al capítulo descriptivo.****Modificación al resumen.****Modificación a los dibujos.****Modificación al solicitante.****5. Anexos****Poder, si fuere el caso.****Documento que contiene las modificaciones o correcciones.****Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.**



6. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

 SML\NCA\WPC12770\ID-236811

REIVINDICACIONES

1. Un artículo para fumar que comprende:

un cilindro de material para fumar;

un tubo central dentro del cilindro de material para fumar en donde el calor es transferido por convección con el humo desde extremo encendido del cilindro de material para fumar a través de tubo central hasta el extremo de la boca del cilindro de material para fumar en cada bocanada; y

un sistema de filtración adosado al cilindro de material para fumar, el sistema de filtración comprende una pluralidad de segmentos, al menos uno entre la pluralidad de segmentos contiene saborizante y agentes formadores de aerosol encapsulados en por lo menos una cápsula quebradiza,

la por lo menos una cápsula quebradiza se encuentra en el lado en dirección corriente arriba de un tapón de material filtrante, un tapón de material adsorbente y un segundo tapón de material filtrante

en donde la por lo menos una cápsula quebradiza comprende una cubierta externa, la cual se disuelve térmicamente liberando el saborizante y los agentes formadores de aerosol.

2. El artículo para fumar de la Reivindicación 1 en donde el saborizante y los agentes de aerosol son vaporizados por el calor del material para fumar y forma aerosoles.

3. El artículo para fumar de la Reivindicación 1 o 2 en donde el tubo se extiende hasta la junta de unión del sistema de filtración.

4. El artículo para fumar de la Reivindicación 1, 2 o 3 en donde la por lo menos una cápsula quebradiza comprende una pluralidad de cápsulas quebradizas.

5. El artículo para fumar de cualquiera de las reivindicaciones anteriores que comprende adicionalmente un tapón de material para fumar dentro del tubo en el extremo encendido del cilindro de material para fumar.

6. El artículo para fumar de cualquiera de las reivindicaciones anteriores en donde la por lo menos una cápsula quebradiza está entremezclada dentro de una cavidad con un material inerte duro.

11

7. El artículo para fumar de cualquiera de las reivindicaciones anteriores en donde el por lo menos uno entre la pluralidad de segmentos contiene múltiples cápsulas quebradizas, cada cápsula incluye el mismo o diferente saborizante y agentes formadores de aerosol.

8. Un método para fabricar un artículo para fumar que comprende:

formar de una porción de barra de tabaco del artículo para fumar al colocar un relleno de material de tabaco entre un tubo y una envoltura de papel de capa exterior; y

unir dicha porción de barra de tabaco extremo a extremo con dicho sistema de filtración que comprende una pluralidad de segmentos, por lo menos uno de dichos segmentos contiene saborizante y agentes formadores de aerosol encapsulados en por lo menos una cápsula quebradiza, la al menos una cápsula se encuentra en el lado en dirección corriente arriba de un tapón de material filtrante, un segmento de material adsorbente y un segundo tapón de material filtrante, en donde la por lo menos una cápsula comprende una cubierta externa, la cual se disuelve térmicamente liberando el saborizante y los agentes formadores de aerosol.

9. El método de acuerdo a la Reivindicación 8 que incluye adicionalmente formar dicho sistema de filtración.

SML\SML\ID-236728\WPC12770