



No. 09-111147- -00008-0000

Fecha: 2013-03-06 16:31:12 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 : 444

Referencia : Expediente No. 09.111.147
Asunto : Solicitud de patente para: **ARTÍCULOS PARA FUMAR CON FORMADOR DE AEROSOL Y REDUCTOR**
Solicitante : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Fecha de solicitud : 7 de Octubre 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. 19194 notificado por fijación en lista el 30 de Octubre de 2012.

2. Mediante memorial del 23 de Enero de 2013 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial.

3. Mediante oficio No. 19194 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, a la novedad de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 17 y 18 en vista del documento D1: EP 036456, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 5, 6, 7 y 8 en vista de los documentos D1 y D2: US 5,598,868.

"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 15 reivindicaciones.

4.2 Argumentos a favor de la claridad del pliego reivindicatorio

En primer lugar, se han eliminado, del nuevo pliego reivindicatorio, los términos “aproximadamente”, “uno o más”, “por lo menos” y “distancia suficiente” con el fin de definir la invención de manera clara, precisa e inequívoca.

En cuanto a los términos “a lo largo”, “corriente abajo” y “corriente arriba”, respetuosamente se le aclara al señor Examinador que estas definiciones son perfectamente claras y comúnmente usadas en el campo técnico y en aplicaciones similares. Para aclarar aún más, se relacionan a continuación las definiciones de dicho términos que un técnico normalmente versado en la materia reconocerá evidentemente a la luz de sus conocimientos en el área:

- A lo largo: ocupando la misma distancia en una dirección longitudinal.
- Corriente arriba: utilizando una dirección de flujo como referencia, zona o región que recorre el flujo antes de otra zona o región.
- Corriente abajo: utilizando una dirección de flujo como referencia, zona o región que recorre el flujo después de otra zona o región.

Con respecto a la definición “que restringe el flujo”, se le aclara al señor Examinador que dicha definición se refiere al tipo de filtro empleado, no a un efecto

técnico ni a una ventaja. La definición en cuestión es comúnmente utilizada en el campo de la técnica y será evidentemente entendida por un técnico normalmente versado en la materia, quien será capaz, en vista de la información proporcionada en las reivindicaciones, de seleccionar el filtro adecuado para reproducir la invención de acuerdo a los parámetros específicos de construcción seleccionados.

En cuanto a los fragmentos que se refieren a la resistencia a la aspiración, resulta pertinente aclarar que éste no se considera un resultado o una ventaja, sino un parámetro de construcción del artículo reclamado. Lo anterior debido a que una persona versada en la materia está en la capacidad de modificar la resistencia a la aspiración de un elemento de filtro de manera evidente sin incurrir en ningún tipo de actividad inventiva o investigativa. Así, dichos fragmentos se consideran claros, ya que le permiten a un técnico versado en la materia reproducir inequívocamente la invención.

Los demás fragmentos objetados por definir resultados a alcanzar han sido eliminados de las reivindicaciones.

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

En primer lugar, resulta pertinente mencionar que la nueva reivindicación 1 requiere que: *"dicho material que se puede fumar incluye glicerina en una cantidad desde el 5% hasta el 15% en peso como formador de aerosol"*.

Puede notarse que el documento D1 no enseña que se pueda, o deba incluir glicerina en el material que se puede fumar, por lo que dicho documento no anticipa la nueva reivindicación 1 con todas sus características técnicas.

Aunque es comúnmente conocido que la adición de glicerina a mezclas de tabaco para facilitar el procesamiento, al suavizar las hojas de tabaco, dicha aplicación requiere niveles de glicerina mucho menores a los reclamados en la reivindicación 1.

Así, la diferencia mencionada no resulta trivial, al definir una característica que no es parte del conocimiento rutinario de un técnico normalmente versado en la materia.

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 15 son también novedosas en virtud de su dependencia.

4.4 Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

El documento D2 enseña un artículo para fumar con altos niveles de glicerina: por lo menos del 20% de acuerdo al resumen, y entre el 20 y el 51% de acuerdo a los ejemplos. El artículo para fumar de dicho documento, a diferencia de la presente invención, no enseña un segmento de filtro que restringe el flujo.

Puede notarse entonces, que ninguno de los documentos D1 o D2 ni el conocimiento rutinario de una persona versada en la materia permite llegar a un rango entre el 5% y el 15% en peso de glicerina. Así, ninguna posible combinación de los documentos citados anticipa la reivindicación 1 con todas sus características esenciales.

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.

El mérito investigativo evidenciado ha sido reconocido por otras oficinas de patentes del mundo, las cuales han otorgado patentes para invenciones equivalentes. Tal es el caso de Dinamarca: DK2134200 (T3), Eurasia: EA016243 (B1), Europa: EP2134200 (B1), España: ES2394705 (T3), Portugal: PT2134200 (E), Eslovenia: SI2134200 (T1), Estados Unidos de América: US8353302 (B2).

Si bien es cierto que cada país es autónomo en conceder o negar el privilegio de patente para una solicitud, también es cierto que los requisitos de concesión de dichos privilegios son universales, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, como

también la forma de evaluarlos. Así las cosas, el hecho de que la misma solicitud cumpla con los mencionados requisitos en diferentes países, como se mencionó anteriormente, es un claro indicio del merecimiento de la patente en Colombia.

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. 19194, 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 15 reivindicaciones
- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-12770-0841-027-0
SML\SML\ID-237289\WPC12770
No. M-2013-237289\SML

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

1. Identificación del Trámite

- ☐ Error material
- ☒ Patente de Invención
- ☐ Patente de Modelo de Utilidad
- ☐ Registro de Diseño Industrial
- ☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados
- ☒ Modificación a una Solicitud en trámite

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,	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 09.111.147****Aparece****Debe ser****Modificación:****Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 15 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente 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 además 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**

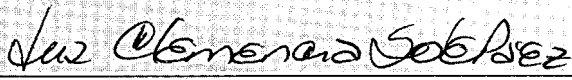
Poder, si fuere el caso.



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\SML\INCAID-AF237267\WPC12770

REIVINDICACIONES

1. Un artículo para fumar que comprende:

Una barra de tabaco que incluye un material que se puede fumar, dicho material que se puede fumar incluye glicerina en una cantidad desde el 5% hasta el 15% en peso como formador de aerosol; y

Un filtro que comprende:

Un primer segmento de filtro;

Un segmento de filtro que restringe el flujo en una ubicación adyacente y corriente abajo a dicho primer segmento de filtro:

Una cavidad en comunicación con y corriente abajo a dicho segmento de filtro de restricción de flujo; y

Una zona de ventilación en una ubicación a lo largo y que comunica con dicha cavidad, dicha zona de ventilación se ubica corriente abajo a dicho segmento de filtro restricción de flujo.

2. El artículo para fumar de la reivindicación 1, en donde dicho filtro incluye además un tubo cilíndrico unido a dicha barra de tabaco con papel boquilla y en donde el primer segmento de filtro está ubicado a lo largo de dicho tubo cilíndrico adyacente y corriente abajo a dicha barra de tabaco.

3. El artículo para fumar de la reivindicación 2, en donde dicho segmento de filtro que restringe el flujo está inmerso en el tubo cilíndrico ubicado adyacente y corriente abajo de dicho primer segmento de filtro o en donde dicho segmento de filtro que restringe el flujo se ajusta de forma deslizante en dicho tubo cilíndrico y en donde dicho tubo cilíndrico tiene la misma longitud que el filtro completo.

4. El artículo para fumar de la reivindicación 1, 2 o 3, en donde dicho material de carga que se puede fumar incluye una lámina de tabaco reconstituida triturada, dicho formador de aerosol siendo un componente de dicha lámina de tabaco reconstituida.

5. El artículo para fumar de la reivindicación 4, en donde dicha lámina de tabaco reconstituida se incluye en dicho material que se puede fumar en una cantidad de entre el

10% y el 80% en peso del material que se puede fumar o en donde dicha lámina de tabaco reconstituida se incluye en dicho material que se puede fumar en una cantidad entre el 30% y el 50% en peso del material que se puede fumar.

6. El artículo para fumar de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho material que se puede fumar incluye además un compuesto de acetato seleccionado entre acetato de amonio, acetato de calcio, acetato de magnesio y combinaciones de los mismos.

7. El artículo para fumar de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho segmento de filtro que restringe el flujo comprende un segmento tubular que tiene una pared transversal con uno o dos orificios allí y en donde dicha pared transversal se ubica centralmente entre los extremos corriente arriba y corriente abajo del segmento tubular.

8. El artículo para fumar de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho segmento de filtro que restringe el flujo incluye una restricción de flujo y en donde dicha restricción de flujo comprende una pluralidad de orificios, en donde cada orificio tiene un diámetro de 0.2 mm a 0.6 mm.

9. El artículo para fumar de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que incluye además un segmento de filtro que contiene absorbente corriente arriba de dicha restricción de flujo.

10. El artículo para fumar de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho filtro tiene una resistencia a la aspiración predeterminada entre 70 mm de agua y 90 mm de agua.

11. El artículo para fumar de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho filtro tiene una resistencia a la aspiración predeterminada de 70 mm de agua.

12. El artículo para fumar de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho segmento de filtro que restringe flujo comprende bordes biselados en los extremos corriente arriba y corriente abajo del mismo.

13. El artículo para fumar de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en donde dicho segmento de filtro que restringe flujo incluye una pared transversal frustocónica, que es convergente corriente abajo o corriente arriba.

14. El artículo para fumar de la reivindicación 13, en donde dicho segmento de filtro que restringe flujo es un disco reductor de 5 mm o menos de longitud.

15. El artículo para fumar de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la restricción de flujo define un pasaje de flujo a través de la misma, un filtro unido a la barra de tabaco mediante papel de boquilla, el filtro comprende además un tapón de filtro de baja eficiencia de filtración de acetato de celulosa en un extremo corriente abajo del mismo, la cavidad se extiende entre un extremo corriente arriba del tapón de filtro y un extremo corriente abajo del tapón de la restricción de flujo.

SML\SML\ID-237290\WPC12770