

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-001473- -00007-0000

Fecha: 2013-04-25 16:48:22 Dep. 2020 DIR.NUEVASOR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 10

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. **10.001.473**
Asunto : Solicitud de patente para: **ARTÍCULO PARA FUMAR CON LIBERACIÓN CONTROLADA DE SABOR**
Solicitante : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Fecha de solicitud : 7 de Enero de 2010

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. **22614** notificado por fijación en lista el 11 de Diciembre de 2012.

2. Mediante memorial del 7 de Marzo de 2013 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial.

3. Mediante oficio No. **22614** 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 13 en vista del documento **D1**.

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:

"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

4.1 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 8 reivindicaciones.

El nuevo pliego reivindicatorio está basado en el anterior, pero se han incluido las características técnicas de las reivindicaciones 2, 8, 10 y 13 en la nueva reivindicación 1. Adicionalmente, se ha eliminado la reivindicación 9 del anterior pliego.

4.2 Argumentos a favor de la claridad del pliego reivindicatorio

En primer lugar, se debe aclarar que las expresiones “administrado en un primer instante y desencadenada por un primer mecanismo” y “administrado en un segundo instante y desencadenada por un segundo mecanismo” presentes en las reivindicaciones corresponden 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, el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES 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).

CAVELIER

A B O G A D O S

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.

Por su parte, la reivindicación 2 del anterior pliego, ahora incluida en la reivindicación 1, define la invención de una forma que cualquier técnico versado en la materia entenderá evidentemente. Adicionalmente, la información allí mencionada resulta necesaria para que un técnico versado en la materia pueda replicar la invención con todas sus características técnicas.

La nueva reivindicación 8, que corresponde a la reivindicación 12 del anterior pliego, ha sido modificada para definir una secuencia lógica de pasos, esto de acuerdo a la sugerencia del señor Examinador.

Adicionalmente, se han corregido todos los errores de traducción y digitación en el nuevo pliego reivindicatorio con el fin de favorecer la claridad de éste. Así, un técnico versado en la materia entenderá la invención de forma inequívoca y podrá reproducirla adecuadamente.

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 solicitud

En este punto, resulta preciso resaltar que el documento D1 enseña un artículo para fumar que comprende microcápsulas, las cuales contienen uno o más saborizantes. Sin embargo, dicho documento especifica que los saborizantes mencionados se encapsulan dentro del mismo material, de tal forma que los diferentes saborizantes serán liberados simultáneamente, y en respuesta al mismo mecanismo.

Contrario a lo anterior, la reivindicación 1 requiere que los diferentes saborizantes sean configurados de tal forma que sean liberados en instantes de tiempo diferentes, esto

con el fin de proporcionar una experiencia novedosa al fumar. Esta característica no se enseña ni se sugiere en el documento D1.

Queremos llamar la atención del Despacho, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en diversas oportunidades en relación a la forma de evaluar la novedad. En la interpretación 36-IP-2010 el Tribunal ha dicho que *“El Tribunal ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), mediante los cuales “la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla”*. En el presente caso se observa que el objeto reivindicado no se deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica dado que:

- Del estado de la técnica no puede desprenderse un primer saborizante de liberación temporizada administrado en un primer instante y desencadenada por un primer mecanismo y un segundo saborizante de liberación temporizada administrado en un segundo instante y desencadenada por un segundo mecanismo.

Dado que no es posible derivar clara, precisa y directamente de la anterioridad la presente invención con todas sus características técnicas, entonces la presente solicitud goza de novedad.

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 7 son también novedosas en virtud de su dependencia. La reivindicación 8 incluye las mismas características mencionadas anteriormente, por lo que es también novedosa frente al estado de la técnica.

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. 22614, 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 8 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-12770-0841-031-2

 SML\SML\ID-240629\WPC12770
No. M-2013-240629\SML

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

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Tramite

☐ 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

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, Suiza	Neuchâtel
Dirección electrónica		No. Fax
clientes@cavelier.com		2 11 86 50
		Número telefónico
		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 10.001.473

Aparece

Debe ser

Modificación:

- ☒ **Modificación al capítulo reivindicatorio.**
Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 8 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 LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	Firma 
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

 SML\SMLINCA\ID-AF240712\WPC12770

REIVINDICACIONES

1. Un artículo para fumar de liberación controlada de sabor que comprende:
 - una columna de tabaco;
 - un extremo corriente abajo; y
 - un producto de liberación controlada de sabor que contiene:
 - un primer saborizante de liberación temporizada administrado en un primer instante y desencadenada por un primer mecanismo; y
 - un segundo saborizante de liberación temporizada administrado en un segundo instante y desencadenada por un segundo mecanismo;
 - en donde el primer instante es diferente del segundo instante;
 - en donde el producto de liberación controlada de sabor está en contacto con el extremo corriente abajo de dicho artículo para fumar;
 - en donde el primer saborizante de liberación temporizada y el segundo saborizante de liberación temporizada son liberados por un primer mecanismo y por un segundo mecanismo, cada uno seleccionado del grupo consistente en la adición de humedad, un cambio de pH, un aumento de temperatura y combinaciones de los anteriores; y
 - en donde dicho primer saborizante de liberación temporizada incluye un saborizante diferente al saborizante incluido en donde dicho segundo saborizante de liberación temporizada, y en donde dicho primer saborizante de liberación temporizada y dicho segundo saborizante de liberación temporizada incluye cada uno un saborizante seleccionado del grupo consistente en mentol, menta, chocolate, regaliz, sabores de frutas, mandarina, cítricos, cereza, gama octalactona, vainilla, etil vainilla, sabores refrescantes de aliento, sabores de especias, canela, salicilato de metilo, linalool, aceite de bergamota, aceite de geranio, aceite de limón, aceite de jengibre, sabores de tabaco, compuestos activos refrescantes o suavizantes, agentes amargos y combinaciones de los anteriores.

2. El artículo para fumar de liberación controlada de sabor de la reivindicación 1, en donde dicho primer saborizante de liberación temporizada y dicho segundo saborizante de liberación temporizada están incorporados dentro de al menos una microcápsula.

3. El artículo para fumar de liberación controlada de sabor de la reivindicación 1, en donde dicho producto de liberación controlada de sabor es una película.

4. El artículo para fumar de liberación controlada de sabor de la reivindicación 3 en donde dicha película es soluble, desintegrable, o ambas.

5. El artículo para fumar de liberación controlada de sabor de la reivindicación 1, en donde dicho producto de liberación controlada es una formulación de tipo bálsamo labial.

6. El artículo para fumar de liberación controlada de sabor de la reivindicación 1, en donde dicho producto de liberación controlada de sabor es aplicado a una superficie exterior de dicho extremo corriente abajo de dicho artículo para fumar.

7. El artículo para fumar de liberación controlada de sabor de la reivindicación 1, en donde dicho primer saborizante de liberación temporizada y dicho segundo saborizante de liberación temporizada incluyen un agente de quimioestesia.

8. Un método de fabricación de un artículo para fumar de liberación controlada de sabor que comprende:

Proveer un producto de liberación controlada de sabor, en donde dicho producto de liberación controlada de sabor contiene:

un primer saborizante de liberación temporizada administrado en un primer instante y desencadenada por un primer mecanismo; y

un segundo saborizante de liberación temporizada administrado en un segundo instante y desencadenada por un segundo mecanismo;

en donde el primer saborizante de liberación temporizada y el segundo saborizante de liberación temporizada son liberados por un primer mecanismo y por un segundo mecanismo, cada uno seleccionado del grupo consistente en la adición de humedad, un cambio de pH, un aumento de temperatura y combinaciones de los anteriores; y

en donde dicho primer saborizante de liberación temporizada incluye un saborizante diferente al saborizante incluido en donde dicho segundo saborizante de liberación temporizada, y en donde dicho primer saborizante de liberación temporizada y dicho segundo saborizante de liberación temporizada incluye cada uno un saborizante seleccionado del grupo consistente en mentol, menta, chocolate, regaliz, sabores de frutas, mandarina, cítricos, cereza, gama octalactona, vainilla, etil vainilla, sabores refrescantes de aliento, sabores de especias, canela, salicilato de metilo, linalool, aceite de bergamota, aceite de geranio, aceite de limón, aceite de jengibre, sabores de tabaco, compuestos activos refrescantes o suavizantes, agentes amargos y combinaciones de los anteriores; y

poner en contacto un extremo corriente abajo de un artículo para fumar con un producto de liberación controlada de sabor.