

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 10-22030- -4	FECHA: 2012-12-10 11:04:16
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 7
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
cavelier@cavelier.com

Asunto: Radicación: 10-22030- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 22709
 Folios: 7

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/IB2008/002792				
Fecha de Presentación Internacional	24/07/2008				

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 47 a 60	24/Febrero/2007
Reivindicaciones:	Folios 61 y 62	24/Febrero/2007
	Folios 80 y 81	22/Octubre/2010
Dibujos:	Folios 64 y 65	24/Febrero/2007
Prioridad:	US 60/935,068	25/Julio/2007

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

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las

reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Título de la solicitud: “Sales de éster de saborizante de ácidos policarboxílicos y métodos para entregar saborizantes conteniendo grupos hidroxilo”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de disminuir la cantidad de productos que disminuyan el rendimiento de los saborizantes durante la descomposición por pirólisis, hidrólisis o calentamiento de ésteres saborizantes.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición para fumar que comprende un material fumable y un éster, un método para entregar un saborizante que contiene al menos un grupo hidroxilo que comprende calentar, quemar o hidrolizar, un artículo fabricado que comprende un éster que contiene una porción de alcohol que es un saborizante y un producto comestible que comprende un material comestible y un éster conteniendo una porción de alcohol que es un saborizante. Donde el éster comprende una porción de ácido que es un ácido policarboxílico, en donde al menos uno de los grupos carboxilo del ácido policarboxílico está en la forma de una sal, y en donde existe al menos un átomo de carbono entre el carbono de carbonilo éster y el carbono de carboxilo que forma la sal.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 23 L 01/22; A 24 B 15/28.

4. De la Solicitud de Patente

Titulo

Se sugiere modificar el título de manera que coincida con el preámbulo de las reivindicaciones presentadas, teniendo en cuenta las objeciones realizadas al capítulo reivindicatorio.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Durante la evaluación de claridad y concisión de las reivindicaciones, esta Oficina encontró que:

Las expresiones “un artículo fabricado” y “es un combustible o artículo calentado de fabricación”, utilizadas en las reivindicaciones 6 y 8 son indefinidas, poco claras y dejan al lector con la duda sobre el significado de las características técnicas a que se refiere, haciendo que la definición del objeto de dicha reclamación claro.

La reivindicación 1, se refiere a una composición para fumar, sin embargo, en dicha reclamación ni en sus dependientes la solicitante menciona la cantidad presente de cada componente; se sugiere incluir la proporción de los componentes, tal como lo menciona en la descripción donde menciona: “*Los FES’s comprenden entre 0.001 por ciento en peso y 10 por ciento en peso de la composición para fumar, con base en el peso del material fumable*” (Fl. 51, líneas 29 a 31). Igualmente, se propone incluir la proporción del material comestible y el éster en la reivindicación 8.

Por otra parte, la reivindicación 1 hace referencia a un resultado a obtener como es “alcohol que es un saborizante, lo cual no es permitido, ya que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere mencionar cuál es el alcohol presente en la composición reclamada.

La expresión “porción de alcohol” empleada en las reivindicaciones 1, 6 y 9, es relativa por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirla por un término o rango concreto.

La reivindicación 5 que hace referencia a *“un método para entregar un saborizante que contiene al menos un grupo hidroxilo que comprende calentar, quemar o hidrolizar”*, no se encuentra definida mediante alguna condición técnica específica de realización, constituye el uso del saborizante, el cual no es una característica técnica que defina la invención. Lo anterior se fundamenta en lo divulgado en la descripción cuando la solicitante menciona: *“La liberación del saborizante del FES’s puede ser lograda mediante pirólisis en aplicaciones donde la composición para fumar es quemada, así como en aplicaciones donde la composición para fumar es solamente calentada tal como, por ejemplo, cigarrillos eléctricamente calentado”* (Fl. 52, líneas 19 a 23) y *la liberación de los compuestos saborizantes puede lograrse mediante hidrólisis que ocurrir cuando el comestibles es consumido”* (Pág. 56, líneas 11 a 12). Se sugiere hacer las aclaraciones pertinentes.

En conclusión, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad de acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486.

5. Unidad de invención (Art 25 D 486)

No hay unidad de invención entre las cuatro reivindicaciones independientes ya que el concepto común inventivo, *“un éster conteniendo una porción de alcohol que es saborizante y una porción de ácido que es un ácido policarboxílico, en donde al menos uno de los grupos carboxilo del ácido carboxílico está en la forma de una sal, y en donde existe al menos un átomo de carbono entre el carbono de carbonilo éster y el carbono de carboxilo que forma la sal”*, no cumple con el requisito de novedad de acuerdo con el documento D1 (Análisis de patentabilidad para la reivindicación 1).

Por lo tanto, esta invención presenta 2 diferentes conceptos técnicos comunes inventivos así:

- Grupo I: Reivindicaciones 1 a 4, 6 a 8 y 9. Una composición para fumar que comprende un material fumable y un éster, un artículo fabricado que comprende un éster que contiene una porción de alcohol que es un saborizante y un producto comestible que comprende un material comestible y un éster.
- Grupo II: Reivindicación 5. Un método para entregar un saborizante que contiene al menos un grupo hidroxilo.

Se le sugiere al solicitante restringir la materia a patentar en un solo concepto común inventivo especificando el avance tecnológico sobre el estado de la técnica. Esto se logra entre otras formas definiendo las características esenciales de la invención y mostrando las otras características particulares como dependientes, pero sin perjuicio de la concisión de las nuevas reivindicaciones tanto independientes como dependientes.

El solicitante también puede realizar una o más de las divisionales de acuerdo a los grupos de conceptos técnicos inventivos presentados en esta solicitud, esto claro, sin ampliar el objeto inicial de la invención.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de prioridad, es decir, 25 de julio de 2007 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US5752529	"Tobacco poructs containing coolant compositions"	19/Mayo/1998
D2	US2006/0057233	"Coolant plant extract compositions containing monomenthyl succinate"	16/Marzo/2006

El documento D1¹ se refiere a productos de tabaco para masticar y fumar que incorporan una composición refrescante en el mismo, así como productos de tabaco para fumar que incorporan una composición refrescante en el papel, la hoja de envoltura o en el mismo filtro (Col. 1, líneas 7 a 13).

El documento D2² se refiere a extractos de plantas que contienen un succinato de monomentilo para us uso como refrescante en productos alimenticios y no alimenticios (Resumen)

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

El siguiente examen de patentabilidad se realizó teniendo en cuenta las objeciones señaladas en los numerales 4 y 5 de la presente comunicación.

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en una composición para fumar que comprende un material fumable y un éster conteniendo una porción de alcohol que es saborizante y una porción de ácido que es un ácido policarboxílico (...) (Fl. 80)

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Una composición para fumar que comprende	Productos de tabaco para masticar y fumar que incorporan una composición refrescante en el mismo (Col. 1, líneas 7 a 10). En un primer aspecto, los compuestos de refrigerante a base de succinato se incorporan en el tabaco (Col. 3, líneas 15 a 17).
Un material fumable	Un producto de tabaco para masticar o fumar (Col. 2, líneas 21 y 22).
Y un éster conteniendo una porción de alcohol que es saborizante y una porción de ácido que es un ácido policarboxílico en donde al menos uno de los grupos carboxilo del ácido carboxílico está en la forma de una sal y en donde existe al menos un átomo de carbono entre el carbono de carbonilo éster y el carbono de carboxilo que forma la sal	Una variedad de compuestos se conoce que proporcionan una sensación refrescante cuando se ingieren o se ponen en contacto con el cuerpo. Tal vez el más conocido de estos compuestos es el mentol ³ (Col. 1, líneas 15 a 17). Una cantidad eficaz de compuesto refrescante seleccionado de sales de metal alcalino de succinato de monomentilo, sales de metal alcalinotérreo de succinato de monomentilo y mezclas de los mismos (Col. 2, líneas 23 a 26).

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=5752529A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19980519&DB=EPODOC&locale=en_EP
²http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2006057233A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060316&DB=EPODOC&locale=en_EP
³<http://es.wikipedia.org/wiki/Mentol> Es un alcohol secundario saturado, que se encuentra en los aceites de menta; es un sólido cristalino que funde alrededor de los 40°C y que se emplea en medicina y en algunos cigarrillos porque posee un efecto refrescante sobre las mucosas.

De acuerdo con el cuadro anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 1 con la anterioridad D1, se concluye que la composición para fumar, ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia en la anterioridad encontrada. Por lo anterior la reivindicación 1 no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2, 3 y 4 no son nuevas ya que D1 divulga:

“Los compuestos a base de succinato empleados en los productos de tabaco de la presente invención se seleccionan entre monomentil succinato, monomentil succinato sódico, monomentil succinato de potasio, monomentil succinato de litio, monomentil succinato de calcio, monomentil succinato de magnesio, así como mezclas de los mismos” (Col. 3, líneas 6 a 12).

La reivindicación 6 consiste en un artículo fabricado que comprende un éster que contiene una porción de alcohol que es un saborizante, y una porción de ácido que es un ácido policarboxílico (...) (Fl. 80).

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Un artículo fabricado que comprende un éster que contiene una porción de alcohol que es un saborizante,	Productos de tabaco para masticar y fumar que incorporan una composición refrescante en el mismo (Col. 1, líneas 7 a 10). En un primer aspecto, los compuestos de refrigerante a base de succinato se incorporan en el tabaco (Col. 3, líneas 15 a 17).
Y una porción de ácido que es un ácido policarboxílico En donde al menos uno de los grupos carboxilo del ácido policarboxílico está en la forma de una sal, En donde existe al menos un átomo de carbono entre el carbono de carbonilo del éster y el carbono de carboxilo que forma la sal.	Una cantidad eficaz de compuesto refrescante seleccionado de sales de metal alcalino de succinato de monomentilo, sales de metal alcalinotérreo de succinato de monomentilo y mezclas de los mismos (Col. 2, líneas 23 a 26).

De acuerdo con el cuadro anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 6 con la anterioridad D1, se concluye que el artículo fabricado, ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia en la anterioridad encontrada. Por lo anterior la reivindicación 6 no es nueva.

La reivindicación 9 consiste en un producto comestible que comprende un material comestible y un éster conteniendo una porción de alcohol que es un saborizante, y una porción de ácido que es un ácido policarboxílico (...) (Fl. 81).

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D2
Un producto comestible que comprende un material comestible y un éster	Un producto alimenticio que comprende una composición basada en un extracto vegetal con un contenido de succinato de monomentilo (Reivindicación 1).
Conteniendo una porción de alcohol que es un saborizante y una porción de ácido policarboxílico. En donde al menos uno de los grupos carboxilo del ácido policarboxílico está en la forma de una sal, En donde existe al menos un átomo de carbono entre el carbono de carbonilo del éster y el carbono de carboxilo que forma la sal.	En una forma de ejecución preferida el extracto vegetal contiene succinato de monomentilo o un derivado del mismo, como monomentil succinato sódico, monomentil succinato potásico, monomentil succinato de litio, monomentil succinato cálcico, monomentil succinato magnésico o monomentil succinato bórico. Tales derivados pueden aislarse a partir de una fuente vegetal o generarlos por

	modificación química de un compuesto aislado de una fuente vegetal (Pág. 2, Párr. 45).
--	--

De acuerdo con el cuadro anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 9 con la anterioridad D2, se concluye que el producto comestible ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia en la anterioridad encontrada. Por lo anterior la reivindicación 9 no es nueva.

8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US5752529	1-4 y 6	Novedad/Nivel inventivo
D2	US2006/0057233	9	Novedad/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) 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 de sesenta (60) para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2012-12-18

Elaboró: Zulema Rosado Bayona
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro