

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-022030- -00006-0000

Fecha: 2013-04-25 16:47:13 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 13

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. **10.022.030**
Asunto : Solicitud de patente para: **UNA COMPOSICIÓN PARA FUMAR QUE COMPRENDE UNA MEZCLA DE MATERIAL FUMABLE Y UN ÉSTER CONTENIENDO UNA PORCIÓN DE ALCOHOL QUE ES UN SABORIZANTE Y UNA PORCIÓN DE ÁCIDO QUE ES UN ÁCIDO POLICARBOXÍLICO**
Solicitante : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Fecha solicitud : 24 de febrero 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. **22709** notificado por fijación en lista el 18 de diciembre de 2012.

2. Mediante memorial del 8 de marzo de 2013 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial No. **22709**.

3. Mediante oficio No. **22709** 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 claridad del título, a la falta de unidad de invención, la novedad de las reivindicaciones 1 a 4, 6 y 9 en vista de los documentos D1: US5752529 y D2: US20060057233, y el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 4, 6 y 9 en vista de los documentos D1: US5752529 y D2: US20060057233.

"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 7 reivindicaciones.

El título se ha modificado de la siguiente manera:

“Una composición para fumar que comprende una mezcla de material fumable y un éster conteniendo una porción de alcohol que es un saborizante y una porción de ácido que es un ácido policarboxílico”

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Se sustituyen las reivindicaciones 1 a 9 a unas nuevas reivindicaciones 1 a 7.
- Las reivindicaciones 6 a 8 han sido eliminadas.
- Las reivindicaciones 1 a 4: la reivindicación 1 se ha modificado para especificar que el éster comprende entre 0,001 por ciento en peso y 10 por ciento en peso de la composición para fumar basado en el peso del material fumable. La reivindicación 1 también se ha modificado para especificar que la composición para fumar comprende una mezcla de material fumable y un éster, en donde la composición fumable se encuentra en la forma de una barra.
- Muy respetuosamente nos permitimos argumentar que la expresión "*una porción de alcohol que es un aromatizante*", especifica una limitación del alcohol utilizado, y no es un resultado como sugiere el Examinador.
- La reivindicación 5 ha sido eliminada.

- Con el fin de superar las objeciones realizadas por el Examinador en cuanto a unidad de invención, la reivindicación 5 ha sido eliminada y por lo tanto, el nuevo capítulo reivindicatorio limita al grupo inventivo 1 de la invención, como ha identificado por el Examinador.
- Unas nuevas reivindicaciones 5 a 7, han sido incluidas.
- Con respecto a la objeción de la expresión '*porción de alcohol que es un saborizante*' de la reivindicación 1, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo ya que es claro para una persona del oficio normalmente versada en la materia que el fragmento objetado especifica claramente una limitación del alcohol usado, y no un resultado a alcanzar. De esta forma, dicha objeción no tiene validez y se considera superada.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio y título para el nuevo análisis de patentabilidad.

4.2 Argumentos a favor de la novedad y nivel inventivo de la presente solicitud

Con respecto a novedad, el artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de

fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis de novedad de una solicitud de patente, se considera que cuando las características técnicas esenciales son idénticas a las características de la materia divulgada en cada documento del estado de la técnica, puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, en cuyo caso se considera que no tiene novedad. Adicionalmente se considerará nueva la invención si se encuentra alguna diferencia o un sólo aspecto que no hubiese sido revelado en el arte previo.

Por otra parte, con respecto a nivel inventivo, el artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Consecuentemente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto en la Interpretación Prejudicial del proceso 13-IP-2010:

“En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado”.

[Señalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en la materia pudiera derivar de manera obvia una invención, requeriría simplemente aplicar sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va más allá de la simple aplicación de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la técnica, debe ser considerado inventivo.

A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta la novedad y el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

En primer lugar, el nuevo capítulo reivindicatorio que se adjunta es nuevo y tiene actividad inventiva sobre las enseñanzas del documento **D1**.

El documento **D1** da a conocer productos de tabaco de mascar, incluyendo el tabaco de mascar, tabaco en polvo y productos de tabaco para fumar que contienen una composición refrigerante seleccionada de succinato de monomentilo, sales de metales alcalinos del succinato de monomentilo, sales de metales alcalinotérreos de succinato de monomentilo y las mezclas de los mismos.

En los productos de tabaco para fumar descritos en el documento **D1**, la composición refrigerante se incorpora en el papel, en la envoltura de la hoja y/o el filtro del producto de tabaco para fumar. No hay ninguna divulgación en **D1** de una composición para fumar que comprende una mezcla de material fumable y una sal de éster aromatizante (FES) en la forma de una barra como se requiere en la nueva reivindicación 1. Por lo tanto, amablemente señalamos que las nuevas reivindicaciones 1 a 7 son novedosas sobre la divulgación de **D1**.

Como se ha descrito en la presente solicitud, la liberación del saborizante de la sal de éster de saborizante (FES) en la composición para fumar de la nueva reivindicación 1 se lleva a cabo por pirólisis, cuando la composición para fumar que comprende una mezcla de material fumable y la sal de éster de aromatizante (FES) en la forma de una barra, es quemada o calentada.

Una ventaja técnica de la incorporación de una mezcla de material fumable y una sal de éster de aromatizante (FES) en una composición para fumar en forma de una barra de acuerdo con la nueva reivindicación 1, es que se proporciona una forma más eficiente y eficaz para la liberación del aroma desde el saborizante éster de la sal en la corriente principal de humo de un artículo para fumar, ya que pasa a través de la barra cuando se fuma.

Por el contrario, en los términos indicados, el documento **D1** enseña que incluye una composición refrigerante en el papel, una envoltura de hoja y/o un filtro de un producto de tabaco para fumar. No hay ninguna descripción o sugerencia en **D1**, de manera tal que el sabor se puede liberar de manera eficiente y efectiva a partir de una composición para fumar, que comprende una mezcla de material fumable y una sal de éster de aromatizante (FES) por pirólisis en la corriente principal del humo de un artículo para fumar cuando se fuma. Por lo tanto, respetuosamente indicamos que las nuevas reivindicaciones 1 a 7 también son inventivas sobre la divulgación del documento **D1**.

El efecto técnico de la presente invención, no podría ser deducido por lo tanto, del documento **D1**.

En consecuencia, la materia objeto de las presentes reivindicaciones, se encuentra basada en una actividad inventiva.

Además, el experto de la técnica no podría utilizar **D1**, para obtener las composiciones para fumar de la presente solicitud y solucionar el problema técnico objetivo.

Por otra parte, con respecto a la objeción realizada a la reivindicación 9 por falta de novedad y nivel inventivo en vista del documento **D2**, amablemente indicamos que

dicha reivindicación 9 fue eliminada del pliego reivindicatorio, por lo tanto la falta de novedad y la falta de nivel inventivo en vista del documento **D2** se ve superada.

En consecuencia, un técnico con conocimientos medios en la materia no estaba en condiciones de plantearse el problema, tampoco de resolverlo en la forma en que se reivindica y tampoco de prever el resultado, por lo que la presente solicitud posee la altura inventiva para que se le conceda el privilegio solicitado sobre los documentos **D1** y **D2**.

4.3 Conclusión

Por todo lo anterior, los documentos D1 y D2 no resultan anterioridades válidas capaces de afectar la novedad de la invención de la presente solicitud. De la misma manera, el documento D1, el documento D2, o su combinación no resulta una anterioridad válida capaz de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Además, está excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

Dicho mérito investigativo ha sido reconocido por otras oficinas de patentes del mundo, las cuales han otorgado patentes para invenciones equivalentes. Tal es el caso de Portugal, patente No. PT2166877 (E); Eslovenia, patente No. SI2166877 (T1); Polonia, patente No. PL2166877 (T3); España, patente No. ES2375512 (T3); Europa, patente No. EP2166877 (B1); Eurasia, patente No. EA016476 (B1); Dinamarca, patente No. DK2166877 (T3) y Austria, patente No. AT530073 (T).

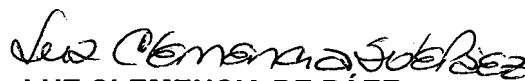
Si bien es cierto que cada país es autónomo en conceder o negar el privilegio de patente para una solicitud, también es cierto que los requisitos de concesión de dichos privilegios son universales, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, como también la forma de evaluarlos. Así las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

5. 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. 22709, 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.

6. Anexos

- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente
- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 7 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-12770-0841-032-0
SGD\SGD\ID-240694\WPC12770
No. M-2013-240694\SGD

 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, Suiza	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 10.022.030

Aparece

Debe ser

Modificación:**Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 7 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 Título.**

Solicito respetuosamente a su despacho tener en cuenta que el nuevo título de esta solicitud de patente ha quedado como sigue: **“UNA COMPOSICIÓN PARA FUMAR QUE COMPRENDE UNA MEZCLA DE MATERIAL FUMABLE Y UN ÉSTER CONTENIENDO UNA PORCIÓN DE ALCOHOL QUE ES UN SABORIZANTE Y UNA PORCIÓN DE ÁCIDO QUE ES UN ÁCIDO POLICARBOXÍLICO”**

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

SGD\SGD\NCA\ID-AF240713\WPC12770

REIVINDICACIONES

1. Una composición para fumar que comprende una mezcla de material fumable y un éster conteniendo una porción de alcohol que es un saborizante 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, y 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 donde el éster comprende entre el 0.001 por ciento en peso y el 10 por ciento en peso de la composición para fumar, con base en el peso del material fumable y en donde la composición para fumar se encuentra en la forma de una barra.
2. Una composición para fumar de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el ácido policarboxílico es seleccionado del grupo que consiste de ácido malónico, ácido succínico, ácido glutárico y ácido adípico.
3. Una composición para fumar de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde la sal es una sal de metal.
4. Una composición para fumar de acuerdo con la reivindicación 3, en donde el metal es seleccionado del grupo que consiste de sodio, potasio, magnesio y calcio.
5. Una composición para fumar de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde el material fumable comprende tabaco.

6. Un artículo para fumar que comprende una composición para fumar de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.
7. Un artículo para fumar de acuerdo con la reivindicación 6, en donde la composición para fumar comprende partículas sólidas de ésteres que incorporan diferentes saborizantes en diferentes posiciones en la barra.

SGD\SGD\ID-240690\WPC12770