

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-114437- -00007-0000

Fecha: 2013-09-18 16:21:37
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 11

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. **11.114.437**
Asunto : Solicitud de Patente para: **SISTEMA DE GENERACIÓN DE AEROSOL DE NICOTINA A BASE DE TABACO**
Solicitante : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Fecha de solicitud : 6 de Septiembre de 2011

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. **8319** notificado por fijación en lista el 14 de Mayo de 2013.

2. Mediante memorial del 6 de Agosto de 2013 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial.

3. Mediante oficio No. **8319** 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 presencia de materia que corresponde a excepciones de patentabilidad, a reivindicaciones de uso, a la claridad del pliego reivindicatorio, y a la novedad de las reivindicaciones 1 a 8, 12 a 16, 18 a 23, y 24 y 27 en vista de los documentos **D1**: US2008241255 y **D2**: US1446353 respectivamente.

"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 27 reivindicaciones.

El nuevo pliego reivindicatorio es esencialmente igual al anterior, pero se ha incluido el contenido de la reivindicación 6 en la nueva reivindicación 1 y se ha eliminado la expresión “y/o de otro(s) alcaloide(s)”.

4.2 Con respecto a las excepciones de patentabilidad

Con el fin de evitar cualquier referencia o insinuación de un método de tratamiento, se ha modificado el preámbulo de las reivindicaciones de método de la siguiente manera: “Un método para suministrar una mezcla gaseosa que contiene nicotina”. Así el método reclamado no está relacionado con administrar un agente activo a una persona, y por lo tanto, no se refiere a un método de tratamiento. Así entonces, la objeción formulada a las reivindicaciones 9, 10, 11 y 25, 26, 27, 28, 29 a este respecto, se debe tener por superada.

4.3 Con respecto a las reivindicaciones de uso

La reivindicación 29 ha sido eliminada, por lo que no subsisten las objeciones hechas a ella.

4.4 Argumentos a favor de la claridad del pliego reivindicatorio

En primer lugar, es preciso mencionar que los términos objetados por ser generales serán evidentemente entendidos por una persona versada en la materia, quien entenderá que cada uno de ellos se refiere a un grupo conciso de elementos así descritos comúnmente en el campo técnico. Así, un técnico versado en la materia podrá replicar la invención exactamente a partir de la información provista en la descripción originalmente presentada y su conocimiento en el área. Adicionalmente, la selección específica de cada una de los elementos en cuestión no está relacionada en absoluto con el concepto inventivo reclamado, por lo que no se considera necesario restringir cada uno de los términos objetados a un grupo de alternativas.

Con respecto al fragmento “el vehículo gaseoso, se encuentra por debajo de 150 °C, preferiblemente por debajo de 100 °C” se sobreentiende que el vehículo gaseoso no está refrigerado, por lo que dicha expresión define de forma clara e inequívoca un rango concreto definido por sus límites inferior y superior de la siguiente manera: entre la temperatura ambiente y 150°C, preferiblemente entre la temperatura ambiente y 100°C.

Con respecto a la supuesta falsa dependencia de las reivindicaciones 24 y 27, nuevas reivindicaciones 23 y 26, se debe aclarar que: la nueva reivindicación 26 se refiere, igual que en el anterior pliego, a un método, por lo que resulta incorrecto afirmar que “habla de un dispositivo pero es de proceso”, ya que tanto la parte característica como el preámbulo hablan claramente de un proceso; por su lado, la nueva reivindicación 23 es una reivindicación de producto, pero define a uno de sus componentes a través de su método de obtención ya que no se puede caracterizar de otra forma.

Con respecto a lo anterior el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho enuncia: “Las reivindicaciones de productos definidas en términos de un proceso de fabricación son admisibles, solamente si los productos como tales cumplen los requisitos de patentabilidad, es decir, cuando son nuevos e inventivos, y cuando no se pueden definir por sus características estructurales” (página 42, numeral 2.6.5.10). Este es el caso de la

reivindicación 23, ya que, como se demostrará a continuación, la reivindicación es novedosa e inventiva, mientras que la fuente de nicotina no puede ser definida completamente por sus características estructurales.

Con respecto a la falta de concisión de las reivindicaciones 24 y 27, nuevas reivindicaciones 23 y 26, es preciso aclarar que las dos reivindicaciones comprenden diferentes preámbulos y dependen de reivindicaciones diferentes, por lo que concluir que presentan la misma materia a proteger requiere ignorar por completo la dependencia de las reivindicaciones, lo cual es una clara violación de lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486.

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

4.5 Argumentos a favor de la patentabilidad de la presente solicitud

En primer lugar, es preciso aclarar que el contenido de la reivindicación 6 ha sido incluido en la nueva reivindicación 1 de la siguiente forma: "en donde la fuente de nicotina de un producto natural comprende tabaco y una sustancia alcalina". Es preciso aclarar que la fuente de nicotina de un producto natural no es una característica opcional de la reivindicación 1, ya que si esta no se encuentra presente en el elemento b), ésta se debe incluir en el elemento c).

La característica anteriormente mencionada no se encuentra divulgada ni sugerida en ninguno de los documentos del estado del arte. Para afectar la novedad de la reivindicación 6, el Señor Examinador afirma que D1 divulga: "El objetivo era evaluar la eficacia de sistema ácido / base químicamente robusto para generar un aerosol de las características suficientes para aerolizar una base libre de nicotina" (Pág. 22, párrafo 164). Sin embargo, dicho fragmento, ni ningún otro fragmento de D1 o de D2 enseña la combinación de tabaco y una sustancia alcalina.

Como se puede observar en el párrafo [0065] de la presente solicitud y en los experimentos -especialmente el experimento 2 en el párrafo [0100]- la combinación mencionada, que no resulta obvia a partir del estado de la técnica, le confiere un efecto técnico ventajoso a la invención.

Como consecuencia de lo anterior, la reivindicación independiente 1 es novedosa e inventiva sobre el estado de la técnica citado toda vez que el documento D1 no enseña ni sugiere como un todo las características técnicas esenciales de la presente invención (i.e. combinación de tabaco con una sustancia alcalina) y por lo tanto, una persona versada en la materia no se vería motivada a incluir una sustancia alcalina en la fuente de nicotina con el fin de administrar un aerosol de nicotina a los pulmones de un usuario sin combustión de los materiales fuente de nicotina, tal como SI lo hace la presente solicitud de patente. Consecuentemente, las reivindicaciones 1 a 7 y 11 a 23 son también inventivas en virtud de su dependencia de la reivindicación 1. Las reivindicaciones de método son también novedosas e inventivas ya que incluyen también la característica mencionada anteriormente.

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.

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. 8319, 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**

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 27 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-12770-0841-057-7
SML\SML\ID-251336\WPC12770
No. M-2013-251336\SML

REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo para administrar nicotina a un sujeto, constando el dispositivo de una carcasa, carcasa que incluye:

- a) una entrada y una salida en comunicación entre sí y adaptadas de tal manera que un vehículo gaseoso pueda pasar a la carcasa a través de la entrada, atravesar la carcasa y salir de la carcasa a través de la salida, comprendiendo el dispositivo desde la entrada a la salida:
- b) una primera área interna en comunicación con la entrada, incluyendo la primera área interna o una fuente de un compuesto para formar partículas que contienen nicotina, o una fuente de nicotina de un producto natural,
- c) una segunda área interna en comunicación con la primera área interna, incluyendo la segunda área interna la otra fuente no seleccionada para la etapa b) y,
- d) opcionalmente, una tercera área interna en comunicación con la segunda área interna y la salida,

en donde la fuente de nicotina de un producto natural comprende tabaco y una sustancia alcalina.

2. Un dispositivo de acuerdo a la reivindicación 1, en donde la primera área interna comprende la fuente del compuesto para formar partículas que contienen nicotina, y la segunda área interna comprende la fuente de nicotina y/o de otro(s) alcaloide(s) de un producto natural.

3. Un dispositivo para administrar nicotina a un sujeto, constando el dispositivo de una carcasa, carcasa que incluye:

- a) una primera entrada, una segunda entrada y una salida en comunicación entre sí y adaptadas de tal manera que un primer vehículo gaseoso pueda pasar a la carcasa a través de la primera entrada, atravesar la carcasa y salir de la carcasa a través de la salida, y un segundo vehículo gaseoso pueda pasar a la carcasa a través de la segunda entrada, atravesar la carcasa y salir de la carcasa a través de la salida, comprendiendo el dispositivo desde la entrada a la salida:
- b) una primera área interna en comunicación con la primera entrada, incluyendo la primera área interna una fuente del compuesto para formar partículas que contienen nicotina ,
- c) una segunda área interna en comunicación con la segunda entrada, incluyendo la segunda área interna una fuente de nicotina y/o de otro(s) alcaloide(s) de un producto natural, y
- d) una tercera área interna en comunicación con las áreas internas primera y segunda, y la salida.

4. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde la fuente de nicotina es cualesquiera materiales naturales que tienen un contenido de nicotina, incluyendo materiales vegetales y otras fuentes naturales.
5. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde la fuente del compuesto para formar partículas que contienen nicotina incluye un elemento de adsorción con el compuesto para formar partículas que contienen nicotina adsorbidos en él.
6. El dispositivo de acuerdo a la reivindicación 1, en donde la sustancia alcalina se selecciona del grupo compuesto de óxido de calcio, hidróxido de calcio, hidróxido de sodio, bicarbonato de sodio, hidróxido de potasio y carbonato de potasio.
7. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, que comprenden además un primer depósito en comunicación con la fuente del compuesto para formar partículas que contienen nicotina, incluyendo el primer depósito el compuesto para formar partículas que contienen nicotina.
8. Un método para suministrar una mezcla gaseosa que contiene nicotina, método que comprende los pasos de:
 - a) en primer lugar, poner un vehículo gaseoso en comunicación o con una fuente de un compuesto para formar partículas que contienen nicotina , o con una fuente de nicotina de un producto natural,
 - b) en segundo lugar, poner el vehículo gaseoso en comunicación con la otra fuente no seleccionada para la etapa a) y,
 - c) en tercer lugar, proveer el vehículo gaseoso que contiene la nicotina a un sujeto.
9. Un método de acuerdo a la reivindicación 8, que comprende los pasos de:
 - a) en primer lugar, poner el vehículo gaseoso en comunicación con una fuente de un compuesto para formar partículas que contienen nicotina ,
 - b) en segundo lugar, poner el vehículo gaseoso en comunicación con una fuente de nicotina de un producto natural, y
 - c) en tercer lugar, proveer el vehículo gaseoso que contiene la nicotina a un sujeto.
10. Un método para suministrar una mezcla gaseosa que contiene nicotina, método que comprende los pasos de:
 - a) poner un primer vehículo gaseoso en comunicación con una fuente de un compuesto para formar partículas que contienen nicotina ,

- b) poner un segundo vehículo gaseoso en comunicación con una fuente de nicotina y/o de otro(s) alcaloide(s) de un producto natural,
- c) combinar los vehículos gaseosos primero y segundo para formar partículas de nicotina en un vehículo gaseoso combinado, y
- d) suministrar el vehículo gaseoso combinado que contiene las partículas de nicotina a un sujeto.

11. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde la fuente del compuesto para formar partículas que contienen nicotina incluye una pluralidad de áreas internas que contienen dos o más compuestos precursores.

12. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el compuesto para formar partículas que contienen nicotina comprende cloruro de amonio, y los dos o más compuestos precursores contienen amoníaco y cloruro de hidrógeno.

13. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 y 11 a 12, en donde el compuesto para formar partículas que contienen nicotina incluye un ácido.

14. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 13, en donde el ácido es un ácido orgánico.

15. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 14, en donde el ácido es un 2-cetoácido.

16. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 15, en donde el ácido se selecciona del grupo conformado por ácido 3-metil-2-oxovalérico, ácido pirúvico, ácido 2-oxovalérico, ácido 4-metil-2-oxovalérico, ácido 3-metil-2-oxobutanoico, ácido 2-oxooctanoico y combinaciones de los anteriores.

17. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 y 11 a 16, en donde la carcasa simula un producto de tabaco.

18. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 y 11 a 16, que comprenden la tercera área interna, conteniendo la tercera área interna opcionalmente un elemento de turbulencia del vehículo gaseoso y/o un elemento fuente adicional.

19. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 y 11 a 18, que consta además de un elemento de área interna en comunicación con la salida, que

contiene opcionalmente un agente purificador.

20. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 y 11 a 19, en donde el tercer elemento de área interna contiene un agente saborizante.

21. El dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 y 11 a 20, en donde la fuente natural de nicotina y/o de otro(s) alcaloide(s) es calentada.

22. El dispositivo de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 7 y 11 a 21, en donde la temperatura de uno o más de a) la fuente de nicotina y/o de otro(s) alcaloide(s) de un producto natural, b) la fuente del compuesto para formar partículas que contienen nicotina, y/o c) el vehículo gaseoso, se encuentra por debajo de 150 °C, preferiblemente por debajo de 100 °C.

23. El dispositivo de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 7 y 11 a 22, en donde la fuente de nicotina y/o de otro(s) alcaloide(s) de un producto natural se ha tratado para aumentar la liberación de nicotina volátil y/o de otro(s) alcaloide(s), de la fuente de nicotina y/o de otro(s) alcaloide(s) de un producto natural, por uno o más de los siguientes:

- a) desmenuzar la fuente de nicotina de un producto natural tal como cortar, picar o moler;
- b) aumentar el pH de la fuente de nicotina de un producto natural por encima del pH neutro,
- c) mezcla u homogenización de la fuente de nicotina de un producto natural para producir una suspensión licuada, opcionalmente depurada para eliminar alguna a toda la materia particulada visible;
- d) enriquecer la fuente de nicotina de un producto natural con una base de nicotina;
- e) tratar la fuente de nicotina de un producto natural con enzimas o detergentes para descomponer la celulosa contenida en él, con el fin de hacer la nicotina más disponible para liberación mediante volatilización u otros medios;
- f) usar mallas moleculares u otros desecantes para reducir el contenido de agua de la fuente de nicotina de un producto natural, con el fin de incrementar la concentración relativa de nicotina; y/o
- g) usar una solución con alto contenido de sal para extraer nicotina.

24. El método de acuerdo con cualquier de las reivindicaciones 8 a 10, en donde las partículas de nicotina formadas son menores que 6 micrones en el Diámetro Aerodinámico Medio de Masa.

25. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10 y 24, que comprende además el paso de aumentar la temperatura de uno o más de a) la fuente de nicotina y/o de otro(s) alcaloide(s) de un producto natural, b) la fuente del compuesto para formar partículas que contienen nicotina, y/o c) el vehículo gaseoso.

26. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10 y 24 a 25, en donde la fuente de nicotina y/o de otro(s) alcaloide(s) de un producto natural se ha tratado para aumentar la liberación de nicotina volátil y/o de otro(s) alcaloide(s) de la fuente de un producto natural, por uno o más de los siguientes:

- a) desmenuzar la fuente de nicotina de un producto natural tal como cortar, picar o moler;
- b) aumentar el pH de la fuente de nicotina de un producto natural por encima del pH neutro,
- c) mezcla u homogenización de la fuente de nicotina de un producto natural para producir una suspensión licuada, opcionalmente depurada para eliminar alguna a toda la materia particulada visible;
- d) enriquecer la fuente de nicotina de un producto natural con una base de nicotina;
- e) tratar la fuente de nicotina de un producto natural con enzimas o detergentes para descomponer la celulosa contenida en él, con el fin de hacer la nicotina más disponible para liberación mediante volatilización u otros medios;
- f) usar mallas moleculares u otros desecantes para reducir el contenido de agua de la fuente de nicotina de un producto natural, con el fin de incrementar la concentración relativa de nicotina; y/o
- g) usar una solución con alto contenido de sal para extraer nicotina.

27. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10 y 24 a 26, que comprende enriquecer la fuente de nicotina de un producto natural con una base de nicotina;