

Castillo Grau & Asociados

ABOGADOS

Señores
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y (C)
Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-051745-00008-0000

Fecha: 2009-10-07 09:31:59 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYH Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 8

Re.: Código 011-378-444
Expediente No. 05-51.745
Fase nacional de Solicitud
de Patente PCT
**FILTRONA INTERNATIONAL
LIMITED**

En relación con el expediente de la referencia y dando cumplimiento a la última providencia recaída sobre este asunto por medio del presente escrito me permito manifestarles lo siguiente:

1. Adjunto un nuevo capítulo reivindicatorio para su estudio, debidamente revisado y corregido.
2. El Examinador argumenta que los filtros de la reivindicación 1 representan una invención diferente a los de la reivindicación 2.

Las reivindicaciones 1 y 2 definen soluciones alternativas a un problema inventivo en particular; la provisión de filtros capaces de proveer filtración aceptable de fase de vapor y entrega de sabor (en presencia de un saborizante volátil). En otras palabras, tanto la reivindicación 1 como la reivindicación 2 definen construcciones alternativas que proveen filtros que tienen el efecto deseado e inesperado. La invención es la misma, pero hay

Opción entre dos o más casos

Opción entre dos o más casos

Castillo Grau & Asociados

ABOGADOS

entonces no es la misma
dos formas alternativas de lograrla. Estas alternativas deben ser permitidas en conjunto. *¿Porque?*

Las dos reivindicaciones alternativas representan dos aspectos alternativos de la misma invención y que deben permitirse juntas. *¿Porque?*
→ no es cierto

3. Pareciera que el Examinador no ha entendido la invención según se define en las reivindicaciones ya que sostiene que todo lo que se provee es el uso de carbón activado en filtros de humo de cigarrillo. *{ ojo }*

Usar = hacer servir una cosa para algo
Este no es el caso. La reivindicación 1 define un filtro que comprende un carbón específico activado que tiene un volumen de microporo definido y específico; y esencialmente, un volumen de mesoporo definido y específico. Igualmente, la reivindicación 2 define un filtro que comprende carbón activado que tiene un volumen de microporo, definido y específico, y un volumen de mesoporo definido y específico. Inesperadamente, los solicitantes encontraron que el carbón activado de dicha micro y mesoporosidad cuidadosamente controlada es excepcionalmente efectiva.

Demuestra un nivel satisfactorio de absorción del saborizante volátil tal como mentol (no muy poco ni demasiado); libera suficiente del saborizante al fumar para entregar un sabor satisfactorio; muestra buena absorción de los componentes VP del humo del cigarrillo; retiene un nivel satisfactorio (aunque reducido) de esta remoción de VP en presencia del saborizante volátil.

Se reitera que la sociedad solicitante divulga completamente esta invención en la descripción. Se indica exactamente la micro-, meso (y macro)

64
315

porosidad requerida para realizar la Invención (publicación PCT, página 2, línea 12 a la página 5, línea 10, Ejemplos). La persona versada entendería fácilmente que debe hacer un carbón activado (mediante técnicas conocidas en la técnica) a las porosidades deseadas, y que ello sería efectivo. La invención es el reconocimiento de la solicitante de que el carbón activado con dicha micro y mesoporosidad cuidadosamente controlada es tan eficaz en esta solicitud comercial y no en el método de la manufactura del carbón.

4. Mi representada se reafirma que las reivindicaciones son novedosas e inventivas sobre Bereman y Garrido et al, así:

Las presentes reivindicaciones definen filtros, los cuales incluyen carbón activado que tiene volumen específico de microporo/mesoporo (o volumen preferido de microporo/mesoporo/macroporo).

Bereman (WO 02/37990) simplemente reconoce la existencia de macro/meso/mesoporos en productos de carbón activado a partir de diferentes fuentes. La página 22, línea 4, aclara que hay una preferencia definida para carbóns microporosos. Esto es totalmente acorde con la especificación actual en la página 2, donde se indica que el volumen de microporo es esencial para el desempeño de la remoción de VP. En resumen, Bereman indica y de hecho confirma, que un volumen de microporo es importante en carbóns activados para filtros de humo de cigarrillo.

La cita de Garrido et al (adjunta) trata del desarrollo de microporosidad. Está claro que el énfasis de todo el documento es el desarrollo de microporosidad y los efectos resultantes – ver el Título. La reacción de la serie D que figura en la página 1083 se adapta a microporosidad, pero no se adapta a mesoporosidad ni a macroporosidad. El experimento de la serie B en la misma página menciona que hay un aumento en la contribución de meso y macroporosidad luego de la reacción en eire, aunque esto parece ser debido a la reducción en la contribución de microporosidad (que naturalmente no es aconsejable en lo que se refiere a Bereman/la persona versada en la técnica). Por ello, Garrido et al hace énfasis en la reacción para adaptar la microporosidad en el carbón activado.

De este modo, la combinación de Bereman y Garrido sólo podría llevar a la persona versada a adaptar la microporosidad de carbón activado en un filtro de cigarrillo. Bereman hace énfasis en la importancia de microporosidad, y Garrido et al enseña de manera efectiva solamente cómo esto podría adaptarse. Es por ellos que la combinación de estos documentos no enseña en modo alguno a la persona versada a usar (en un filtro de humo de cigarrillo) un carbón activado con microporosidad y mesoporosidad definida y específica (y preferiblemente micro/meso/macroporosidad definida); ni siquiera insinuar que las combinaciones definidas pueden conducir a los extraordinarios efectos técnicos de la solicitud específica del solicitante, tal como se demuestra y resalta en los Ejemplos).

5. Aparentemente, el Examinador está confundido entre el volumen de mesoporo total y el volumen de microporo total en el carbón activado como
- ojo

Castillo Grau & Asociados

ABOGADOS

Señores
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y (
Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-051745-00008-0000

Fecha: 2009-10-07 09:31:59 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYH Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 8

Re.: Código 011-378-444
Expediente No. 05-51.745
Fase nacional de Solicitud
de Patente PCT
**FILTRONA INTERNATIONAL
LIMITED**

En relación con el expediente de la referencia y dando cumplimiento a la última providencia recaída sobre este asunto por medio del presente escrito me permito manifestarles lo siguiente:

1. Adjunto un nuevo capítulo reivindicatorio para su estudio, debidamente revisado y corregido.
2. El Examinador argumenta que los filtros de la reivindicación 1 representan una invención diferente a los de la reivindicación 2.

Las reivindicaciones 1 y 2 definen soluciones alternativas a un problema inventivo en particular; la provisión de filtros capaces de proveer filtración aceptable de fase de vapor y entrega de sabor (en presencia de un saborizante volátil). En otras palabras, tanto la reivindicación 1 como la reivindicación 2 definen construcciones alternativas que proveen filtros que tienen el efecto deseado e inesperado. La invención es la misma, pero hay

Opción entre dos o más cosas

Opción entre dos o más cosas

Castillo Grau & Asociados

ABOGADOS

dos formas alternativas de lograrla. Estas alternativas deben ser permitidas en conjunto.

Las dos reivindicaciones alternativas representan dos aspectos alternativos de la misma invención y que deben permitirse juntas.

3. Pareciera que el Examinador no ha entendido la invención según se define en las reivindicaciones ya que sostiene que todo lo que se provee es el uso de carbón activado en filtros de humo de cigarrillo.

Este no es el caso. La reivindicación 1 define un filtro que comprende un carbón específico activado que tiene un volumen de microporo definido y específico; y esencialmente, un volumen de mesoporo definido y específico. Igualmente, la reivindicación 2 define un filtro que comprende carbón activado que tiene un volumen de microporo, definido y específico, y un volumen de mesoporo definido y específico. Inesperadamente, los solicitantes encontraron que el carbón activado de dicha micro y mesoporosidad cuidadosamente controlada es excepcionalmente efectiva. Demuestra un nivel satisfactorio de absorción del saborizante volátil tal como mentol (no muy poco ni demasiado); libera suficiente del saborizante al fumar para entregar un sabor satisfactorio; muestra buena absorción de los componentes VP del humo del cigarrillo; retiene un nivel satisfactorio (aunque reducido) de esta remoción de VP en presencia del saborizante volátil.

Se reitera que la sociedad solicitante divulga completamente esta invención en la descripción. Se indica exactamente la micro-, meso (y macro)

porosidad requerida para realizar la Invención (publicación PCT, página 2, línea 12 a la página 5, línea 10, Ejemplos). La persona versada entendería fácilmente que debe hacer un carbón activado (mediante técnicas conocidas en la técnica) a las porosidades deseadas, y que ello sería efectivo. La invención es el reconocimiento de la solicitante de que el carbón activado con dicha micro y mesoporosidad cuidadosamente controlada es tan eficaz en esta solicitud comercial y no en el método de la manufactura del carbón.

4. Mi representada se reafirma que las reivindicaciones son novedosas e inventivas sobre Bereman y Garrido et al, así:

Las presentes reivindicaciones definen filtros, los cuales incluyen carbón activado que tiene volumen específico de microporo/mesoporo (o volumen preferido de microporo/mesoporo/macroporo).

Bereman (WO 02/37990) simplemente reconoce la existencia de macro/meso/mesoporos en productos de carbón activado a partir de diferentes fuentes. La página 22, línea 4, aclara que hay una preferencia definida para carbóns microporosos. Esto es totalmente acorde con la especificación actual en la página 2, donde se indica que el volumen de microporo es esencial para el desempeño de la remoción de VP. En resumen, Bereman indica y de hecho confirma, que un volumen de microporo es importante en carbóns activados para filtros de humo de cigarrillo.

La cita de Garrido et al (adjunta) trata del desarrollo de microporosidad. Está claro que el énfasis de todo el documento es el desarrollo de microporosidad y los efectos resultantes – ver el Título. La reacción de la serie D que figura en la página 1083 se adapta a microporosidad, pero no se adapta a mesoporosidad ni a macroporosidad. El experimento de la serie B en la misma página menciona que hay un aumento en la contribución de meso y macroporosidad luego de la reacción en eire, aunque esto parece ser debido a la reducción en la contribución de microporosidad (que naturalmente no es aconsejable en lo que se refiere a Bereman/la persona versada en la técnica). Por ello, Garrido et al hace énfasis en la reacción para adaptar la microporosidad en el carbón activado.

De este modo, la combinación de Bereman y Garrido sólo podría llevar a la persona versada a adaptar la microporosidad de carbón activado en un filtro de cigarrillo. Bereman hace énfasis en la importancia de microporosidad, y Garrido et al enseña de manera efectiva solamente cómo esto podría adaptarse. Es por ellos que la combinación de estos documentos no enseña en modo alguno a la persona versada a usar (en un filtro de humo de cigarrillo) un carbón activado con microporosidad y mesoporosidad definida y específica (y preferiblemente micro/meso/macroporosidad definida); ni siquiera insinuar que las combinaciones definidas pueden conducir a los extraordinarios efectos técnicos de la solicitud específica del solicitante, tal como se demuestra y resalta en los Ejemplos).

5. Aparentemente, el Examinador está confundido entre el volumen de mesoporo total y el volumen de microporo total en el carbón activado como
- ojo

62/07
D

un todo; y las dimensiones (diámetros) de microporos y mesoporos individuales.

Así, cada microporo individual tiene un diámetro de poro de menos de 2 nm. Sin embargo, el volumen de microporo (es decir, el volumen de todos los microporos en el carbón activado) es máximo de 0,3 cm³/g (N₂). Además, cada mesoporo de carbón tiene un diámetro de poro de entre 2 y 50 nm. El volumen de mesoporo (es decir, el volumen de todos los mesoporos en el carbón activado) es de al menos 0,25 cm³/g (N₂). No es ilógico que el volumen total de los mesoporos sea menor que el volumen total de los microporos; cada microporo individual es más pequeño que cada mesoporo, pero si hay muchos más microporos que mesoporos, obviamente el volumen total de los microporos sería mayor.

6. Las mediciones de poro son apropiadas, conocidas en la técnica y explicadas en la descripción. Y son claras para la persona versada. Los mesoporos de 2 a 50 nm se miden empleando una técnica y dan una lectura en cm³/g (N₂); los mesoporos de 7 a 50 nm se mide utilizando otra técnica y dan una lectura en cm³/g (N₂). Por lo tanto es apropiado dar las mediciones para los diferentes tipos de mesoporo en unidades diferentes. Se debe permitir al solicitante definir los volúmenes (y otros parámetros) como desee; aquí no falta de claridad.

Falso

7. La reivindicación 3 se refiere al volumen y por lo tanto, las unidades en cm³ son correctas. Segundo, la reivindicación 3 se refiere a mesoporos de 7 a 50 nm y una cantidad en cm³/g (Hg) es correcta.

61
68
6

8. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Consejo de Estado en sentencia proferida dentro del Expediente No. 7684 el 22 de Octubre de 2004 y acogida por esa Superintendencia mediante memorando interno de fecha 22 de Diciembre de 2004 dirigido a los funcionarios de la Delegatura de Propiedad Industrial, no se hace necesario acompañar comprobante de pago por concepto de modificación de la solicitud por cuanto el nuevo pliego reivindicatorio se presenta a instancia de la Superintendencia en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 45 de la Decisión 486.

Renuncio al término faltante de traslado, y les solicito conceder el privilegio de patente de invención aquí tramitada.

De Ustedes Atentamente,



LUIS-FELIPE CASTILLO GIBSONE
T.P. No. 68.995 del C.S.J.

REIVINDICACIONES

69

1. Un filtro para humo de tabaco, caracterizado porque contiene carbón activado, este carbón que tiene un volumen de microporo proporcionado por microporos de diámetro de poro por debajo de 2 nm, el volumen de microporo que es a lo más $0.3 \text{ cm}^3/\text{g}$ (N_2); y en el cual los mesoporos de carbón de diámetro de poro de 2 a 50 nm proporcionan un volumen de mesoporo de por lo menos $0.25 \text{ cm}^3/\text{g}$ (N_2).

2. Un filtro para humo de tabaco, caracterizado porque contiene carbón activado, este carbón que tiene un volumen de microporo proporcionado por microporos de diámetro de poro por debajo de 2 nm, el volumen de microporo que es a lo más $0.3 \text{ cm}^3/\text{g}$ (N_2); y en el cual los mesoporos de carbón de diámetro de poro de 7 a 50 nm proporcionan un volumen de mesoporo de por lo menos $0.12 \text{ cm}^3/\text{g}$ (Hg).

3. Un filtro para humo de tabaco de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque por lo menos $0.12 \text{ cm}^3/\text{g}$ (Hg) del volumen de mesoporo es proporcionado por los mesoporos de diámetro de poro de 7 a 50 nm.

4. Un filtro de conformidad con cualquier reivindicación precedente que además comprende macroporos de más de 50 nm de diámetro, en donde dichos macroporos proveen un área de superficie de $5 \text{ m}^2/\text{g}$ (Hg).

5. Un filtro de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque el volumen de microporo es de a lo más $0.26 \text{ cm}^3/\text{g}$ (N_2).

6. Un filtro de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque el volumen de microporo es de a lo más $0.15 \text{ cm}^3/\text{g}$ (N_2).

7. Un filtro de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 3 a 6, caracterizado porque el volumen de mesoporo de 2 a 50 nm es de $0.3 \text{ cm}^3/\text{g}$ (N_2).

8. Un filtro de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 3 a 6, caracterizado porque el volumen de mesoporo de 2 a 50 nm es arriba de $0.4 \text{ cm}^3/\text{g}$ (N_2).

9. Un filtro de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque el volumen de mesoporo de 7 a 50 nm es de por lo menos $0.13 \text{ cm}^3/\text{g}$ (Hg).

10. Un filtro de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque el volumen de mesoporo de 7 a 50 nm es arriba de $0.3 \text{ cm}^3/\text{g}$ (Hg).

11. Un cigarrillo de filtro, caracterizado porque contiene saborizante volátil e incluye un filtro de conformidad con cualquier reivindicación precedente.

12. Un cigarrillo de filtro de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque el saborizante comprende mentol.

13. Un cigarrillo de filtro de conformidad con la reivindicación 11 o 12, caracterizado porque el saborizante se aplica al carbón activado.

14. Un cigarrillo de filtro de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 13, caracterizado porque el saborizante se aplica a una parte del filtro o cigarrillo diferente del carbón activado y/o al empaque para el cigarrillo.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D. C., 29 de octubre de 2009

Doctor
Luis Felipe Castillo Gibsone
Representante **Filtrona International Limited**

ASUNTO Radicación **05-51745**
 Trámite 002
 Evento 001
 Actuación 430
 Oficio
 Folios **005**

12576

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐
Vía Nacional ☐
Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☒ Cap. II ☐

No. Sol. Internacional **PCT/GB2003/005151**
Fecha de Presentación Internal. **WO2004/047571**

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 le comunica:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios: 4 a 11 tal como se radicó inicialmente
- 1.2. Reivindicaciones: Folios 12 a 14 tal como se radicó inicialmente
 Folios 68 a 69 tal como se modificó el 7 de octubre de 2009
- 1.3. Prioridad:
- Fecha 27 de noviembre de 2002
 País GB
 Número 0227662.4
- 1.4. Argumentos del solicitante Folios: 62 a 67

72 72

2. Modificaciones (Artículo 34 D. 486 y Art. 22 Tratado PCT)

Se aceptan las modificaciones realizadas por el solicitante toda vez que no amplían el objeto inicial de la solicitud.

3. Objeto de la invención

- Título de la solicitud (folio 1): **Filtro Para Humo De Tabaco**
- Las reivindicaciones 1 a 14 de la solicitud en estudio se refieren a *un filtro para humo de tabaco, caracterizado porque contiene carbón activado, este carbón que tiene un volumen de microporo proporcionado por microporos de diámetro de poro por debajo de 2 nm, el volumen de microporo que es a lo más 0.3 cm³/g (N₂); y en el cual los mesoporos de carbón de diámetro de poro de 2 a 50 nm proporcionan un volumen de mesoporo de por lo menos 0.25 cm³/g (N₂).*
- El anterior producto busca proporcionar un cigarrillo con filtro mejorado.
- La Clasificación Internacional de Patentes (IPC) para esta solicitud es A24D3/06.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante:

Si bien el solicitante responde los requerimientos, es menester notificarle al solicitante acerca del lenguaje que emplea para referirse a esta oficina. No se admite que intente descalificar a quién efectúa los conceptos técnicos en términos tales como "el examinador no ha entendido la invención" o "el examinador está confundido" o similares. Además de no razones válidas para hacerlo, como se demostrará en líneas posteriores, el solicitante debe guardar el respeto debido para la oficina.

5. De la solicitud de Patente

5.1. Descripción (Artículo 28 D. 486)

La descripción de la solicitud en estudio presenta los siguientes defectos:

- En el concepto técnico 1847 se le había referido al solicitante que para solucionar el problema planteado en el párrafo uno de la descripción, puede emplearse uno de dos tipos de carbones activados: - Donde los microporos proporcionan un volumen de poro de a lo más 0.3 cm³/g (N₂) y en el cual los mesoporos proporcionan un volumen de mesoporo de por lo menos 0.25 cm³/g (N₂) -y/o - Donde los mesoporos proporcionan un volumen de mesoporo de por lo menos 0.12 cm³/g (Hg) y donde se notaba que las características de las dos opciones son totalmente diferentes y no puede considerarse que se trate de la misma solución, en la medida que las características técnicas esenciales difieren notablemente. Por consiguiente no es clara cual de las dos es la solución propuesta en el documento.
Al respecto el solicitante **no responde**. Solamente relaciona un requerimiento similar hecho en el capítulo reivindicatorio; por consiguiente aún se mantiene la objeción hecha en el primer examen.
- En el concepto técnico 1847 se había requerido al solicitante porque en la descripción refiere como inventivo el uso de un carbón activado de ciertas características de poro, pero no explica como llega a ese desarrollo, como se debe trabajar el carbón para lograr las características deseadas, no existe una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior, etc. por lo que se podía concluir que lo único que aporta el solicitante es el uso de carbón activado. Al respecto el solicitante coloca que "...se reitera que la sociedad solicitante divulga

completamente esta invención en la descripción. Se indica exactamente la micro-, meso y (macro) porosidad requerida para realizar la invención... el carbón activado con dicha micro y mesoporosidad cuidadosamente controlada es tan eficaz en esta solicitud comercial y no en el método de la manufactura del carbón...

Al respecto se tiene que la legislación es clara en establecer los requisitos que debe llenar una descripción. Decisión 486. Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. **La descripción de la invención** indicará el nombre de la invención e **incluirlá la siguiente información:**

- a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; esta solicitud lo tiene.
- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología; este documento no tiene este aparte.
- c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico (este documento lo tiene) y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior (este documento no tiene esta última parte);
- d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera; (no son necesarios)
- e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; (lo tiene el documento).

Por lo que se requiere al solicitante es para que presente de forma completa la descripción. Se le recuerda al solicitante que este requerimiento no es solamente hecho en virtud del Art. 28 de la Decisión 486, sino también por la Regla 5.1 del PCT.

- En el concepto técnico 1847 se le había pedido al solicitante que revisara la razón por la que los datos que relaciona podrían ser incoherentes en la medida que a los microporos (diámetro por debajo de 2 nm) se les relaciona volúmenes de poro menores o iguales a $0.3 \text{ cm}^3/\text{g}$ (N_2) pero a los mesoporos (diámetro por encima de 2 nm y debajo de 50 nm) les relaciona volúmenes de poro superiores a $0.25 \text{ cm}^3/\text{g}$ (N_2), donde los volúmenes de los mesoporos podrían ser menores a los volúmenes de los microporos. Al respecto el solicitante de forma inapropiada responde que *"...aparentemente, el examinador está confundido entre el volumen de mesoporo total y el volumen de microporo total en el carbón activado como un todo y las dimensiones (diámetros) de poros y mesoporos individuales..."*. En español técnico, en minerales, plásticos, o cualquier material poroso, se entiende que "volumen", sin nada adicional, refiere la unidad, y la frase "volumen total de..." refiere el conjunto; por consiguiente no es problema del examinador, es problema de redacción. Por consiguiente, y como se pudo explicar en el memorial, se requiere al solicitante para que redacte adecuadamente el escrito.

Por lo anterior, la descripción no cumple con el requisito de claridad y/o divulgación completa que permita su comprensión y ejecución de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486 y/o art. 22 del Tratado PCT

78 76

5.2. Reivindicaciones (Artículo 30 D. 486)

El capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio presenta los siguientes defectos:

- *No se precisa la materia sobre la cual se solicita protección. Cómo se explicará en el punto 6), la presente solicitud no posee unidad de invención, por lo que no está definida la materia sobre la cual se solicita protección.*

Por lo anterior, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de definición, claridad, concisión o sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486 y/o art. 22 Tratado PCT.

6. Unidad de invención (Artículo 25 D. 486)

La presente solicitud no tiene unidad de invención, dado que contempla diferentes conceptos inventivos relacionados así:

- *Reivindicación 1: un filtro para humo de tabaco, caracterizado porque contiene carbón activado, este carbón que tiene un volumen de microporo proporcionado por microporos de diámetro de poro por debajo de 2 nm, el volumen de microporo que es a lo más $0.3 \text{ cm}^3/\text{g}$ (N_2); y en el cual los mesoporos de carbón de diámetro de poro de 2 a 50 nm proporcionan un volumen de mesoporo de por lo menos $0.25 \text{ cm}^3/\text{g}$ (N_2)*
- *Reivindicación 2: un filtro para humo de tabaco, caracterizado porque contiene carbón activado, este carbón que tiene un volumen de microporo proporcionado por microporos de diámetro de poro por debajo de 2 nm, el volumen de microporo que es a lo más $0.3 \text{ cm}^3/\text{g}$ (N_2); y en el cual **los mesoporos de carbón de diámetro de poro de 7 a 50 nm** proporcionan un volumen de mesoporo de por lo menos **$0.12 \text{ cm}^3/\text{g}$ (N_2)***

Entre ellos no existe una relación dado que una de las características técnicas fundamentales, la propiedad del mesoporo, difiere notablemente de una reivindicación a otra, causando que el carbón activado sea diferente y relacione conceptos inventivos diferentes. Por lo anterior, se puede concluir que la presente solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención.

El solicitante argumenta que definen soluciones alternativas a un problema inventivo en particular y es reiterativo en afirmar que son alternativas (5 veces en 10 líneas) y que *deben* permitirse juntas.

La legislación es clara en establecer que la solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo. De lo anterior se tiene que cada solicitud podrá comprender una sola solución al problema planteado (definición de invención).

Cuando el solicitante habla de alternativas, está hablando de diferentes conceptos inventivos. "Alternativa" la define la real Academia como "1. f. Opción entre dos o más cosas. 2. Cada una de las cosas entre las cuales se opta.". Esto implica que estas dos cosas son diferentes y se puede optar por una o la otra. Muy bien lo dice el solicitante cuando afirma que se trata de **soluciones (plural) alternativas**. Un **único** concepto inventivo plantea una **única** solución (singular) **sin alternativas**. La **única** solución que debe contener cada solicitud de patente que debe estar referida en una **única** reivindicación independiente podrá contar con varias formas particulares de esa **única** solución en las reivindicaciones dependientes.

De lo anterior se tiene que esta oficina *no debe* permitir lo que plantea el solicitante porque faltaría a la legislación. Lo que *debe* el solicitante es conformar un único concepto inventivo en su solicitud para que pueda continuar con el trámite o dividir sus alternativas de solución en dos o más solicitudes, de forma tal que cada una cobije individualmente cada una de las alternativas posibles de solución.

Por lo anterior, se puede concluir que la presente solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención.

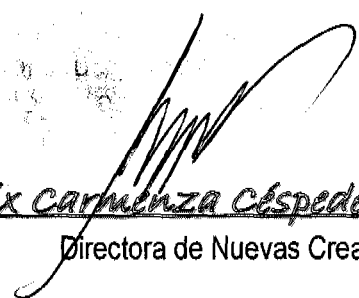
7. Determinación del Estado de la Técnica

De acuerdo a lo observado, **NO** es posible realizar una correcta **Determinación del Estado de la Técnica y Evaluación de los requisitos de patentabilidad**. Solo cuando se haya corregido adecuadamente la solicitud y se haya orientado de forma tal que sea claro lo que quiere ser protegido, sólo en ese momento esta oficina podrá elaborar una determinación correcta del estado de la técnica y una evaluación correcta de los requisitos de patentabilidad.

8. Conclusión:

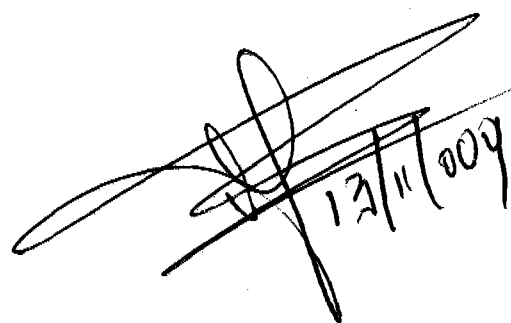
En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de SESENTA días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

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 N° 10 de 2001.


Alix Carmonza Céspedes De Vergel
Directora de Nuevas Creaciones (C)

Concepto Técnico No. 3737
Examinador Técnico 202003

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 13 NOV. 2009

 12/11/009