

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-175754- -00004-0000

Fecha: 2013-11-20 16:54:19 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 13

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **12.175.754**
Asunto : Solicitud de Patente para: **BARRA DE FILTRO PARA UN**
 ARTÍCULO PARA FUMAR
Solicitante : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Fecha de solicitud : 5 de Octubre de 2012

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. **15702** notificado por fijación en lista el 27 de Agosto de 2013.

2. Mediante oficio No. **15702** 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 título, a la claridad del pliego reivindicatorio, a la novedad de las reivindicaciones 11 y 12 en vista del documento **D1**: US 5,478,386, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 10, 13 y 14 en vista de los documentos **D1**, **D2**: US 5,498,224 y **D3**: US 2008/0029111.

3. **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

3.1 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 12 reivindicaciones.

El nuevo pliego reivindicatorio corresponde esencialmente al anterior, pero se ha incluido la reivindicación 7 en la nueva reivindicación 1, se han eliminado las reivindicaciones 6 y 11, y se ha dividido la anterior reivindicación 10 en dos reivindicaciones dependientes.

Con el fin de atender a la objeción hecha por el señor examinador, se solicita el cambio de título de la presente solicitud de patente a: **“BARRA DE FILTRO PARA UN ARTÍCULO PARA FUMAR”**.

3.2 Argumentos con respecto a la falta claridad del Pliego Reivindicatorio

En primer lugar, se han eliminado, del nuevo pliego reivindicatorio, los términos “aproximadamente”, “una o más” y “un segmento”, con el fin de definir la invención de manera precisa e inequívoca.

Por otro lado, todas las expresiones objetadas por definir la invención de forma imprecisa son ampliamente conocidos en la técnica, y se refieren a un grupo conciso de alternativas que cualquier técnico normalmente versado en la materia identificará fácilmente. Además, los conocimientos normales del campo técnico le permitirán a una persona versada escoger la mejor alternativa para cada uno de ellos sin incurrir en ningún tipo de actividad inventiva. Adicionalmente, la selección de cada uno de dichos elementos no está en absoluto relacionada con el problema técnico resuelto, por lo que limitar cada uno de ellos resultaría en una limitación indebida de la invención.

Con respecto a la objeción hecha a la reivindicación 12, que corresponde a la nueva reivindicación 10, por incluir una falsa dependencia, se desea resaltar que el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho define las falsas dependencias en el punto **2.6.4.3:**

“La relación que existe entre reivindicaciones no es siempre de dependencia. Si una reivindicación se refiere a otra, pero no depende de ella, se considera que hay una “falsa dependencia””

De lo anterior, puede notarse que dicho instructivo de hecho avala la presencia de falsas dependencias en las reivindicaciones, que corresponden simplemente a una definición de la relación entre reivindicaciones que no implica necesariamente una dependencia, sino una mención de las características definidas en una reivindicación previa.

Puede notarse además que las falsas dependencias ayudan considerablemente a que las reivindicaciones sean concisas, al evitar la repetición de características técnicas previamente definidas, y denotan claramente los grupos de características que pueden definir la unidad de invención entre reivindicaciones.

Con respecto a lo anterior, las “**DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE**” del DEPARTAMENTO DE PATENTES E INFORMACIÓN TECNOLÓGICA de la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS definen, con respecto a la misma materia que:

“en ocasiones, una reivindicación de una determinada categoría hace mención a otra reivindicación de otra categoría. Esta situación constituye una falsa dependencia, ya que se trata únicamente de una referencia o relación con otra

reivindicación que, además, puede ser necesaria a fin de observar el requisito de unidad de invención”¹

Aunque las directrices de la Oficina Española de patentes no tienen vigencia legal en Colombia, sí denota explícitamente la definición de falsa dependencia, que está de acuerdo a lo definido en el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO de Colombia.

Así las falsas dependencias no son susceptibles de objeción ni de rechazo. Este tipo de relación entre reivindicaciones tampoco incurre en una falta de claridad, y, por el contrario, representa una importante herramienta para favorecer la concisión y la claridad del pliego reivindicatorio.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se entiende como superada la objeción a la reivindicación 12, que corresponde a la nueva reivindicación 10, por incluir una falsa dependencia.

No obstante lo anterior, se anexa al presente memorial un pliego reivindicatorio subsidiario en el que no se hace uso de una falsa dependencia, sino que se definen de nuevo todas las características de la barra de filtro en la nueva reivindicación 10. Amablemente se le solicita al señor examinador considerar el pliego reivindicatorio subsidiario únicamente si considera que el principal no es aceptable.

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

1

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/DirectricesExamenPatentes.pdf

3.3 Argumentos a favor de la novedad de la presente solicitud

Resulta importante reiterar que la reivindicación 11 ha sido eliminada del pliego reivindicatorio, mientras que la reivindicación 12 del anterior pliego corresponde a la nueva reivindicación 10.

Con respecto a la nueva reivindicación 10, es preciso reiterar que la falsa dependencia enseña claramente que ésta incluye todas las características de las reivindicaciones anteriores, las cuales son novedosas sobre el documento D3. En caso de que se estudie el pliego subsidiario, puede notarse que la reivindicación 10 incluye todas las características de la reivindicación 1, la cual es novedosa sobre el documento D3.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la nueva reivindicación independiente 10 es novedosa sobre el estado de la técnica.

3.4 Argumentos a favor del nivel inventivo del pliego reivindicatorio

En primer lugar, se debe mencionar que el examen de nivel inventivo en el oficio 15702 fue realizado de forma indebida y no resulta suficiente para afectar dicho requisito en la presente solicitud. Lo anterior por cuanto el señor Examinador se limita a enunciar las diferencias entre la presente invención y el arte previo, y a enunciar que éstas serían obvias de acuerdo al conocimiento de una persona versada en la materia de la siguiente forma:

- Con respecto a la reivindicación 1: *“En consecuencia una persona normalmente versada en la materia, con una serie de conocimientos específicos de la invención, estaría motivada a emplear aceleradores de desintegración, tales como enzimas, que se dan a conocer en D1; dentro de la formulación del adhesivo empleado en la conformación de filtros para cigarrillos”*
- Con respecto a la reivindicación 13 (nueva reivindicación 11): *“En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría un agente acelerador de desintegración al adhesivo de D1, en el artículo divulgado en el*

documento D3 para llegar así al objeto de la reivindicación 13 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia”

Es pertinente mencionar que el “TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA”, en la interpretación prejudicial 36-IP-2010 enuncia que: “*La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia (...) El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica*” (subraya añadida).

En cuanto al análisis de nivel inventivo, en el oficio técnico arriba mencionado, referente a la reivindicación 13 (nueva reivindicación 11), resulta evidente que el señor Examinador se ha limitado a mencionar que la inclusión de un agente acelerador de desintegración en el adhesivo entre el papel de boquilla y la envoltura de tapón.

En cuanto a la reivindicación 1, el señor Examinador enuncia que “*con una serie de conocimientos específicos de la invención*” resultaría evidente incluir un agente acelerador de desintegración en el adhesivo de envoltura de tapón. Sin embargo, D1 no comprende ninguna enseñanza o sugerencia que le permita a una persona versada en la materia determinar que sería deseable incluir un agente acelerador de desintegración en el adhesivo. De hecho, las enzimas mencionadas en D1 se incluyen en el material de filtro con el fin de que éste se degrade más rápidamente, sin embargo no se menciona la desintegración o degradación del adhesivo como un parámetro de importancia. Así, los argumentos del señor Examinador resultan insuficientes para probar que la invención carece de nivel inventivo.

Adicionalmente, el análisis de nivel inventivo de la reivindicación 1 incurre en un análisis ex post facto o retrospectivo o hindsight, ya que los “*conocimientos específicos de la invención*” solo pueden obtenerse al conocer la invención, y no se pueden desprender del estado de la técnica. Así, dicho análisis está en contravención con lo dispuesto en el numeral 2.13.6.3 del “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho.

En segundo lugar, puede notarse que la nueva reivindicación 1 incluye la característica: “en donde el adhesivo de envoltura de tapón comprende un adhesivo insoluble en agua”.

La característica mencionada no se encuentra divulgada ni sugerida en ninguno de los documentos del arte previo. Por lo que ninguna posible combinación de éstos sería suficiente para que un técnico versado en la materia derivara la nueva reivindicación 1 de forma evidente.

Con respecto a la reivindicación 7 del anterior pliego, que comprende la característica en cuestión, el señor Examinador afirma que ésta se encontraba anticipada en D2 ya que dicho documento enuncia que *“Estos adhesivos, tienen la suficiente naturaleza polar para ser sensibles al agua y un fraguado rápido cuando se exponen al agua. (Col. 2, líneas 10 a 11). La composición de adhesivo contiene polímeros hidrofílicos tales como: polímeros solubles en agua y/o hinchables en agua y polímeros termoplásticos hidrofóbicos insolubles en agua. (Col 4, líneas 56 a 60)”* (énfasis añadido). Sin embargo, a pesar de contener polímeros termoplásticos hidrofóbicos insolubles en agua, los adhesivos de D2, en cuanto a sus propiedades globales, son solubles en agua, de acuerdo con su naturaleza polar. Así, dicho documento no afecta la característica en cuestión.

Se debe resaltar que ninguno de los documentos del arte previo sugiere la inclusión de un agente acelerador de desintegración en un adhesivo de envoltura de tapón, menos aún en un adhesivo insoluble en agua. Por lo tanto, la combinación específica de características, especificada en la nueva reivindicación 1, no puede ser derivada de forma evidente de los documentos citados como arte previo.

La combinación específica de un adhesivo insoluble en agua con una enzima, como se describe en la presente solicitud, produce una ventaja técnica, ya que no requiere que la cantidad de agua presente durante la fabricación para sea controlada, y por lo tanto, el proceso de fabricación se ve considerablemente simplificado. Por otra

parte, tal como se establece en la descripción, se ha identificado que, incluso con un polímero insoluble en agua, la presencia de humedad puede facilitar el movimiento de la enzima desde el adhesivo para entrar en contacto con la envoltura de tapón, permitiendo de ese modo la enzima digiera la envoltura de tapón que está alrededor de la zona adhesiva. Ya que la envoltura de tapón se ha debilitado, ésta puede entonces romperse más fácilmente que un papel no digerido, favoreciendo de este modo la desintegración del filtro. Este efecto técnico no se encuentra divulgado ni sugerido en D1, D2 ni D3.

Puede concluirse entonces que ni la totalidad de las características técnicas de la invención, ni el efecto técnico que éstas producen, podrían ser derivadas evidentemente a partir de ninguna de las posibles combinaciones de los documentos D1, D2 y D3.

Como consecuencia de lo anterior, las reivindicaciones independientes 1 y 10 son inventivas sobre el estado del arte citado. Consecuentemente, las reivindicaciones 2 a 9, 11 y 12 son también inventivas en virtud de su dependencia de las reivindicaciones 1 ó 10.

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. 15702, 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 12 reivindicaciones
- Pliego reivindicatorio subsidiario conformado por 12 reivindicaciones.

Señor Director,

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-12770-0841-081-7
SML\SML\ID-255556\WPC12770
No. M-2013-255556\SML

REIVINDICACIONES

1. Una barra de filtro para un artículo para fumar que comprende:
 - (a) una barra de material de filtro, y
 - (b) una envoltura de tapón que rodea la barra de material de filtro con bordes laterales traslapantes de la envoltura de tapón siendo asegurada junto con un adhesivo de envoltura de tapón que comprende un agente acelerador de desintegración, en el cual el agente acelerador de desintegración comprende una enzima, en donde el adhesivo de envoltura de tapón comprende un adhesivo insoluble en agua.
2. Una barra de filtro de la reivindicación 1, en donde la enzima está presente en una cantidad que varía desde 1 mg hasta 100 mg por gramo de la envoltura de tapón.
3. Una barra de filtro de la reivindicación 1 o 2, en donde la enzima comprende una celulasa.
4. Una barra de filtro de la reivindicación 3, en donde la celulasa comprende al menos una celulasa a partir de *Trichoderma viride*, *Aspergillus niger*, *Sporotrichum thermophile* o *Chaetomium cochliodes*.
5. Una barra de filtro de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en donde el adhesivo de envoltura de tapón comprende un adhesivo de fusión caliente.
6. Una barra de filtro de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en donde el material de filtro comprende un material no tejido, tal como un papel basado en celulosa, una espuma porosa, poli(β -hidroxi butirato co β -hidroxi valerato), fibras de acetato de celulosa o una mezcla de los mismos.
7. Una barra de filtro de la reivindicación 6, en donde el material de filtro comprende fibras de acetato de celulosa.
8. Una barra de filtro de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en la cual la envoltura de tapón tiene filas de perforaciones.
9. Una barra de filtro de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en la cual la envoltura de tapón tiene una fila de perforaciones.
10. Un artículo para fumar que comprende:
 - (a) una barra de tabaco; y
 - (b) un filtro unido a un extremo de la barra de tabaco, en donde el filtro comprende la barra de filtro de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8.

- 11.** Un artículo para fumar de acuerdo con la reivindicación 10, que comprende además un papel de boquilla que circunscribe el filtro y la barra de tabaco, y en donde el papel de boquilla y la envoltura de tapón están unidos con un adhesivo de anclaje que comprende un agente acelerador de desintegración.
- 12.** Un artículo para fumar de la reivindicación 11, en donde el agente acelerador de desintegración comprende una enzima.

SML\SML\ID-255557\WPC12770

REIVINDICACIONES SUBSIDIARIAS

1. Una barra de filtro para un artículo para fumar que comprende:
 - (a) una barra de material de filtro, y
 - (b) una envoltura de tapón que rodea la barra de material de filtro con bordes laterales traslapantes de la envoltura de tapón siendo asegurada junto con un adhesivo de envoltura de tapón, comprendiendo un agente acelerador de desintegración, en el cual el agente acelerador de desintegración comprende una enzima, en donde el adhesivo de envoltura de tapón comprende un adhesivo insoluble en agua.
2. Una barra de filtro de la reivindicación 1, en donde la enzima está presente en una cantidad que varía desde 1 mg hasta 100 mg por gramo de la envoltura de tapón.
3. Una barra de filtro de la reivindicación 1 o 2, en donde la enzima comprende una celulasa.
4. Una barra de filtro de la reivindicación 3, en donde la celulasa comprende al menos una celulasa a partir de *Trichoderma viride*, *Aspergillus niger*, *Sporotrichum thermophile* o *Chaetomium cochliodes*.
5. Una barra de filtro de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en donde el adhesivo de envoltura de tapón comprende un adhesivo de fusión caliente.
6. Una barra de filtro de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en donde el material de filtro comprende un material no tejido, tal como un papel basado en celulosa, una espuma porosa, poli(β -hidroxi butirato co β -hidroxi valerato), fibras de acetato de celulosa o una mezcla de los mismos.
7. Una barra de filtro de la reivindicación 6, en donde el material de filtro comprende fibras de acetato de celulosa.
8. Una barra de filtro de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en la cual la envoltura de tapón tiene filas de perforaciones.
9. Una barra de filtro de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en la cual la envoltura de tapón tiene una fila de perforaciones.
10. Un artículo para fumar que comprende:
 - (a) una barra de tabaco; y

(b) un filtro unido a un extremo de la barra de tabaco,

en donde el filtro comprende:

- a. una barra de material de filtro, y
- b. una envoltura de tapón que rodea la barra de material de filtro con bordes laterales traslapantes de la envoltura de tapón siendo asegurada junto con un adhesivo de envoltura de tapón, comprendiendo un agente acelerador de desintegración, en el cual el agente acelerador de desintegración comprende una enzima, en donde el adhesivo de envoltura de tapón comprende un adhesivo insoluble en agua.

11. Un artículo para fumar de acuerdo con la reivindicación 10, que comprende además un papel de boquilla que circunscribe el filtro y la barra de tabaco, y en donde el papel de boquilla y la envoltura de tapón están unidos con un adhesivo de anclaje que comprende un agente acelerador de desintegración.

12. Un artículo para fumar de la reivindicación 11, en donde el agente acelerador de desintegración comprende una enzima.