

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-175768- -3	FECHA: 2013-12-23 11:47:24
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 6
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

Asunto: Radicación: 12-175768- -3
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 23521
 Folios: 6

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/IB2011/000991				
Fecha de Presentación Internacional	28/03/2011				

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

Documentos estudiados

Descripción:	Rad. No. 12-175768-00000-0000	05 de octubre de 2012
Reivindicaciones:	Rad. No. 12-175768-00001-0000	11 de octubre de 2012
Dibujos:	Rad. No. 12-175768-00000-0000	05 de octubre de 2012
Prioridad:	US 61/318,263	26 de marzo de 2010

1. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque: Esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486). Y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 14.

Título de la solicitud: “Artículo para fumar con sistema de entrega de sabor”. (Rad. No. 12-175768-00000-0000. Folio 1).

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer un artículo para fumar con un agente saborizante.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un artículo para fumar comprende un cigarrillo que comprende una barra de tabaco y un filtro, incluyendo dicho filtro al menos un agujero de ventilación; al menos una cápsula conteniendo un saborizante, la cápsula posicionada sobre una superficie externa del cigarrillo; y en donde el saborizante es liberado al romper la cápsula.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A24D 1/02, 3/06.

3. De la Solicitud de la patente

Reivindicaciones (Art 30 D486)

Se le requiere a la solicitante, colocar los números de referencia entre paréntesis ej. (XX) enseguida de absolutamente todos los componentes y referencias citadas en todas las reivindicaciones tales como superficies, formas, ubicaciones específicas, etc., que conforman la invención reclamada, guardando una correspondencia entre los dibujos, el capítulo descriptivo y el capítulo reivindicatorio, así identificar de forma inequívoca los componentes y referencias necesarias que se definen en las reivindicaciones.

Se requiere a la solicitante presentar las reivindicaciones, separando en forma clara el preámbulo que es la parte conocida del estado de la técnica, distinguiéndola de la parte característica de la invención que define una o varias características novedosas estructurales y esenciales, asimismo se le indica al Solicitante utilizar la frase “**caracterizado por**” en el lugar apropiado de la reivindicación.

Se le sugiere a la Solicitante que use una estructura de la reivindicación tal como:

Por ejemplo:

Un dispositivo para “(...)...” que comprende

componente 1 y/o característica técnica esencial 1. “(...) ...”

componente 2 y/o característica técnica esencial 2. “(...) ...”

...

componente N y/o característica técnica esencial N. “(...) ...”

y el cual está **caracterizado por** un componente X y/o característica técnica esencial X “ (...) ...” y/o un componente Y y/o característica técnica esencial Y”

de tal forma que la parte caracterizante de la reivindicación es lo que la hace novedosa la invención y que es lo que está aportando materia al Estado de la técnica, y que además está resolviendo el problema técnico.

La reivindicación 1 define “(...) *de manera que el saborizante liberado es arrastrable hacia dicho artículo para fumar a través de dicho agujero de ventilación; en donde la cápsula es rota sobre remoción del artículo para fumar de un paquete....*”. La anterior definición no define alguna característica técnica, solamente define un posible efecto esperado del dispositivo. Los efectos esperados no agregan materia al estado de la técnica.

Las reivindicaciones 2, 3, 4 definen “(...) *pluralidad...*”. Es un término muy general e impreciso que no permite comparar de forma inequívoca la materia que se quiere proteger respecto al estado de la técnica.

Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

La reivindicación 14 define “(...) *liberar el agente al romper la forma encapsulada del saborizante; y contactar el humo de corriente principal con el saborizante al arrastrar el agente liberado a través del agujero de ventilación.*”. La anterior definición son efectos esperados de la presión ejercida sobre las microcapsulas en la invención reclamada y de la operación de aspiración del artículo para fumar. Los efectos esperados no agregan materia al estado de la técnica. La reivindicación 14 no define un método. Un método podría estar definido por el procedimiento para fabricar el elemento para fumar.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aun no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (solida, liquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit) .¹

¹
Proceso 129-IP-2007

4. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la prioridad: 26 de marzo de 2010. Y se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 2008019281	"Filtered cigarette possessing tipping material"	14 de febrero de 2008

El documento D1² revela un artículo para fumar con microcapsulas en la superficie exterior que pueden ser rotas por medio de presión mecánica.

5. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art. 16 D486)

La reivindicación 1 define "(...) *Un artículo para fumar que comprende una barra de tabaco y un filtro...*" (Pág. 4 del radicado N° 12-175768-00001-0000)

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

Características técnicas esenciales	D1 WO 2008019281
<i>Un artículo para fumar que comprende una barra de tabaco y un filtro,</i>	<i>Un artículo para fumar que comprende una barra de tabaco (186) y un filtro (200), (Pág. 22, línea 6)</i>
<i>incluyendo dicho filtro un agujero de ventilación</i>	<i>incluyendo dicho filtro(200) un agujero de ventilación (Pág. 28, línea 21)</i>
<i>; y al menos una cápsula conteniendo un saborizante que es liberado sobre ruptura de la cápsula.,</i>	<i>; y al menos una cápsula (Pág. 28, línea 22 conteniendo un saborizante que es liberado sobre ruptura de la cápsula.,(Pág. 28, línea 26)</i>
<i>la cápsula posicionada en una superficie externa del artículo.</i>	<i>la cápsula posicionada en una superficie externa del artículo.(Pág. 28, línea 25 a 28)</i>

La reivindicación 1 no cumple el requisito de novedad (Art.16 D 486) de acuerdo a las observaciones anteriores.

Las reivindicaciones 2 a 6, 9, 10 y 13 no revelan alguna característica técnica que haga nueva la invención reclamada. Por lo tanto, no cumplen con el requisito de novedad (Art. 16 D 486).

Con base en el análisis de la reivindicación 1 a la luz del documento D1, y teniendo en cuenta la objeción del numeral 3 de este oficio, las características técnicas de la reivindicación independiente 14 son las mismas (mutatis mutandis) y por esta razón, no

2
[http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2008019281&recNum=1&docAn=US2007075030&queryString=FP:\(WO2008019281\)&maxRec=1](http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2008019281&recNum=1&docAn=US2007075030&queryString=FP:(WO2008019281)&maxRec=1)

cumple el requisito de novedad (Art.16 D 486).

6. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisitos que afecta
D1	WO 2008019281	1 - 6, 9, 10, 13 y 14	Novedad y nivel inventivo

Además, se requiere que la solicitante haga las correcciones o aclaraciones necesarias a las objeciones realizadas en los numerales 3 del presente requerimiento para continuar su trámite.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

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

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2013-12-31

Elaboró: Jesus Octavio Hernandez
Revisó: Leonardo Rojas Vega