



No. 12-188617-00005-0000

Fecha: 2014-10-23 16:36:25 Dep: 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYI Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 10

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Trámite : 011

Evento : 378

Actuación : 523

Referencia : Expediente No. 12.188.617
Asunto : Solicitud de patente para: "Fabricación de capsulas núcleo/cubierta diferentes geometrias y tratamiento subsecuente".
Solicitante : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Fecha de solicitud: 23 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. 7408 notificado por fijación en lista el 24 de junio de 2014. Mediante memorial del 17 de Septiembre de 2014 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial No. 7408.

2. Mediante oficio No. 7408 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 de las reivindicaciones 1, 8, 9, 10 y 11, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 14 en vista de los documentos D1: US2006/144412 y D2: WO2004/041251.

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 Sisli - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel: (57-1) 347 3611 - Fax: (57-1) 211 8650 - Fax In U.S.A.: (1-305) 875 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficial 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365 - 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 14 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- La reivindicación 1 ha sido modificada especificando el primer y segundo material polimérico y la primera y segunda composición saborizante. De tal manera que, la reivindicación 1 ahora especifica de forma clara y precisa el alcance de la invención.
- En particular, en la reivindicación 1 se define que (i) el núcleo interior comprende una primera composición saborizante líquida, en donde la primera composición saborizante comprende uno mas saborizantes seleccionados de mentol, menta, chocolate, regaliz, cítricos y otros sabores frutales, octalactona gama, vainillina, etil vainillina, canela, salicilato de metilo, linalol, aceite de bergamota, aceite de geranio, aceite de limón, aceite de jengibre, extracto de tabaco, ácido fenilacético, solanona, megastigmatrienona, 2-heptanona, alcohol bencílico, acetato de cis-3-hexenilo, ácido valérico y aldehído valérico; (ii) la cubierta interior es de un primer material polimérico que al menos encierra parcialmente el núcleo interior, en donde el primer material polimérico comprende un polisacárido entrelazable seleccionado del grupo que consiste de alginatos, pectinas, carragenatos, quitosanos, dextranos, y combinaciones y mezclas de estos, una proteína, o una cera; (iii) la cubierta exterior de un segundo material polimérico comprende un polisacárido entrelazable seleccionado del grupo que consiste de alginatos, pectinas, carragenatos, quitosanos, y combinaciones y mezclas de estos; y (iv) la segunda composición saborizante líquida dispuesta en un espacio entre la cubierta interior y la cubierta exterior comprende uno mas saborizantes seleccionados de mentol, menta, chocolate, regaliz, cítricos y otros sabores frutales, octalactona gama, vainillina, etil vainillina, canela, salicilato de metilo, linalol, aceite de bergamota, aceite de geranio, aceite de limón, aceite de jengibre, extracto de

tabaco, ácido fenilacético, solanona, megastigmatrienona, 2-heptanona, alcohol bencílico, acetato de cis-3-hexenilo, ácido valérico y aldehído valérico.

- Adicionalmente, las reivindicaciones 8 a 11 han sido modificadas de tal forma que ahora especifican que el artículo para fumar comprende una barra de tabaco, un filtro y al menos una capsula multi-capa en la barra de tabaco y/o filtro. Lo anterior, de conformidad con las enseñanzas de la descripción.

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.

3.2 Argumentos a favor del 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.

Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente nos permitimos indicar las razones por las cuales los mencionados documentos tampoco afectan este requisito:

D1 describe saborizantes encapsulados que comprenden: un saborizante; un polímero reticulado que encapsula con el saborizante en el mismo, en el que el polímero reticulado encapsulado forma una región exterior rica en polímero y el saborizante forma una región de núcleo rica en saborizante; y una capa de polímero reticulado en el recubrimiento de polímero reticulado que encapsula con el saborizante en el mismo. Tal como lo reconoce el Examinador, la presente solicitud difiere de la divulgación de D1 en que una segunda composición saborizante líquida está dispuesta en un espacio entre la carcasa interior (polímero reticulado es decir encapsulado) y la capa exterior (es decir, recubriendo capa de polímero reticulada).

D2 describe cápsulas multi-núcleo que comprenden: una aglomeración de microcápsulas primarias, comprendiendo cada una un núcleo y una primera corteza que rodea a dicho núcleo; una segunda capa que rodea la aglomeración; y una tercera capa que rodea la segunda capa, en el que al menos una de las primera, segunda y tercera capas comprende un coacervado complejo. Una vez más, como ha reconocido el Examinador, el objeto de la presente solicitud se diferencia de la divulgación de D2 en que una segunda composición saborizante líquida está dispuesta en un espacio entre la cubierta interna (es decir, primera capa) y la cubierta exterior (es decir, la segunda capa) .

En Acción Oficial pendiente, de acuerdo con el Examinador, el efecto técnico alcanzado por la presencia de una segunda composición saborizante líquida dispuesta en el espacio entre la carcasa interior y la carcasa exterior en la cápsula en la solicitud objeto de estudio no se puede determinar porque no hay evidencia de que dicha segunda composición saborizante proporcione alguna ventaja técnica. Adicionalmente, el examinador afirma que el problema técnico objetivo que debe resolverse, consiste en proporcionar un método para encapsular una composición saborizante líquida en una capsula de cubierta múltiple alternativa a los reveladas por las enseñanzas de los documentos D1 y D2.

En consecuencia, el Examinador concluye que una persona medianamente versada en la materia conociendo el problema técnico objetivo y las enseñanzas de D1 y D2 habría derivado de manera obvia el método descrito.

A este respecto, mi representada respetuosamente desea poner de presente que no comparte la opinión del Examinador, toda vez que de manera errónea el Examinador considera que el coacervado de D2 corresponde a un saborizante o aditivo dispuesto entre las cubiertas. Sin embargo, el coacervado de D2 corresponde al material de la cubierta y se encuentra formado por dos componentes poliméricos. De modo que, el coacervado NO corresponde a un saborizante o aditivo dispuesto entre las cubiertas.

D1 enseña proporcionar una capa de polímero reticulado en el recubrimiento de polímero reticulado que encapsula, con el fin de proporcionar resistencia a la migración de aditivos y resistencia del aditivo a la absorción por los absorbentes. Es decir, D1 enseña tener dos capas encapsuladas de polímeros entrecruzados entre el saborizante y otros

componentes de los artículos de fumar descritos en los mismos, con el fin de contener los saborizantes suficientemente para evitar sustancialmente o minimizar la migración no deseada. Por lo tanto, mi representada respetuosamente desea poner de presente que contrario a las afirmaciones del Examinador, no sería obvio proporcionar una segunda composición saborizante líquida entre el polímero reticulado a encapsular y la capa de polímero reticulado de recubrimiento en D1 debido a que dicha segunda composición de polímero entrecruzado encapsulada y la capa de recubrimiento de polímero entre-cruzado por UNA SOLA capa de polímero, va en contra de las enseñanzas de D1.

D2 enseña a proporcionar un segundo y tercer recubrimiento que rodean el primer recubrimiento, con el fin de proporcionar una buena resistencia mecánica (por ejemplo, resistencia a la ruptura), una buena barrera a la oxidación (ver las páginas 1 y 2 de D2) y para proporcionar múltiples funcionalidades, tales como resistencia a la oxidación, resistencia a la humedad y enmascaramiento del sabor. No hay ninguna descripción en D2 en relación con el hecho de proporcionar múltiples cubrimientos, con el fin de permitir la liberación controlada de saborizantes en diferentes momentos durante el consumo de un artículo que incorpore las cápsulas como se describe en la presente solicitud. Por lo tanto, contrario a lo afirmado por el examinador, mi representada desea poner de presente que no sería obvio incluir una segunda composición saborizante líquida entre la primera capa y la segunda capa o la segunda capa y la tercera capa de las cápsulas descritas en D2.

Así entonces, es claro que la materia de invención revelada en la presente solicitud de patente se debe tener como inventiva frente a las enseñanzas de los documentos D1-D2 citados toda vez que los mismos no enseñan ni sugieren como un todo las características técnicas esenciales de la presente invención y una persona versada en la materia no se vería motivada a solucionar el problema técnico planteado en la presente solicitud relacionado con la necesidad de proporcionar saborizantes encapsulados que comprenden múltiples saborizantes que sean liberados de manera controlada, con la inclusión de una segunda composición saborizante líquida dispuesta en un espacio entre la cubierta interior y la cubierta exterior.

En consecuencia, la invención reivindicada no es obvia a partir de cualquiera de los documentos D1-D2, cada uno independientemente o en combinación.

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. 7408, 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 14 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

REIVINDICACIONES

1.- Una cápsula de cubierta múltiple que comprende:

un núcleo interior que comprende una primera composición saborizante líquida, en donde la primera composición saborizante comprende uno mas saborizantes seleccionados de mentol, menta, chocolate, regaliz, cítricos y otros sabores frutales, octalactona gama, vainillina, etil vainillina, canela, salicilato de metilo, linalol, aceite de bergamota, aceite de geranio, aceite de limón, aceite de jengibre, extracto de tabaco, ácido fenilacético, solanona, megastigmatrienona, 2-heptanona, alcohol bencílico, acetato de cis-3-hexenilo, ácido valérico y aldehído valérico;

una cubierta interior de un primer material polimérico que al menos encierra parcialmente el núcleo interior, en donde el primer material polimérico comprende un polisacárido entrelazable seleccionado del grupo que consiste de alginatos, pectinas, carragenatos, quitosanos, dextranos, y combinaciones y mezclas de estos, una proteína, o una cera;

una cubierta exterior de un segundo material polimérico que al menos encierra parcialmente la cubierta interior, en donde el segundo material polimérico comprende un polisacárido entrelazable seleccionado del grupo que consiste de alginatos, pectinas, carragenatos, quitosanos, y combinaciones y mezclas de estos; y

una segunda composición saborizante líquida dispuesta en un espacio entre la cubierta interior y la cubierta exterior, en donde la segunda composición saborizante líquida comprende uno mas saborizantes seleccionados de mentol, menta, chocolate, regaliz, cítricos y otros sabores frutales, octalactona gama, vainillina, etil vainillina, canela, salicilato de metilo, linalol, aceite de bergamota, aceite de geranio, aceite de limón, aceite de jengibre, extracto de tabaco, ácido fenilacético, solanona, megastigmatrienona, 2-heptanona, alcohol bencílico, acetato de cis-3-hexenilo, ácido valérico y aldehído valérico.

2.- Una cápsula de cubierta múltiple de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha cápsula es substancialmente esférica y tiene un diámetro de 1 a 7 mm.

3.- Una cápsula de cubierta múltiple de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, en donde las cubiertas interiores y exteriores tienen un espesor combinado, que

incluye el espacio entre las cubiertas, o de entre aproximadamente 12 y 43 micrómetros.

4.- Una cápsula de cubierta múltiple de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde la cápsula de cubierta múltiple tiene una fuerza de estalle de entre aproximadamente 6 y 11 N.

5.- Una cápsula de cubierta múltiple de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde al menos una de las cubiertas interiores y exteriores comprende alginato entrelazado.

6.- Una cápsula de cubierta múltiple de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la cápsula es ovoide.

7.- Una cápsula de cubierta múltiple de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde las primeras y segundas composiciones de saborizante líquidas son diferentes.

8.- Un artículo para fumar que comprende una barra de tabaco, un filtro y al menos una cápsula de cubierta múltiple de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 en la barra de tabaco y/o filtro.

9.- Un artículo para fumar de acuerdo con la reivindicación 8, que comprende una pluralidad de múltiples cápsulas cubiertas en la barra de tabaco y/o filtro, al menos algunas de las cuales tienen diferentes espesores combinados de las cubiertas interiores y exteriores.

10.- Un producto de tabaco que no produce humo, que comprende tabaco y al menos una cápsula de cubierta múltiple de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.

11.- Un producto de tabaco que no produce humo de acuerdo con la reivindicación 11, que comprende tabaco y una pluralidad de cápsulas de cubierta múltiples, al menos algunas de las cuales tienen diferentes espesores combinados de cubiertas internas y externas.

12.- Un método para encapsular una composición saborizante líquida en una cápsula de cubierta múltiple, que comprende:

co-extruir una primera composición líquida y un primer material polimérico formador de cubierta para formar una gota de núcleo-cubierta;

endurecer el primer material polimérico formador de cubierta de la gota para formar una cubierta interior alrededor de un núcleo interior, el núcleo interior comprende la primera composición saborizante líquida;

revestir la cubierta interior con una capa de revestimiento que comprende un segundo material polimérico formador de cubierta;

endurecer el segundo material polimérico formador de cubierta al poner en contacto el segundo polímero formador de cubierta con iones metálicos polivalentes en o sobre la cubierta interior, para formar una cubierta exterior de la cápsula de cubierta múltiple;

separar una superficie interna de la cubierta exterior desde una superficie exterior de la cubierta interior; y

formar una segunda región líquida al menos parcialmente entre la superficie exterior de la cubierta interna y la superficie interior de la cubierta externa.

13.- Un método de acuerdo con la reivindicación 12, que comprende revestir la cubierta interior con un gel que comprende uno o más componentes que son substancialmente insolubles en el segundo material polimérico formador de cubierta, por lo que antes o después de endurecer el segundo material formador de cubierta, se forma la segunda región líquida y comprende uno o más de los componentes que son substancialmente insolubles.

14.- Un método de acuerdo con la reivindicación 12, en donde antes de que la capa de revestimiento de un segundo material polimérico formador de cubierta está completamente endurecida, la cubierta interior revestida se pone en contacto con una segunda composición de saborizante líquida durante un tiempo y bajo condiciones suficientes para que al menos una porción de dicha composición saborizante líquida se mueva a través de dicha capa de revestimiento de un segundo material polimérico formador de cubierta para formar dicha región líquida, seguido por el endurecimiento del segundo material polimérico formador de cubierta.