

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67359

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-188626

EI SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 23 de octubre de 2012, con el N° 12-188626-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Philip Morris Products S.A., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PERLAS DE TABACO MENTOLADAS DE LIBERACION CONTROLADA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2011/001501 del 25 de marzo de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 663 del 1 de marzo de 2010, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente"*.

CUARTO: Que de conformidad con el artículo 45 antes mencionado se realizó el examen de fondo, y se requirió a la solicitante mediante Oficio N° 3683 notificado por fijación en lista el 1 de abril de 2014, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la materia reclamada que constituye falta de claridad de las reivindicaciones, la falta de unidad de invención y la necesidad de dividir o limitar la invención a un solo concepto inventivo y la falta de nivel inventivo, de acuerdo con las exigencias de los artículos 18, 25 y 30 de la Decisión 486.

QUINTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 12-188626-000006-0000 del 8 de agosto de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado, respondió

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67359

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-188626

oportunamente el requerimiento formulado, y presenta aclaraciones, argumentado el pliego reivindicatorio presentado cumple los requisitos de patentabilidad, claridad y unidad de invención.

Sin embargo, las reivindicaciones 1 a 13 incluida(s) en el radicado bajo el No 12-188626--00002-0000, no superan la objeción sobre falta de unidad de invención por cuanto las perlas para tabaco no pueden ser consideradas como el concepto común definido en la invención, ya que primero, las citadas perlas se encuentran afectadas en su patentabilidad, más específicamente en el requisito de nivel inventivo y segundo, el artículo para fumar se encuentra definido por sus propias características técnicas tal como se puede evidenciar en el estado de la técnica que reporta documentos en donde se puede observar la manera correcta de cómo se define un artículo para fumar, como por ejemplo un cigarrillo^{1,2,3}, pipa⁴ o incluso narguile⁵; así entonces, se reitera que a pesar de reivindicar un artículo para fumar, este no se encuentra definido ni tampoco presenta sustento en el capítulo descriptivo. Por lo tanto, el capítulo reivindicatorio de la solicitud tal y como se encuentra no cumple con el requisito de unidad de invención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece 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"*. Lo anterior, por cuanto se encuentran tres grupos inventivos definidos de acuerdo con las siguientes características esenciales:

Grupo Inventivo 1: Artículo Para Fumar (Del cual no hay Sustento en la Presente Solicitud). Reivindicaciones 1 a 9.

Grupo Inventivo 2: Perlas de Tabaco (Objeto Real de la Solicitud). Reivindicaciones 1 a 13.

SEXTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología*

SÉPTIMO: Que el segundo grupo inventivo definido en la(s) reivindicación(es) 1 a 13, no cumple(n) con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070104&CC=US&NR=2007000505A1&KC=A1)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070104&CC=US&NR=2007000505A1&KC=A1

2 <http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=5159940A&KC=A&FT=D>

3 <http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=4793365A&KC=A&FT=D>

4 <http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2395596A&KC=A&FT=D>

5[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1604578A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20051214&DB=&locale=en_EP)

CC=EP&NR=1604578A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20051214&DB=&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67359
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-188626

7.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar una liberación controlada de saborizante y reducir los compuestos específicos de tabaco en perlas de tabaco para artículos para fumar.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona perlas de tabaco encapsulado, las cuales comprenden un núcleo que comprende partículas de tabaco y mentol y una capa de recubrimiento exterior que comprende un gel iónicamente reticulado.

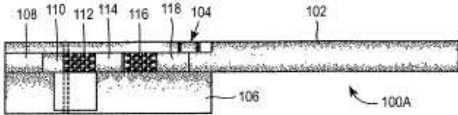
7.2. Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 26 de Marzo de 2010, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US20070000505	Smoking article with tobacco beads	4/Enero/2007
D2	US20090014018	Coated colloidal ground plant materials	15/Enero/2009

El documento D1⁶ divulga un artículo para fumar que tiene perlas de tabaco. Las perlas de tabaco pueden estar situadas en el filtro y/o una varilla de tabaco. El filtro puede ser un filtro de múltiples componentes, en el que un sorbente que elimina al menos un constituyente de la corriente principal de humo de tabaco que pasa a través del filtro y las perlas de tabaco para



compensar sabor perdido para el sorbente. . (Ver resumen).

El documento D2⁷ divulga un método para proporcionar un material vegetal comestible para tomar por vía oral que comprende un recubrimiento de un material vegetal micronizado con una primera capa de polisacáridos o proteínas, a continuación se describe una segunda capa de polisacáridos o proteínas. (Ver resumen).

6[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070104&CC=US&NR=2007000505A1&KC=A1)
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070104&CC=US&NR=2007000505A1&KC=A1
7[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090115&CC=US&NR=2009014018A1&KC=A1)
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090115&CC=US&NR=2009014018A1&KC=A1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67359
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-188626

7.3. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *“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”.*

En el presente caso, es oportuno aclarar que aunque el solicitante indique que el objeto de la reivindicación 1 es un artículo para fumar, el objeto real de la presente solicitud son las perlas de tabaco encapsulado, toda vez que como se encuentra descrito la reivindicación 1 está en función de las características de las perlas de tabaco.

Así entonces, en el presente caso las perlas reclamadas en la solicitud y correspondiente al segundo grupo no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *“....comprende una o más perlas de tabaco encapsulado... un núcleo....una capa de recubrimiento...”.* (Ver Radicado. N° 12-188626-00002-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
Perlas de tabaco encapsulado	Perlas de tabaco contienen [Reiv. 24]	Método de revestimiento de un material vegetal [Ejemplo 1 – Párr. 50].
Un núcleo que comprende partículas de tabaco y mentol	láminas de tabaco y un saborizante [Reiv. 24] como mentol [Pág. 7 Párr. 0069 - Pág. 8 Párr. 0076 – Reiv. 23]	Material vegetal tal como tabaco mediante la gelificación en contacto con cloruro de calcio para permitir la gelificación de la mezcla con recubrimiento de carragenina u otra alginato para la liberación controlada [Ejemplo 1 – Párr. 50].
Una capa de recubrimiento	No menciona	

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida porque divulga Perlas de tabaco que contienen [Reiv. 24] láminas de tabaco y un saborizante [Reiv. 24] como mentol [Pág. 7 Párr. 0069 - Pág. 8 Párr. 0076 – Reiv. 23].

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67359

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-188626

La diferencia entre la invención y las perlas de D1 consiste en que D1 no divulga para las perlas de tabaco que contengan una capa de recubrimiento exterior que comprenda un gel iónicamente reticulado.

El efecto que logra el incluir capa de recubrimiento exterior es la liberación controlada de saborizante y reducir los compuestos específicos de tabaco.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar las perlas de tabaco conocidas en D1 para que estas presenten una liberación controlada de saborizante y reducir los compuestos específicos de tabaco”.

Sin embargo, el documento D2 enseña un método de revestimiento de un material vegetal tal como tabaco mediante la gelificación en contacto con cloruro de calcio para permitir la gelificación de la mezcla con recubrimiento de carragenina u otra alginato para la liberación controlada [Ejemplo 1 – Párr. 50]. Así mismo, ya es conocido en el estado del arte, el uso de alginatos, pectinas, carragenina, hidroxipropilmetilcelulosa como agentes de liberación controlada^{8,9,10} de compuestos activos y su mecanismo, al igual que es conocido que se emplee como agente de recubrimiento^{11,12} de diferentes .

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría una capa de recubrimiento exterior por lo divulgado en el documento D2 en la perlas de tabaco del documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las características presentadas en las Reivindicaciones 2 a 9 no mencionan características adicionales que hagan inventiva la invención, tampoco cumplen el requisito de Nivel Inventivo.

En el presente caso, el proceso reclamado en la solicitud y correspondiente al segundo grupo no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 10 se refiere a: “un

8Neeves K. Controlled Release Drug Delivery from Hydrogels. Student's Guide. CSIP Graduate Fellow. Cornell University.

9 Sinha, V. R., & Kumria, R. (2001). Polysaccharides in colon-specific drug delivery. International Journal of Pharmaceutics, 224(1-2), 19-38.

10Kubo W, Konno Y, Miyazaki S, Attwood D. In situ gelling pectin formulations for oral sustained delivery of paracetamol. Drug Dev. Ind. Pharm. 2004a; 30: 593-599.

11URL:http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=21765&congresos=yes&detalles=yes&congr_id=34494

12 Michel A-S., M.M. Mestdagh, M.A.V. Axelos. Physico-chemical properties of carrageenan gels in presence of various cations. International Journal of Biological Macromolecules 21 (1997), 195-200.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67359
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-188626

proceso para hacer perlas de tabaco (...)" (Ver Radicado. N° 12-188626--00002-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 10, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 2.

Características esenciales	D1	D2
Un proceso para hacer perlas de tabaco encapsulado, comprendiendo el proceso:	Método [Reiv. 21] para producir perlas de tabaco que comprende:	Método de revestimiento de un material vegetal [Ejemplo 1 – Párr. 50].
Mezclar partículas de tabaco y mentol en una solución acuosa para formar una masa húmeda	Mezclar partículas de tabaco, con un saborizante como mentol [Reiv. 23] y agua para formar una mezcla	Material vegetal tal como tabaco mediante la gelificación en contacto con cloruro de calcio para permitir la gelificación de la mezcla con recubrimiento de carragenina u otra alginato para la liberación controlada [Ejemplo 1 – Párr. 50].
Extruir la masa húmeda para formar extruidos	Extruir la mezcla para formar extruidos	Un método para preparar partículas recubiertas de material vegetal finamente molidas, que comprende: la combinación de partículas de material vegetal finamente molido y un primer material de recubrimiento polimérico en un medio líquido, en el que el primer material de recubrimiento polimérico se adsorbe sobre al menos una porción de una superficie de las partículas para formar una primera capa, la mezcla de un segundo material de recubrimiento polimérico con la medio líquido, en el que el segundo material de recubrimiento polimérico se adsorbe sobre al menos una porción de una superficie de la primera capa para formar una segunda capa, formando de ese modo las partículas recubiertas And empobrecido medio líquido. [Reiv. 1]
Esferonizar los extruidos para formar perlas de tabaco	formación de perlas de tabaco por redondeo de las porciones de la mezcla extruida	
Secar las perlas de tabaco	Secar perlas de Tabaco	
Contactar las perlas de tabaco con una solución comprendiendo un catión		
Introducir las perlas de tabaco en una solución de material de recubrimiento alrededor de las perlas de tabaco, para formar perlas de tabaco encapsulado teniendo un recubrimiento de gel	No menciona	

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 10 porque divulga un Método [Reiv. 21] para producir perlas de tabaco que comprende: Mezclar partículas de tabaco, con un saborizante como mentol [Reiv. 23] y agua para formar una mezcla, Extruir la mezcla para formar extruidos, formación de perlas de tabaco por redondeo de las porciones de la mezcla extruida y Secar perlas de Tabaco.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67359

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-188626

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 10 y el método de D1 consiste en que D1 no menciona las etapas de contactar las perlas de tabaco con una solución comprendiendo un catión e introducir las perlas de tabaco en una solución de material de recubrimiento alrededor de las perlas de tabaco, para formar perlas de tabaco encapsulado teniendo un recubrimiento de gel.

El efecto que logra el incluir estas etapas es que ayudan a producir un perla de tabaco que incluya una capa de recubrimiento exterior para la liberación controlada de saborizante y reducir los compuestos específicos de tabaco.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar el método para producir perlas de tabaco conocido en D1 para que las perlas obtenidas tengan liberación controlada de saborizante y reducir los compuestos específicos de tabaco”.

Sin embargo, el documento D2 divulga un método de revestimiento de un material vegetal tal como tabaco mediante la gelificación en contacto con cloruro de calcio (correspondiente una solución que comprende un catión en el que el catión es calcio) para permitir la gelificación de la mezcla con recubrimiento de carragenina u otra alginato para la liberación controlada [Ejemplo 1 – Párr. 50].

En consecuencia, el la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría la etapa de recubrimiento enseñada en el documento de D2 el proceso divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 10 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las Reivindicaciones 11 a 13 no mencionan características adicionales que hagan inventiva la invención, tampoco cumplen el requisito de Nivel Inventivo.

Frente a los argumentos presentados por la solicitante en cuanto a D1 y D2, es oportuno aclarar, que esta oficina evalúa el nivel inventivo siguiendo los lineamientos del método-problema solución, de esta manera, las enseñanzas de esta solicitud se pueden derivar de la combinación de las divulgaciones de D1 con D2, ya que el documento D2 enseña un método de revestimiento de un material vegetal tal como tabaco mediante la gelificación en contacto con cloruro de calcio para permitir la gelificación de la mezcla con recubrimiento de carragenina u otra alginato para la liberación controlada [Ejemplo 1 – Párr. 50]; ahora, con

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67359

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-188626

respecto al argumento de la solicitante cuando indica que el documento D2 está enfocado un producto tabaco húmedo, esta oficina señala que el documento D2 enseña la tecnología de revestimiento del material vegetal y el hecho que D2 se encuentre dirigido a un producto de tabaco húmedo, no restringe que la técnica de revestimiento de material vegetal sea únicamente para productos de estas características; de hecho, la persona del medio versada en la materia está en toda la capacidad de emplear esta técnica para encapsular materiales como tabaco, así entonces, estas enseñanzas son las que en combinación con las información suministrada de D1, hacen evidentes las perlas de la presente invención.

Es oportuno aclarar que los argumentos referentes a D2, no son correctos, puesto que al realizar un contraste de lo indicado por la solicitante respecto a D2 (Ejemplo 2 o en la Página 4 Líneas 5 a 18 del Documento D2) con lo sustentado en la respuesta [Pág. 9 Último Párrafo Rad. 12-188626--000006-0000 del 8 de agosto de 2014] es completamente equivocada, ya que al hacer una búsqueda de tal información no se encuentran tales justificaciones y/o argumentaciones donde la solicitante lo indica, es decir tales argumentaciones no son verídicas, y por lo tanto no se aceptan para afectar el documento D2.

La solicitante argumenta que con el capítulo reivindicatorio supera las objeciones sobre unidad de invención y nivel inventivo trasladadas con motivo del requerimiento por art. 45 D 486. Sin embargo, al respecto este Despacho se permite señalar que contrario a estas apreciaciones, la perla de tabaco (objeto de invención de la presente solicitud), no es inventiva como se demostró antes, por lo que no se puede considerar que la solicitud cumple con lo establecido en el mencionado art. 25 D 486.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67359

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-188626

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “PERLAS DE TABACO MENTOLADAS DE LIBERACION CONTROLADA”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Philip Morris Products S.A., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 12 Nov 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, CAVELIER@CAVELIER.COM

Elaboró: Jhonattan Sanchez Sanchez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández