

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-188626-00006-0000

Fecha: 2014-08-08 16:45:33

Tra. 11 PATENTEYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 11

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **12.188.626**
Asunto : Solicitud de Patente para **"PERLAS DE TABACO
MENTOLADAS DE LIBERACION CONTROLADA"**
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. **3683** notificado por fijación en lista el 1 de abril de 2014.

2. Mediante memorial del 26 de junio de 2014 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial No. **3683**.

3. Mediante oficio No. **3683** 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 claridad del capítulo descriptivo, a la falta de unidad de invención y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1-13 en vista de los documentos **D1: US20070000505** y **D2: US20090014018**.

"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 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 318 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

4. 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:

4.1 Argumentos con respecto a la falta claridad del Pliego Reivindicatorio

En relación con la objeción del Señor Examinador respecto a: *“las reivindicaciones 1 a 9 hacen referencia a un artículo para fumar, pero no se observa las características de forma, cuales son los componentes y/o materiales para hacer el artículo para fumar (ej. Papel, material de filtro, entre otros) [...] se requiere al solicitante indicar cuál es el objeto real de la presente invención y realizar las modificaciones correspondientes [...]”* es pertinente que el Señor Examinador note que una persona versada en la materia, que es la figura prevista por la práctica de patentes para esta evaluación, fácilmente determina los componentes y/o materiales para hacer un artículo para fumar. Es decir, dicha persona versada en la materia conoce *a priori* las partes estructurales típicas de un artículo para fumar. En consecuencia, dichos materiales y/o componentes estructurales (papel, material del filtro, geometría, etc.) son claros para una persona versada en el arte, y por ende, debe tenerse por superada la objeción. En adición a lo anterior, en las reivindicaciones 1 a 9, las características adicionales que se mencionan son aquellas que tienen un efecto técnico que lo diferencian del estado del arte. Es decir, al caracterizar las perlas se está definiendo el elemento técnico esencial que diferencia del arte previo el artículo de fumar revelado en la presente solicitud. Sin embargo, es pertinente aclarar que el objeto de las reivindicaciones 1-9 de la presente solicitud es en sí el artículo para fumar, soportado argumentativamente en que las palabras *“un artículo para fumar”* componen en su totalidad el preámbulo de dichas reivindicaciones, no siendo el objeto de dichas reivindicaciones las perlas caracterizadas en las mismas.

Con respecto a la objeción realizada por el Señor Examinador que versa: *“El término “una o más” es impreciso y no permite diferenciar la invención del estado de la técnica, se requiere al solicitante modificar el término”*. En primer lugar, se desea aclarar,

con respecto a la objeción hecha a la expresión “una o más”, que dicha expresión se refiere al número de perlas y que SI es claro el alcance de la misa.

En particular, es requerida la presencia de uno o más de cada uno de estos elementos para que la invención cumpla con las características técnicas requeridas. Por lo tanto una limitación en cuanto al número de estos elementos dentro de la invención implicaría una limitación indebida con respecto a su alcance y facilitaría a terceros la no comisión de una infracción literal de la misma.

A manera de ejemplo, se podría definir un número entre **1 y N** de perlas; un tercero podría simplemente emplear **N+1** perlas, lo que no representaría una infracción literal de las reivindicaciones con un artículo esencialmente igual. Así, resulta necesario incluir la expresión “una o más” como una manera de definir el número **N** tal que proteja el alcance de la invención y la proteja de posibles infractores.

Por último, una persona medianamente versada en la materia estará en capacidad de entender la expresión en cuestión y podrá reproducir inequívocamente la invención con la información proporcionada.

En relación con la objeción del Señor Examinador respecto a: *“Finalmente, es oportuno aclarar que no se observan las características de las perlas de tabaco, puesto que, primero, si bien enseña los posibles componentes, los cuales siguen siendo muy amplios y no permiten diferenciar la invención del estado de la técnica [...]”* es importante que el Señor Examinador note que la característica esencial del gel comprendido en la capa de recubrimiento exterior de las perlas de tabaco es el hecho de que dicho gel es iónicamente reticulado, más que la composición específica de los polímeros que conforman la capa de recubrimiento. Una persona versada en la materia fácilmente estaría en capacidad de proporcionar polímeros apropiados, en cantidades idóneas, con el objetivo de proporcionar un recubrimiento exterior iónicamente reticulado, tal como se define en las reivindicaciones.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas.

4.2 Argumentos con respecto a la falta de claridad del Capítulo Descriptivo

Con respecto a la objeción del Señor Examinador respecto a la falta de claridad del capítulo descriptivo, mi representada desea manifestar respetuosamente su desacuerdo respecto a dicha objeción toda vez que una persona versada en la materia si está en la capacidad de entender el capítulo descriptivo de la presente solicitud y de determinar el problema técnico que se está resolviendo toda vez que, de acuerdo con la “GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho, en cuyo numeral 2.7.1 “Claridad” perteneciente al capítulo 2.7 “Descripción” se encuentra la siguiente afirmación concerniente a la claridad del capítulo descriptivo:

“La redacción de la descripción se hace para la persona del oficio normalmente versada en la materia técnica determinada teniendo en cuenta que su nivel de conocimientos es más elevado que el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada, por lo que no debe repetirse la explicación detallada de técnicas convencionales y habituales.” (subrayado fuera del texto)

Para el presente caso, y teniendo en cuenta el párrafo previamente citado de la “GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho la persona versada en la materia en efecto fácilmente determina los componentes y/o materiales para hacer un artículo para fumar. Es decir, dicha persona versada en la materia conoce *a priori* las partes estructurales típicas de un artículo para fumar. En consecuencia, dichos materiales y/o componentes estructurales (papel, material del filtro, geometría, etc.) son claros para una persona versada en el arte (que está involucrada en la innovación y desarrollo de artículos para fumar). En adición a lo anterior, es evidente y claro que dicha persona debe tener conocimiento de la

estructura de los artículos para fumar puesto que está realizando innovaciones sobre ellos y resultaría desconcertante e improbable que dicha persona que está innovando sobre artículos para fumar no tenga conocimiento sobre la estructura física de los mismos artículos sobre los que trabaja.

Ahora bien, con respecto a la objeción del Señor Examinador relacionada con: *“los datos aportados por la solicitante no refleja que las perlas de tabaco ofrezcan una liberación controlada, solo con observar un cambio de peso en las perlas de tabaco y mucho menos se observa que se reducen los compuestos específicos del tabaco”*, mi representada desea manifestar que la pérdida de peso en las perlas de tabaco es totalmente extrapolable para inferir la liberación de las mismas toda vez que, por simple balance de materia y principio de conservación de la materia, la diferencia del peso inicial con el peso final de determinada muestra se relaciona directamente con lo que se ha liberado de los componentes de las perlas en determinado intervalo de tiempo, dado que el objeto de la presente solicitud es un sólido y no un gas.

Finalmente, respecto a la objeción del Señor Examinador que afirma: *“las condiciones de ensayo [...] no son reproducibles en un artículo para fumar, puesto que en un artículo para fumar la temperatura es superior de 30°C”* mi representada desea respetuosamente manifestar su desacuerdo con la objeción del Señor Examinador toda vez que las temperaturas superiores a 30°C no son aplicables a toda la estructura del artículo para fumar. Es decir, es claro y evidente que hay temperaturas superiores a 30°C en un artículo para fumar pero dichas altas temperaturas se encuentran en ciertos sitios específicos del artículo, a saber, en la fuente de calor o extremo donde arde y sus proximidades cercanas, pero en zonas como el filtro, donde se hace contacto con la boca del consumidor, es evidente que dicha temperatura no podría ser superior a 30°C porque quemaría la boca del consumidor y perjudicaría la salud del mismo. Por tal razón, el flujo de humo al hacer ingreso a la boca del consumidor ostenta una temperatura inferior a los 30°C y, por lo tanto, la objeción del Señor Examinador a este respecto no tiene sustento argumentativo técnico suficiente. En consecuencia, las condiciones de ensayo reveladas en el capítulo descriptivo si son totalmente reproducibles en un artículo para fumar y la objeción del Señor Examinador respecto a este tema debe tenerse por superada.

Así, se considera que la descripción de la presente solicitud cumple con los requerimientos establecidos en el Artículo 28 de la Decisión 486 y que la objeción formulada por el Examinador se ve superada.

4.3 Argumentos con respecto a la falta de Unidad de Invención

El artículo 25 de la Decisión 486, hace referencia a:

“Artículo 25.-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.”

El Señor Examinador afirma que la presente solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque: *“se refiere a 2 grupos inventivos. A saber, 1) artículo para fumar (del cual no hay sustento en la presente solicitud) y 2) perlas de tabaco (objeto real de la solicitud)”*. Al respecto, mi representada desea manifestar su desacuerdo con la objeción del Señor Examinador dado que, tal como se afirmó en el primer párrafo del numeral 4.1 del presente memorial, el objeto de la presente solicitud es el *“artículo para fumar”* y no *“las perlas de tabaco”*. Ahora bien, el Señor Examinador afirma que *“No hay sustento en la Presente solicitud (refiriéndose al artículo para fumar)”* – lo subrayado es mío- lo cual no tiene validez argumentativa puesto que una persona versada en la materia, que es la figura prevista por la práctica de patentes para esta evaluación, fácilmente determina los componentes y/o materiales para hacer un artículo para fumar. Es decir, dicha persona versada en la materia conoce *a priori* las partes estructurales típicas de un artículo para fumar. En consecuencia, dichos materiales y/o componentes estructurales (papel, material del filtro, geometría, etc.) son claros para una persona versada en el arte.

Dado lo anterior, el capítulo descriptivo de la presente solicitud está orientado a definir de manera evidente el elemento característico que diferencia del arte previo el artículo para fumar objeto de protección en la presente invención. Dicho elemento

característico son las perlas de tabaco y, dentro de dichas perlas, se destaca evidentemente que el elemento técnico diferenciador con respecto al arte previo es el gel comprendido en la capa de recubrimiento exterior de las perlas de tabaco, el cual es un gel iónicamente reticulado. Dado que se encuentra debidamente soportado en la descripción el elemento técnico característico que diferencia la presente solicitud del arte previo y que una persona versada en la materia deriva de manera obvia los materiales/ componentes estructurales de un artículo para fumar, es evidente que la presente solicitud si goza de unidad de invención y, por lo tanto, la objeción formulada por el Señor Examinador debe tenerse por superada.

4.4 Argumentos con respecto a la falta de 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.”*

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.

A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

El problema planteado en la presente solicitud relacionado con la necesidad de proporcionar una liberación controlada de saborizante y reducir los compuestos específicos de tabaco en perlas de tabaco para artículos para fumar en donde dichas perlas comprenden partículas de tabaco y mentol. Este problema es el que precisamente soluciona la presente invención toda vez que proporciona perlas de tabaco encapsulado, las cuales comprenden un núcleo comprendiendo partículas de tabaco y mentol y una capa de recubrimiento exterior con un gel iónicamente reticulado que presenta los efectos deseados.

Ahora bien, el Señor Examinador objetó el nivel inventivo de las reivindicaciones 1-13 en vista de las enseñanzas reveladas en los documentos D1 y D2.

D1 revela artículos para fumar que comprende perlas de tabaco localizadas en el filtro y/o en la barra de tabaco. Las perlas de tabaco reveladas en D1 comprenden partículas de tabaco y pueden también comprender un ligante seco, un ligante líquido, un saborizante, recubrimientos con liberación controlada y las combinaciones de las mismas. Las perlas de tabaco descritas en D1 pueden estar sobre-recubiertas con un recubrimiento polimérico con diferentes funcionalidades y/o composiciones para controlar la entrega y liberación de saborizantes y de otros componentes activos. Sin embargo, no se revela en D1 las perlas de tabaco descritas en la presente solicitud, las cuales comprenden una capa de recubrimiento exterior que comprende un gel iónicamente reticulado.

D2 revela un producto de tabaco húmedo que comprende una membrana de recubrimiento semi-soluble, super-hidratada que comprende un componente soluble que no es iónicamente reticulado y un componente insoluble que si es iónicamente reticulado, y un material de tabaco contenido dentro de la membrana de recubrimiento super-hidratada. D2 revela que el recubrimiento insoluble que no es iónicamente reticulado del recubrimiento de membrana super-hidratada puede ser formado mediante el entrecruzamiento iónico de un polímero iónicamente reticulable seleccionado del grupo que consiste de alginato, pectina, carragenina, polisacáridos modificados con grupos funcionales iónicamente reticulables, y las combinaciones de las mismas.

Tal como se dijo anteriormente, D1 revela artículos para fumar que comprenden perlas de tabaco localizadas en el filtro y/o en la barra de tabaco. Cuando están localizadas en el filtro, las perlas de tabaco liberan sabor a la corriente principal de humo que pasa a través del filtro. Cuando están localizadas en la barra de tabaco, el sabor es liberado de las perlas de tabaco por calor.

En contraste a D1, D2 está enfocado a un producto de tabaco húmedo que comprende una membrana de recubrimiento semi-soluble y super-hidratada. A diferencia de D1, el componente soluble de la membrana de recubrimiento super-hidratada del producto de tabaco húmedo revelado en D2 se disuelve después de la inserción en la boca del consumidor, de esta forma creando poros en una red de polímero del componente insoluble que permite que los jugos y sabores del tabaco pasen a través de la membrana de recubrimiento super-hidratada.

D2 enseña en el ejemplo 2 que la formación de una membrana de recubrimiento super-hidratada mediante el entrecruzamiento de un polímero particular es indeseable dado que resulta en un “*recubrimiento insoluble duro*” que “no permite el flujo libre de los jugos y sabores de tabaco desde adentro del producto de tabaco hasta la boca del consumidor” e “inhibe la entrega deseada de sabor del materia de tabaco” (ver líneas 5 a 18 en la página 4 de D2). De modo que, una persona versada en la materia no se vería motivada a emplear D2 para resolver el problema técnico planteado en la presente

solicitud de patente de proporcionar una perla de tabaco encapsulada con una entrega controlada de saborizante.

En vista de los diferentes tipos de producto y de los mecanismos completamente diferentes de liberación de sabor revelados en D1 y D2, mi representada desea manifestar que no hubiera sido obvio para una persona versada en la materia modificar las perlas de tabaco reveladas en D1 basada en las enseñanzas de D2 con la esperanza de resolver el problema planteado en la presente solicitud relacionado con la necesidad de proporcionar una liberación controlada de saborizante y reducir los compuestos específicos de tabaco en perlas de tabaco para artículos para fumar en donde dichas perlas comprenden partículas de tabaco y mentol.

Por consiguiente, la presente solicitud posee la altura inventiva necesaria para que se le conceda el privilegio solicitado.

4.9 Conclusión

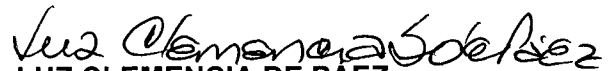
Por todo lo anterior, el documento D1, el documento D2, o su combinación, no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Además, está excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

5. 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. 3683, 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.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

m6m COLO-12770-0841-079-1
DVVDVVID-269862\WPC12770
No. M-2014-269862\DVV