

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61429

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-188633

EL 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° 12-188633-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Philip Morris Products S.A., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "INMOVILIZACIÓN DE SABOR DE COMPLEJO SUPRAMOLECULAR Y LIBERACIÓN CONTROLADA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2011/001152 del 28 de marzo de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 663 del 1 de marzo de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante el Oficio N°5186 y notificado por fijación en lista el 06 de mayo de 2014 se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 12-188633-00006-0000 del 10 de septiembre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 9 que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486. Asimismo, durante el trámite modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: "UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN MATERIAL FUMABLE Y UN COMPLEJO SUPRAMOLECULAR"

QUINTO: 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, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61429
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-188633

tabaco natural, tabaco reconstituido y sustituto de tabaco, junto con un saborizante orgánico lipofílico, incluyen vainillina, timol, mentol, anís, canela, aceite de limón, entre otros, incrustado en un complejo derivado de β -ciclodextrina (Col.2, líneas 32 – 58; Col. 3, líneas 40 – 46; Col. 4, línea 5 a Col. 5, línea 22; Col. 5, líneas 4 - 22).

6.3. 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, los compuestos reclamados en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *“una composición que comprende un material fumable y un complejo supramolecular...”*.(Ver radicado 12-188633-00006-0000

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

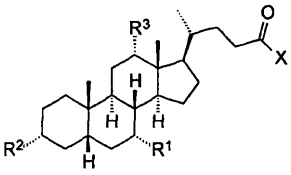
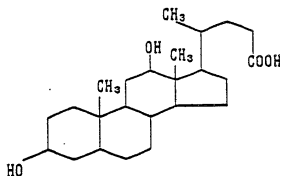
Tabla 1

Características esenciales	D2	D1
Composición que comprende:	Composición fumable que comprende:	Una mezcla que comprende:
Material fumable	Filtro combustible seleccionado de tabaco natural, tabaco reconstituido y sustituto de tabaco	No se menciona
Complejo supramolecular que comprende: vainillina, mentol, timol, cinamaldehído, entre otros con	Saborizante orgánico lipofílico, incluyen vainillina, timol, mentol, anís, canela, aceite de limón, entre otros	Aceite de rosa, aceite de canela, mentol, menta arvensis, entre otros

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61429
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-188633

Compuesto de fórmula (I) 	Un complejo derivado de β-ciclodextrina	Ácido desoxicólico 
Seleccionado del grupo que consiste de ácido colico, ácido desoxicólico, colamida y dexosicolamida		

El documento D2 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan una composición fumable que comprende un filtro combustible seleccionado de tabaco natural, tabaco reconstituido y sustituto de tabaco, junto con un saborizante orgánico lipofílico, incluyen vainillina, timol, mentol, anís, canela, aceite de limón, entre otros, incrustado en un complejo derivado de β -ciclodextrina (Col. 2, líneas 32 – 58; Col. 3, líneas 40 – 46). Además menciona, que la liberación de un saborizante en el relleno combustible y/o envoltura de papel de cigarrillos no muestra volatilidad evidente y no hay pérdida de aromatizante por evaporación durante el almacenamiento. Una ventaja adicional es que el estado de inclusión de las moléculas aromatizantes en el complejo proporciona la estabilidad de las moléculas y la protección de las reacciones adversas, tales como la oxidación. La invención mejora la corriente de humo y un agradable de aroma se imparte a la corriente secundaria de fumar y el ambiente circundante (Col. 5, líneas 4 - 22). Al igual menciona un método de preparación de la composición para fumar que se adapte para impartir el sabor y aroma a la corriente principal y el humo a la corriente secundaria n condiciones de fumar, el método comprende incorporar el tabaco natural o el sustituto de tabaco entre un 0,001 a 5% en el complejo de inclusión molecular, el cual se incorpora por métodos conocidos, tales como rocío o inyección. Tal método asegura la distribución uniforme del complejo y el saborizante en el filtro y por lo tanto facilita la producción de una composición fumable más uniforme; al igual también se puede incorporar el saborizante incrustado en el complejo en el relleno del tabaco (Col. 4, línea 5 a Col. 5, línea 22).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición fumable de D2 consiste en que la anterioridad no se menciona el compuesto de fórmula (I), sino que el complejo supramolecular es un derivado de β -ciclodextrina.

El efecto que se obtiene con las diferencias antes mencionadas en la composición de la reivindicación 1, en cuanto a que las sustancias saborizantes sea retenidas, no puede

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61429

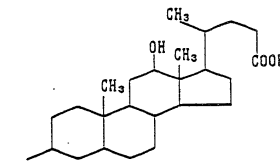
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-188633

ser determinado toda vez que no existe alguna evidencia que indique que especificar el compuesto supramolecular otorga a la composición ahora reivindicada una ventaja técnica sobre las composiciones ya conocidas en la anterioridad D2, en cuanto a la retención de las sustancias saborizantes.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo a resolver es plantear una alternativa a la composición fumable ya conocida según D2 para mejorar la retención de las sustancias saborizantes.

Sin embargo la combinación de un compuesto supramolecular con una sustancia aromática ya es conocida en el documento D1 que divulga una mezcla que comprende una sustancia aromática, que incluye aceite de rosa, aceite de canela, de limón (contiene linalol), mentol, menta arvensis (contiene mentol), entre otros junto con un



compuesto complejo, ácido desoxicólico (Pág. 4, Ej. 3; reivindicaciones 1 a 3). La mezcla es en forma de polvo y se puede incorporar en sustratos tales como ambientadores y juguetes, para la liberación controlada (Pág. 3, línea 48; Pág. 4, líneas 1 - 17).

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la persona medianamente versada en la materia podría derivar de manera obvia la composición descrita en la reivindicación 1 de la presente invención, a partir de incluir en las enseñanzas de D2 en cuanto a los componentes de la composición fumable y a que la unión del aromatizante con el complejo supramolecular proporciona ciertas propiedades, tales como las enseñanzas de combinar una sustancia aromática con un complejo supramolecular del documento D1 toda vez que las diferencias se limitan en seleccionar y combinar buscando que los saborizantes sean retenidos, porque ninguna mejora no fue demostrada a lo largo del trámite de la solicitud. Por lo cual al combinar D2 con D1 la reivindicación se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 9 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas.

Frente a las modificaciones presentadas en cuanto a la Novedad, esta oficina acepta el requisito de Novedad para la solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61429

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-188633

En cuanto a los argumentos de los documentos empleados en nivel inventivo, esta oficina le señala al solicitante lo siguiente:

El solicitante afirma que en D2 no hay descripción de “un material no fumable que comprende un producto comestible y un aditivo de liberación saboreante como lo requiere la reivindicación 2...”, contrario a esto D2 menciona un filtro combustible seleccionado de tabaco natural, tabaco reconstituido y sustituto de tabaco (Col. 2, líneas 32 – 58) que corresponde a lo llamado material no fumable pro el solicitante.

El solicitante afirma que la solicitud describe “un método... para controlar la liberación de uno o más compuestos saborizantes...esto proporciona ventajosamente mayor sabor, aroma, estabilidad de almacenamiento y sabor consistente...” contrario a esto tal como se mencionó en el oficio N° 5186 dicho método no mencionaba una serie de etapas ni condiciones sino que mencionaba las características de la composición y los pasos comunes a la hora de encender un cigarrillo y expulsar el humo. Además que no existe evidencia de la retención, ni menos del control de las sustancias saborizantes, tal como un cromatograma, sino que simplemente se menciona que perdura pero bajo ninguna investigación o un panel sensorial calificado; al igual que no hay evidencia de las propiedades sensoriales que afirma el solicitante.

En cuanto el a nivel inventivo claramente el análisis menciona que el documento más cercano es D2 el que divulga una composición que menciona el material fumable y no fumable, diferentes saborizantes y/o aromatizantes y un complejo supramolecular, y D1 le aporta la enseñanza de otro complejo supramolecular (Ácido desoxicólico) que se puede mezclar con la sustancia aromática (aceite de rosa, aceite de canela, mentol). Así consistiría en cambiar de complejo supramolecular dependiendo de las propiedades que se desee.

En consecuencia, con todo lo anteriormente expuesto, se le ratifica al solicitante con el presente análisis de patentabilidad, con los argumentos expuestos anteriormente, y con las enseñanzas de las anterioridades citadas, que es posible establecer que en esta solicitud no se propone ningún avance inesperado a la ciencia presente, ni se soluciona un problema persistente en la técnica actual; por el contrario, todos los principios expuestos son del conocimiento para las personas medianamente conocedoras del arte y, por lo tanto, es posible asegurar que esta solicitud carece de nivel inventivo.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61429

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-188633

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN MATERIAL FUMABLE Y UN COMPLEJO SUPRAMOLECULAR”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es), Philip Morris Products S.A., 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 14 Oct 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández