

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-188633- -4	FECHA: 2014-04-29 14:52:00
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 7
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

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

Asunto: Radicación: 12-188633- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 5186
Folios: 7

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/IB2011/001152				
Fecha de Presentación Internacional	28/03/2011				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad. N°12-188633-00000-0000	23/Octubre/2012
Reivindicaciones:	Rad. N°12-188633-00000-0000	23/Octubre/2012
	Rad. N°12-188633-00002-0000	25/Enero/2013
Prioridad:	US 61/318,226	26/Marzo/2010

2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 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.

Para el caso de la presente solicitud, al verificar la tasa pagada, todo el capítulo reivindicatorio presentado se tendrá en cuenta para realizar el examen de patentabilidad

Título de la solicitud: “Inmovilización de sabor de complejo supramolecular y liberación controlada”.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar productos de tabaco donde las sustancias saborizantes sean retenidas donde se depositan.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona composiciones que comprenden un complejo supramolecular debidamente definidas (Rad. N°12-188633-00000-0000, Págs. 3 – 4).

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 24 B 015/030.

3. De la Solicitud de Patente

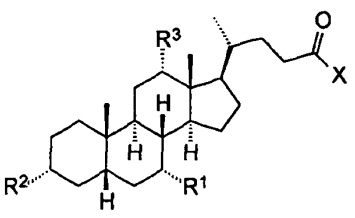
Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque se refiere al resultado a alcanzar por la invención y no a la composición y método objeto de invención, por lo cual se sugiere al Solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente soportado en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas sólo hace referencia a la preparación y liberación del sabor de las composiciones cuyos componentes están mencionados en la tabla 1, lo cual no evidencia la liberación de sabor de todas las composiciones. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo a las composiciones que ha probado, es decir, que se encuentran debidamente soportados en el capítulo descriptivo. Teniendo en cuenta la descripción en los ejemplos se encuentra:

Tabla 1. Ejemplos de los compuestos soportados

Componente	Soporte de los ejemplos presentados	
Complejo supramolecular		R ¹ , R ² y R ³ : OH
		X:OH
saborizante	Cinamaldehido y mentol	

El solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas en la descripción.

La reivindicación 1 no es clara porque al tratarse de una composición debería estar definida por sus componentes y proporciones y en la reivindicación 1 no se está mencionando en que proporciones deben ir cada uno de los componentes de la composición objeto de invención. Se sugiere colocar las proporciones de cada componente en la reivindicación 1 que es donde se deben incluir todos los elementos esenciales de la combinación que se reclama.

Las reivindicaciones 3, 7 y 8 mencionan la expresión “un sustituto de tabaco”, pero no es claro a que se está haciendo referencia con dicha expresión, si a un compuesto en específico o un saborizante, además la expresión es muy amplia porque puede hacer referencia a diferentes componentes existentes.

La reivindicación 11 menciona un método pero este no menciona una serie de etapas y condiciones sino que menciona características que son comunes a la hora de encender un cigarrillo y liberar el humo que tiene los componentes saborizantes y demás. Por lo tanto esta reivindicación tal y como se encuentra redactada se encontraría enfocada al uso de la composición de la reivindicación 1.

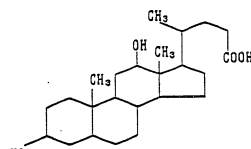
El problema técnico no está claro puesto que según lo visto en el capítulo reivindicatorio y lo descrito en las realizaciones preferidas no se observa la retención de las sustancias saborizantes, por lo tanto no se sabe si el problema técnico es el identificado por el examinador o corresponde a otra cosa.

4. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la Fecha de Presentación de la Solicitud de Prioridad: Abril 28 de 2010 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	EP0329312	"Clathrate compound and a method of producing the same"	23/Agosto/1989
D2	EP0503795	"Smoking compositions containing a flavorant-release additive"	16/Septiembre/1992

El documento D1¹ 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



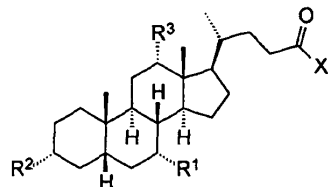
junto con un compuesto complejo, ácido desoxicólico (Pág. 3, línea 48; Pág. 4, líneas 1 – 17; Pág. 4, Ej. 3; reivindicaciones 1 a 3).

El documento D2² divulga 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; Col. 4, línea 5 a Col. 5, línea 22; Col. 5, líneas 4 - 22).

5. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

5.1. Novedad. (Art 16 D486)

La **reivindicación 1** consiste en una composición que comprende



, donde los sustituyentes están debidamente definidos (Rad. N°12-188633-00002-00000, Pág. 1)

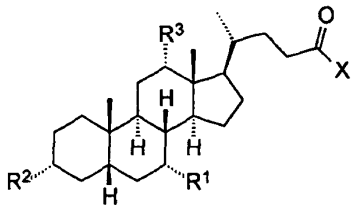
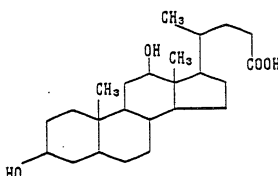
Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

1 URL: [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=19890823&CC=EP&NR=0329312A2&KC=A2)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19890823&CC=EP&NR=0329312A2&KC=A2

2 URL: [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=19920916&CC=EP&NR=0503795A2&KC=A2)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19920916&CC=EP&NR=0503795A2&KC=A2

Características esenciales	D1
Composición que comprende:	Una mezcla que comprende:
Compuesto saborizante que comprende un grupo hidroxilo o aldehído o ambos	Aceite de rosa, aceite de canela, mentol, menta arvensis, entre otros
Compuesto de fórmula (I) 	 Ácido desoxicólico (reivindicaciones 1 – 3, ejemplo 3; Pág. 3, línea 48; Pág. 4, líneas 1 – 17)
R ¹ , R ² y R ³ : H, OH y OR, donde R es alquilo recto o ramificados	
X:OR ⁴ , donde R ⁴ es H, alquilo recto o ramificado o es NR ⁵ R ⁶ , donde R ⁵ y R ⁶ es H, alquilo recto o ramificado	

Es posible concluir que las características **esenciales** de la composición de fórmula (I) de la reivindicación 1, habían sido divulgadas previamente en D1 porque de acuerdo con la tabla anterior las características técnicas de la invención descrita en la reivindicación 1 de la presente solicitud ya se enseñaban en la anterioridad D1, de tal forma que se concluye que la composición descrita en la reivindicación 1, ya era conocido en el estado de la técnica.

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

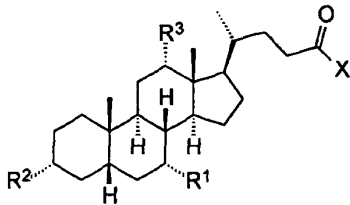
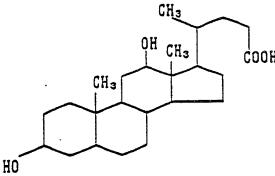
Las reivindicaciones dependientes 2, 4 – 6 no mencionan alguna característica que haga nueva la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

5.2. Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 3 consiste en una composición debidamente definida (Rad.N°12-188633-0002-0000, Pág. 2)

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

Características esenciales	D1	D2
Composición que comprende:	Una mezcla que comprende:	Composición fumable que comprende:
Composición que no produce humo que comprende tabaco, un sustituto de tabaco o combinación de los mismos	No se menciona	Filtro combustible seleccionado de tabaco natural, tabaco reconstituido y sustituto de tabaco
Compuesto saborizante que comprende un grupo hidroxilo o aldehído o ambos	Aceite de rosa, aceite de canela, mentol, menta arvensis, entre otros	Saborizante orgánico lipofílico, incluyen vainillina, timol, mentol, anís, canela,

		aceite de limón, entre otros
Compuesto de fórmula (I) 		
R¹, R² y R³: H, OH y OR, donde R es alquilo recto o ramificados	Ácido desoxicólico 	
X:OR⁴, donde R⁴ es H, alquilo recto o ramificado o es NR⁵R⁶, donde R⁵ y R⁶ es H, alquilo recto o ramificado		Un complejo derivado de β-ciclodextrina

El documento D2 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 3, porque divulga 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).

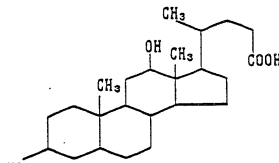
La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 3 y la composición fumable de D2 consiste en que en D2 no se menciona el compuesto de fórmula (I), sino que el complejo supramolecular es un derivado de β-ciclodextrina.

El efecto que lograra las diferencias antes mencionadas en la composición de la reivindicación 3, en cuanto a que las sustancias saborizantes sea retenidas, no puede 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 de nivel medio versada en la materia derivara de manera obvia la composición descrita en la reivindicación 3 de la presente invención a partir de incluir 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 junto con las enseñanzas 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, aunque la aparente mejora no sea demostrada. Por lo cual al combinar D2 con D1 la reivindicación se considera obvia

Puesto que las reivindicaciones dependientes 7 – 10 y 11 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas.

Conclusión:

Las reivindicaciones 3, 7 – 10 y 11 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

6. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP0329312	1, 2, 4 – 6 / 3, 7 – 11	Novedad / Nivel Inventivo
D2	EP0503795	3, 7 – 11	Nivel Inventivo

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 2014-05-06

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza