

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-188633- -00006-0000

Fecha: 2014-09-10 16:41:44
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 12

Trámite : 011

Evento : 378

Actuación : 523

Referencia : Expediente **No. 12.188.633**

Asunto : Solicitud de patente para: **“Una composición que comprende un material fumable y un complejo supramolecular”.**

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. 5186** notificado por fijación en lista del 6 de mayo de 2014.

2. Mediante oficio No. **5186** 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 son las siguientes:

3. De la solicitud de patente:

Su Despacho concluye que el pliego reivindicatorio de la presente invención no cumple con los requisitos de claridad y concisión del artículo 30 de la Decisión 486 y señala lo siguiente:

- “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”.
- “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

“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) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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”.

- “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 a 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 de 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”.

Con respecto a lo señalado por su Despacho mi representada desea señalar lo siguiente:

Con el fin de atender las anteriores observaciones y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones como sustituto del anteriormente presentado. De tal manera que, las objeciones formuladas a este respecto quedan superadas respectivamente con las modificaciones realizadas de la siguiente manera:

- Las reivindicaciones 4 y 5 han sido eliminadas.
- La reivindicación 1 ha sido limitada especificando que el compuesto saborizante se selecciona del grupo que consiste de vainillina, linalol, mentol, guayacol, timol, cumarina, eugenol, cinamaldehído, y geraniol y que el compuesto de la fórmula I se selecciona del grupo que consiste de ácido cólico, ácido desoxicólico, colamida, y desoxicolamida. A este respecto, se aclara a su Despacho que los dos complejos supramoleculares referidos en los ejemplos de la presente solicitud son ácido desoxicólico (R1=H, R2 y R3=OH, X=OH) y colamida (R1, R2 and R3 = OH, X = NH₂). De modo que, la materia objeto de protección en el nuevo pliego reivindicatorio se encuentra debidamente soportada en la descripción.

De otro lado, debido a que el ácido desoxicólico, colamida y desoxicolamida exhiben las propiedades de liberación deseadas con mentol y cinamaldehído tal

CAVELIER

ABOGADOS

como se puede observar en los ejemplos, sería obvio para una persona versada en la materia con base en las divulgaciones de la presente solicitud y su conocimiento general en química, deducir que el ácido cólico ($R1, R2$ y $R3 = OH$ y $X=OH$), el ácido desoxicólico, colamida y desoxicolamida ($R1 = H, R2$ y $R3 = OH, X = NH_2$) también exhibirían las propiedades deseadas de liberación con vainillina, linalol, mentol, guayacol, timol, cumarina, eugenol, cinamaldehído, y geraniol.

- Con respecto al término objetado: “un sustituto de tabaco”, mi representada desea poner de presente que dicho término es ampliamente conocido por una persona versada en la materia y por lo tanto, no es necesario delimitar el mismo. En efecto, vale la pena resaltar que los posibles sustitutos de tabaco específicos que puedan existir y que son ampliamente conocidos por una persona versada en la materia no está relacionado en lo absoluto con el concepto inventivo de la solicitud. Es requerida la presencia de un sustituto de tabaco con independencia de cual sustituto específico sea para que la invención cumpla con las características técnicas requeridas. Por lo tanto, una limitación en cuanto a los sustitutos de tabaco 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.
- La reivindicación 11 (nueva reivindicación 9) ha sido modificada especificando que se debe calentar o combustionar el sustrato tratado o poner en contacto el sustrato tratado con la saliva para liberar el compuesto saborizante del complejo supramolecular. Además, se aclara a su Despacho el método que se pretende proteger incluye las etapas de combinar el sustrato con una cantidad efectiva de un complejo supramolecular para formar un sustrato tratado y calentar o combustionar el sustrato tratado o poner en contacto el sustrato tratado con la saliva para liberar el compuesto saborizante del complejo supramolecular. De modo que, dicha reivindicación se encuentra definida de acuerdo con nuestra práctica, es decir, por más de una etapa que hace el método novedoso e inventivo frente al estado de la técnica.

Así entonces, con las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio es claro que el nuevo pliego reivindicatorio define de forma clara y precisa el alcance de la invención y por lo tanto, las objeciones formuladas a este respecto se deben tener por superadas.

Adicionalmente, se ha modificado el título de la presente solicitud de patente de la siguiente manera: *“Una composición que comprende un material fumable y un complejo supramolecular”*. De tal manera que, la objeción formulada a este respecto también se debe tener por superada.

4. Novedad.

Su Despacho concluye que el documento EP0329312 (D1) afecta la novedad de las reivindicaciones 1, 2, 4-6 de la presente solicitud de patente y enuncia lo siguiente:

- “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 conocida en el estado de la técnica”.

Con respecto a lo señalado por su Despacho mi representada desea señalar lo siguiente:

De acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

“Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

Ahora bien, a diferencia de la presente solicitud, el documento D1 no enseña ni sugiere una composición que comprende un material fumable y un complejo supramolecular, en donde el complejo supramolecular comprende: uno o más compuestos saborizantes seleccionados de vainillina, linalol, mentol, guayacol, timol, cumarina, eugenol, cinamaldehído, y geraniol que comprenden al menos un grupo hidroxilo o al menos un grupo aldehído, o ambos, no covalentemente asociados con un compuesto de la Fórmula (I) seleccionado del grupo que consiste de ácido cólico, ácido desoxicólico, colamida, y desoxicolamida. En particular, el documento D1 no enseña una composición que comprende un material fumable tal como SI lo hace la reivindicación 1 del nuevo pliego reivindicatorio de la presente solicitud de patente.

Así entonces, es claro que la materia de invención revelada en la presente solicitud de patente se debe tener como novedosa frente a las enseñanzas del documento D1 citado toda vez que dicho documento no enseña ni sugiere como un todo las características técnicas esenciales de la presente invención.

Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

El Examinador concluye que las reivindicaciones 3, 7-11 de la presente solicitud carecen de nivel inventivo frente a las enseñanzas de los documentos EP0329312 (D1) y EP0503795 (D2). Con respecto a lo señalado por su Despacho, mi representada desea poner de presente lo siguiente:

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.

A pesar de que no fue elevada una objeción por nivel inventivo, con el fin de avanzar en el trámite de la solicitud, respetuosamente nos permitimos indicar las razones por las cuales los mencionados documentos tampoco afectan este requisito:

D2 describe una composición para fumar que comprende una mezcla de (1) llenado de combustible, seleccionado de tabaco natural, sucedáneos de tabaco y tabaco reconstituido, y (2) un aditivo de liberación de saboreante, que es un complejo de inclusión soluble en agua de un derivado de β -ciclodextrina y un compuesto saborizante orgánico lipófilo. Como ha reconocido el examinador en la acción oficial pendiente, el aditivo de liberación de saborizante que da a conocer D2 difiere del complejo supramolecular de la presente invención en que el compuesto principal de D2 es un complejo derivado de β -ciclodextrina en lugar de un compuesto de Fórmula (I).

D1 describe la formación de compuestos de clatrato que comprenden ácido desoxicólico y una selección de compuestos de los huéspedes incluyendo menta de arvensis y aceite de limón.

De acuerdo con el Examinador, la combinación de una sustancia aromática con ácido desoxicólico ya se conoce por D1 y una persona versada en la materia derivaría la composición reivindicada en la reivindicación 3 de la presente solicitud a partir de las enseñanzas de D2, con respecto a los componentes de la composición de fumar y la combinación del compuesto saborizante con el complejo supramolecular para proporcionar ciertas propiedades, junto con las enseñanzas de la combinación de una sustancia aromática con ácido desoxicólico de D1. A este respecto, mi representada desea poner respetuosamente de presente que no está de acuerdo con lo anterior toda vez que:

D2 se refiere a la liberación de aromatizantes en productos que se fuman (es decir inhalado) por un consumidor.

En contraste, D1 enseña que los compuestos de clatrato allí descritos pueden ser utilizados para la fabricación de: (1) los artículos ornamentales aromáticos o insecticidas para uso en una habitación o automóvil; (2) los materiales de construcción o suelos aromáticos o insecticidas; (3) aromáticos o muebles insecticidas; (4) artículos de cama aromáticos o insecticidas; (5) higiene (cosméticos, preparaciones para el baño o lavado, etc); (6) juguetes aromáticos; (7) acondicionamientos personales aromáticos; (8) accesorios aromáticos; (9) papelería aromática; y (10) artículos aromáticos para uso sanitario (ver página 4, líneas 4-14 de D1). Es decir, D1 sólo enseña el uso de los compuestos de clatrato allí descritos como fragancias aplicadas a los productos no fumables y no comestibles. No hay ninguna descripción o sugerencia en D1 de la

utilización de los compuestos de clatrato allí descritos como saborizantes en productos que se fuman o ingeridos por un consumidor. Adicionalmente, no hay ninguna descripción en D1 de la liberación de fragancias a partir de los compuestos de clatrato allí descritos por calentamiento o combustión de los productos tratados con los compuestos de clatrato o poniéndose en contacto los productos tratados con los compuestos de clatrato con saliva.

Por lo tanto, sobre la base de la enseñanza de D1 no habría sido evidente para un experto en la materia incluir las fragancias clatratos descritas en D1 como un saborizante de liberación controlada en la composición de fumar revelada en D2 o en cualquier otro producto que se fuma o ingiere por un consumidor.

Además, como se indicó anteriormente, D2 describe una composición para fumar que comprende una mezcla de relleno combustible y un aditivo de liberación de saboreante. No hay ninguna descripción en D2 de: una composición que comprende un material no fumable que comprende un producto comestible y un aditivo de liberación de saboreante como lo requiere la reivindicación 2 del nuevo pliego reivindicatorio; una composición que comprende un material no fumable que comprende una composición sin humo como lo requiere la reivindicación 3, o un filtro para un artículo para fumar que comprende un aditivo de liberación de saboreante como lo requiere la reivindicación 8 modificada.

Como se describe en las páginas 7-10 de la solicitud internacional PCT y tal como se recita en la reivindicación 11, el método objeto de protección sirve para controlar la liberación de uno o más compuestos saborizantes que comprenden al menos un grupo hidroxilo o al menos un grupo aldehído, o ambos, a partir de un sustrato, que comprende: combinar el sustrato con una cantidad efectiva de un complejo supramolecular para formar un sustrato tratado y calentar o combustionar el sustrato tratado o poner en contacto el sustrato tratado con la saliva para liberar el compuesto saborizante del complejo supramolecular. Como se describe en, por ejemplo, las líneas 2-15 en la página 3 de la solicitud PCT publicada correspondiente, esto proporciona ventajosamente mayor sabor, aroma, estabilidad de almacenamiento, y sabor consistente y también proporciona una mayor flexibilidad en la combinación o la organización de las características de sabor o aroma de las composiciones.

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 podría derivar de manera obvia u evidente la invención a partir del estado de la técnica.

Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones realizadas por ese Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

Man COLO-12770-0841-077-5

MGM\MGMID-271307\WPC12770

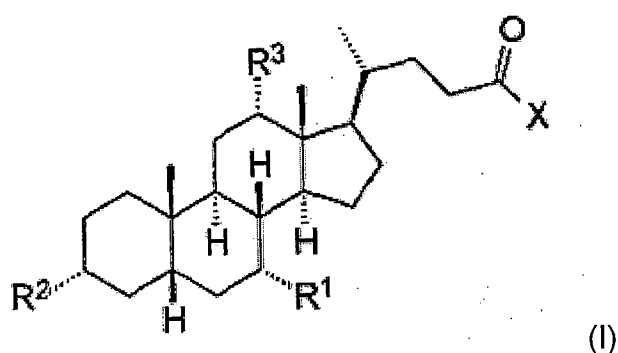
No. M-2014-271307\MGM

REIVINDICACIONES

1.- Una composición que comprende un material fumable y un complejo supramolecular, en donde el complejo supramolecular comprende:

uno o más compuestos saborizantes seleccionados de vainillina, linalol, mentol, guayacol, timol, cumarina, eugenol, cinamaldehído, y geraniol que comprenden al menos un grupo hidroxilo o al menos un grupo aldehído, o ambos, no covalentemente asociados con

un compuesto de la Fórmula (I):

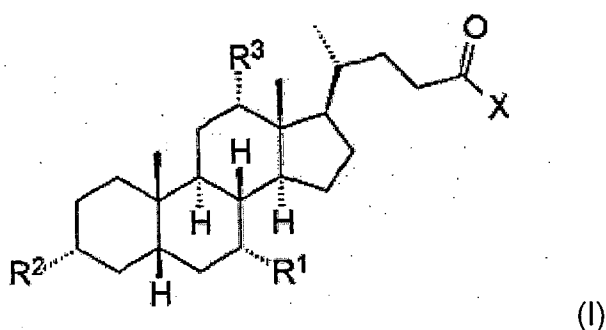


seleccionado del grupo que consiste de ácido cólico, ácido desoxicólico, colamida, y desoxicolamida.

2.- Una composición que comprende un material no fumable y un complejo supramolecular, en donde el material no fumable comprende un producto comestible y el complejo supramolecular comprende:

uno o más compuestos saborizantes seleccionados de vainillina, linalol, mentol, guayacol, timol, cumarina, eugenol, cinamaldehído, y geraniol, no covalentemente asociados con:

un compuesto de la Fórmula (I):

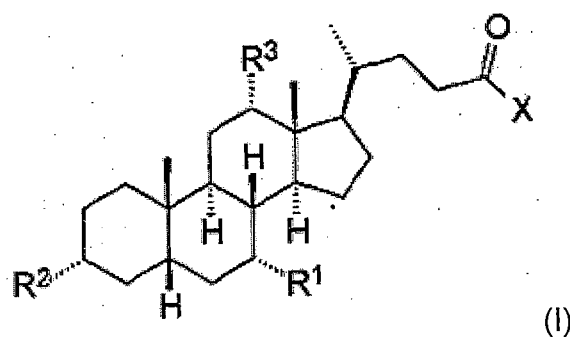


seleccionado del grupo que consiste de ácido cólico, ácido desoxicólico, colamida, y desoxicolamida.

3.- Una composición que comprende un material no fumable y un complejo supramolecular, en donde el material no fumable comprende una composición que no produce humo que comprende tabaco, un sustituto de tabaco, o una combinación de los mismos y el complejo supramolecular comprende:

uno o más compuestos saborizantes seleccionados de vainillina, linalol, mentol, guayacol, timol, cumarina, eugenol, cinamaldehído, y geraniol, no covalentemente asociados con:

un compuesto de la Fórmula (I):



seleccionado del grupo que consiste de ácido cólico, ácido desoxicólico, colamida, y desoxicolamida.

4.- La composición de acuerdo con la reivindicación 1, 2 ó 3, en donde el complejo supramolecular está en la forma de un polvo o gránulo.

5.- La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el material que puede ser fumado comprende tabaco, un sustituto de tabaco, o una combinación de los mismos como un componente de un cigarro tradicional.

6.- La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el material que puede ser fumado se incorpora en una barra que comprende tabaco, un sustituto de tabaco, o una combinación de los mismos como un componente de un cigarro eléctricamente calentado.

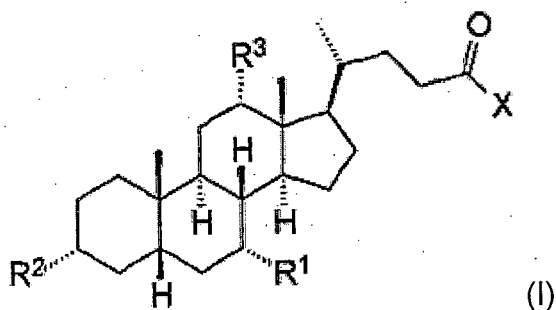
7.- La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el material que puede ser fumado comprende un papel de cigarro en el cual se ha impreso al complejo supramolecular.

8.- Un filtro para un artículo para fumar, el filtro comprende un complejo

supramolecular, en donde el complejo supramolecular comprende:

uno o más compuestos saborizantes seleccionados de vainillina, linalol, mentol, guayacol, timol, cumarina, eugenol, cinamaldehído, y geraniol, no covalentemente asociados con:

un compuestos de la Fórmula (I):



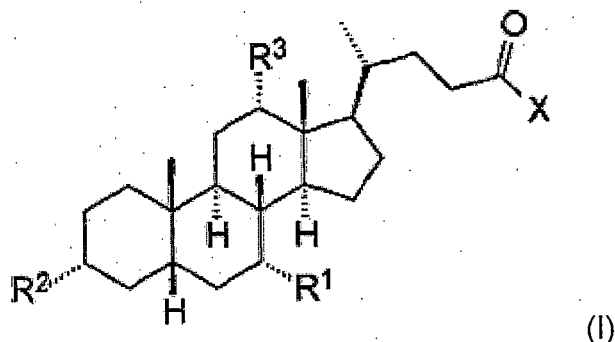
seleccionado del grupo que consiste de ácido cólico, ácido desoxicólico, colamida, y desoxicolamida.

9.- Un método para controlar la liberación de uno o más compuestos saborizantes que comprenden al menos un grupo hidroxilo o al menos un grupo aldehído, o ambos, a partir de un sustrato, que comprende:

combinar el sustrato con una cantidad efectiva de un complejo supramolecular para formar un sustrato tratado, en donde el complejo supramolecular comprende:

uno o más compuestos saborizantes que comprenden al menos un grupo hidroxilo o al menos un grupo aldehído, o ambos, no covalentemente asociados con:

un compuesto de la Fórmula (I):



en donde R¹, R², y R³ cada uno se selecciona independientemente de -H, -OH, y -OR, en donde R se selecciona de grupos alquilo rectos o ramificados de

cinco carbonos o menos; y

en donde X es OR^4 , en donde R^4 se selecciona de hidrogeno, o un grupo alquilo recto o ramificado de cinco carbonos o menos, o es NR^5R^6 , en donde R^5 y R^6 cada uno se selecciona independientemente de hidrogeno, grupos alquilo rectos o ramificados de cinco carbonos o menos; y

calentar o combustionar el sustrato tratado o poner en contacto el sustrato tratado con la saliva para liberar el compuesto saborizante del complejo supramolecular.

MGM\MGMID-271308WPC12770