

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-013436- -00007-0000

Fecha: 2014-09-25 16:37:50 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 10

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **13.013.436**
Asunto : Solicitud de Patente para: **"FILTRO PARA UN ARTÍCULO PARA FUMAR"**
Solicitante : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Fecha de solicitud : 24 de Enero de 2013

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. **8068** notificado por fijación en lista el 8 de Julio de 2014.

2. Mediante oficio No. **8068** 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 presencia de excepciones de patentabilidad, a la presencia de materia que no es considerada una invención, a la claridad del pliego reivindicatorio, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 10 y 12 a 15 en vista de los documentos **D1**: WO2008/064463 y **D2**: US2003/0159703.

3. **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:

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

3.1 Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 15 reivindicaciones.

El nuevo pliego reivindicatorio corresponde esencialmente al anterior, pero se ha restringido aún más la reivindicación 1, se ha creado la nueva reivindicación dependiente 4 con una modalidad preferente, se ha eliminado la reivindicación 14 y se han realizado algunas modificaciones formales para favorecer la claridad del pliego.

3.2 Argumentos referentes a la materia no considerada una invención

Es pertinente aclarar que ninguna de las reivindicaciones reclama seres vivos, o partes de los mismos, sino un producto que **comprende** un extracto de seres vivos. Resulta evidente, entonces, que el alcance de las reivindicaciones no está dirigido a una parte de un ser vivo como tal.

La "GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho especifica claramente que los productos que comprenden, como uno de sus componentes, parte de seres vivos sí deben ser considerados una invención de acuerdo con el siguiente fragmento: "*Por su parte, los nuevos productos farmacéuticos y alimenticios que sean obtenidos a partir de materia que se encuentra en la naturaleza, no están excluidos de patentabilidad, porque no se reivindica la materia tal como se encontraba en su estado natural*" (numeral 2.3.3). Aunque el fragmento anterior se refiere específicamente a productos farmacéuticos y alimenticios, dicha consideración puede ser extendida a cualquier producto que tenga aplicación industrial.

De acuerdo con lo anterior, la materia de las reivindicaciones 1 y 3 sí debe ser considerada una invención.

3.3 Argumentos relacionados con las excepciones de patentabilidad

Como se mencionó anteriormente, las reivindicaciones 1 y 3 no están dirigidas a material vegetal, sino a un producto que comprende, como uno de sus componentes, un extracto vegetal. Dicho de otra forma, de ser concedida la reivindicación 1, esta no protegería de ninguna forma las plantas de las cuales se extraen las partículas de material vegetal.

De acuerdo con lo anterior, las reivindicaciones 1 y 3 no pueden ser consideradas exentas de patentabilidad.

3.4 Argumentos a favor de la claridad del pliego reivindicatorio

En primer lugar, es preciso mencionar que la expresión “por lo menos” en el nuevo pliego reivindicatorio se refiere únicamente a la selección de elementos dentro de grupos concisos y bien definidos. Así, dicha expresión resulta en una posibilidad finita, precisa y determinada de posibilidades. De esta forma, la expresión en cuestión no es imprecisa ni relativa.

Con respecto a la expresión “parcialmente llena”, se debe mencionar que ésta no resulta imprecisa ni relativa, ya que define de forma perfectamente clara que la cavidad comprende gránulos de sabor, pero no está completamente llena de ellos.

Por otro lado, las expresiones “pluralidad”, “de preferencia” y “esencialmente” han sido eliminadas del pliego reivindicatorio con el fin de definir la invención de forma más precisa e inequívoca.

Adicionalmente, los términos objetados por ser generales han sido debidamente definidos inmediatamente después de su primer uso en las reivindicaciones.

Con respecto a la objeción hecha a las reivindicaciones 2 y 13, que corresponden a las nuevas reivindicaciones 2 y 14, por incluir una falsa dependencia, se desea resaltar

que la “GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho define las falsas dependencias en el punto **2.6.4.3:**

“La relación que existe entre reivindicaciones no es siempre de dependencia. Si una reivindicación se refiere a otra, pero no depende de ella, se considera que hay una “falsa dependencia”.

De lo anterior, puede notarse que dicho instructivo de hecho avala la presencia de falsas dependencias en las reivindicaciones, que corresponden simplemente a una definición de la relación entre reivindicaciones que no implica necesariamente una dependencia, sino una mención de las características definidas en una reivindicación previa.

Puede notarse además que las falsas dependencias ayudan considerablemente a que las reivindicaciones sean concisas, al evitar la repetición de características técnicas previamente definidas, y denotan claramente los grupos de características que pueden definir la unidad de invención entre reivindicaciones.

Con respecto a lo anterior, las “**DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE**” del DEPARTAMENTO DE PATENTES E INFORMACIÓN TECNOLÓGICA de la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS definen, con respecto a la misma materia que:

“en ocasiones, una reivindicación de una determinada categoría hace mención a otra reivindicación de otra categoría. Esta situación constituye una falsa dependencia, ya que se trata únicamente de una referencia o relación con otra reivindicación que, además, puede ser necesaria a fin de observar el requisito de unidad de invención”¹

1

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/DirectricesExamenPatentes.pdf

Aunque las directrices de la Oficina Española de patentes no tienen vigencia legal en Colombia, sí denota explícitamente la definición de falsa dependencia, que está de acuerdo a lo definido en la “GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO de Colombia.

Así las falsas dependencias no son susceptibles de objeción ni de rechazo. Este tipo de relación entre reivindicaciones tampoco incurre en una falta de claridad, y, por el contrario, representa una importante herramienta para favorecer la concisión y la claridad del pliego reivindicatorio.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se entiende como superada la objeción, a las reivindicaciones 2 y 13 del anterior pliego, por incluir una falsa dependencia. La reivindicación 14 del anterior pliego ha sido eliminada, por lo que esta objeción también se ve superada.

Con respecto a la objeción a las reivindicaciones 3 a 6, que corresponden a las nuevas reivindicaciones 3 a 7, por no estar soportadas en las reivindicaciones de las cuales dependen, es preciso aclarar que todas ellas dependen de la reivindicación 2, que comprende una falsa dependencia de la reivindicación 1. Dicha falsa dependencia, como se mencionó anteriormente, significa que la reivindicación 2 es independiente, pero incluye todas las características mencionadas en la reivindicación. Por lo tanto, la reivindicación 2 sí provee un adecuado soporte para las reivindicaciones 3 a 7.

Por ejemplo en el caso de la reivindicación 3, ésta precisa el material vegetal comprendido en los gránulos incluidos en el filtro. Así la reivindicación 2 no mencione el material vegetal, dicha reivindicación menciona que el filtro incluye gránulos como los de la reivindicación 1; ya que dichos gránulos comprenden material vegetal, entonces la reivindicación 2 sí hace referencia, de forma indirecta, a un material vegetal que es requerido en el filtro reclamado.

Como se mencionó anteriormente, la reivindicación 14 ha sido eliminada, por lo que las objeciones referentes a ésta no prosperan en el nuevo pliego.

En consecuencia de lo anterior, se considera que las objeciones formuladas en cuanto a la falta de claridad de las reivindicaciones han sido superadas.

3.5 Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

En primer lugar, es preciso mencionar que el documento D1 enseña aglutinantes como posibles componentes del material de relleno fumable, junto con materiales de relleno inorgánico, medios de generación de aerosol y agentes colorantes. Sin embargo, dicho documento no enseña ni sugiere que el aglutinante pueda ser parte de los gránulos de sabor para un artículo para fumar.

De acuerdo con lo anterior, y con lo expresado en el oficio 8068, los gránulos de la reivindicación 1 difieren de los gránulos de D1 en que los primeros requieren específicamente un aglutinante y la presencia de un material poroso de soporte.

Por su parte, D2 describe partículas de carbón activado, sobre las cuales se puede aplicar un saborizante líquido mediante absorción/adsorción. Sin embargo, dicho documento no enseña ni sugiere una partícula de sabor que comprenda un aglutinante ni material vegetal.

Puede notarse entonces que ninguna posible combinación de los documentos D1 y D2 habría resultado para derivar obviamente la presente invención, debido a que ninguno de ellos menciona una partícula de sabor que incluya un aglutinante.

En los gránulos de sabor de la presente invención, el aglutinante ayuda a mantener los componentes juntos y puede ser usado, ventajosamente, para ajustar las propiedades de flujo del aglomerado, a partir del cual se elaboran los gránulos, durante la formación de dichos gránulos, por ejemplo, por extrusión.

El aglutinante también impide que los saborizantes sean liberados indeseadamente durante el almacenamiento. Esto debido a que los aglutinantes son más estables a temperatura ambiente que los líquidos saborizantes. Así, la presente invención permite mayores tiempos de almacenamiento.

Por otro lado, al ser el aglutinante el que mantiene unidos los componentes al interior de los gránulos, la liberación de los saborizantes y el material vegetal puede ocurrir simultáneamente, lo que resulta particularmente ventajoso ya que el sabor final se ve complementado y mejorado por el material vegetal.

Este efecto saborizante sinérgico es mantenido, mediante los gránulos de la presente invención, constante usando una menor cantidad de saborizante líquido, ya que el aglutinante mantiene un perfil de liberación por controlado. Debido a que la extracción de saborizantes líquidos es un proceso costoso por sus requerimientos energéticos, la implementación de la presente invención resultará en un impacto ventajoso sobre el costo de producción de los artículos para fumar manteniendo un efecto saborizante deseado.

Así, la presente invención resuelve el problema de proveer un material saborizante que permita mayores tiempos de almacenamiento, que provea un efecto saborizante más constante y contribuya a reducir los costos del producto final.

Ninguna de las enseñanzas de D1 y D2, por sí solos o en combinación, resulta suficiente para resolver el problema mencionado, y menos aún para llegar a la solución específica propuesta por la presente invención.

Como consecuencia de lo anterior, la reivindicación independiente 1 es inventiva sobre el estado del arte citado. Consecuentemente, las reivindicaciones 2 a 15 son también inventivas debido a que también comprenden las características técnicas en cuestión.

De acuerdo a todos los argumentos presentados, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486 y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.

4. 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. 8068, 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.

5. **Anexos**

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 15 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

MAN COLO-12770-0841-086-6
SML\SML\ID-272217\WPC12770
No. M-2014-272217\SML

REIVINDICACIONES

1. Un gránulo de sabor para un artículo para fumar, el gránulo de sabor está caracterizado porque comprende:

un material poroso de soporte seleccionado del grupo que consiste de carbón activado, resina polimérica, sílice, arcilla y zeolitas;

un saborizante líquido que comprende uno o más saborizantes naturales, uno o más saborizantes sintéticos o una combinación de saborizantes sintéticos y naturales;

partículas de hojas, tallos, raíces, flores, frutas o cualquier otro material vegetal capaz de liberar sabor al humo producido por un artículo para fumar; y

por lo menos un aglutinante seleccionado del grupo que consiste de carboximetil celulosa, celulosa microcristalina o polivinil acetato, glicol de polietileno, óxido de polietileno, gelatina, almidón, azúcar, hidroximetil/metil celulosa o un aglutinante orgánico o ambos.

2. Un filtro (4) para un artículo para fumar (10, 20, 30) caracterizado porque comprende un segmento (14) de liberación de sabor que incluye gránulos de sabor de conformidad con la reivindicación 1.

3. El filtro de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque el material vegetal comprende hoja de hierba.

4. El filtro de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado porque el material vegetal comprende hoja de hierbabuena.

5. El filtro de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, caracterizado porque el saborizante líquido comprende uno de:

un aceite esencial; y

mentol natural o sintético.

6. El filtro de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 5, caracterizado porque los gránulos de sabor comprenden 20% en peso del saborizante líquido.

7. El filtro de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 6, caracterizado porque el material poroso de soporte es carbón activado.

8. El filtro de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 7, caracterizado porque los gránulos de sabor también comprenden un recubrimiento.

9. El filtro de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 8, caracterizado porque el segmento de liberación de sabor incluye un tapón de material fibroso de filtración en donde los gránulos de sabor están distribuidos y el material fibroso de filtración comprende fibras que están alineadas en la dirección longitudinal del filtro y que

se extienden a lo largo de la longitud completa del tapón del material fibroso de filtración.

10. El filtro de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 8, caracterizado porque el segmento de liberación de sabor incluye un tapón de material fibroso de filtración en donde los gránulos de sabor están distribuidos y el tapón del material fibroso de filtración comprende fibras orientadas en forma aleatoria que se extienden a lo largo de la longitud del tapón del material fibroso de filtración.

11. El filtro (4) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 10, caracterizado porque además comprende por lo menos uno de:

un segmento (12) de extremo de boca corriente abajo del segmento (14, 24) de liberación de sabor; y

un segmento (16) de extremo de barra corriente arriba del segmento (14, 24) de liberación de sabor.

12. El filtro de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque uno o ambos del segmento de extremo de boca y el segmento de extremo de barra comprende un saborizante líquido adicional.

13. El filtro (4) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 12, caracterizado porque el segmento (24) de liberación de sabor incluye una cavidad parcialmente llena con los gránulos de sabor.

14. Un artículo para fumar (10, 20, 30) caracterizado porque comprende:

una barra envuelta de material (2) para fumar; y

un filtro (4) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 12, acoplado con la barra envuelta de material (2) envuelto por el papel (6) de punta.

15. Un artículo para fumar, caracterizado porque comprende una barra de material para fumar y de gránulos de acuerdo con la reivindicación 1 dispersos dentro de la barra de material para fumar.