

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-135462- -00008-0000

Fecha: 2012-05-11 11:05:06
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

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

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Trámite : 011

Evento : 378

Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 07.135.462

Asunto : Solicitud de Patente para:

**DISPOSITIVOS PARA FUMAR QUE INCORPORA UNA CÁPSULA
ROMPIBLE Y CÁPSULA ROMPIBLE**

Solicitante : V. MANE FILS

Fecha de Solicitud : 21 de Diciembre de 2007

1. Yo, Luz Clemencia de PAEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 00082 notificado por fijación en lista del 05 de Enero de 2012.

2. Mediante memorial radicado el día 28 de Marzo de 2012 solicité plazo de treinta (30) días para atender el oficio No. 00082.

3. Mediante el Oficio No. 00082 se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente.

4. De la Solicitud de Patente

El Examinador menciona que las reivindicaciones 1, 3, 4 y 17 caracterizan la materia en términos de un resultado a obtener relaciones con los esfuerzos necesarios de aplastamiento en condiciones iniciales y finales de la cápsula y la deformación del diámetro antes de la ruptura. Así mismo, indica

que las reivindicaciones 13 y 15 no son claras, por cuanto los materiales o sustancias especificadas se definen por términos ambiguos.

Adicionalmente, considera que la reivindicación 14 incluye características esenciales que ya se introducen en la reivindicación 10, por lo que sugiere eliminar dicha reivindicación.

Por otro lado, indica que los términos “al menos”, “preferiblemente de”, “más preferiblemente”, “preferiblemente”, “menos de”, “aún más preferiblemente”, “adecuado” y “especialmente”, son relativos, por lo que no permiten distinguir la invención del estado de la técnica.

5. Novedad

Para la evaluación de este requisito, el Examinador ha citado la anterioridad D1, correspondiente al documento US 2004/0261807: “*Filtered cigarette incorporating a breakable capsule*”, y determina que dicho documento afecta la novedad de las preparaciones sólidas reivindicadas.

6. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se pone de presente al Despacho las siguientes aclaraciones y argumentos:

6.1. Modificación a una Solicitud en Trámite

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486, que permite al solicitante en cualquier momento del trámite efectuar modificaciones sin ampliar el objeto de la invención inicialmente solicitada, me permito presentar un nuevo capítulo reivindicatorio, que comprende 27 reivindicaciones. De esta manera, las objeciones formuladas relacionadas con la claridad de la solicitud quedan superadas respectivamente con las modificaciones realizadas de la siguiente manera:

Inicialmente, se desea poner que la reivindicación 1 ha sido redactada nuevamente, en donde se han excluido las referencias hechas a las fuerzas de aplastamiento. Igualmente, se ha incluido la composición de la cubierta de la capsula, de acuerdo a la anterior reivindicación 10.

Por otro lado, el Examinador considera que la referencia hecha al esfuerzo necesario de aplastamiento de la reivindicación 3 corresponde a un resultado a alcanzar. Sin embargo, deseamos aclarar que el esfuerzo de aplastamiento de una cápsula es un parámetro clásico para la caracterización y diferenciación de las capsulas, al igual que la tasa de liberación, espesor de la cubierta, porosidad de la membrana, tamaño entre otros.

Igualmente, el Examinador indica que la reivindicación 9 se refiere a un nuevo uso de fragancias ya conocidas en el campo técnico, por lo que no puede ser objeto de nueva patente. Sin embargo, el Examinador debe considerar que dicha reivindicación, no define únicamente un núcleo que incorpora elementos conocidos en el estado del arte, sino que define una de las modalidades preferentes del dispositivo definido en la reivindicación independiente 1, en donde adicional a las características del recipiente y la conformación del elemento filtrante, el núcleo incluye además fragancias o aromas dispersos o solubilizados en un solvente lipofílico.

Adicional a lo anterior, se desea manifestar que la nueva reivindicación 15 ahora define los materiales presentes en la capa de barrera que cubre la cubierta del dispositivo, los cuales se pueden seleccionar entre ceras, goma laca, etilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa, hidroxipropilcelulosa, alcohol polivinílico, o una combinación de los mismos.

Así mismo, se desea aclarar que los términos ambiguos u opcionales “al menos”, “preferiblemente de”, “más preferiblemente”, “preferiblemente”, “menos de”, “aún más preferiblemente”, “adecuado” y “especialmente”, han sido eliminados del actual pliego reivindicatorio.

Por último, se desea poner de presente que las anteriores reivindicaciones 4, 10, 14, 15, 19, 23 y 24 no han sido incluidas en el nuevo pliego reivindicatorio. Sin embargo, manifestamos que el solicitante no renuncia a la protección que pueda obtener sobre la misma, y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

Por consiguiente, se considera que con las modificaciones y aclaraciones efectuadas siguiendo las observaciones del Examinador se deben tener por superadas las objeciones formuladas con base en el incumplimiento de las disposiciones de la Decisión 486. Igualmente, la materia reclamada definida en el nuevo pliego reivindicatorio se encuentra plenamente sustentada en la memoria descriptiva, y corresponde a una generalización razonable a partir de los ejemplos y datos incluidos en la presente solicitud.

6.2. Argumentos a favor de la novedad de la solicitud

El Examinador cita el documento D1 (US 2004/021807), y manifiesta que este afecta la novedad de la presente invención, ya que reclama un dispositivo para fumar que comprende un recipiente o varilla para contener tabaco, donde un elemento filtrante se conecta a la varilla o contenedor de tabaco, y el elemento se compone de al menos una cápsula frágil en el elemento filtrante dispuesto en la cavidad. A este respecto manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo y

con las conclusiones derivadas del mismo y solicitamos la reconsideración de la objeción, con base en los siguientes argumentos:

El documento D1 reclama un cigarrillo que incluye al menos una capsula rompible en su elemento de filtro (favor referirse a la página 12, reivindicación 1). Dicha cápsula rompible se caracteriza porque es esférica en su forma y porque su cubierta exterior está compuesta de gelatina (página 12, reivindicación 19). A pesar de lo anterior, no se hace referencia alguna a la presencia de un **hidrocoloide seleccionado de goma gellan, agar, alginatos, carrageninas, pectinas, goma arábica, goma ghatti, goma de pululano, goma mannan o almidón modificado, solo o como mezcla de los mismos o en combinación con gelatina en la cubierta de la cápsula rompible**, como lo indica la reivindicación 1 de la presente solicitud.

Así, en el dispositivo para fumar según la invención bajo estudio, aunque la cubierta de la cápsula puede presentar gelatina, está siempre debe encontrarse combinada con un hidrocoloide. Gracias a la presencia de dicho compuesto, las cápsulas presentan una fuerza inicial de aplastamiento Ci de 0,5 a 2,5 kp antes de ser fumado el dispositivo, y mantienen una fuerza de aplastamiento Cf de 0,5 a 2,5 kp después de ser fumado.

Por lo tanto, resulta claro que el dispositivo para fumar y la cápsula rompible de acuerdo a la presente solicitud, resultan novedosos frente al cigarrillo enseñado en la anterioridad citada por su Despacho, por cuanto dicho documento no enseña que la cubierta de la cápsula comprende un hidrocoloide seleccionado de goma gellan, agar, alginatos, carrageninas, pectinas, goma arábica, goma ghatti, goma de pululano, goma mannan o almidón modificado, solo o como mezcla de los mismos o en combinación con gelatina. De esta manera, es posible concluir que la anterioridad citada no puede ser considerada como una anterioridad válida capaz de afectar la novedad de la presente solicitud.

Igualmente, se desea manifestar que no existe enseñanza alguna en el documento citado por su Despacho que lleve a un experto en la materia a incorporar un hidrocoloide en la cubierta, ya que el efecto alcanzado por el mismo con relación a la fuerza de aplastamiento incluso al ser sometido bajo condiciones de humedad resultó sorprendente, como se puede observar en el ejemplo 1 de la presente solicitud.

7. Conclusiones

Finalmente, puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación. Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una reivindicación no cumple con los requisitos de la Decisión 486, respetuosamente le solicito conceder parcialmente la presente

solicitud y otorgar el beneficio de patente a las reivindicaciones restantes del nuevo pliego reivindicatorio.

8. **Anexos**

- Nuevo pliego reivindicatorio correspondiente a la solicitud inicial, conformado por veintisiete (27) reivindicaciones.
- Comprobante de pago por valor de \$ 30.000 por una (1) reivindicación adicional después de la décima reivindicación, considerando que en respuesta a la acción oficial pasada se había pagado la tasa correspondiente a 16 reivindicaciones adicionales después de la décima.
- Formulario para modificaciones.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-16271-841-001-0

LLG\LLG\ID-216155\WPC16271

No. M-2012-216155\LLG

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA		Espacio reservado para el adhesivo de radicación	
FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES			
1 SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud			
2 SOLICITANTE		Nombre: V. MANE FILS Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Francia. Dirección: 620, route de Grasse, 06620 Bar Sur Loup, Francia Domicilio: Bar Sur Loup, Francia Teléfono: 347 36 11 Fax: 211 86 50 E-mail: clientes@cavelier.com IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____	
3 REPRESENTANTE O APODERADO		Nombre: Luz Clemencia de PAEZ Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: <u>35.456.344</u> TP <u>23.555</u>	
4 Número de expediente: <u>07.135.462</u>			
5 Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 27 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.			
6 Comprobante de pago No. <u>12-0039234</u> Fecha: <u>23 de abril de 2012</u>			
7 Anexos ☐ Comprobante de pago de la tasa por \$120.000.oo, por concepto de modificaciones. ☒ Comprobante de pago por 1 reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por \$30.000.oo ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas. ☐ Copia auténtica de la sustitución que del poder otorgado por la Sociedad Solicitante hizo el Doctor EMILIO FERRERO a mi favor, y para lo cual solicito me sea reconocida personería para continuar con el trámite del asunto de la referencia.			

8	NOMBRE:	LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	FIRMA:	<u>Lu2 Clemencia De Pa2</u>
				C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555
LLG				

W

REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo para fumar que comprende:
un recipiente que incluye o que puede recibir productos quemados, preferiblemente tabaco,
un elemento filtrante que está conectado al recipiente,
en donde dicho filtro comprende una cápsula rompible, dicha cápsula comprende un núcleo y una cubierta, caracterizado porque la cubierta comprende un hidrocoloide seleccionado de goma gellan, agar, alginatos, carrageninas, pectinas, goma arábica, goma ghatti, goma de pululano, goma mannan o almidón modificado, solo o como mezcla de los mismos o en combinación con gelatina.
2. El dispositivo para fumar de conformidad con la reivindicación 1, en donde la cápsula rompible es una cápsula esencialmente esférica uniforme.
3. El dispositivo para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, en donde la fuerza de aplastamiento de la cápsula en estado seco es de 0,5 a 2,5 kp.
4. El dispositivo para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde la cápsula emite un ruido audible al romperse.
5. El dispositivo para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde el espesor de la cubierta de la cápsula es de 10 - 500 micrones.
6. El dispositivo para fumar de conformidad con la reivindicación 5, en donde el espesor de la cubierta de la cápsula es de 50 - 80 micrones.
7. El dispositivo para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 6, en donde el diámetro externo de la cápsula es de 2 a 8 mm.
8. El dispositivo para fumar de conformidad con la reivindicación 7, en donde el diámetro externo de la cápsula es de 3,5 a 4,5 mm.
9. El dispositivo para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 8, en donde la relación (diámetro de la cápsula / espesor de la cubierta) está en el margen de 10 a 100.
10. El dispositivo para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en donde el núcleo de la cápsula rompible incluye fragancias o aromas dispersos o solubilizados en un solvente lipofílico.

11. El dispositivo para fumar de conformidad con la reivindicación 10, en donde el solvente lipofílico es un solvente de triglicéridos de cadena media.
12. El dispositivo para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en donde la cubierta contiene sólo un hidrocoloide, que es gellan.
13. El dispositivo para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en donde la cantidad de hidrocoloide presente en la cubierta es 1,5 a 95% p/p del peso total seco de la cubierta.
14. El dispositivo para fumar de conformidad con la reivindicación 13, en donde la cantidad de hidrocoloide presente en la cubierta es 20% a 50% w/w del peso total seco de la cubierta.
15. El dispositivo para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, en donde la cubierta está revestida con una capa externa de barrera contra la humedad que comprende un agente hidrófobo seleccionado del grupo que consiste de ceras, goma laca, etilcelulosa, hidroxipropil metil celulosa, hidroxipropilcelulosa, alcohol polivinílico, o una combinación de los mismos.
16. El dispositivo para fumar de conformidad con la reivindicación 15, en donde la cera es cera de carnauba, cera de candelilla o cera de abejas.
17. El dispositivo para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 15 a 16, en donde el agente hidrófobo de barrera contra la humedad es un agente gelificante filmógeno.
18. El dispositivo para fumar de conformidad con la reivindicación 17, en donde el agente hidrófobo de barrera contra la humedad es goma gellan.
19. Una cápsula rompible a ser incorporada en el filtro de un dispositivo para fumar, que comprende un núcleo y una cubierta, dicha cubierta comprende un hidrocoloide seleccionado entre goma gellan, agar, carragenina, o almidón modificado, solo o como mezcla de los mismos o en combinación con gelatina.
20. Una cápsula rompible de conformidad con la reivindicación 19, en donde la capsula es una cápsula uniforme.
21. Una cápsula rompible de conformidad con la reivindicación 19, en donde la fuerza de aplastamiento de la cápsula en estado seco es de 0,5 a 2,5 kp.

22. Una cápsula rompible de conformidad con la reivindicación 19, en donde el hidrocoloide es gellan.

23. Una cápsula rompible de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 19 a 22, en donde la cantidad del hidrocoloide presente en la cubierta es 1,5 a 95% p/p del peso total seco de la cubierta.

24. Una cápsula rompible de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 19 a 23, en donde la cubierta se recubre con una capa exterior de barrera contra la humedad que comprende un agente hidrófobo seleccionado del grupo que consiste de ceras, goma laca, etilcelulosa o una combinación de los mismo.

25. Una cápsula rompible de conformidad con la reivindicación 24, en donde la cera es cera de carnauba, cera de candelilla o cera de abejas.

26. Una cápsula uniforme rompible de conformidad con la reivindicación 24, en donde el agente hidrófobo de barrera contra la humedad es un agente gelificante filmógeno.

27. Un filtro para un dispositivo para fumar que comprende una cápsula rompible que comprende un núcleo y una cubierta, dicha cubierta comprende un hidrocoloide seleccionado de goma gellan, agar, carragenina, o almidón modificado, solo o como mezcla de los mismos o en combinación con gelatina.

