

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64613

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-247572

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 día 18 de octubre de 2013 con el N° 13-247572-00000-0000, la sociedad Miquel y Costas & Miquel, S.A., presentó la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN PARA RECUBRIMIENTO DE UNA ENVOLTURA DE PAPEL DE ARTÍCULOS DE FUMAR".

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 691 del 31 de marzo de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15162, notificado por fijación en lista el 09 de diciembre 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° 13-247572-00011-0000 del 17 de marzo de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 16 que remplazan 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.

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.*"

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 6, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64613

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-247572

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico consiste en la necesidad de conseguir cigarrillos autoextinguibles con un porcentaje de autoextinción en combustión libre (FASE) más bajo que cuando se utiliza hidróxido de aluminio. Para resolver este problema técnico, la solicitud estudiada proporciona una composición de recubrimiento de papel de artículos de fumar que comprende una combinación de goma arábica y carbonato cálcico.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 09 de junio de 2011, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO 2003/015543	"Method of preparing paper for self-extinguishing cigarettes"	27/Febrero/2003
D2	US 7,677,256	"Wrapping materials for smoking articles"	16/Marzo/2010

El documento D1¹ divulga un procedimiento para la preparación de un papel de fumar para cigarrillos autoextinguibles, mediante la reducción de su permeabilidad al aire obtenida con la aplicación, continuada o por zonas, de una composición elaborada a base de goma arábica, con o sin carga ignífuga, cuya aplicación se lleva a cabo con la utilización de técnicas de impresión tales como serigrafía, huecograbado, flexografía u off-set (Resumen).

El documento D2² divulga materiales de envoltura que poseen revestimientos de múltiples capas en forma de serie de bandas espaciadas, donde cada banda posee una serie de capas y al menos una de las capas de revestimiento puede tener un material de relleno (e.g., Carbonato de calcio) dispersado o suspendido dentro del material formador de película de esa capa (Resumen).

1 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=03015543A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20030227&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

2 <https://www.google.com/patents/US7677256>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64613

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-247572

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, el método reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 consiste en *Una composición para recubrimiento de papel de artículos de fumar que comprende:*” (Ver página 20 Radicado N°13-247572-00011-0000).

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

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
Una composición para recubrimiento de papel de artículos de fumar que comprende:	Preparar la composición que ha de servir como recubrimiento, uniforme o por zonas, preferentemente de la cara del papel de cigarrillo que ha de estar en contacto con el tabaco (Pág. 4, líneas 20 a 23)	Los cigarrillos se fabrican usando materiales de envltura que incorporan un material fibroso (...), un relleno (...), recubrimientos multi capa (resumen).
entre un 40% y un 95% en peso de goma arábica respecto al peso de materia seca total de la composición,	Tal composición se forma disolviendo una cantidad determinada de goma arábica en agua, cuya cantidad puede variar entre el 0,15 y el 60%. (Pág. 4 líneas 25 y 26).	La formulación del recubrimiento más preferiblemente incluyen un agente formador de película (...) goma guar, goma xantan, almidón, ... (Col. 16, líneas 20 a 27). Más preferiblemente, el recubrimiento incluye al menos 0,5% de agente formador de película (...) típicamente el agente formador de película no excede el 30% basado en el peso total de la formulación.(Col. 18, líneas 51 a 59). No menciona específicamente goma arábica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64613
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-247572

entre un 5% y un 60% en peso de carbonato cálcico respecto al peso total de materia seca total de la composición	Existen otros productos que pueden ser ventajosamente combinados con la goma arábica (...) en concentraciones comprendidas en la gama del 0.25% al 50% (pág. 5 líneas 6 a 14). No menciona carbonato de calcio.	La formulación de recubrimiento también puede incluir un relleno mineral. Ejemplos de rellenos minerales pueden ser materiales esencialmente insolubles en agua (...) carbonato de calcio (Col. 17, líneas 39 a 49). Un relleno altamente preferido se proporciona por partículas de carbonato de calcio (Col. 2, líneas 52 a 56). Típicamente el recubrimiento incluye al menos 3% del relleno opcional (...) no excede el 35% basado en el peso total de la formulación (Col. 18, líneas 59 a 61).
--	--	--

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan composiciones de recubrimiento de papel de artículos de fumar.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición divulgada en D1 consiste en que en esta última no menciona carbonato de calcio entre un 5 y un 60% del peso seco.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición revelada en D2 es que D2 no menciona el uso de goma arábica entre un 40 y un 95% del peso seco.

El efecto técnico de usar carbonato de calcio entre un 5 y un 60% del peso seco de la composición es suministrar una carga ignífuga en el artículo de fumar para hacerlo autoextinguible.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención en la reivindicación 1 se puede formular así: “¿Cómo obtener una composición de recubrimiento de papel de fumar alternativa a la composición conocida en D1, para obtener un papel autoextinguible?”.

Sin embargo, el documento D2 incluye el carbonato de calcio entre los rellenos minerales típicos empleados en recubrimientos autoextinguibles en un rango entre el 3 y el 35% de la formulación total, este intervalo solapa al rango de carbonato

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64613
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-247572

de calcio reivindicado entre el 5 y el 60% de la materia seca.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, con conocimientos en la fabricación de papel de envoltura para artículos de fumar, estaría motivada a incluir carbonato de calcio como carga ignífuga de acuerdo a lo revelado por D2, en la composición revelada en el documento D1 en cantidades entre 0.25 y 50%.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 y 3, no mencionan alguna característica que a la luz de los documentos D1 y D2 haga inventiva composición de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 18 de la Decisión 486.

La reivindicación 4 consiste en: *“Una envoltura de papel de fumar caracterizada porque comprende:”* (Ver página 20 Radicado N°13-247572-00011-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 4, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica cercano a la invención:

Tabla 2

Características esenciales	D1	D2
Una envoltura de papel de fumar caracterizada porque comprende:	Preparar la composición que ha de servir como recubrimiento, uniforme o por zonas, preferentemente de la cara del papel de cigarrillo que ha de estar en contacto con el tabaco (Pág. 4, líneas 20 a 23)	Los cigarrillos se fabrican usando materiales de envoltura que incorporan un material fibroso (...), un relleno (...), recubrimientos multi capa (resumen).
papel de fumar que tiene una permeabilidad inicial al aire entre 10 y 150 UC,	La permeabilidad inicial del papel varía entre 31 y 54 UC Tabla (Págs. 8 a 11)	Típicamente las hojas tienen una porosidad inherente de al menos 5 UC (...) usualmente menos de 150UC (Col. 12, líneas 38 a 45).
un porcentaje de materia seca de entre un 25 y un 40% en peso respecto a la composición total,	Concentración de sólidos empleados en los ejemplos varía entre 1 y 40%(Ver. Tabla. Págs. 8 a 11).	Típicamente la formulación de recubrimiento incluye al menos 50% de solvente (...) a menudo no excede el 90% de solvente basado en el peso total de la composición. (Col. 18, líneas 44 a 49).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64613

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-247572

entre un 40% y un 95% en peso de goma arábica respecto al peso de materia seca total de la composición,	Tal composición se forma disolviendo una cantidad predeterminada de goma arábica en agua, cuya cantidad puede variar entre el 0,15 y el 60%. (Pág. 4 líneas 25 y 26).	La formulación del recubrimiento más preferiblemente incluyen un agente formador de película (...) goma guar, goma xantan, almidón, ... (Col. 16, líneas 20 a 27). Más preferiblemente, el recubrimiento incluye al menos 0,5% de agente formador de película (...) típicamente el agente formador de película no excede el 30% basado en el peso total de la formulación.(Col. 18, líneas 51 a 59). No menciona específicamente goma arábica.
entre un 5% y un 60% en peso de carbonato cálcico respecto al peso total de materia seca total de la composición	Existen otros productos que pueden ser ventajosamente combinados con la goma arábica (...) en concentraciones comprendidas en la gama del 0.25% al 50% (pág. 5 líneas 6 a 14). No menciona carbonato de calcio.	La formulación de recubrimiento también puede incluir un relleno mineral. Ejemplos de rellenos minerales pueden ser materiales esencialmente insolubles en agua (...) carbonato de calcio (Col. 17, líneas 39 a 49). Un relleno altamente preferido se proporciona por partículas de carbonato de calcio (Col. 2, líneas 52 a 56). Típicamente el recubrimiento incluye al menos 3% del relleno opcional (...) no excede el 35% basado en el peso total de la formulación (Col. 18, líneas 59 a 61).

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 4 porque divulgan envolturas para artículos de fumar que incluyen composiciones de recubrimiento que dan propiedades autoextinguibles al artículo de fumar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64613

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-247572

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 4 y la envoltura divulgada en D1 consiste en que en esta última no menciona carbonato de calcio entre un 5 y un 60% del peso seco.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 4 y la envoltura revelada en D2 es que D2 no menciona el uso de goma arábica entre un 40 y un 95% del peso seco.

El efecto técnico de usar carbonato de calcio entre un 5 y un 60% del peso seco de la composición es suministrar una carga ignífuga en el artículo de fumar para hacerlo autoextinguible.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención en la reivindicación 4 se puede formular así: “¿Cómo obtener una envoltura autoextinguible para artículos de fumar alternativa a la revelada por D1?”.

Sin embargo, el documento D2 emplea carbonato de calcio como relleno para recubrimientos autoextinguibles en un rango entre el 3 y el 35% de la formulación total, este intervalo solapa al rango de carbonato de calcio reivindicado entre el 5 y el 60% de la materia seca.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, con conocimientos en la fabricación de papel de envoltura para artículos de fumar, estaría motivada a incluir carbonato de calcio como carga ignífuga de acuerdo a lo revelado por D2, en la composición revelada en el documento D1 en cantidades entre 0.25 y 50%.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 5 y 6, no mencionan alguna característica que a la luz de los documentos D1 y D2 haga inventiva envoltura de la reivindicación 4, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 18 de la Decisión 486.

En respuesta a las observaciones realizadas por el examinador por falta de novedad en lo referente a las reivindicaciones 2-8 y 10-14, la solicitante afirma que *“esta objeción queda solventada en el pliego de reivindicaciones adjunto, donde se han suprimido las reivindicaciones 6 a 14. Por tanto, las nuevas reivindicaciones contienen novedad sobre los documentos señalados anteriormente.”* Cabe mencionar que al ser eliminadas las reivindicaciones 6 a 14, efectivamente queda superada la objeción por falta de novedad frente a dichas reivindicaciones, sin embargo, como bien se demostró en los análisis anteriores, la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 4 no tienen características

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64613

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-247572

inventivas que la alejen de lo revelado en los documentos D1 y D2, por tanto, se consideran obvias.

Con relación a las observaciones del examinador por falta de nivel inventivo en la invención, la solicitante: *“... discrepa con la opinión del examinador y respetuosamente declara que, tal como se indica en la descripción de la presente solicitud de patente, el efecto de combinar goma arábica con carbonato cálcico en la composición de la presente invención es obtener cigarrillos autoextinguibles con un porcentaje de autoextinción en combustión libre más bajo que el obtenido utilizando hidróxido de aluminio”* también afirma que *“la presente solicitud de patente en Colombia va un paso más allá del documento D1, es decir, mejora la invención de D1.”*

Al respecto, se aclara que si bien la composición presentada en la solicitud revela ciertas ventajas técnicas sobre un artículo de fumar, dichas ventajas se derivan de la composición empleada como recubrimiento de la envoltura del artículo, en ese sentido, la solicitante debe tener en cuenta que a partir de la información divulgada en D1 y D2 la persona normalmente versada en la materia tendría motivación para emplear un relleno mineral o carga ignífuga de carbonato de calcio según lo enseña D2 en lugar de hidróxido de aluminio según se revela en D1. En cuanto a los rangos de concentración de los componentes, las concentraciones de goma arábica y carga ignífuga reveladas en D1 se solapan parcialmente con aquellas especificadas en la solicitud estudiada, de manera que la persona normalmente versada en la materia, a la luz de D1 y D2 estaría motivada a formular una composición de acuerdo objeto de la invención, derivándose las ventajas técnicas reclamadas por el solicitante. En consecuencia, la materia objeto sobre la cual se reclama protección carece de nivel inventivo. Como información general, se menciona que adicionalmente en el estado de la técnica, se encuentra antecedentes que de igual manera podrían anticipar las características de la materia reivindicada.³

3US2003/0178039.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64613

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-247572

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIÓN PARA RECUBRIMIENTO DE UNA ENVOLTURA DE PAPEL DE ARTÍCULOS DE FUMAR”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Miquel y Costas & Miquel, S.A., advirtiéndole 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 17 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, MAIL@RUBIOLAWYERS.COM

Elaboró: Luis Eduardo Romero Benavides
Revisó: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez