

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101016

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-247572

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 64613 del 17 de septiembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIÓN PARA RECUBRIMIENTO DE UNA ENVOLTURA DE PAPEL DE ARTÍCULO DE FUMAR", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escritos radicados en esta Entidad el 04 y 05 de noviembre de 2015, con los No. 13-247572-00015-0000 y 13-247572-00016-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente considera que los argumentos que se exponen en la decisión recurrida para el análisis de nivel inventivo están basados en el indebido uso de la retrospectiva, puesto que el examinador ha combinado documentos que no están relacionados con el mismo problema técnico de la invención, por su parte, al combinar las enseñanzas de D1 y D2, no podrían proveer en lo absoluto la ventaja técnica de la solución propuesta.

En cuanto a la evaluación del nivel inventivo, la recurrente indica que el efecto técnico asociado a la sustitución de hidróxido de aluminio por carbonato cálcico es la obtención de artículos de fumar autoextinguibles con un porcentaje de autoextinción en combustión libre más bajo que el obtenido al utilizar la composición de D1, dicho efecto se muestra en los resultados de los test "SE" Y "FASE". El objetivo de realizar un test "SE" (Self-extinguishment) es obtener un 100% de cigarrillos apagados, mientras tanto con el test "FASE" (Free-Air Self-extinguishment) es obtener un 0% de cigarrillos apagados.

Por su parte, la recurrente menciona que el problema técnico objetivo que solventa esta composición es: "¿cómo obtener una composición para recubrimiento que permita obtener artículos de fumar que se apaguen cuando estén en contacto con una superficie (test SE) y a la vez, NO SE APAGUEN en combustión libre (test FASE)?" –subrayado en el texto-. , adicionalmente indica que en la técnica anterior se reconocen los cigarrillos auto- extingüibles, sin embargo, la industria se planteó la necesidad de mejorar las propiedades de la composición para recubrimientos, que además de apagarse en contacto de un soporte inflamable, no se apaguen en combustión libre.

Con respecto al documento D1, la recurrente menciona que la composición descrita (goma arábica e hidróxido de aluminio) genera un resultado del test "SE"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101016

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-247572

del 75% y del test “FASE” de aproximadamente 50%, este documento se considera un gran avance a la hora de desarrollar cigarrillos autoextinguibles, sin embargo, no hace referencia a si los cigarrillos obtenidos se apagan o no en combustión libre. Por tanto, la recurrente indica que el experto en la materia, se habría visto motivado a modificar la composición descrita en D1, con el objeto de disminuir el porcentaje de artículos que se apaguen en combustión libre.

Respecto al documento D2, aunque se menciona el uso de carbonato de calcio como uno de los rellenos minerales típicos para obtener recubrimientos autoextinguibles, el experto de la materia no hubiera considerado obvio modificar la composición para recubrimiento de D1, sustituyendo el hidróxido de aluminio por carbonato cálcico, así mismo, no se menciona que la formulación del recubrimiento pueda comprender goma arábica. El documento D2 se refiere al mismo problema técnico que D1, la obtención de cigarrillos autoextinguibles que se apagan con un sustrato inflamable, sin embargo, no menciona la reducción artículos de fumar que se autoextinguen por combustión libre. Un experto en la materia no habría considerado relevantes las enseñanzas del documento D2 para desarrollar una composición en base a goma arábica.

La recurrente afirma que las propiedades de combustión de un papel de envoltura recubierto es la interacción de los componentes en dicha composición, que los resultados conseguidos por la composición de la presente invención son sorprendentes e inesperados. Es importante hacer énfasis que el problema técnico a resolver, es reducir el porcentaje de cigarrillos que se apaguen en combustión libre a un nivel aceptable.

En vista de lo anterior considera que la solicitud cumple con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación vigente, por tanto, solicita proceder con la concesión total o parcial de la patente de invención.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

En lo que respecta a la evaluación de nivel inventivo, esta Oficina considera que tal como indica la recurrente el efecto técnico asociado a la sustitución de hidróxido de aluminio por carbonato cálcico, es la obtención de artículos de fumar autoextinguibles con un porcentaje de autoextinción en combustible libre bajo, por su parte, el problema técnico asociado a este efecto técnico es ¿Cómo modificar la composición para recubrimiento divulgada en D1, tal que se puede obtener un artículo de fumar que sea autoextinguible y a su vez tenga un porcentaje de autoextinción en combustión libre bajo?.

Sin embargo, el documento D2 ya había solucionado el problema técnico anterior, cuando menciona “los cigarrillos de la presente invención (...) cumplen con los criterios de extinción de más de aproximadamente 50 por ciento, preferiblemente mayor que aproximadamente 75 por ciento, y más preferiblemente aproximadamente 100 por ciento” (Col. 9, líneas 58 a 67). De igual manera, el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101016

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-247572

documento D2 ya había anticipado que “los cigarrillos de la presente invención (...) tienen velocidades de combustión estáticos (es decir, se queman en condiciones de no soplar) de aproximadamente 50 a aproximadamente 60 mg de peso varilla de tabaco por minuto (...) de menos de aproximadamente 50 mg de peso de varilla de tabaco por minutos, preferiblemente aproximadamente 40 a aproximadamente 45 mg de peso de varilla de tabaco por minuto” (Col. 10, líneas 44 a 58), adicionalmente señala que “la capacidad de proporcionar cigarrillos que cumplen ciertos criterios de ensayo de extinción, se puede mejorar, mediante la incorporación de una cantidad efectiva de relleno adecuado en al menos una de las capas que componen cada banda. Es decir, como la porosidad inherente del material de envoltura aumenta, también es deseable (i) seleccionar un material formador de película con el fin de causar una disminución de la porosidad inherente de la región revestida del material de envoltura y/o (ii) proporcionar un recubrimiento que aporta una cantidad relativamente grande de peso añadido a la región revestida del material de envoltura” –subrayado fuera del texto- (Col. 24, líneas 31 a 40).

Por lo tanto, una persona experta en la materia, con el fin de resolver el problema técnico de obtener un artículo de fumar que sea autoextinguible y a su vez tenga un porcentaje de autoextinción en combustión libre bajo, estaría motivado a incluir las enseñanzas del documento D2, al considerar, una cantidad efectiva de relleno adecuado en al menos una de las capas que componen cada banda, obteniendo así los criterios de extinción deseados, en la composición definida en D1, para llegar así al objeto de la invención de la solicitud, por lo cual se considera obvia.

Respecto a los argumentos de D1, esta Oficina indica que este es el documento más cercano a la invención, ya que comparte el mayor número de características técnicas esenciales, a excepción de la implementación de carbonato de calcio, sin embargo, dicha característica es resuelta con el documento D2, al indicar “un relleno altamente preferido se proporciona por partículas de carbonato de calcio” (Col. 2, líneas 52 a 56). Adicionalmente el técnico versado en la materia estaría motivado por las enseñanzas de D2 al mencionar “la capacidad de proporcionar cigarrillos que cumplen ciertos criterios de ensayo de extinción, se puede mejorar, mediante la incorporación de una cantidad efectiva de relleno adecuado en al menos una de las capas que componen cada banda. Es decir, como la porosidad inherente del material de envoltura aumenta, también es deseable (i) seleccionar un material formador de película con el fin de causar una disminución de la porosidad inherente de la región revestida del material de envoltura y/o (ii) proporcionar un recubrimiento que aporta una cantidad relativamente grande de peso añadido a la región revestida del material de envoltura” –subrayado fuera del texto- (Col. 24, líneas 31 a 40).

En relación a que el documento D2, no menciona que la formulación del recubrimiento puede comprender goma arábica, a diferencia, utiliza goma de xantano y goma de guar, esta Oficina considera, que tal como indico la recurrente “el uso de la goma arábica ha significado una contribución importante en la obtención de cigarrillos autoextinguibles”, consecuentemente, el emplear este tipo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101016

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-247572

de goma es usual en la fabricación de cigarrillos, por tanto, un técnico versado en la materia con el conocimiento general, emplearía goma arábica, para la obtención de una composición de cigarrillos autoextinguibles.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 64613 del 17 de septiembre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Dic 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, MAIL@RUBIOLAWYERS.COM

Elaboró: Nelcy Lorena Montes Vanegas
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez