

Cra. 7 # 74 – 64
Oficina 506
P.O. Box 21848
Bogotá, D.C.
Colombia

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

Tel: (571) 3132408 - 3132423
3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiolawyers.com
Web: www.rubiolawyers.com

1
A.A

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-247572- -00016-0000

Fecha: 2015-11-05 12:04:40 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11. PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 22

Señor Doctor

PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMEF

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Re:

Expediente No.

13-247572

Patente de Invención:

**“COMPOSICION PARA
RECUBRIMIENTO DE UNA
ENVOLTURA DE PAPEL DE
ARTICULOS DE FUMAR”**

Solicitud Internacional:

PCT/ES2012/070225

Titular:

**MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL,
S.A.**

**RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN
NO. 64613 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015,
NOTIFICADA POR FIJACION EN LISTA DE 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2015, DESFIJADA EL 22 DE
OCTUBRE DE 2015**

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., con la Oficina 506 de la Carrera 7 No. 74-64 de ésta ciudad, Abogado en Ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de apoderado de la sociedad **MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.**, domiciliada en Tusset 10, E-08006 Barcelona, España; debidamente reconocido por su despacho, encontrándome dentro de la debida oportunidad procesal, por medio del presente escrito interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la Resolución No. 64613 de 17 de septiembre de 2015, notificada por fijación en lista de 22 de septiembre de 2015, desfijada el 22 de octubre de 2015; con el propósito que sea revocada y en su lugar proferir otra, en que se **OTORGUE** el privilegio de la Patente de Invención denominada: **“COMPOSICION PARA RECUBRIMIENTO DE UNA ENVOLTURA DE PAPEL DE ARTICULOS DE FUMAR”**, conforme a lo siguiente:

1. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

- 1.1. Mediante la "Resolución" objeto del presente recurso, se deniega el privilegio de patente de invención denominada: **"COMPOSICION PARA RECUBRIMIENTO DE UNA ENVOLTURA DE PAPEL DE ARTICULOS DE FUMAR"** solicitado por mi representada la sociedad **MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.**, al considerar que no cumple con los requisitos dispuestos en la legislación comunitaria vigente.
- 1.2. La División de Nuevas Creaciones decidió negar el derecho de patente de invención por considerar que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo. Se puede establecer con la simple lectura de la "Resolución" que esa división de ninguna manera analizó correctamente la invención y su aporte al estado de la técnica, y a pesar de cumplir con los requisitos establecido por la ley decide negarla, haciéndose una interpretación equivocada en el análisis de patentabilidad de la misma.
- 1.3. De acuerdo con la doctrina y la Decisión 486, para que una invención sea patentable debe gozar de los requisitos de patentabilidad que son:

Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial.

Conforme a lo expuesto anteriormente, es claro que durante la evaluación del Nivel Inventivo de la presente invención, ese Despacho hizo caso omiso de las directrices establecidas por el INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD publicado por la SIC, toda vez que no reconoció que antes de la existencia de la presente invención, la solicitante se enfrentó a un complejo problema técnico y proporcionó una solución que no podía de ninguna manera haberse derivado de forma obvia a partir del estado de la técnica en el momento en que surge la invención, pues de haberlo tenido en cuenta, ese Despacho no habría negado el privilegio que se solicita, ya que como demostraremos más adelante, la solución propuesta es inventiva frente a los documentos D1 y D2.

2. ANTECEDENTES**Base de la Negativa - Falta de Nivel Inventivo****2.1 Objeto de la invención**

El problema técnico con el que se relaciona la invención rechazada en la "Resolución" consiste en la necesidad de conseguir cigarrillos auto extinguidos con un porcentaje de auto extinción 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.

2.2. Determinación del estado de la técnica

La "Resolución" basa su rechazo en los documentos citados por el examinador a los que se hará referencia en este escrito son:

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

Considera esa entidad que la solicitud en estudio se ve afectada por nivel inventivo ya que resulta evidente a la luz de los documentos D1 y D2 que se considera el estado de la técnica.

La "Resolución" definitivamente concluye que teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante durante el trámite de la solicitud no desvirtúan las objeciones a la patentabilidad previamente sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio resuelve denegar la patente para **"COMPOSICION PARA RECUBRIMIENTO DE UNA ENVOLTURA DE PAPEL DE ARTICULOS DE FUMAR"**.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

- 3.1. Nos permitimos respetuosamente indicar que no compartimos la interpretación realizada por el examinador con respecto al documento citado, en el cual se fundamentó el rechazo de la presente solicitud, interpretación equivocada teniendo en cuenta los siguientes argumentos: **LA PRESENTE INVENCION SÍ ES INVENTIVA CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA DECISIÓN ANDINA 486 EN VISTA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA, INCLUYENDO LOS DOCUMENTOS CITADOS EN LA “RESOLUCIÓN” DENEGATORIA 64613.**

Frente a los argumentos previamente manifestados, la solicitante discrepa respetuosamente de los mismos, razón por la cual se presenta este Recurso de Reposición.

En primer lugar la solicitante considera que el análisis del requisito de nivel inventivo sobre el que se basa el rechazo de la “Resolución” es erróneo, sobre todo porque tiene como fundamento una conclusión a la que llega la autoridad de examen que indudablemente está basada en el indebido uso de la retrospectiva, es decir, una vez que se conoce la solución técnica propuesta por la invención, el examinador busca la vía de combinar documentos que no están relacionados con exactamente el mismo problema técnico abordado por la presente solicitud, para objetar su no obviedad.

- 3.2. Según el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD”, en el análisis de este requisito de patentabilidad **no basta con la existencia de los elementos de manera aislada o individualmente considerados en el estado de la técnica** para concluir la falta de nivel inventivo, sino que ellos en su totalidad e integridad **“enseñen de manera evidente”** la manera de llegar a la solución al problema técnico. Esto indudablemente no ha ocurrido cuando el examinador ha combinado la enseñanza de D1 y D2, pues con esta combinación no se podría prever

5

en lo absoluto la ventaja técnica de la solución propuesta que se ofrece sobre la técnica anterior.

Sin embargo, con el fin de evaluar correcta y justamente este requisito de nivel inventivo, y determinar si realmente era obvia la invención para el experto en la técnica antes de la fecha de presentación de la solicitud, la técnica anterior debe considerarse como lo que realmente era para la persona experta en la fecha de la invención, y no bajo el prejuicio del conocimiento de la solución que se está proponiendo.

3.3. El examinador encuentra que las reivindicaciones 1 – 6 carecen de nivel inventivo frente a los documentos:

- D1: WO 2003/015543. "Method of preparing paper for self-extinguishing cigarettes".
- D2: US 7.677.256. "Wrapping materials for smoking articles"

3.4. Según se expone en la resolución N° 64613, punto (6.3), el **efecto técnico** asociado a la utilización de carbonato cálcico 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.

El solicitante respetuosamente discrepa con esta opinión y sostiene que, tal como se describe y se demuestra en la solicitud de patente N° 13-247572, el efecto técnico asociado a la sustitución de hidróxido de aluminio por carbonato cálcico no es la mencionada por el examinador, sino 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, es decir, aquella que comprende goma arábica e hidróxido de aluminio.

3.4.1 Este efecto técnico se muestra gráficamente en las figuras 1 y 2, ambas incluidas en la solicitud de patente N° 13-247572. En estas figuras se muestran los resultados de los test "SE" y "FASE" para cigarrillos tratados con la composición de recubrimiento descrita en la solicitud de patente N° 13-247572 (Fig. 1) y para cigarrillos tratados con la composición de recubrimiento descrita en D1 (Fig. 2).

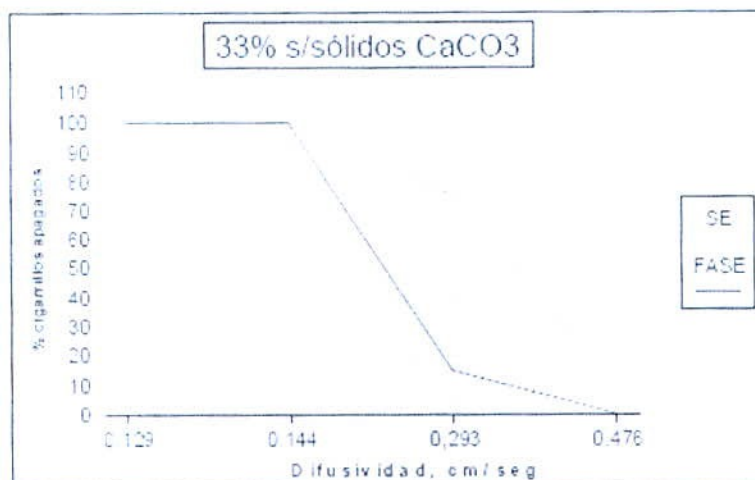


Fig. 1

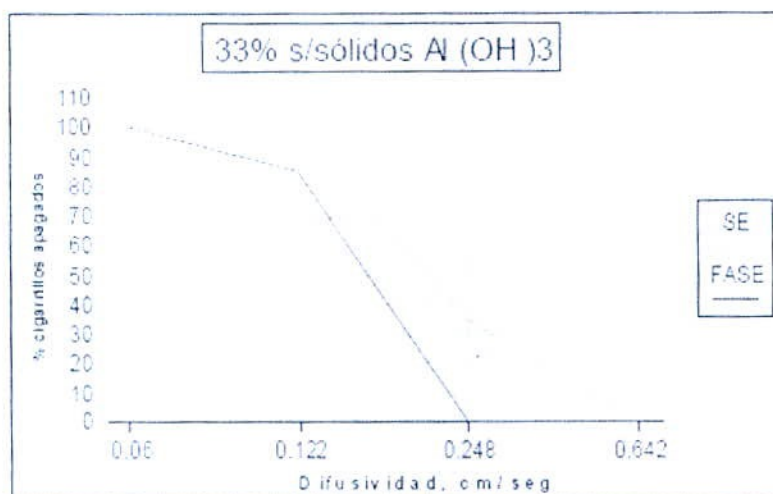


Fig.2

3.4.2. Por un lado, en el test "SE" (por sus siglas en inglés, self-extinguishment) se determina el apagado de los cigarrillos cuando estos están en contacto con una superficie (ver Fig. 3). El objetivo de este test es obtener un 100% de cigarrillos apagados, siendo el valor mínimo necesario un 75% para cumplir con los requisitos legales de cigarrillos autoextinguibles.

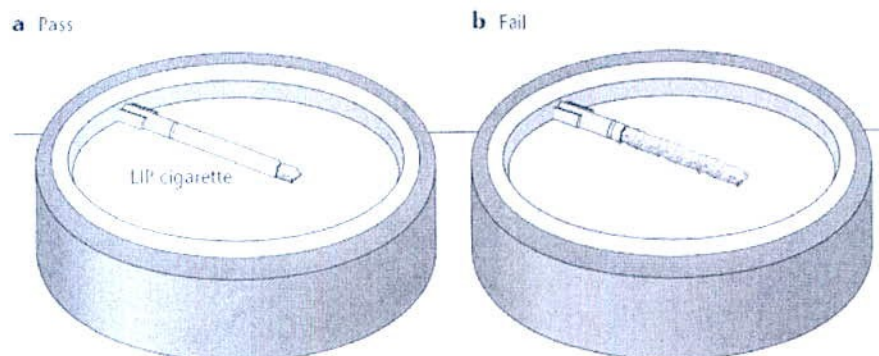


Fig. 3: Test "SE" ASTM E2187

Por otro lado, en el test "FASE" (por sus siglas en inglés, Free-Air Self-Extinguishment) se determina el apagado de cigarrillos cuando estos no están en contacto con ninguna superficie (ver Fig. 4). El objetivo de este test es obtener un 0% de cigarrillos apagados.

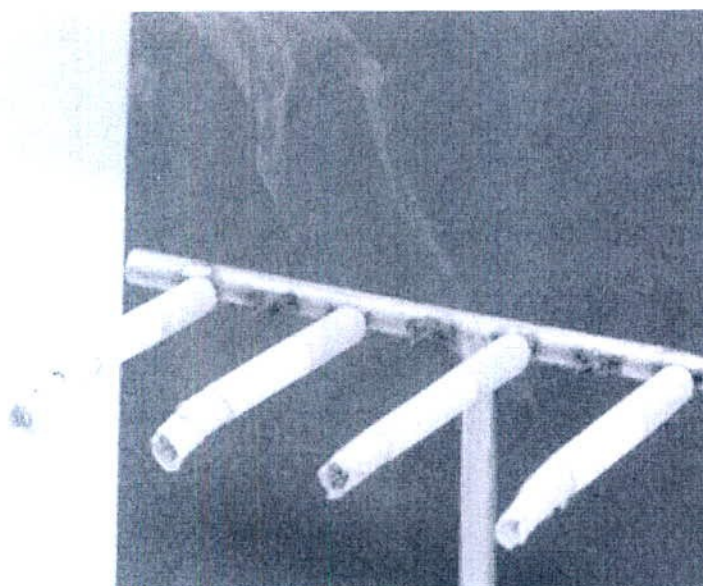


Fig. 4: Test "FASE"

Aunque ambos test miden el apagado de cigarrillos, las condiciones de los test son totalmente distintas. Así, mientras que en el test SE los

cigarrillos se colocan sobre unos papeles filtrantes, en el test FASE los cigarrillos no están apoyados en nada. Por otro lado, el resultado óptimo a obtener en ambos test es completamente opuesto: 100 % de apagado en el test SE y 0% de apagado en el test FASE.

- 3.4.3.** Tal como puede observarse de los resultados que se muestran en la figura 2, cuando se utiliza la composición descrita en D1 (goma arábica e hidróxido de aluminio), para un resultado del test SE del 75%, se obtiene un valor de aproximadamente 50% en el test FASE. Este porcentaje de cigarrillos que se apagan en combustión libre es inaceptablemente alto.

Sin embargo, los resultados de la figura 1 muestran que al utilizar la tecnología de la solicitud de patente N° 13-247572, es decir, al aplicar la composición para recubrimiento que comprende goma arábica y carbonato cálcico, para un resultado del test SE del 75%, se obtiene un valor del 15% en el test FASE. Este porcentaje de cigarrillos que se apagan en combustión libre es netamente menor que en el caso anterior y aceptable para la industria.

- 3.5.** Continuando con su argumentación, el examinador considera que el **problema técnico objetivo** que solventa la composición para recubrimiento de la reivindicación 1 es la obtención de una composición alternativa a la descrita en D1 para obtener un papel autoextinguible.

El solicitante discrepa con la opinión expresada por el examinador y considera que, al menos por los motivos que se exponen a continuación, el experto en la materia de ninguna forma hubiera considerado que el problema técnico que solventa la composición para recubrimiento de la solicitud de patente n° 13-247572 era obtener una composición alternativa a la descrita en D1.

- 3.5.1.** En primer lugar, el solicitante afirma que el problema técnico objetivo se ha de definir en base al efecto técnico que muestra las características distintivas. En este caso, tal como se ha demostrado en el apartado anterior, el efecto técnico asociado a la adición de carbonato cálcico a una composición para recubrimiento que comprende goma arábica es reducir el porcentaje de artículos de fumar que se apagan en combustión libre. En consecuencia, 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)?

- 3.5.2.** Adicionalmente, el solicitante declara que este problema técnico ya se menciona en el apartado de antecedentes de la solicitud de patente N° 13-247572. En particular, en la pág. 1, lín. 9-15 se reconoce la existencia de cigarrillos autoextinguibles, así como también se menciona que estos han de cumplir ciertos requisitos legales.

“Los fabricantes de cigarrillos exigen cada vez más que los cigarrillos con poca tendencia a la ignición cumplan el requerimiento legal en EE.UU. de que un 75% de los mismos se apaguen sobre un soporte consistente normalmente en 10 hojas de un tipo de papel de filtro determinado. Este porcentaje de cigarrillos que se apagan se mide en EE.UU. mediante el test de autoapagado o “SE” por sus siglas en inglés, Self-Extinguishment, ASTM E2187, único test oficial disponible en la actualidad.” (pág. 1, lín. 9-15)

Posteriormente, en la industria se planteó la necesidad de mejorar las propiedades de la composición para recubrimiento conocidas hasta la fecha. Además de conseguir que los artículos de fumar se apaguen en contacto con un soporte inflamable, era necesario reducir el número de artículos de fumar que se apagan en combustión libre.

“Pero además, los fabricantes de cigarrillos también exigen que el porcentaje de cigarrillos que se apagan en combustión libre, es decir, sin estar en contacto con nada, sea mínimo e, idealmente, cero. Esto se mide mediante un test no oficial llamado “FASE” por sus siglas en inglés, Free-Air Self-Extinguishment.” (pág. 1, lín. 16-19)

Por lo tanto, en la fecha de prioridad de la solicitud de patente N° 13-247572, la industria exigía que los artículos de fumar autoextinguibles, es decir, aquellos que se apagan al entrar en contacto con una superficie inflamable, NO SE APAGUEN en combustión libre.

A este respecto quisiéramos recalcar, tal como se menciona en la solicitud de patente N° 13-247572, aunque el documento D1 supuso un gran avance a la hora de desarrollar cigarrillos autoextinguibles que cumplieran el test de autoapagado (test SE), era necesario mejorar la solución propuesta por D1, ya que las composiciones de recubrimiento allí descritas no permitían obtener cigarrillos con valores de autoextinción en combustión libre adecuados.

“El uso de la goma arábica ha significado una contribución importante en la obtención de cigarrillos autoextinguibles, pero era necesario mejorar la carga de la composición formadora de película sustituyendo el hidróxido de aluminio por compuestos que aumentarían el porcentaje de cigarrillos que no se apagan en combustión libre.” (pág. 1, lín. 29-34)

En base a la información anterior, el solicitante afirma que el experto en la materia en ningún modo se hubiera visto motivado a modificar la composición para recubrimiento descrita en D1 con el objeto de obtener una composición alternativa a la anterior, es decir, una composición de recubrimiento que cumpla con los requisitos del test ASTM E2187 (resultado en el test SE min. 75%), pero sin tener en consideración como se podría ver afectada la combustión libre de los artículos de fumar recubiertos con esa supuesta composición alternativa.

Por lo tanto, considerando que a la hora de valorar el nivel inventivo de una invención el experto en la materia ha de tener algún motivo para modificar el estado de la materia de una forma determinada, el solicitante respetuosamente sostiene que el problema técnico objetivo que solventa la composición para recubrimiento de la solicitud de patente N° 13-247572 *no puede ser la obtención de una composición alternativa a la descrita en D1*, tal como expone el examinador en la resolución N° 64613, ya que esta composición alternativa no le serviría para la obtención de artículos de fumar autoextinguibles que cumplieran con los requisitos de la industria tabacalera en la fecha de prioridad de la mencionada solicitud de patente. Sin embargo, el experto sí se habría visto motivado a modificar la composición descrita en D1 con el objeto de disminuir el porcentaje de artículos de fumar que se apagan en combustión libre.

- 3.5.3. En consecuencia, el solicitante sostiene que la solicitud de patente N° 13-247572 **proporciona una mejora significativa en el sector de los artículos de fumar auto-extinguibles**, ya que la composición para recubrimiento que se describe es capaz de conseguir el **balance correcto de dos objetivos opuestos**. Así, la combinación específica de entre 40% y 95 % de goma arábica y entre 5% y 60% de carbonato cálcico, ambas cantidades expresadas en peso respecto al peso de materia seca total de la composición, permite obtener artículos de fumar, en particular cigarrillos, que se apagan al entrar en contacto con una superficie inflamable, a la vez que se mantienen encendidos durante la combustión libre, es decir, cuando no están en contacto con ninguna superficie.

Este doble objetivo ya se menciona en la solicitud de patente N° 13-247572:

“Con el papel obtenido según la presente invención se consigue disminuir el valor FASE para un valor SE dado comparativamente al hidróxido de aluminio, como se demostrará más adelante.” (pág. 2, lín. 18-20)

“La presente invención tiene como objeto una composición de recubrimiento de papel de artículos de fumar que comprende una combinación de goma arábica y carbonato cálcico, que aporta la ventaja de conseguir cigarrillos autoextinguibles con un porcentaje de autoextinción en combustión libre más bajo que utilizando hidróxido de aluminio.” (pág. 2, lín. 23-27)

“El procedimiento de la invención permite dotar a un papel para cigarrillos, preferentemente por la cara interna o en contacto con el tabaco, de un recubrimiento apropiado para conseguir mantener el parámetro FASE con el valor más bajo posible.” (pág. 2, lín. 28-31)

- 3.6. En el **documento D1** se describe un proceso de recubrimiento del papel de fumar para conseguir la autoextinción de los cigarrillos (pág. 1, lín.14-23). Sin embargo, **D1 en ningún momento hace referencia a si los cigarrillos obtenidos se apagan o no en combustión libre**, que es el parámetro que mide el test FASE mencionado en la solicitud de patente

Nº 13-247572. Por lo tanto, D1 tampoco describe o sugiere cómo modificar la composición que se describe con objeto de aumentar el porcentaje de cigarrillos que no se apagan en combustión libre.

En consecuencia, tal como reconoce el examinador, las reivindicaciones 1-6 son inventivas respecto al documento D1.

- 3.7. Según se expone en la resolución Nº 64613, que respetuosamente se está recurriendo, que el **documento D2** menciona el uso de carbonato cálcico como uno de los rellenos minerales típicos para obtener recubrimientos autoextinguibles en un rango entre 3 y 35% de la formulación total. Por lo tanto, el examinador considera que el experto se habría visto motivado por D2 a incluir carbonato cálcico como carga ignífuga en la composición de recubrimiento de D1.

El solicitante discrepa con la opinión expresada por el examinador y considera que, al menos por los motivos que se exponen a continuación, el experto en la materia no hubiera considerado obvio modificar la composición para recubrimiento de D1 sustituyendo el hidróxido de aluminio por carbonato cálcico.

- 3.7.1. El documento D2 describe una formulación de recubrimiento que puede comprender agentes filmógenos como alginatos, pectinas, derivados de celulosa, copolímeros de acetato de etileno y vinilo, goma de guar, goma de xantano, almidón, almidón modificado, acetato de polivinilo o alcohol de polivinilo (col. 16, lín. 15-30). Esta formulación de recubrimiento también puede incluir una carga inorgánica como carbonato cálcico, fosfato cálcico, caolín, talco, óxido de aluminio, mica, óxido de magnesio, sulfato cálcico, carbonato magnésico, hidróxido de magnesio o dióxido de titanio; o una carga orgánica tal como almidón, almidón modificado, harinas, partículas de alcohol de polivinilo o partículas de tabaco (col. 17, lín. 39-62). Esta carga también puede ser materiales celulósicos fibrosos, materiales basados en carbono, materiales metálicos o similares (col. 17, lín. 62-67). La carga también puede ser una sal soluble en agua tal como un cloruro o citrato de metal alcalino, cuando se utiliza un disolvente no acuoso como disolvente del material filmógeno (col. 18, lín. 1-4).

Sin embargo, aunque en el documento D2 se mencionan un elevado número de materiales diferentes que pueden incorporarse a la formulación de recubrimiento, no se menciona que la formulación de recubrimiento pueda comprender goma arábica.

- 3.7.2. A este respecto, el solicitante desea reiterar que las gomas mencionadas en el documento D2, goma guar y goma xantano, son muy diferentes a la goma arábica.

Por un lado, la goma guar es un carbohidrato polimérico que contiene galactosa y manosa como unidades estructurales. Este polímero está formado por una cadena lineal de β -D-manopiranosilo con enlaces (1 $\rightarrow$ 4), con cadenas laterales de una única unidad de α -D-galactopiranosilo. La goma guar tiene un peso molecular promedio de aproximadamente 50.000 a 8.000.000. Este carbohidrato polimérico se utiliza habitualmente en concentraciones inferiores a 1%; soluciones al 3 % presentan aspecto de gel. Las soluciones de goma guar son pseudoplásticas (Handbook of water-soluble gums and resins (1980). Davidson, R. L., Ed. McGraw-Hill Book Company, New York; GUAR GUM - Chemical and Technical Assessment, prepared by Yoko Kawamura, Ph.D., for the 69th JECFA (2008)).

La goma de xantano es una cadena de β -D-glucosa con enlaces (1 $\rightarrow$ 4), es decir, como la celulosa, con cadenas laterales de β -D-manosa y ácido β -glucurónico. La cadena también tiene ácido pirúvico y grupos acetilo. Esta goma tiene un peso molecular promedio de 2.000.000 y superior. La cadena de goma de xantano tiene una rigidez estructural extraordinaria que le proporciona varias propiedades inusuales. Soluciones acuosas de goma de xantano son extremadamente pseudoplásticas y tienen un límite de elasticidad (yield point). Por ejemplo, este compuesto es un estabilizante de suspensión casi ideal ya que es capaz de mantener la viscosidad de forma casi independiente de la temperatura y el pH. La goma de xantano se utiliza habitualmente en concentraciones inferiores a 1% (Handbook of water-soluble gums and resins (1980). Davidson, R. L., Ed. McGraw-Hill Book Company, New York).

Por otro lado, la goma arábica es una sal neutra o ligeramente ácida de un polisacárido complejo que contiene cationes de calcio, magnesio y potasio. Este compuesto está formado por mezclas de polisacáridos, en particular L-arabinosa, L-ramnosa, D-galactosa y ácido D-glucurónico, y proteínas, principalmente oxidasas y peroxidasas. La goma arábica tiene un peso molecular promedio entre 260.000 y 1.160.000. Las moléculas de goma arábica tienen forma de espirales cortas y rígidas con numerosas cadenas laterales. Debido a sus especiales propiedades físicas, la goma arábica se utiliza en concentraciones desde menos de 1% hasta más del 50%. Las soluciones de goma arábica a concentraciones inferiores a 40% muestran un comportamiento Newtoniano, mientras que por encima de esta concentración se observa un comportamiento pseudoplástico. Esto es clave en las aplicaciones industriales de la goma arábica (Handbook of water-soluble gums and resins (1980). Davidson, R. L., Ed. McGraw-Hill Book Company, New York).

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el solicitante defiende que la goma arábica no sólo es químicamente diferente a las gomas guar o xantano, sino que su estructura espacial, comportamiento en solución y funcionalidad son también muy diferentes. Estas diferencias hacen totalmente imposible obtener composiciones de recubrimiento con un porcentaje de goma guar o xantano entre 40% y 95% en peso respecto al peso de materia seca total de la composición.

- 3.7.3.** A este respecto, el solicitante afirma que las propiedades de combustión de un papel de envoltura recubierto con una composición que comprenda un agente filmógeno y un material de relleno, se verán afectados por la naturaleza de ambos componentes. En otras palabras, es la interacción entre ambos componentes en el recubrimiento del papel de envoltura la que proporciona a este papel unas determinadas propiedades de combustión.

Tal como se ha mencionado anteriormente, el documento D2 no menciona la goma arábica entre los agentes filmógenos que pueden estar presente en la formulación que se describe. Así mismo, las gomas que sí se mencionan en D2 (goma guar y goma xantano) tienen un comportamiento muy diferente a la goma arábica y, por lo tanto, no

pueden considerarse equivalentes. Por lo tanto, este documento del estado de la técnica en ningún modo sugiere al experto como se verían modificadas las propiedades de la goma arábica (compuesto filmógeno utilizado en la composición del documento D1) al combinarla con cualquiera de los múltiples ingredientes citados en D2.

En base a la información mencionada anteriormente, el solicitante respetuosamente sostiene que el experto en la materia no se hubiera visto motivado a utilizar las enseñanzas de D2, con objeto de mejorar las propiedades de combustión de la composición basada en la goma arábica que se describe en el documento D1.

- 3.7.4. Tal como menciona el examinador en la resolución N° 64613, el documento D2 incluye el carbonato cálcico como uno de las posibles cargas inorgánicas que pueden estar presente en la formulación de recubrimiento que se describe en D2, una formulación adecuada para obtener cigarrillos autoextinguibles, es decir, cigarrillos que tienden a apagarse al ponerse en contacto con un sustrato inflamable (col. 2, lín. 5-10 de D2).

A este respecto, el solicitante desea añadir que el documento D2 se refiere al mismo problema técnico que D1, la obtención de cigarrillos autoextinguibles con un elevado porcentaje de cigarrillos que se apagan en contacto con un sustrato inflamable (test SE). Sin embargo, este documento no hace ninguna mención a cómo se puede modificar una composición de recubrimiento, mucho menos una composición de recubrimiento en base a goma arábica, para reducir el porcentaje de artículos de fumar que se autoextinguen por combustión libre (test FASE). En particular, el documento D2 no describe la capacidad del carbonato cálcico, en combinación con goma arábica, de proporcionar un artículo de fumar autoextinguible con un porcentaje de autoextinción por combustión libre (FASE) más bajo que utilizando hidróxido de aluminio (pág. 2, lín. 21-27).

En consecuencia, en el caso improbable que el experto hubiera considerado relevantes las enseñanzas del documento D2 para desarrollar una composición de recubrimiento en base a goma arábica, este documento del estado de la técnica de ningún modo le habría

indicado cómo modificar la composición para recubrimiento que se describe en el documento D1, con el objetivo de obtener una composición para recubrimiento capaz de conseguir el balance correcto de dos objetivos opuestos. Así, la combinación específica de entre 40% y 95% de goma arábica y entre 5% y 60% de carbonato cálcico, ambas cantidades expresadas en peso respecto al peso de materia seca total de la composición, permite obtener artículos de fumar, en particular cigarrillos, que se apagan al entrar en contacto con una superficie inflamable, a la vez que se mantienen encendidos durante la combustión libre, es decir, cuando no están en contacto con ninguna superficie.

- 3.7.5.** Es más, en varios de los ejemplos que se incluyen en el documento D2 se menciona que los cigarrillos obtenidos cumplen “**cigarette extinction test criteria**” (ejemplos 52-67). En algunos de estos ejemplos se menciona que los resultados obtenidos con una composición que comprende carbonato cálcico son mejores que cuando se aplica la misma composición, pero sin este compuesto.

Según el documento D2, los recubrimientos que combinan la reducción de la porosidad (debido al material formador de película) con la adición de peso (debido a la incorporación de una carga) son efectivos a la hora de facilitar la extinción de los cigarrillos (col. 24, lín 7-10). El solicitante defiende que éste era el objetivo que pretendía el documento D1, pero no el problema técnico que solventa la presente invención. Así, la solicitud de patente N° 13-247572 hace referencia a la aplicación de una composición a base de un material formador de película específico (goma arábica) y una carga muy concreta (carbonato cálcico) para EVITAR la extinción de los cigarrillos (no reducir su velocidad de combustión, ni facilitar su extinción) en determinadas circunstancias, mientras que en otras su combustión se debe PARAR (no reducirse su velocidad). En esta solicitud de patente colombiana no se pretende ni aumentar ni reducir la velocidad de combustión. El objetivo es que el cigarrillo no se apague en determinadas circunstancias, a la vez que sí se apague en otras.

En opinión del solicitante, el hecho que el carbonato cálcico mejore los resultados obtenidos en el test de extinción del documento D2, en todo

caso habría dirigido al experto a NO utilizar este compuesto para reducir el número de cigarrillos que se apagan en combustión libre, es decir, para aumentar la combustibilidad de los artículos de fumar, objetivo completamente opuesto al que se pretende en D2.

- 3.7.6. Según se expone en la resolución N° 64613, el examinador reconoce que la composición presentada en la solicitud de patente N° 13-247572 presenta ciertas ventajas técnicas. Sin embargo, en su opinión, estas ventajas no son suficientes para reconocer el nivel inventivo de la composición de recubrimiento y, por lo tanto, mantiene que esta composición resultaría obvia de combinar los documentos D1 y D2.

El solicitante discrepa con la opinión expresada por el examinador y respetuosamente afirma que los resultados conseguidos por la composición de recubrimiento de la presente invención son sorprendentes e inesperados. Tal como se ha mencionado anteriormente, el documento D2 menciona que el uso de carbonato cálcico para conseguir que los cigarrillos se apaguen. Sin embargo, los inventores de la presente solicitud de patente han demostrado que al combinar esta carga mineral específica con goma arábica se consigue justo el efecto contrario, es decir, se aumenta la combustibilidad del papel de envoltorio de forma que éste tiende a no apagarse en combustión libre.

Por otro lado, tal como se ha expuesto en detalle en los apartados anteriores y se resume a continuación, la composición recubrimiento que se describe en las reivindicaciones actualmente en el expediente no resulta obvia de una eventual combinación de los documentos D1 y D2.

- En la solicitud de patente n° 13-247572 se muestra que la composición de la invención conlleva asociado el efecto técnico alegado, es decir, una reducción del porcentaje de artículos de fumar que se apagan en combustión libre en comparación con la composición que comprende hidróxido de aluminio. Este efecto técnico sorprendente e inesperado no se puede obviar al evaluar el nivel inventivo de la solicitud de patente.
- No hay ningún motivo por el que el experto se hubiera visto motivado a modificar la composición de D1 con objeto de obtener

una composición de recubrimiento alternativa, ya que los requisitos de la industria requerían reducir además el porcentaje de artículos de fumar que se apagan en combustión libre.

- El experto no habría considerado relevante las enseñanzas del documento D2 para desarrollar una composición de recubrimiento en base a goma arábica y, por lo tanto, no habría combinado D1 con D2.
- De haber realizado la combinación de los documentos D1 y D2, en todo caso se hubiera visto motivado a NO seleccionar carbonato cálcico entre todos los materiales de relleno que se mencionan en D2, ya que este es la carga mineral que proporciona una mayor disminución de la combustibilidad y se pretende justo el efecto opuesto.

3.7.7. Adicionalmente, el solicitante respetuosamente considera que el examinador está realizando un análisis "ex post facto", es decir, una vez se dispone de la solución a un problema técnico determinado, esta solución parece obvia. Sin embargo, el análisis del nivel inventivo se ha de realizar en la fecha efectiva de la solicitud (en este caso la fecha de prioridad) y en base al contenido del estado de la técnica, sin tener en consideración las enseñanzas de la propia solicitud de patente.

Tal como se ha expuesto en detalle en los apartados anteriores de este escrito, en base al estado de la técnica disponible antes de la fecha de prioridad de la solicitud de patente N° 13-247572, el hecho de que la combinación específica de goma arábica y carbonato cálcico en las cantidades especificadas en la reivindicación 1, permitiera obtener artículos de fumar, en particular cigarrillos, que se apagan al entrar en contacto con una superficie inflamable, a la vez que se mantienen encendidos durante la combustión libre, es decir, cuando no están en contacto con ninguna superficie, no resulta obvio para el experto en la materia.

3.8. En base a lo mencionado anteriormente, el solicitante respetuosamente declara que la reivindicación 1 y, en consecuencia, también las reivindicaciones 2 y 3 que dependen de ella, son inventivas respecto a

la combinación de los documentos D1 y D2, cumpliendo así con los requisitos del artículo 18 de la Decisión 486.

- 3.8.1. Las reivindicaciones 4 a 6 del juego de reivindicaciones actualmente en el expediente hacen referencia a una envoltura de papel de fumar que comprende el papel de fumar con una permeabilidad al aire entre 10 y 150 UC y un recubrimiento parcial o total con una tinta que corresponde a la composición de recubrimiento de la reivindicación 1. En la resolución N°64613, el examinador realiza una argumentación análoga a la expuesta respecto a la composición para recubrimiento de la reivindicación 1.

A este respecto, el solicitante afirma que los argumentos expuestos en este escrito respecto a la composición para recubrimiento de la reivindicación 1 también aplican a la envoltura de papel de fumar de las reivindicaciones 4 a 6. En consecuencia, estas reivindicaciones también cumplen el requisito de nivel inventivo respecto a la combinación de los documentos D1 y D2, cumpliendo así con los requisitos del artículo 18 de la Decisión 486.

- 3.9. Por último, es importante hacer énfasis que el problema técnico a resolver no es obtener una composición con las alternativas de los documentos señalados por el examinador, sino el objetivo encontrado por los inventores de la presente solicitud que fue conseguir reducir el porcentaje de cigarrillos que se apaguen en combustión libre a un nivel aceptable, es decir, el examinador debe cumplir con el análisis de este requisito de patentabilidad **no basta con la existencia de los elementos de manera aislada o individualmente considerados en el estado de la técnica** para concluir que una solicitud se considera falta de nivel inventivo, sino que ellos en su totalidad e integridad **“enseñen de manera evidente”** la manera de llegar a la solución al problema técnico., como el de la presente solicitud que comprende una “composición para recubrimiento de papel de artículos de fumar que comprende: entre un 40% y un 95% en peso de goma arábiga respecto al peso de materia seca total de la composición, y entre un 5% y un 60% en peso de carbonato cálcico respecto al peso total de materia seca total de la composición, y entre un 5% y un 60% en peso de carbonato cálcico respecto al peso total de materia seca total de la

composición, donde esta composición da lugar a artículos de fumar autoextinguibles con un porcentaje de autoextinción en combustión libre inferior al de una composición que comprende las mismas cantidades de goma arábica e hidróxido de aluminio.”

Así las cosas, la presente invención es patentable según lo establecido en la Decisión Andina 486, ya que las referencias citadas en la Resolución impugnada han sido analizadas y los argumentos en contra de la patentabilidad de la solicitud se han superado. En consecuencia, el solicitante respetuosamente considera que las referencias citadas D1 y D2, no muestras y menos aún sugieren “todas” las características técnicas incluidas en las reivindicaciones de la presente solicitud. Por lo tanto la presente solicitud no es solo nueva, sino también inventiva a la luz del estado de las técnicas citadas.

- 3.10. Por todo lo anterior, consideramos que la decisión contenida en la resolución, motivo de la actual impugnación, resulta equivocada e injusta, por tanto y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, debe considerarse que la presente solicitud cumple con lo estipulado en los Artículo 14, 16 y 18 de la Decisión 486, y se refiere a una invención patentable a la luz de lo dispuesto por la mencionada norma comunitaria. Pues todo lo aquí demostrado nos está indicando que la presente solicitud cumple con los presupuestos señalados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para que sea otorgada como Patente de Privilegio de Invención.

4. PETICIONES.

4.1. Pretensión Principal.

De acuerdo a lo señalado en el transcurso de este recurso, solicito respetuosamente a su despacho, tener en cuenta los argumentos anteriormente propuestos y con base a ello, proceder con la concesión total o parcial de la Patente de Privilegio de Invención: **“COMPOSICION PARA RECUBRIMIENTO DE UNA ENVOLTURA DE PAPEL DE ARTICULOS DE FUMAR”**, a favor de mi representada la sociedad **Miquel y Costa & Miquel, S.A.**

4.2. Pretensiones Subsidiarias.

- a). **REVOCAR** la Resolución No. 64613 de 17 de septiembre de 2015, y en su lugar proferir otra en la que otorguen en forma total o parcial las reivindicaciones solicitadas, todo de conformidad con los documentos que hacen parte esencial del trámite.
- b). **REVOCAR** la Resolución No. 64613 de 17 de septiembre de 2015, y en su lugar proferir otra en la que si su Despacho, no obstante la claridad de la invención, considera que es necesaria alguna precisión, se requiera a mi representada con las explicaciones pertinentes, pues reiteramos que la invención solicitada encaja dentro de las normas vigentes, por lo tanto en aras de los principios de equidad y justicia deberá ser otorgada total o parcialmente, como respetuosamente lo solicito.

5. PRUEBAS.

- 5.1. Todos y cada uno de los documentos que reposan en el expediente citado en la referencia.
- 5.2. Resolución No. 64613 de 17 de septiembre de 2015
- 5.3. La actuación surtida.

6.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Las disposiciones legales que invoco como fundamento para promover el presente recurso en los artículos 14, 16, 18, y 34 y demás aplicables de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en las normas aplicables del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contenidas en la Ley 1437 de 2011, y en las demás disposiciones vigentes.

7.- OPORTUNIDAD.

La Resolución recurrida fue notificada por fijación en lista de 22 de Septiembre de 2015, desfijada el 22 de Octubre de 2015, por lo tanto me encuentro dentro de la debida oportunidad legal, consagrada en el Código Contencioso Administrativo.

8.- NOTIFICACIONES.

Mí representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi Oficina de Abogado, situada en la Carrera 7 No. 74-64 Oficina 506 de Bogotá.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

T.P. 50.007 Consejo Superior de la Judicatura

COD. 4134