

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

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-020980- -00009-0000

Fecha: 2012-11-23 16:17:52 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 12

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 09.020.980
Asunto : Solicitud de Patente para: **ARTICULOS PARA FUMAR
MEJORADOS PARA SUMINISTRAR ADITIVOS
INCORPORADOS DENTRO DE MICROFIBRAS Y
NANOFIBRAS ELECTROHILADAS Y METODOS
RELACIONADOS**
Solicitante : **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**
Clase : A24D 003/004
Fecha de Solicitud : 02 de marzo de 2009

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, de conformidad con la sustitución de poder otorgada a mí por el doctor Emilio FERRERO, me refiero al oficio No. **12583** notificado por fijación en lista del 18 de julio de 2012.
2. Mediante memorial radicado el 10 de octubre pasado solicité un plazo de treinta días para dar respuesta al oficio No. **12583**, por lo cual la respuesta es presentada oportunamente
3. Mediante oficio No. **12583** 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 son las siguientes:

3.1 De la Solicitud de Patente

3.1.1 Reivindicaciones

De manera resumida el Examinador ha expuesto lo siguiente:

- El capítulo reivindicatorio carece de claridad y concisión debido al uso de la expresión “por lo menos” y “al menos” que son de carácter no limitativo.
- El capítulo reivindicatorio carece de claridad y concisión porque definen los componentes de la fibra electrohilada empleando términos generales como “aditivo saborizante”, “polímero” que establecen un alcance demasiado amplio para las reivindicaciones.
- El uso de la expresión “fibra electrohilada” esta caracterizando al componente de filtro por medio de una metodología empleada para su obtención, lo cual no es permitido.
- Las reivindicaciones 6-8 carecen de soporte en la descripción porque no se han proporcionado ejemplos de fibras con las características descritas.
- Las reivindicaciones 9-12 no son claras porque presentan una doble caracterización de método de elaboración del componente de filtro y el método para obtener una fibra electrohilada.
- Las reivindicaciones 9-12 carecen de claridad y concisión porque no definen con suficiente detalle las condiciones para llevar a cabo el electrohilado.

3.1.2 Descripción

De manera resumida el Examinado ha expuesto lo siguiente:

- La descripción no es clara porque la información que contiene no permite que la persona medianamente versada en la materia pueda comprender la solución aportada.
- La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para validar el uso de términos generales como “polímero” y “aditivo de sabor” para definir la composición del componente de filtro objeto de la presente invención.

3.2 Análisis de patentabilidad

3.2.1 Novedad

Para la evaluación de este requerimiento se emplea el documento D1: US5509430. El Examinador afirma que la reivindicación 1 y sus dependientes 2 y 4-8 carecen de novedad teniendo en cuenta las enseñanzas de D1.

3.2.2 Nivel Inventivo

Para la evaluación de este requerimiento se emplean los documentos D1: US5509430, D2: US5817159 y D3: US2002100725. El Examinador afirma que la reivindicación 3 carece de nivel inventivo teniendo en cuenta las enseñanzas de D1 y D2. Adicionalmente, también afirma que la reivindicación 9 y sus dependientes 10-12 no son inventivas dada la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D3.

4. 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:

4.1 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 5 reivindicaciones.

Específicamente las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio son:

- Se han eliminado las expresiones “al menos” y “por lo menos” del pliego reivindicatorio.
- Se ha delimitado la definición de “polímero” a solo polímero sacrificial seleccionado del grupo descrito en la antigua reivindicación 4.
- Se ha delimitado la definición de “aditivo saborizante” a solo aditivo de mentol.
- Se ha eliminado el uso de la expresión “fibra electrohilada”. En su lugar solo se usará el término “fibra”.
- Se han eliminado las antiguas reivindicaciones 6-8 y 10-11.

Con respecto a la objeción de claridad hacia la reivindicación 9, el Examinador ha determinado que esta reivindicación presenta una doble caracterización: el método para producir una fibra por electrohilado y el método para producir un componente de filtro. Sin

embargo, se desea aclarar que esta reivindicación esta dirigida exclusivamente a la elaboración de un componente de filtro, y este método involucra el electrohilado como una etapa del proceso. Es decir, el electrohilado es solo una etapa intermediaria necesaria para la obtención del componente de filtro. Se considera que la persona del oficio no tendría problemas en entender que el método reclamado necesariamente comprende los pasos de formar las fibras por electrohilado y de incorporar dichas fibras al componente de filtro.

Adicionalmente, el Examinador ha sugerido incorporar las condiciones de proceso para caracterizar el método reclamado, sin embargo, esto seria una limitación injustificada de la materia reclamada. En primer lugar, estas condiciones de operación pueden variar dependiendo de numerosos factores tales como los equipos usados, los polímeros seleccionados, los diámetros deseados, etc. Una persona conocedora del arte al seleccionar los aparatos necesarios para la elaboración del componente de filtro, no tendría problema en ajustar las condiciones de operación basándose en las necesidades del producto.

Finalmente, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con la objeción al capítulo descriptivo. Esta solicitud describe adecuadamente la encapsulación del aditivo de mentol dentro de fibras de polímero electrohiladas. El objetivo de esta invención es minimizar la volatilización del aditivo y la reducción del saborizante empleado en los componentes de filtro. La persona del oficio reconocerá que estos objetivos se cumplen con la encapsulación del aditivo saborizante dadas las enseñanzas de la solicitud, y no necesitaría de ejemplos comparativos para demostrar que este efecto se alcanza con la solución propuesta.

Así entonces, consideramos que las limitaciones y modificaciones efectuadas en el capítulo reivindicatorio se encuentran sustentadas en la descripción, de acuerdo con el conocimiento de una persona medianamente versada en la materia.

Por lo anterior, es posible establecer que el pliego reivindicatorio define claramente el componente de filtro que contiene aditivo de mentol encapsulado en fibras de polímero y su proceso de elaboración.

En consecuencia, se han atendido las recomendaciones del Examinador con respecto a las objeciones de claridad y concisión de la solicitud. Por lo tanto, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el análisis de patentabilidad de la solicitud.

4.2 Argumentos a favor de la patentabilidad de la presente solicitud

Con el fin de demostrar que la presente solicitud cumple con los requerimiento de novedad y nivel inventivo, se pone de presente lo siguiente:

Un documentos puede afectar la novedad de una solicitud cuando revela todas y cada una de las características técnicas de la invención. Si el solicitante es capaz de demostrar que existe por lo menos una característica que no estaba revelada, se debe considerar superada la objeción de novedad.

Igualmente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento. Se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada.

Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objetó la novedad y el nivel inventivo de la invención, con base en la siguiente información:

En primer lugar, el Examinador debe notar que se ha modificado el capítulo reivindicatorio, específicamente la reivindicación 1, para mencionar que el polímero sacrificial encapsula el aditivo de mentol. La encapsulación de este aditivo dentro del polímero sacrificial es claramente una característica importante de la invención, ya que es la que permite solucionar el problema técnico objetivo al retener el aditivo dentro del filtro durante periodos de almacenamiento. Tal y como se menciona en la descripción, la encapsulación disminuye la volatilización del aditivo y, por lo tanto, las cantidades de aditivo usadas en la manufactura del producto se ven disminuidas. La descripción también es clara al mencionar que los artículos para fumar que incorporan la invención ven una disminución de la materia en partícula total suministrada (TPM), además del aumento en la vida útil por las pocas pérdidas del aditivo.

Sin embargo, D1 no hace mención a la encapsulación del aditivo dentro de las fibras. La única referencia que se hace a la incorporación del aditivo en las fibras bi-componente de D1 es la adición de un líquido saborizante por rocío directo al material hecho de fibras bi-componente. D1 no menciona una encapsulación del aditivo saborizante dentro de las fibras, y mucho menos los efectos técnicos que alcanza esta encapsulación.

En el filtro para fumar de D1, el aditivo estaría disponible para su liberación una vez aplicado a las fibras, lo cual incrementa la pérdida del mismo en condiciones de almacenamiento o uso. Es precisamente este problema, que no logra solucionar D1, el objetivo de la presente invención.

El Examinador, así como cualquier otra persona conocedora del tema, entenderá las diferencias entre el rocío de un aditivo frente a la encapsulación del mismo, y las diferentes propiedades que presentaran los productos finales. En el primer caso, el aditivo saborizante estará escasamente soportado en la superficie de las fibras del filtro, con lo cual es susceptible a volatilizarse en el almacenamiento disminuyendo la calidad del cigarrillo. Por su parte, la presente invención protege al aditivo en los sub-compartimientos dentro de las fibras generados en la encapsulación, por lo cual la volatilización del material solo se puede dar cuando la estructura (polímero) que encapsula el aditivo se rompa y exponga el saborizante a la corriente de humo del cigarrillo. Es claro que el método de rociar un aditivo saborizante, enseñado en D1, no encapsula al mismo dentro de un polímero y no soluciona el problema de la volatilización.

Así entonces, el hecho de que el aditivo de mentol se encuentre encapsulado dentro de las fibras poliméricas, es una característica relevante no mencionada en D1 y por lo tanto el filtro para fumar que incorpora estas fibras es novedoso frente al estado del arte.

Con respecto a D3, el análisis hecho anteriormente también puede ser extrapolado a esta referencia, la cual menciona la elaboración de una red polimérica aplicable a un filtro para fumar pero no hace referencia a la incorporación del aditivo de mentol tal y como lo requiere la presente invención, es decir, encapsular dicho aditivo en la fibra de polímero.

Por lo tanto, aunque se combinaran las enseñanzas de D1 y D3, jamás se podría llegar al objeto de la presente solicitud al estar faltante una característica esencial de la invención. Ni D1 ni D3 sugieren la encapsulación del aditivo dentro de las fibras, por lo cual el componente de filtro y el método para su elaboración resultan inventivos.

Finalmente, se desea manifestar que los requerimientos de patentabilidad han sido satisfactoriamente reconocidos en Oficinas de Patentes como lo son la de Nueva Zelanda, Singapur, Ucrania, y Eurásia.

5. Conclusión

Con las modificaciones introducidas al pliego reivindicatorio y los argumentos de novedad y nivel inventivo acá presentados, se superan las objeciones formuladas por el Examinador en el oficio No. **12583**.

6. 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. **12583**, 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. De la misma manera, en el evento que como consecuencia del nuevo análisis de patentabilidad sobre el pliego reivindicatorio modificado, el Examinador llegue a la conclusión que solamente algunas de las reivindicaciones son patentables, respetuosamente solicitamos que se proceda al otorgamiento parcial del privilegio.

7. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.
- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-12770-0841-017-1
CNV\CNV\ID-230773\WPC12770
No. M-2012-230773\CNV

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material	☒ Modificación a una Solicitud en trámite
☒ Patente de Invención	
☐ Patente de Modelo de Utilidad	
☐ Registro de Diseño Industrial	
☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados	

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Suiza	Quai Jeanrenaud 3	CH-2000 Neuchâtel
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre De Páez Luz Clemencia	Documento de identificación C.C. 35.456.344	Tarjeta profesional T.P.A. 23.555
---	--	--------------------------------------

Dirección y domicilio	Ciudad	
Carrera 4ª No. 72 –35	Bogotá	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 09.020.980

Aparece

Debe ser

Modificación:**Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 5 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia 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.

**Modificación al resumen.****Modificación a los dibujos.****5. Anexos**

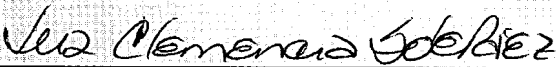
Poder, si fuere el caso.



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.



Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

 CNV\VCBWPC12770\ID-230908

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un componente de filtro para un artículo para fumar, el componente de filtro comprende:
una fibra que comprende:
 - aditivo de mentol; y
 - un polímero sacrificial encapsulando el aditivo de mentol, en donde el polímero sacrificial es seleccionado del grupo consistente en: polietercetona, polioxitrimetileno, polipropileno atáctico, polietileno de baja densidad, poli (alquil siloxano), poli (butilén adipato), poliacrilato, polimetacrilato y poliitaconato.
2. El componente de filtro de la reivindicación 1, que comprende una pluralidad de fibras, en donde una porción sustancial de las fibras se dispone en un alineamiento en paralelo con respecto a la dirección longitudinal del componente de filtro y el alineamiento paralelo con respecto a la dirección de una corriente principal de humo.
3. El componente de filtro de la reivindicaciones 1, en donde la fibra es una fibra de núcleo-cubierta que comprende:
 - aditivo de mentol que forma un núcleo interno de la fibra; y
 - el polímero sacrificial que forma una cubierta externa de la fibra que encapsula el aditivo de mentol.
4. Un método para elaborar un componente de filtro para un artículo para fumar, método el cual comprende:
 - electrohilar por lo menos una fibra al electrohilar una aditivo de mentol y un polímero sacrificial tal que el polímero sacrificial encapsule el aditivo de mentol, en donde el polímero sacrificial es seleccionado del grupo consistente en: polietercetona, polioxitrimetileno, polipropileno atáctico, polietileno de baja densidad, poli (alquil siloxano), poli (butilén adipato), poliacrilato, polimetacrilato y poliitaconato; e
 - incorporar por lo menos una fibra electrohilada en un componente de filtro.

5. El método de la reivindicación 4, en donde la fibra electrohilada es una fibra electrohilada de núcleo-cubierta, y en donde la etapa de electrohilado comprende:
- cargar un primer capilar de una tobera de hilar de un aparato de electrohilado coaxial con el aditivo de mentol;
 - cargar un segundo capilar de una tobera de hilar con el polímero sacrificial;
 - extrudir de la tobera de hilar una fibra electrohilada que comprende el aditivo de mentol que forma un núcleo interno de la fibra electrohilada, y el polímero sacrificial que forma una cubierta externa de la fibra electrohilada que encapsula el aditivo de mentol; y
 - recolectar la fibra electrohilada sobre un blanco a tierra.