

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 9930

Ref. Expediente N° NC2017/0006792

Señor(a)
BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Poder (Art. 26 D 486, literal f)

Debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado.

2. Resumen (Art. 26 literal e) y 31 D486)

Con respecto al resumen se debe allegar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 D. 486 en el cual se establece que el resumen consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente, debe adecuarse el resumen a lo dispuesto en dicha norma, teniendo en cuenta que el extracto permitirá precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.

3. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de la reivindicación 15 no es patentable, de acuerdo con el Art. 14.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

- Las reivindicaciones 3, 4, 6 a 12 y 14 no son claras porque presentan términos generales tales como: “*sustitutos de tabaco*”, “*materiales de relleno*” (Reiv. 3, 4), “*diluyentes, humectantes*”, “*sabores o saborizantes*” y “*medios generadores de vapor*” (Reiv. 6, 11), “*tabaco reconstituido*” y “*polvo de tabaco*” (Reiv. 7, 8, 12), “*material*”, “*solución*” (Reiv. 9), “*artículo*”, “*expandido*” (Reiv. 14) los cuales, aunque corresponden a términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades, de tal manera que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones. Se sugiere sustituirlas por un término preciso o un rango concreto.
- Las reivindicaciones 1 a 4, 6 a 12 y 14 no son claras porque presentan términos indefinidos y/o imprecisos tales como: “*por lo menos*” (Reiv. 1, 2, 4, 9, 10 y 14), “*uno o más*” (Reiv. 3, 4, 6, 11 y 14), “*menos*” (Reiv. 7, 8, 12) utilizados para definir el rango de varias características del producto deben eliminarse. Estos términos no permiten establecer un intervalo puntual para cada una de las características técnicas, no siendo estas precisas y por lo tanto no claras, ya

Oficio N° 9930

Ref. Expediente N° NC2017/0006792

que no permiten una comparación con el estado de la técnica. Se sugiere sustituirlas por un término preciso o un rango concreto.

- La expresión “y/o”, encontrada en las reivindicaciones 7, 8 y 12 precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance la reivindicación.
- La estructura de la reivindicación 9, tiene más de un enlace gramatical al referir “comprende”, lo cual no permite distinguir claramente el objeto que busca proteger.
- Ahora bien, en lo que respecta a la parte caracterizante de la reivindicación 9, tiene por objeto un método, sin embargo, aunque muestra la secuencia de etapas técnicas no enseña las etapas técnicas con sus condiciones técnicas (material, temperaturas, etc.). Por medio de las cuales deba llevarse a cabo dicho método. Se sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invención por sus características esenciales y estructurales, teniendo en cuenta de no modificar o ampliar la materia ya divulgada.
- La reivindicación 1 y 13 que tiene por objeto un producto se encuentran mal definidos, ya que no presentan la secuencia lógica de pasos con sus condiciones técnicas esenciales estructurales de carácter tangible. Se sugiere realizar las aclaraciones del caso.
- La reivindicación 13 que tiene por objeto un producto “*un artículo para fumar*”, presentan una falsa dependencia ya que depende de las reivindicaciones 1 a 8 que tiene por objeto un producto “*un material para fumar*”, lo cual no es permitido, las reivindicaciones dependientes son particularidades de la reivindicación independiente de la cual depende, lo cual no sucede en este caso. Se sugiere hacer la aclaración del caso.
- La reivindicación 14 que tiene por objeto un producto “*un artículo para fumar*”, presentan una falsa dependencia ya que depende de la reivindicación 10 que tiene por objeto método, lo cual no es permitido, las reivindicaciones dependientes son particularidades de la reivindicación independiente de la cual depende, lo cual no sucede en este caso.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo.

Oficio N° 9930

Ref. Expediente N° NC2017/0006792

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: JULIE JOHANNA BARRERO BUSTAMANTE

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ