

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 11313

Ref. Expediente N° 16022904

Señor(a)
BRITISH-AMERICAN TOBACO (INVESTMENTS) LIMITED
notificacionesbm.bogota@bakermckenzie.com

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I		Capítulo II	x
No. Solicitud Internacional	PCT/GB2014/052132				
Fecha de Presentación Internacional	11 de julio de 2014				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	N° 16-022904-00000-0000	02 de febrero de 2016
Reivindicaciones:	N° 16-022904-00000-0000	02 de febrero de 2016
	N° 16-022904-00005-0000	21 de junio de 2016
	16022904	10 de febrero de 2017
Prioridad(es):	País: GB, REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA Número: 1312501.8 Fecha: 12 de julio de 2013	

Oficio N° 11313

Ref. Expediente N° 16022904

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisión 486

4. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por la solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. En el presente caso se estudiarán las reivindicaciones 1 a 22 del capítulo reivindicatorio (16022904 del 10 de febrero de 2017).

Título de la solicitud: "MATERIAL PARA INCLUSIÓN EN UN ARTÍCULO PARA FUMAR".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de disminuir por lo menos algunos de los niveles de los constituyentes del humo predonminante, tal como una o más de las aminas aromáticas; fenoles; carbonilos; hidrocarburos aromáticos policíclicos; acrilonitrilo; hidrocarburos volátiles tales como tolueno, isopreno, estireno y benceno; heterocíclicos de nitrógeno tales como piridina; TSNA's tales como oN'-nitrosoanabasina; (NAB), N1-nitrosoanatabina (NAT), 4-(metilnitrosamino)-i-(3-piridil)-i-butanona (NNK) y N'-nitrosornicotina (NNN); y compuestos inorgánicos tales como amoníaco, cianuro de hidrógeno, óxido nítrico y monóxido de carbono (Radicado N° 16-022904-00000-0000, Pág. 4, Líneas 24-31, Pág. 5, Líneas 1-5).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un material para inclusión en un artículo para fumar, el material comprende partículas o fragmentos que comprenden goma acacia, en donde las partículas o fragmentos no comprenden un diluyente, saborizante o material generador de aerosol (Radicado N° 16-022904-00000-0000, Pág. 1, Líneas 15-21).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A24D1/18.

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

Oficio N° 11313

Ref. Expediente N° 16022904

Las reivindicaciones 14 a 19, a pesar de estar encabezadas como un “*método*” se refieren al uso de un material para fumar, toda vez que el paso de “*generar humo predominante del artículo para fumar...*” corresponde a la forma de usar el material que se reclama en la presente solicitud, dado que las características de estas reivindicaciones no corresponden a características técnicas esenciales de un proceso de obtención de un producto o de una composición. Por lo tanto, el método “*para reducir el nivel de uno o más constituyentes del humo predominante, el método comprende: proporcionar un artículo para fumar que tiene un material para fumar y goma acacia, generar humo predominante del artículo para fumar, y la goma acacia, que reduce el nivel de uno o más de los constituyentes del humo predominante.*”, de las reivindicaciones 14 a 19, no es patentable de acuerdo con el artículo 14.

6. De la solicitud de patente

Título

La expresión “*MATERIAL PARA INCLUSIÓN*” es demasiado amplia, por lo cual se sugiere a la solicitante especificar en el título la composición de material.

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

- La reivindicación 1 no menciona las proporciones de los componentes de la composición. Por lo tanto se requiere al solicitante que defina las proporciones, de acuerdo al soporte presente en la descripción.
- Las reivindicaciones 3 a 5, mencionan componentes adicionales, que de ser parte importante de la composición, deben mencionarse en la reivindicación 1 que es la independiente y contiene todas las características esenciales de la composición.
- Las reivindicaciones 1, 2, 5, no son concisas, ya que los términos o expresiones: “*diluyente*”, “*saborizante*”, “*material generador de aerosol*”, “*recubrimiento*”, “*sustitutos de tabaco*”, “*material de relleno*”, “*diluyentes*”, “*aglutinantes*”, “*humectantes*” No especifican un compuesto específico por su nombre químico o fórmula, sino por la función o actividad que desempeñan. Se sugiere definirlos por su nombre o estructura química.
- Las reivindicaciones 11 a 12, 20 a 22, mencionan un método, y no son claras, porque estos no se definen mediante características como alguna condición específica en que debieran realizarse las etapas de proceso (formar las partículas, aplicar estas partículas, formar la mezcla). Se sugiere definir adecuadamente las etapas del proceso reclamado, por ejemplo, mediante proporción de los componentes, temperatura, solventes, tiempo, entre otros.
- Las reivindicaciones 21 a 22 caracterizan el método de fabricación por el producto obtenido. Se recuerda al solicitante que procedimiento se define mediante características como alguna etapa o alguna condición específica en que debiera realizarse, por lo tanto se sugiere realizar la corrección necesaria.

Oficio N° 11313

Ref. Expediente N° 16022904

- La reivindicación 5 no es clara ya que reclama la composición que comprende además “*sabor o saborizantes o material generador de aerosol*”. No obstante, la reivindicación 1 indica que la composición “*no comprenden un diluyente, saborizante o material generador de aerosol*”. Por lo tanto, se sugiere realizar la aclaración necesaria.
- La reivindicación 6 reclama dos rangos de la goma acacia. Se sugiere separar los rangos en reivindicaciones dependientes.
- Las reivindicaciones 1, 5, no son concisas porque los términos o expresiones: “*sustancialmente*”, “*uno o más*”, precediendo una característica no son limitativos, porque hacen opcional a la característica y no limitan el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.
- Las reivindicaciones 8 y 10 se encuentran contenidas en la reivindicación 1. Se sugiere eliminarlas.
- Las reivindicaciones 1 y 9 a pesar de presentar un preámbulo diferente, poseen las mismas características técnicas esenciales. Por lo tanto, se sugiere dejar solamente una de estas reivindicaciones, de acuerdo a las realizaciones preferidas que se encuentren sustentadas en la descripción. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que una composición debe ser definida en función de sus características técnicas esenciales, ese decir sus componentes y la proporción específica y delimitada, en la que se encuentra cada uno de sus ingredientes esenciales.

Se requiere a la solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

7. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: julio 12 de 2013, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP0150077	“Process for utilizing tobacco dust”	31/Julio/1985
D2	US20110083681	“Colloidal plant powder/extract encapsulation with pectin-protein coacervate gels”	14/Abril/2011

El documento D1¹ divulga un procedimiento mezclando polvo de tabaco, un hidrocoloide soluble en agua en polvo, opcionalmente un disolvente orgánico, agua o una solución acuosa del hidrocoloide y opcionalmente una cantidad adicional del tabaco triturado, tabaco reconstituido o sustituto de tabaco (Resumen).

1 URL: <https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=0150077A2&KC=A2&FT=D>

Oficio N° 11313

Ref. Expediente N° 16022904

El documento D2² divulga un procedimiento para preparar partículas revestidas de un material vegetal incluye: (a) combinar partículas de material vegetal y una proteína en un medio líquido, en el que la proteína se adsorbe sobre al menos una parte de una superficie de las partículas para formar una primera capa; y (b) mezclar un polisacárido que incluye una pectina, con el medio líquido, de manera que el polisacárido se adsorbe sobre al menos una porción de una superficie de la primera capa para formar una segunda capa (Resumen).

8. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 20 consiste en: *“Un método de fabricación de un artículo para fumar, el método comprende...”* (16022904 del 10 de febrero de 2017).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Un método de fabricación de un artículo para fumar, el método comprende	Un procedimiento para fabricar tabaco reconstituido, caracterizado por (Rev. 1)
partículas o fragmentos mixtos de goma acacia con tabaco	1,0 kg de polvo de tabaco y 0,5 kg de goma arábica en polvo se mezclaron durante 5 min.
formar la mezcla en un artículo para fumar	Se obtuvieron 10 kg de mezcla de tabaco seco (Rev. 1; Pág. 9, ejemplo 6)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método de la reivindicación 20 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 20 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicaciones 21-22: hidrocoloide en polvo soluble en agua, como goma arábica. En la mezcladora cónica se mezclaron 1,0 kg de polvo de tabaco y 0,5 kg de goma arábica en polvo durante 5 minutos, mientras se atomizaron 0,1 kg de etanol sobre la mezcla. Posteriormente se mezclaron 7,5 kg de tabaco cortado. Después de 5 min. se atomizaron sobre la mezcla 0,4 kg de etanol seguido de 0,5 kg de una solución al 15% p/p de goma arábica. La mezcla se continuó durante otros 15 minutos. Se obtuvieron 10 kg de mezcla de tabaco seco que comprendía 75% p/p de tabaco y 10% de polvo de tabaco (Rev. 1; Pág. 3, Líneas 1-5; Pág. 9, ejemplo 6).

Las reivindicaciones dependientes 21 – 22 no mencionan alguna característica que haga nuevo al método de la reivindicación 20, por lo cual se considera que no son nuevas.

2 URL: <https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2011083681A1&KC=A1&FT=D>

Oficio N° 11313

Ref. Expediente N° 16022904

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en: *“material para fumar para inclusión en un artículo para fumar, el material comprende...”* (16022904 del 10 de febrero de 2017).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
Un material para fumar para inclusión en un artículo para fumar, el material comprende	material para fumar que comprende	material que contiene tabaco, que comprende (Párr. 0123)
partículas o fragmentos que comprenden goma acacia	hidrocoloide en polvo soluble en agua, como goma arábica (Rev. 1; Pág. 3, Líneas 1-5)	No se menciona
no comprenden un diluyente, saborizante o material generador de aerosol	No se menciona	No se menciona la presencia de diluyentes o material generador de aerosol (Ejemplos 1 -12)
sustancialmente comprenden o consisten de goma acacia	0,5 kg de goma arábica en polvo (Pág. 9, ejemplo 6)	Goma arábica (Rev. 4)

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un material para fumar que comprende 0,5 kg de goma arábica en polvo (Pág. 9, ejemplo 6).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el material divulgado en D1 consiste en que no comprenden un diluyente, saborizante o material generador de aerosol.

El efecto que logra el no incluir un diluyente, saborizante o material generador de aerosol, no puede ser evidenciado porque no existe información en la descripción que lo permita.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo modificar el material conocido en D1 para conseguir un material para fumar alternativo.

Sin embargo, no emplear diluyentes o material generador de aerosol en materiales con tabaco, ya está divulgado en el documento D2 que se refiere a productos sin humo que contienen tabaco, que comprenden goma arábica y no mencionan la presencia de diluyentes o material generador de aerosol (Ejemplos 1 -12).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, no emplearía diluyentes o material generador de aerosol, como se enseña en el documento D2 en el material divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, los documentos divulgan las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicaciones 2 - 3: comprende una capa de alginato (D2, Rev. 4).

Oficio N° 11313

Ref. Expediente N° 16022904

- Reivindicaciones 4, 6, 7: En la mezcladora cónica se mezclaron 1,0 kg de polvo de tabaco y 0,5 kg de goma arábica (D1, Pág. 9, ejemplo 6).
- Reivindicación 5: El hidrocoloide soluble en agua se reemplaza parcial o totalmente por sabores microencapsulados (D1, Rev. 10).
- Reivindicaciones 8, 10: hidrocoloide en polvo soluble en agua, como goma arábica (D1, Rev. 1; Pág. 3, Líneas 1-5).
- Reivindicación 9: 0,5 kg de goma arábica en polvo (D1, Pág. 9, ejemplo 6). No se menciona la presencia de diluyentes o material generador de aerosol (D2, Ejemplos 1 -12).

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 10 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

Las reivindicaciones 1 – 10 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

La reivindicación 11 consiste en: *“Un método para preparar un material para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-10 que comprende...”* (16022904 del 10 de febrero de 2017).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
Un método para preparar un material para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-10 que comprende:	Un procedimiento para fijar polvo de tabaco al tabaco triturado, sustituto de tabaco o tabaco reconstituido, caracterizado por (Rev. 1)	proceso para preparar partículas recubiertas de un material vegetal, que comprende (Rev. 1)
Reivindicación 1: Un material para fumar para inclusión en un artículo para fumar, el material comprende	material para fumar que comprende	material que contiene tabaco, que comprende (Párr. 0123)
partículas o fragmentos que comprenden goma acacia	hidrocoloide en polvo soluble en agua, como goma arábica (Rev. 1; Pág. 3, Líneas 1-5)	No se menciona
no comprenden un diluyente, saborizante o material generador de aerosol	No se menciona	No se menciona la presencia de diluyentes o material generador de aerosol (Ejemplos 1 -12)
sustancialmente comprenden o consisten de goma acacia	0,5 kg de goma arábica en polvo (Pág. 9, ejemplo 6)	Goma arábica (Rev. 4)
Reivindicación 11: formar las partículas o fragmentos	preparar una cantidad de hidrocoloide, como goma arábica (Pág. 4, Líneas 1-5)	No se menciona
aplicar estas partículas o fragmentos en los otros componentes del material para fumar	Goma arábica fue atomizada sobre el polvo de tabaco (Pág. 9, ejemplo 6)	Mezclar una o más composiciones de polisacáridos con el medio líquido que comprende tabaco (Rev. 1, 12)

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención

Oficio N° 11313

Ref. Expediente N° 16022904

definida en la reivindicación 11 porque divulga un procedimiento para fijar polvo de tabaco al tabaco triturado, sustituto de tabaco o tabaco reconstituido, caracterizado por preparar una cantidad de hidrocoloide, como goma arábica, que es atomizado sobre el polvo de tabaco (Pág. 4, Líneas 1-5; Pág. 9, ejemplo 6).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 11 y el método divulgado en D1 consiste en que el material no comprende un diluyente, saborizante o material generador de aerosol.

El efecto que logra el no incluir un diluyente, saborizante o material generador de aerosol, en el método para preparar un material para fumar, no puede ser evidenciado porque no existe información en la descripción que lo permita.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo modificar el método conocido en D1 para conseguir un método alternativo para preparar un material para fumar.

Sin embargo, métodos para elaborar un material para fumar, que no mencionan la presencia de diluyentes o material generador de aerosol, ya están divulgados en el documento D2 que se refiere a un proceso para preparar partículas recubiertas de un material vegetal, que comprende mezclar una o más composiciones de polisacáridos con el medio líquido que comprende tabaco, sin mencionar la presencia de diluyentes o material generador de aerosol (Rev. 1, 12; Ejemplos 1-12).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, no emplearía diluyentes o material generador de aerosol, como se enseña en el documento D2 en el método divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 11 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, los documentos divulgan las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 12: en una realización mejorada de la invención, una solución acuosa preparada separadamente de una cantidad adicional de hidrocoloide se pulveriza o atomiza sobre la mezcla en lugar de agua pura, en una cantidad entre 2 y 7% y del peso de la mezcla seca (Pág. 4, Líneas 1-5)

Puesto que la reivindicación dependiente 12 no menciona características inventivas adicionales tampoco se puede considerar inventiva.

Las reivindicaciones 11 – 12 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

La reivindicación 13 consiste en: *“Un artículo para fumar que comprende...”* (16022904 del 10 de febrero de 2017).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
Un artículo para fumar que	Un producto, total o	Productos sin humo que

Oficio N° 11313

Ref. Expediente N° 16022904

comprende:	parcialmente constituido por (Rev. 12)	comprenden (Párr. 0123)
un material para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10	el material obtenido mediante el procedimiento reivindicado (Rev. 12)	las partículas recubiertas descritas (Párr. 0123)
Reivindicación 1: Un material para fumar para inclusión en un artículo para fumar, el material comprende	material para fumar que comprende	material que contiene tabaco, que comprende (Párr. 0123)
partículas o fragmentos que comprenden goma acacia	hidrocoloide en polvo soluble en agua, como goma arábica (Rev. 1; Pág. 3, Líneas 1-5)	No se menciona
no comprenden un diluyente, saborizante o material generador de aerosol	No se menciona	No se menciona la presencia de diluyentes o material generador de aerosol (Ejemplos 1 -12)
sustancialmente comprenden o consisten de goma acacia	0,5 kg de goma arábica en polvo (Pág. 9, ejemplo 6)	Goma arábica (Rev. 4)

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 13 porque divulga un producto, total o parcialmente constituido por el material que comprende 0,5 kg de goma arábica en polvo (Rev. 12; Pág. 9, ejemplo 6).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 13 y el artículo para fumar divulgado en D1 consiste en que el material no comprende un diluyente, saborizante o material generador de aerosol.

El efecto que logra el no incluir un diluyente, saborizante o material generador de aerosol, en el método para preparar un material para fumar, no puede ser evidenciado porque no existe información en la descripción que lo permita.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo modificar el material conocido en D1 para conseguir un material para fumar alternativo.

Sin embargo, productos para fumar, que no mencionan la presencia de diluyentes o material generador de aerosol, ya están divulgada en el documento D2 que se refiere a productos sin humo que comprenden goma arábica, tabaco, y no mencionan la presencia de diluyentes o material generador de aerosol (Ejemplos 1 -12).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, no emplearía diluyentes o material generador de aerosol, como se enseña en el documento D2 en el artículo divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 13 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

La reivindicación 13 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

9. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Oficio N° 11313

Ref. Expediente N° 16022904

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP0150077	20 a 22	Novedad
		1 a 13	Nivel Inventivo
D2	US20110083681	1 a 13	Nivel inventivo

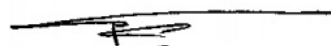
En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

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,



Oficio N° 11313

Ref. Expediente N° 16022904

JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: DIANA MILENA SÁNCHEZ LANCHEROS
Revisado: ANDRÉS GIL HELFFHRITZ
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ