

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4378

Ref. Expediente N° 16022904

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

Asunto: PATENTE DE INVENCION - 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
--------------	-------------------------	-----------------------

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

Oficio N° 4378

Ref. Expediente N° 16022904

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
	16022904	31 de octubre de 2017
Prioridad(es):	País: GB, REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA Número: 1312501.8 Fecha: 12 de julio de 2013	

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 el 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. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 16 del capítulo reivindicatorio (16022904 del 31 de octubre de 2017).

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

Oficio N° 4378

Ref. Expediente N° 16022904

Título de la solicitud: "MATERIAL QUE COMPRENDE GOMA ACACIA PARA INCLUSIÓN EN ARTÍCULOS PARA FUMAR" (modificado Radicado N°. 16022904 del 31 de octubre de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de disminuir por lo menos algunos de los niveles de los constituyentes del humo predominante, 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'-nitrosonornicotina (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, A24D1/02, A24D3/02.

5. De la solicitud de patente

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

- El solicitante no utiliza la estructura correcta en las reivindicaciones. Cada reivindicación debe presentarse de acuerdo con la estructura: "Preámbulo - enlace gramatical - parte característica". El preámbulo indica cuál es el objeto de la invención, que suele coincidir con el título de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica. Por su parte, la parte característica indica las características técnicas que el solicitante desea proteger y que distinguen la invención de los restantes conocidos. Estas dos partes están separadas por el enlace gramatical "caracterizado por". Cabe agregar, que las reivindicaciones deben ir numeradas consecutivamente, preferiblemente por números

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

Oficio N° 4378

Ref. Expediente N° 16022904

arábigos. Las reivindicaciones 1 y 14 presentan 3 ó 4 veces el enlace gramatical comprenden; por lo tanto, se sugiere hacer las correcciones necesarias.

- El capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente soportado en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas hace referencia a los materiales mencionados en la tabla 1, lo cual no evidencia la acción de todos los materiales reclamados, sino que se hace una generalización de manera especulativa.

Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo a los materiales que se encuentran debidamente soportados en el capítulo descriptivo. Teniendo en cuenta la descripción en los ejemplos se encuentra:

Tabla 1. Ejemplos de los materiales soportados

componentes	Soporte de los ejemplos presentados
Goma acacia	goma de acacia liofilizada
recubrimiento	alginato de calcio
Sustitutos de tabaco	tabaco
Material de relleno	No se menciona
Diluyentes	No se menciona
Aglutinantes	No se menciona
humectantes	No se menciona
Sabor o saborizantes	No se menciona
Material generador de aerosol	No se menciona

El solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas en la descripción.

- Las reivindicaciones 1 a 5 no mencionan las proporciones de los componentes del material. Por lo tanto se requiere al solicitante que defina las proporciones, de acuerdo al soporte presente en la descripción.
- Las reivindicaciones 2 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, 9, 14, 15, no son claras, porque mencionan las expresiones “(a) no comprenden un diluyente, saborizante o material generador de aerosol”, “en donde las partículas o fragmentos: no comprenden un catalizador”, las cuales no son características esenciales de la composición, porque esta se define por los componentes y proporciones que contiene. Por lo tanto, se sugiere hacer la corrección

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

Oficio N° 4378

Ref. Expediente N° 16022904

necesaria.

- 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, 12, 14 a 16, 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; ya que un método se define por sus etapas y condiciones necesarias en cada una de ellas.

- Las reivindicaciones 15 a 16 caracterizan el método de fabricación por las partículas o fragmentos. Se recuerda al solicitante que un método se define mediante características como etapas, y alguna condición específica en que debiera realizarse, por lo tanto se sugiere realizar la corrección necesaria.

- La reivindicación 1 no es concisa porque el término: *“sustancialmente”*, precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere indicar que las partículas o fragmentos comprenden goma acácica, o si se desea especificar que los componentes adicionales en las partículas o fragmentos están incluidos en bajas cantidades, indicar un rango de concentración de dichos componentes adicionales.

- La reivindicación 13 reclama un artículo para fumar, caracterizado únicamente por el material reivindicado; de tal forma que contienen las mismas características técnicas esenciales que la reivindicación 1. Se sugiere incluir los componentes adicionales del artículo para fumar, así como sus proporciones.

Se requiere a la solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4378

Ref. Expediente N° 16022904

6. 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 no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud.

7. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la actual reivindicación independiente 1, 11, 13, 14, al igual que sus reivindicaciones dependientes, no se encuentran afectados. Sin embargo, se requiere que el solicitante haga las correcciones o aclaraciones necesarias a las objeciones realizadas en el numeral 5 del presente requerimiento para continuar su trámite.

8. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

Argumentos con respecto a la claridad de la solicitud

1. La solicitante argumenta que *"El examinador establece que las reivindicaciones 1,2,5 no son concisas, ya que los términos "diluyente", "saborizante", "material generador de aerosol", "recubrimiento", "sustitutos de tabaco", "material de relleno", "diluyentes", "aglutinantes", "humectantes" no especifican un compuesto específico."*

Con relación a la anterior observación, aclaramos a su Despacho que dichos términos son bien conocidos en la técnica que serían completamente entendidos por la persona experta. Cada término comprende un rango de materiales que, sin embargo, tiene propiedades similares y/o se puede utilizar con el mismo propósito"

Se aclara que, si bien los términos indicados anteriormente son conocidos por la persona normalmente versada en la materia, no son concisos, ya que englobarían un gran número de compuestos químicos, que a su vez dan origen a un elevado número de composiciones de las cuales no se observa sustento en la descripción en cuanto a su efecto técnico. De tal manera que se sugiere especificar los sustitutos de tabaco, material de relleno, diluyentes, aglutinantes, humectantes, sabor o saborizantes y/o material generador de aerosol.

Página 6 de 8

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4378

Ref. Expediente N° 16022904

Argumentos con respecto a D1 y D2

1. La solicitante afirma respecto a D1 que *“Ya que la goma de acacia incorporada en la mezcla del tabaco y el tabaco cortado/triturado troceado se disolverá a la aplicación del agua o solución hidrocoloide acuosa, el tabaco resultante no comprenderá partículas de la goma de acacia en polvo”*.
La solicitante asegura que *“El documento D2 divulga, en la reivindicación 4, que el polisacárido puede ser goma de acacia. Sin embargo, si la persona experta seleccionó goma de acacia como el polisacárido, cualquier goma de acacia se disolverá al contacto con el medio líquido debido a su naturaleza altamente soluble”*

Se aclara que la solicitante tiene razón, los documentos D1 y D2 si bien emplean goma de acacia, esta no se encuentra en el producto final; por tal razón, los documentos D1 y D2 no se emplearon en el presente examen de patentabilidad,

Argumentos con respecto al estudio de nivel inventivo

1. La solicitante sostiene que *“pongo en conocimiento del Examinador que casos relacionados con la presente solicitud han sido ahora otorgadas en Australia, Japón y Nueva Zelanda, con las mismas o similares reivindicaciones de aquellas que se encuentran actualmente en el expediente”*

Se aclara que, imperan en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable. Además, se aclara que la concesión en otros países no es argumento técnico que reemplace el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4378

Ref. Expediente N° 16022904

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,



[DirectorName]

DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: DIANA MILENA SÁNCHEZ LANCHEROS

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ

Página 8 de 8