

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

Oficio N° 7779

Ref. Expediente N° NC2017/0006792

Señor(a)
BRITISH AMERICAN TOBACCO (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/GB2016/050012				
Fecha de Presentación Internacional	5 de enero de 2016				

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	Radicado NC2017/0006792	06/julio/2017
Reivindicaciones:	Radicado NC2017/0006792	06/julio/2017
	Radicado NC2017/0006792	31/agosto/2017
Dibujos:	Radicado NC2017/0006792	06/julio/2017
Prioridad(es):	País: GB, REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA Número: 1500168.8 Fecha: 7 de enero de 2015	

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. 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

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

Oficio N° 7779

Ref. Expediente N° NC2017/0006792

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 15 del capítulo reivindicatorio (Radicado NC2017/0006792 del 31 de agosto de 2017).

Título de la solicitud: "MATERIAL PARA INCLUSIÓN EN UN ARTÍCULO PARA FUMAR" (Radicado NC2017/0006792 del 6 de julio de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un material para su inclusión en un artículo para fumar, que disminuya los niveles de al menos alguno de los constituyentes del humo de corriente principal.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un material para fumar para su inclusión en un artículo para fumar, que comprende tabaco recubierto con goma de acacia, en donde la cantidad de goma de acacia es de 10-65% en peso del tabaco.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A24B 15/18, A24B 15/30.

4. De la solicitud de patente

Título

El título es general, y no especifica claramente el objeto a proteger, ni corresponde totalmente con la materia de la solicitud; porque según la materia reivindicada, se busca proteger un material para fumar que comprende tabaco recubierto con goma de acacia, un artículo que contiene dicho material y un método para producir el material, por lo cual se sugiere hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las expresiones: "*sustancialmente*" (reiv. 5), "*uno o más*" (reiv. 15), son imprecisas, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere reemplazarlas por términos precisos o rangos concretos.

La expresión: "*la goma de acacia disminuye el nivel de los constituyentes del humo de corriente principal*" (reiv. 15) hace referencia a un resultado a alcanzar y no define la invención, puesto que las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 7779

Ref. Expediente N° NC2017/0006792

por la solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales que contribuyen a la obtención de ese efecto.

La expresión *“el recubrimiento sustancialmente comprende o consiste en goma de acacia”* (reiv. 5) no permite definir con claridad si el recubrimiento consiste únicamente en goma de acacia o comprende goma de acacia y más componentes. Se sugiere utilizar términos precisos que permitan definir claramente la invención e introducir las características opcionales o preferentes en reivindicaciones dependientes.

Se presentan como características técnicas esenciales de la invención términos generales, tales como *“sustitutos de tabaco”, “materiales de relleno”* (reiv. 3, 4), *“diluyentes”, “humectantes”, “sabores”, “saborizantes”, “medios generadores de aerosol”* (reiv. 6, 11), *“constituyentes de material para fumar”, “material para fumar”, “artículo para fumar”* (reiv. 15), los cuales sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones y no restringen la invención. Se sugiere realizar las modificaciones respectivas utilizando términos que describan de forma más específica la invención y/o restringir los componentes reclamados a aquellos que tienen un efecto técnico demostrado.

5. 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: enero 7 de 2015, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	CO 16022904	“Material que comprende goma acacia para inclusión en artículos para fumar”	30/junio/2016

El documento D1¹ divulga un material para inclusión en un artículo para fumar, el material comprende partículas o fragmentos que comprenden goma acacia (pág. 5, líneas 4-6).

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

1 http://gb.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=gb/en/advanced.htm

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

Oficio N° 7779

Ref. Expediente N° NC2017/0006792

La reivindicación 1 consiste en: *“Un material para fumar para su inclusión en un artículo para fumar, que comprende...”* (Radicado NC2017/0006792 del 31 de agosto de 2017).

Tabla 1: Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica.

Características esenciales	D1
Un material para fumar para su inclusión en un artículo para fumar, que comprende:	Un material para inclusión en un artículo para fumar (reiv. 1).
Tabaco recubierto con goma de acacia;	En modalidades alternativas, las partículas o fragmentos de goma acacia se pueden formar después de, o subsecuente a su aplicación o incorporación en los otros componentes del material para fumar. Por ejemplo, una solución de goma acacia puede ser formada mezclando goma acacia en polvo con agua. Después se puede rociar la solución sobre el material para fumar y el material para fumar se puede secar antes de su incorporación en un artículo para fumar (pág. 16, líneas 3-11). Un material para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde el material para fumar comprende tabaco (reiv. 6).
En donde la cantidad de goma de acacia es de 10-65% en peso del tabaco.	Un material para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde las partículas o fragmentos que comprenden goma acacia se aplican a o se incorporan en el material para fumar en una cantidad entre 10 mg y 675 mg por 750 mg de material para fumar; o entre 50 mg y 300 mg por 750 mg de material para fumar (reiv. 8).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del material de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

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

- Reivindicación 2: Un material para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde las partículas o fragmentos que comprenden goma acacia se aplican a o se incorporan en el material para fumar en una cantidad entre 10 mg y 675 mg por 750 mg de material para fumar; o entre 50 mg y 300 mg por 750 mg de material para fumar (reiv. 8).
- Reivindicación 3: Un material para fumar de conformidad con la reivindicación

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

Oficio N° 7779

Ref. Expediente N° NC2017/0006792

- 6, en donde el material para fumar comprende además uno o más sustitutos de tabaco, material de relleno, diluyentes, aglutinantes, humectantes, sabor o saborizantes o material generador de aerosol (reiv. 7).
- Reivindicaciones 4 y 5: En modalidades alternativas, las partículas o fragmentos de goma acacia se pueden formar después de, o subsecuente a su aplicación o incorporación en los otros componentes del material para fumar. Por ejemplo, una solución de goma acacia puede ser formada mezclando goma acacia en polvo con agua. Después se puede rociar la solución sobre el material para fumar y el material para fumar se puede secar antes de su incorporación en un artículo para fumar (pág. 16, líneas 3-11). Un material para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde las partículas o fragmentos que comprenden goma acacia se aplican a o se incorporan en el material para fumar en una cantidad entre 10 mg y 675 mg por 750 mg de material para fumar; o entre 50 mg y 300 mg por 750 mg de material para fumar (reiv. 8). Un material para fumar de conformidad con la reivindicación 6, en donde el material para fumar comprende además uno o más sustitutos de tabaco, material de relleno, diluyentes, aglutinantes, humectantes, sabor o saborizantes o material generador de aerosol (reiv. 7).
 - Reivindicaciones 7 y 8: Un material para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde el material para fumar comprende tabaco (reiv. 6).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 5, 7 y 8 no mencionan alguna característica que hagan nuevo el material de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

La reivindicación 13 consiste en: “*Un artículo para fumar que comprende...*” (Radicado NC2017/0006792 del 31 de agosto de 2017).

Tabla 2: Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica.

Características esenciales	D1
Un artículo para fumar que comprende:	Un artículo para fumar que comprende un material para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 (reiv. 10).
Material para fumar en donde el material para fumar comprende tabaco recubierto con goma de acacia;	En modalidades alternativas, las partículas o fragmentos de goma acacia se pueden formar después de, o subsecuente a su aplicación o incorporación en los otros componentes del material para fumar. Por ejemplo, una solución de goma acacia puede ser formada mezclando goma acacia en polvo con agua.

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

Oficio N° 7779

Ref. Expediente N° NC2017/0006792

	Después se puede rociar la solución sobre el material para fumar y el material para fumar se puede secar antes de su incorporación en un artículo para fumar (pág. 16, líneas 3-11). Un material para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde el material para fumar comprende tabaco (reiv. 6).
En donde la cantidad de goma de acacia es 10-65% en peso de tabaco.	Un material para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde las partículas o fragmentos que comprenden goma acacia se aplican a o se incorporan en el material para fumar en una cantidad entre 10 mg y 675 mg por 750 mg de material para fumar; o entre 50 mg y 300 mg por 750 mg de material para fumar (reiv. 8).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del artículo de la reivindicación 13 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

La reivindicación 15 consiste en: *“Un método para reducir un nivel de los constituyentes del humo de corriente principal, el método incluye las siguientes etapas...”* (Radicado NC2017/0006792 del 31 de agosto de 2017).

Tabla 3: Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica.

Características esenciales	D1
Un método para reducir un nivel de los constituyentes del humo de corriente principal, el método incluye las siguientes etapas:	Un método de fabricación de un artículo para fumar (reiv. 15).
- Aplicar una solución de goma de acacia a uno o más constituyentes de material para fumar.	Por ejemplo, una solución de goma acacia puede ser formada mezclando goma acacia en polvo con agua. Después se puede rociar la solución sobre el material para fumar (pág. 16, líneas 3-11).
-Incorporar el material para fumar en un artículo para fumar;	El material para fumar que comprende goma acacia puede incorporarse en un artículo para fumar, tal como un cigarrillo (pág. 17, líneas 3-5).
-Generar humo de corriente principal del artículo para fumar.	Los cigarrillos de prueba y de control fueron entonces fumados (pág. 21, líneas 8-9).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método de la reivindicación 15 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

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

Oficio N° 7779

Ref. Expediente N° NC2017/0006792

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CO 16022904	1 a 5, 7, 8, 13, 15	Novedad

8. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

Argumentos con respecto al examen de forma

La solicitante argumenta que: *“En relación con su observación según la cual términos como ‘sustitutos de tabaco’, ‘diluyentes’, ‘materiales de relleno’, etc., en las reivindicaciones no son precisos, por favor note que dichos términos son entendidos de manera cabal por una persona medianamente versada en la materia técnica. Adicionalmente, existen numerosos materiales adecuados para cada uno de los términos en la solicitud tal como se presentó (ver por ejemplo páginas 10 a 12). De acuerdo con esto la persona medianamente versada en la materia entendería claramente el significado de los mencionados términos e identificaría de manera muy fácil los materiales adecuados”*. Se le aclara a la solicitante que, si bien dichos términos son conocidos por una persona normalmente versada en la materia, abarcan una amplia gama de posibilidades y posibles variaciones, y no restringen adecuadamente la invención. Se sugiere remplazarlos utilizando términos que describan de forma más específica la invención y/o restringir los componentes reclamados a aquellos que tienen un efecto técnico demostrado

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 7779

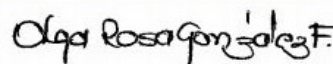
Ref. Expediente N° NC2017/0006792

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,



OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (E)

Elaborado: HUGO ALEJANDRO PINEDA PÉREZ
Revisado: ALBA ROCÍO LEMUS QUIROGA