

## **REIVINDICACIONES**

**(modificado para respuesta a Oficio de Forma agosto de 2017)**

1. 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.
2. Un material para fumar de conformidad con la reivindicación 1, en donde la cantidad de goma de acacia es de 20-65% en peso del tabaco.
3. Un material para fumar de conformidad con la reivindicación 1 o 2, que además comprende sustitutos de tabaco, materiales de relleno y/o tabaco no recubierto.
4. Un material para fumar de conformidad con la reivindicación 3, en donde los sustitutos de tabaco y materiales de relleno están recubiertos con goma de acacia, en donde el peso de la goma de acacia es de 10-65% en peso del material a recubrir.
5. Un material para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde el recubrimiento sustancialmente comprende o consiste en goma de acacia.
6. Un material para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde el recubrimiento comprende además diluyentes, humectantes, sabores y/o saborizantes y medios generadores de aerosol.
7. Un material para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones que anteceden, que comprende 0-25% de tabaco reconstituido; y/o 0-10% de polvo de tabaco.
8. Un material para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones que anteceden, en donde el tabaco recubierto con goma de acacia comprende 0-20% de tabaco reconstituido y/o 0-10% de polvo de tabaco.
9. Un método para obtener material para fumar de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizada porque comprende aplicar una solución de goma de acacia al material para fumar y posteriormente secar el material para fumar; en donde el material para fumar comprende tabaco, y en donde la solución comprende goma de acacia en una cantidad de 10-65% en peso.

10. Un método de conformidad con la reivindicación 9, en donde la solución comprende goma de acacia en una cantidad de 20-65% en peso.

11. Un método de conformidad con las reivindicaciones 9 o 10, en donde la solución comprende además diluyentes, humectantes, sabores o saborizantes y/o medios generadores de aerosol.

12. Un método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11, en donde el material para fumar al que se aplica la solución de goma de acacia comprende 0-25% de tabaco reconstituido; y/o 0-10% de polvo de tabaco.

13. Un artículo para fumar que comprende material para fumar en donde el material para fumar comprende tabaco recubierto con goma de acacia, en donde la cantidad de goma de acacia es 10-65% en peso de tabaco.

14. Un artículo para fumar de conformidad con la reivindicación 13, en donde el tabaco en el artículo para fumar que está recubierto con goma de acacia comprende 50-100% de tabacos de lámina, de tallo y/o expandido.

15. Un método para reducir un nivel de los constituyentes del humo de corriente principal, el método incluye las siguientes etapas:

- aplicar una solución de goma de acacia a uno o mas constituyentes de material para fumar;
- incorporar el material para fumar en un artículo para fumar;
- generar humo de corriente principal del artículo para fumar, y
- la goma de acacia disminuye el nivel de los constituyentes del humo de corriente principal.

## ASSIGNMENT

**JOHN, Edward;  
BENNING, Jocelyn;  
COBURN, Steven**

by means of this document assign(s) to

**BRITISH AMERICAN TOBACCO  
(INVESTMENTS) LIMITED**

A company organized under the laws of

**United Kingdom**

Domiciled in

**Globe House 1 Water Street London WC2R  
3LA**

all my (our) rights, title and interest in and to my (our)  
invention entitled and as fully set forth and described in:

**MATERIAL FOR INCLUSION IN A SMOKING  
ARTICLE**

So far as the Republic of Colombia is concerned and any  
other country in which the application is filed.

Done and subscribed in

On the 18 day of July of 20 17

  
\_\_\_\_\_  
JOHN, Edward

## CESIÓN

**JOHN, Edward;  
BENNING, Jocelyn;  
COBURN, Steven**

por medio de la presente cedo (cedemos) a

**BRITISH AMERICAN TOBACCO  
(INVESTMENTS) LIMITED**

Una compañía organizada bajo las leyes de

**United Kingdom**

domiciliada en

**Globe House 1 Water Street London WC2R  
3LA**

todos mis (nuestros) derechos, título e interés sobre mi  
(nuestra) invención titulada y tal como describe en:

**MATERIAL PARA INCLUSIÓN EN UN ARTÍCULO  
PARA FUMAR**

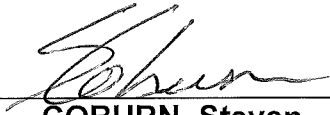
en lo que concierne a la República de Colombia y cualquier  
otro país del mundo en donde se presente la solicitud.

Dado y firmado en

A los 15 días del mes de AUGUST de 20 17

  
\_\_\_\_\_  
BENNING, Jocelyn .

15<sup>th</sup> August 2017



---

COBURN, Steven

Doctor

José Luis Salazar

Director de Nuevas Creaciones (C)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_

Referencia: Expediente No. NC2017/0006792

Solicitud de Patente de Invención titulada: “Material para inclusión en un artículo para fumar”

Solicitante: British American Tobacco (Investments) Limited

**RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO EL 11 DE JULIO DE 2017, OFICIO No. 9930**

**(EXAMEN DE FORMA)**

JUAN PABLO CONCHA, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término legal:

**1. Objeciones del Examinador**

Su Despacho ha planteado las siguientes observaciones:

**1.1. Poder**

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

## 1.2. Resumen

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.

## 1.3. Reivindicaciones relativas a un uso

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

## 1.4. Reivindicaciones

Su Despacho ha considerado lo siguiente con relación a las reivindicaciones:

1.4.1. 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.

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

1.4.3. 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.

1.4.4. 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.

1.4.5. 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.

1.4.6. 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.

1.4.7. 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.

1.4.8. 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.

## **2. Respuesta a las objeciones de su Despacho**

### **2.1. Poder**

Junto con este escrito allego copia del poder de abogado.

## 2.2. Documento de cesión

Presento junto con este escrito el documento de cesión.

## 2.3. Resumen

En relación con el resumen de la invención, por favor encuentre anexo el nuevo resumen para la presente invención:

"La invención se relaciona con un material para fumar para su inclusión en un artículo para fumar, que comprende tabaco recubierto con goma de acacia. La goma de acacia se utiliza en productos combustibles para fines tales como encapsulación de saborizantes o diluyentes, uso como un aglutinante, o para formar recubrimientos sobre el papel tales como la envoltura de un artículo para fumar. La cantidad de goma de acacia es de por lo menos 10 % en peso del tabaco. También se suministra un método para obtener material para fumar."

## 2.4. Invenciones relativas a uso

En relación con la reivindicación 15 por favor note que dicha reivindicación se ha reescrito como una reivindicación de método.

## 2.5. Reivindicaciones

### 2.5.1. Reivindicaciones 3,4,6 a 12:

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.

## 2.5.2. Reivindicaciones 1 a 4, 6 a 12 y 14.

En referencia a las expresiones "por lo menos", "uno o mas" o "menos" dichas expresiones se han modificado por rango donde era adecuado o los materiales citados allí como alternativas.

## 2.5.3. La expresión "y/o"

En relación con el término "y/o" por favor note que dicho término corresponde un término de uso común en redacciones de patentes cuyo significado es claro. De otro lado por favor note lo que dice la guía para el examen de patentes:

*" Las generalizaciones podrían ser realizadas mediante términos genéricos, es decir relativa a toda una clase. Por ejemplo: "C1-C4alquil" para grupos metil, etil, propil y butil, o por medio de opciones paralelas conectándolas por medio de las palabras "o" o "y", entre lo cual al menos una opción debe ser escogida. Ejemplo: "Características A, B, C o D" y sustancia seleccionada del grupo consistente de A, B, C, y D."*

De acuerdo a lo anterior es claro que la expresión "y/o" es clara.

## 2.5.4. Reivindicación 9

En referencia a su observación relacionada con la reivindicación 9, por favor note que dicha reivindicación ahora usa el término "caracterizado porque" como conector y por lo tanto ya deber ser claro el objeto a proteger.

## 2.5.5. Reivindicación 9

En relación con su objeción a la reivindicación 9 por favor note que las etapas técnicas de aplicar una solución a un material para fumar y posteriormente secar ese material son conocidos por una persona medianamente versada en la técnica. Una persona medianamente versada también entendería como crear una solución de goma de acacia (la cual es altamente soluble en agua) de una concentración dada. Como tal, estas etapas no le presentarían

ninguna dificultad a la persona medianamente versada. El quid de la invención reside en la aplicación de una solución de 10-65% de goma de acacia al material fumable, el cual tiene el efecto de reducir uno o mas constituyentes de humo de corriente principal. Esto no era conocido antes de la fecha de prioridad de la presente solicitud.

#### 2.5.6. Reivindicaciones 1 y 13

En relación con su observación a las reivindicaciones 1 y 13 sobre una presunta mala definición, por favor note que la reivindicación 13 se ha modificado incluyendo detalles del material para fumar, por lo tanto la objeción debe ser retirada.

#### 2.5.7 Reivindicación 1

En relación con la reivindicación 1 por favor note que dicha reivindicación está dirigida a un material 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. Una persona medianamente versada en materiales para fumar no tendría dificultad en preparar tal tabaco recubierto, este es el caso especialmente en la solicitud tal como se presentó en relación de cómo lograr esto (por ejemplo, la divulgación detallada en el ejemplo 1).

#### 2.5.8. Reivindicaciones 13 y 14

En relación con las observaciones a las reivindicaciones 13 y 14 por favor note que ahora la reivindicación 13 es una reivindicación independiente y la reivindicación 14 es dependiente de la 13.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento y en consecuencia, se continúe con el trámite correspondiente a la presente solicitud de patente.

Atentamente,



JUAN PABLO CONCHA

C.C. 80.416.654 de Bogotá

T.P. 80677

Anexos:-

- Capítulo reivindicatorio modificado conformado por 15 reivindicaciones
- Poder de abogado
- Documento de cesión
- Nuevo resumen

CR/BOGDMS-#22942-V2-MEMORIAL\_RESPUESTA\_AUTO\_DE\_FONDO.DOC



## **RESUMEN**

La invención se refiere a un material para su inclusión en un artículo para fumar, el material comprende tabaco recubierto con goma de acacia. La goma acacia se usa en productos combustibles para fines tales como encapsulación de saborizantes o diluyentes, uso como aglutinante, o para formar recubrimientos sobre el papel tales como la envoltura de un artículo para fumar. La cantidad de goma de acacia es de por lo menos el 10% en peso del tabaco. También se suministra un método para obtener material para fumar.

## POWER OF ATTORNEY

The undersigned.

### **BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED**

located at

**Globe House 1 Water Street London  
WC2R 3LA (GB)**

declares that it hereby grants to

**ÁLVARO CORREA-ORDÓÑEZ and/or  
JUAN PABLO CONCHA-DELGADO and/or  
CRISTINA MATIZ-MEJÍA**

of the firm Baker & McKenzie S.A.S members of Baker & McKenzie, domiciled at Av. 82 No. 10-62, 6<sup>th</sup> floor, of Bogotá D.C., Colombia, full and sufficient power of attorney to pursue before the competent authorities the following matters:

Trademark registrations and renewals; deposit and registration of commercial names and commercial ensigns; registration and renewal of domain names; Prosecution and obtainment of patents, utility models, industrial designs, integrated circuits layout-designs and vegetal varieties; records of mergers, changes of name, assignments, changes of domicile and address; security interests; liens and other acts that affect or limit the mentioned industrial property rights; filing and prosecution of oppositions; recordal of license of use agreements; filing and prosecution of cancellation actions, annulment actions, annulment and reinstatement of right action, and all judicial actions available for the prosecution of proceedings related to intellectual property matters, unfair competition, and protection of consumers.

to which end it empowers them to file requests, petitions and lawsuits, appeals and objections, pay taxes, receive, including faculties to confess, to enter into settlement agreements, conciliations and transactions, abandon applications and renounce rights and, in general, to take all the actions before the competent authorities in order to duly protect our intellectual property. Sufficient power is granted hereby to the referred mandatories to act as representatives of the company under the terms established in the paragraph 3 of Article 58 of the General Proceedings Code. Also, sufficient power is granted to the referred mandatories hereby to receive notifications for and on behalf of the Company and to confer powers on those who are to represent the Company judicially and extrajudicially under the terms established in Article 543 of the Commercial Code, to answer in court in the matter of all claims and demands that may be presented in connection with the intellectual property rights, and to do everything that may be required before administrative or judicial officers of any class to comply this power, giving them likewise faculty to substitute these presents and revoke such substitutions if necessary.

## PODER

La abajo firmada,

### **BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED**

domiciliada en

**Globe House 1 Water Street London WC2R  
3LA (GB)**

declara por el presente que otorga a

**ÁLVARO CORREA-ORDÓÑEZ y/o  
JUAN PABLO CONCHA-DELGADO y/o  
CRISTINA MATIZ MEJÍA**

de la firma Baker & McKenzie S.A.S, miembros de Baker & McKenzie, domiciliada en la Av. 82 No. 10-62 Piso 6 en Bogotá D.C., Colombia, poder especial amplio y suficiente, para adelantar ante las autoridades competentes los siguientes asuntos:

Registro y renovación de marcas; depósito y registro de nombres comerciales y enseñanzas comerciales; registro y renovación de nombres de dominio; trámite y obtención de solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados y variedades vegetales; inscripción de fusiones, cambios de nombre, traspasos, cambios de domicilio y de dirección; inscripción de contratos de prenda, embargos y otros actos que afecten o limiten los mencionados derechos de propiedad industrial; presentación y tramitación de oposiciones; inscripción de licencias de uso; presentación y tramitación de acciones de cancelación; acciones de nulidad, acciones de nulidad y restablecimiento del derecho y demás acciones judiciales, relacionadas con procesos de propiedad industrial, competencia desleal y protección al consumidor.

a cuyo efecto los faculta para presentar solicitudes, peticiones y demandas, interponer recursos, reclamos, pagar impuestos y tasas, recibir, confesar, transigir y desistir, incluyendo facultades para entrar en acuerdos amigables, conciliaciones y transacciones, abandonar solicitudes y renunciar a derechos, y en general, a dar ante las autoridades competentes todos los pasos necesarios para la debida protección de nuestra propiedad industrial. Se concede a los expresados mandatarios poder suficiente para ejercer la representación de la compañía en los términos establecidos en el inciso tercero del artículo 58 del Código General del Proceso. Igualmente, se concede a los expresados mandatarios las facultades para recibir notificaciones a nombre de la compañía y otorgar poderes a quienes vayan a representar a la compañía judicial y extrajudicialmente en los términos establecidos en artículo 543 del Código de Comercio, responder en juicio a todas las reclamaciones o demandas que por motivo de derechos de propiedad industrial se presentaren y hacer cuanto fuere necesario ante las autoridades administrativas o judiciales de cualquier orden para el cumplimiento de este mandato, dándoles igualmente facultad para sustituir el presente poder y en caso necesario, revocar dichas sustituciones.

Done and subscribed in London, England

On the 10th day of **July** of 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T Cooke'.

**Dr Tracey Cooke – Assistant Company Secretary**  
**Signature of the person Issuing the Power**

Dado y firmado en

A los días del mes de de 20

**Firma de la persona que firma el Poder**

---