

CAVELIER

ABOGADOS

WEB SITE: www.cavelier.com
E-MAIL: cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72-35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

167 163
TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 211-8650 (57) (1) 540-0860

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 00051041 00000004 Folios: 14
Fecha (AMD): 2005-10-12 17:51:34
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 REPUESTA
Dependencia: 2004 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Trámite: 002
Evento: 001
Actuación: 444

Referencia : Expediente No. 00.051.041
Asunto : Solicitud de patente para: REVESTIMIENTOS DE
PELÍCULA Y COMPOSICIONES PARA REVESTIMIENTOS DE
PELÍCULA BASADAS EN ALCOHOL POLIVINILICO
Solicitante : BERWIND PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.
Fecha de :
Solicitud : 7 de Julio de 2000

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio número 05946, notificado por fijación en lista el 21 de Julio de 2005

2. Mediante el oficio número 05946 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las siguientes observaciones hechas por su Despacho sobre el examen de fondo de la presente solicitud de patente:

Refiriéndose a la novedad de la solicitud su Despacho considera que los elementos constitutivos de la composición de las reivindicaciones 1-44, es decir, PVA, plastificante (polietilenglicol o glicerina), talco, agua y opcionalmente pigmento/colorante/opacificante y lecitina ya estaban contenidos

en las composiciones tanto de D3 que enseña una dispersión de revestimiento de película que comprende PVA, talco, agua, pigmento/colorante/opacificante y lecitina; como de D4 que enseña una dispersión de revestimiento de película que comprende polímero, plastificante (PEG o glicerina), talco, agua y pigmento/colorante/opacificante y lecitina y de D5 que enseña una dispersión de revestimiento de película que comprende PVA, plastificante (glicerina), talco, agua y pigmento/colorante/opacificante, por lo cual la composición de la presente solicitud carece de novedad.

Además se observa que los pasos que conforman el método para revestir sustratos de las reivindicaciones 45 a 66 es decir (1) mezclar PVA, plastificante, talco, agua para formar una dispersión (2) aplicar una dispersión sobre los sustratos (3) secar, se habían mencionado tanto en D1 que enseña los pasos de (1) mezclar PVA, talco, agua para formar una dispersión (2) aplicar la dispersión sobre los sustratos (3) secar; como en D3 que enseña (1) mezclar PVA, plastificante, talco, agua para formar una dispersión (2) aplicar la dispersión sobre los sustratos (3) secar y en D5 que enseña (1) mezclar PVA, plastificante, talco, agua para formar una dispersión (2) aplicar la dispersión sobre los sustratos (3) secar; por lo cual no puede considerarse nuevo el método de las reivindicaciones 45 a 66.

En cuanto al nivel inventivo, su Despacho considera que los elementos constitutivos de la composición de las reivindicaciones 1-44 es decir PVA, plastificante, talco, agua y opcionalmente pigmento/colorante/opacificante y lecitina, ya estaban contenidos en las composiciones tanto de D1 que enseña una composición de revestimiento de película seca que comprende PVA, talco, pigmento, colorante opacificante y lecitina y enseña también una composición de revestimiento de película líquida que

comprende PVA, talco, pigmento, colorante, opacificante, lecitina y agua; como de D2 que enseña una composición de revestimiento de película que comprende PVA y plastificante ; estas anterioridades sugieren la combinación en una sola composición de PVA, plastificante, talco, agua y opcionalmente pigmento, colorante/opacificante y lecitina, que es objeto de ésta solicitud por lo cual la presente solicitud no tendría nivel inventivo.

Entonces, debido a que (a) la conformación de la composición de esta solicitud, a partir de las anterioridades, es evidente para una persona conocedora de la materia; porque bien conocidas las composiciones que contienen PVA, talco, pigmento/colorante/opacificante/, lecitina y agua, para una persona conocedora de la materia era evidente elaborar la composición de ésta solicitud de manera similar, teniendo en cuenta éstos compuestos; (b) las reivindicaciones de ésta solicitud no mencionan una característica que conceda un efecto diferente o especial a las composiciones que pueda considerarse como un aporte a la técnica, porque las anterioridades ya enseñaban las composiciones que contienen PVA, talco pigmento/colorante/opacificante/, lecitina y agua requeridas en ésta solicitud, así que al incluirlas de forma simultánea, era obvio para una persona versada en la materia y (c) el problema planteado en esta solicitud era la necesidad de proporcionar un revestimiento para tabletas farmacéuticas, suplementos nutricionales, alimentos, confituras, semillas agrícolas, revestimiento que es una película de rápida disolución y tiene una superficie lisa, apariencia brillante, pegajosidad mínima, buena adhesión de película y buena resistencia a la tensión; y puesto que para resolver este problema técnico la solicitud proporciona una composición que contiene PVA, talco, pigmento/colorante/opacificante, lecitina y agua gabapentina y pregabalina, es decir de manera similar a como se resolvía en las anterioridades; esta solicitud no presenta nivel inventivo.

3. Atiendo a las observaciones realizadas mediante el oficio número 05946 de la manera siguiente:

En primer lugar, presento junto con este escrito un nuevo capítulo reivindicatorio más detallado, con 20 reivindicaciones sustentadas plenamente en la descripción y las cuales reemplazan las 66 originalmente presentadas.

Con referencia a los documentos referenciados por el examinador para desvirtuar la novedad de la presente solicitud hago las siguientes observaciones.

La patente US5885617 presenta una composición de revestimiento de película que contiene PVA, soya, lecitina e ingredientes opcionales como colorante, y/o agente suspensor. Cabe anotar, que esta patente a diferencia de la presente invención, no revela el uso de plastificante lo cual si es reivindicado por la presente solicitud como es el caso de la utilización de PEG o glicerina. Por otro lado, es de anotar que la lecitina aunque puede tener propiedades plastificantes, es conocida como antiadherente en el estado de la técnica y además, no se menciona en la presente invención ya que no hace parte de los plastificantes utilizados PEG y glicerina. De ésta forma, la presente invención es novedosa ya que la composición reivindicada revela la utilización de PEG o glicerina utilizados como plastificantes, los cuales no se encuentran mencionados en la anterioridad.

En cuanto a D3, es de resaltar que si se realiza una comparación elemento por elemento de la invención con el citado documento, encontramos que la concentración a utilizar de PVA en la anterioridad es 5% lo cual se encuentra muy alejado de la composición reivindicada en la presente invención la cual utiliza

entre 25 y 55%, que es un rango diferente y muy específico. Además, la concentración utilizada en D3 serviría más como adhesivo que como formador primario de película característico de la presente invención.

En el caso de D5, el PVA es utilizado en concentración comprendida entre 0.5 - 10% lo cual se aleja considerablemente de la concentración de la presente invención, de 25-55%, la cual, como se dijo anteriormente menciona un rango específico y diferente al encontrado en el estado de la técnica.

Por otro lado, haciendo referencia al documento D4, este documento menciona películas de revestimiento basados en la utilización de polímeros de tipo celulósico y no PVA como se reivindica en la presente invención. Dado que D4 utiliza polímeros celulósicos que para una persona versada en la materia son totalmente diferentes en estructura y propiedades al alcohol polivinílico reivindicado en la presente invención, claramente se observa que la presente invención si presenta novedad en comparación con la anterioridad. Además, el documento D4 no sugiere o proporciona una composición de revestimiento de película que contenga 25 a 55% de PVA lo cual es característico de la presente invención en combinación con los plastificantes reivindicados esto es PEG y glicerina. Por lo tanto, la presente invención es novedosa.

En cuanto al nivel inventivo, vemos que el problema técnico que busca resolver la presente solicitud es la necesidad de proporcionar un revestimiento para tabletas farmacéuticas, suplementos nutricionales, alimentos, a través de una película de rápida disolución, de superficie lisa, apariencia brillante, pegajosidad mínima, buena adhesión de película y buena resistencia a la tensión.

El documento D1 mencionado por el examinador, se relaciona con una composición de revestimiento de película de barrera de la humedad para formar un revestimiento de película para la humedad que comprende PVA, lecitina y opcionalmente colorante y opacificante y auxiliares de flujo. Esta composición produce un revestimiento de película que presenta excelentes propiedades de barrera contra la humedad. Sin embargo, la misma presenta el problema de pegajosidad inherente al PVA. A diferencia de lo anterior, la presente invención utiliza PEG como plastificante el cual se esperaría para una persona versada en la materia, resulte en un sistema de revestimiento más pegajoso. Adicionalmente, como es conocido para una persona versada en la materia, el adicionar PEG a una composición de revestimiento resultaría en la reducción de la fuerza de tensión lo cual se vería reflejado en una película débil lo cual sería una desventaja.

Cabe anotar que el PEG es utilizado en la presente invención como plastificante para producir un revestimiento que no sea quebradizo y que no presente grietas.

Sin embargo, la composición reivindicada en la presente invención a diferencia de lo existente en el estado de la técnica, en vez de incrementar la pegajosidad de la película de recubrimiento, como se esperaría de éste compuesto al utilizar glicerina, reduce la pegajosidad de la película de revestimiento resultante, actuando de forma inesperada como un antiadherente suave.

Por otro lado, el talco utilizado como deslizante en la presente invención entre 9 y 20% y preferiblemente 10% de la composición de recubrimiento, produce un incremento en la resistencia a la tensión de la película de recubrimiento resultando en una película más fuerte. Este es un efecto inesperado en el estado del arte ya que se esperaría que la

resistencia en la tensión disminuyera a medida que el compuesto insoluble, en este caso el talco, se incrementa en la composición de la película de recubrimiento.

Además, la presente invención presenta buenas propiedades de barrera frente a la humedad. Este también es un efecto inesperado y sorprendente de la presente invención ya que el PEG y la glicerina, debido a su carácter hidrofílico, se esperaba que redujeran las propiedades de barrera a la humedad del PVA.

> permeable.

De acuerdo a lo anterior, la presente invención sugiere que el talco pueda utilizarse en tales cantidades que reduzcan la cantidad de PVA en la película de recubrimiento reduciendo de esta forma el costo de la película sin reducción en la resistencia a la tensión.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la lecitina que es utilizada como antiadherente en el estado de la técnica, presenta características como tensoactivo en la presente invención ayudando a la humidificación de los componentes de la dispersión acuosa, y además presentando un efecto plastificante, en la medida que bloquea la humedad en el revestimiento haciendo que el mismo permanezca flexible y no se quiebre.

En cuanto a D2, se revela una composición con 5 a 20% de PEG y 80 a 95% de PVA y que presenta la desventaja de una lenta disolución en el fluido gástrico e intestinal a diferencia de la presente invención la cual provee una película de revestimiento cuya composición genera el efecto inesperado de rápida disolución.

Adicionalmente quiero resaltar que los documentos de prioridad US6448323 y EP1208143 correspondientes a la solicitud en

124
130

estudio fueron concedidos en las Oficinas de Patentes de Estados Unidos y Europa respectivamente y adicionalmente los documentos citados por el examinador aunque fueron tenidos en cuenta durante el examen de estas solicitudes no afectaron la novedad ni el nivel inventivo de éstas.

De esta forma, la solicitud de acuerdo con las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio, ha subsanado todos los requerimientos con respecto a novedad y nivel inventivo de la solicitud. Igualmente, presento el recibo de pago de \$91,000.00 por concepto de modificaciones en solicitud pendiente.

En conclusión, el capítulo reivindicatorio describe claramente el objeto de la presente invención, adicionalmente a que ninguno de los documentos citados, ni solos ni en combinación, junto con sus enseñanzas, guiarían a una persona versada en la materia a obtener la composición de la presente solicitud. Solo las composiciones abarcadas por la presente solicitud proveen las composiciones de recubrimiento las cuales pueden aplicarse comercialmente a una tasa de rocío adecuada sin que ello implique sacrificar la resistencia a la tensión en la película resultante con buenas propiedades de barrera frente a la humedad teniendo en cuenta que el PEG y demás plastificantes similares son de carácter hidrofílico y por lo tanto se esperaría que las propiedades de barrera a la humedad se vieran reducidas.

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS: Junto con este memorial presento los siguientes documentos:

4.1. Recibo de pago por valor de \$91.000

4.2. Nuevo capítulo reivindicatorio

CAVELIER

ABOGADOS

175
171

5. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito a ustedes que se continúe su tramitación.

Bogotá,
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

 COLO 12023-801-002-5
JDF/ID-000019/WPC12023



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES
2000-10

1

SOLICITUD DE:

☐ Corrección de Error Material

☒ Modificación a una solicitud

2

SOLICITANTE

Nombre: BERWIND PHARMACEUTICAL SERVICES INC

sociedad constituida y existente bajo las leyes de. **Pennsylvania, Estados Unidos**

Dirección: **Moyer Boulevard, West Point 415 Pennsylvania, Estados Unidos**

Teléfono: 546 09 70

E-mail: clientes@camyp.com

Fax: 249 40 70

Domicilio:

IDENTIFICACION

C.C. ☐ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Número: _____

3

REPRESENTANTE O APODERADO

Nombre: Emilio FERRERO

Dirección: Carrera 4ª No. 72-35

Teléfono: 347 36 11

E-mail: cavelier@cavelier.com

Fax: 217 92 11

Domicilio: Bogotá, Colombia

IDENTIFICACION

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ Otro ☐

Número: 438.019 TP 31.929

4

Número de expediente: 00.051.041 Clase: _____

Título del Invento: REVESTIMIENTOS DE PELICULA Y COMPOSICIONES PARA REVESTIMIENTO DE PELICULA BASADAS EN ALCOHOL POLIVINILICO

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Adjunto nuevo capítulo reivindicatorio más detallado con 2o reivindicaciones sustentadas plenamente en la descripción y que reemplazan las 66 originalmente presentadas.

6

Comprobante de pago No. 05-74.037 Fecha: 26.09.05

7

Anexos:

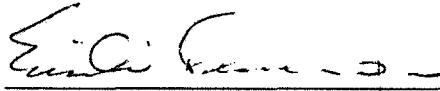
☒ Comprobante de pago de la tasa por \$ **91.000.00**

☐ Poderes, si fuere el caso

☐ Certificado de existencia y representación legal, cuando el solicitante sea persona jurídica

8

NOMBRE: EMILIO FERRERO

FIRMA: 
C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929

REIVINDICACIONES

1. Una composición de revestimiento de película seca para uso en el revestimiento de tabletas farmacéuticas, suplementos nutricionales, alimentos, formas de confituras, semillas agrícolas, que comprenden

Alcohol polivinílico en una proporción de 25 a 55% en peso de la composición,

Un plastificante como polietilenglicol o glicerina y talco en donde el talco se encuentra en una proporción de 9 a 45 % en peso de la composición

2. La composición de revestimiento de la reivindicación 1 donde el alcohol polivinílico comprende acetato de polivinilo parcialmente hidrolizado que tiene un porcentaje de hidrólisis superior a 86,5 % mol.

3. La composición de revestimiento de la reivindicación 2 donde el alcohol polivinílico comprende acetato de polivinilo parcialmente hidrolizado que tiene un porcentaje de hidrólisis en un rango entre 86.5 y 89.0 % mol.

4. La composición de revestimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 donde el alcohol polivinílico se encuentra en un rango entre 25 a 55 % en peso de la composición.

5. La composición de revestimiento de la reivindicación 4 donde el alcohol polivinílico se encuentra en un rango entre 38 y 46 % en peso de la composición.

6. La composición de revestimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 donde el polietilenglicol tiene un peso molecular entre 400 y 20000.

7. La composición de revestimiento de la reivindicación 6 donde el polietilenglicol tiene un peso molecular de 3000.

8 La composición de revestimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 donde el plastificante se encuentra en un rango entre 5 y 30% por peso de la composición.

9. La composición de revestimiento de la reivindicación 8 donde el plastificante se encuentra en un rango entre 10 a 25% por peso de la composición.

10 La composición de revestimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 donde el talco se encuentra en un rango entre 9 a 20% por peso de la composición.

11 La composición de revestimiento de la reivindicación 10 donde el talco comprende 10% en peso de la composición.

12. La composición de revestimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 donde incluye además un pigmento y un agente de opacidad.

13. La composición de revestimiento de la reivindicación 12 donde el pigmento/agente de opacidad se encuentra en un rango entre 0 y 40% en peso de la composición.

14. La composición de revestimiento de la reivindicación 13 donde el pigmento/agente de opacidad se encuentra en un rango entre 20 y 30% en peso de la composición.

15. La composición de revestimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14 donde se incluye además lecitina.

16. La composición de revestimiento de la reivindicación 15 donde la lecitina se encuentra en un rango entre 0 y 10% en peso de la composición.

17. La composición de revestimiento de la reivindicación 16 donde la lecitina se encuentra en un rango entre 0 y 4% en peso de la composición.

179
175

18. La composición de revestimiento de la reivindicación 1 donde

el alcohol polivinílico se encuentra en un rango entre 38 y 46 % en peso de la composición

el plastificante se encuentra en un rango entre 10 y 25% en peso de la composición

el talco se encuentra en un rango entre 9 y 20 % en peso de la composición.

19. Una composición de revestimiento de película seca para uso en el revestimiento de tabletas farmacéuticas, suplementos nutricionales, alimentos, formas de confituras, semillas agrícolas, que comprende componentes no acuosos de la composición de recubrimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18 y agua.

20. Un método para revestir substratos como son tabletas farmacéuticas, suplementos nutricionales, alimentos, formas de confitería, semillas agrícolas y similares con un revestimiento de película que comprende los pasos de

mezclar los componentes no acuosos de la composición de revestimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18 en agua para formar una dispersión de revestimiento acuosa,

aplicando una cantidad efectiva de dicha dispersión sobre dichos substratos para formar una película de revestimiento sobre dichos substratos y secar el revestimiento película sobre dichos substratos.

180
136

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 05 - 74,037
FECHA : SEPTIEMBRE 26 DE 2005

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 00051041 000000004
Fecha (AMD): 2005-10-12 17:51:34
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 REPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Folios: 14

***** CONSIGNACION *****

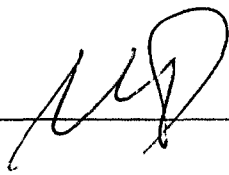
DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	31556014	26/09/2005	24,755,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
12		MARCAS Y LEAS COMERCIALES	91,000.00
		TOTAL :	\$ 91,000.00

SON: NOVENTA Y UNO MIL PESOS

RESPONSABLE :



RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Colo 12023-801-0025

485 177

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

2020

Bogotá, D.C., Noviembre 30 de 2005

Doctor

EMILIO FERRERO

375.
2005/12/29

ASUNTO	Radicación No.	00 051 041 (2°)
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio No.	13950
	Folios	0

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención, realizado según lo establece el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se notifica el siguiente concepto técnico:

1. Documentos estudiados

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta el capítulo descriptivo comprendido en los folios 2 - 18 y el nuevo capítulo reivindicatorio de los folios 177 - 179 de la solicitud en estudio.

2. Objeto de la Invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en:

Las reivindicaciones 1 – 18 se refieren a una composición de revestimiento de película seca que comprende PVA, plastificante (polietilenglicol ó glicerina), talco y opcionalmente pigmento/colorante/opacificante y lecitina.

La reivindicación 19 se refiere a una dispersión de revestimiento de película líquida que comprende PVA, plastificante (polietilenglicol ó glicerina), talco, agua y opcionalmente pigmento/colorante/opacificante y lecitina.

La reivindicación 20 se refiere al método para revestir sustratos que comprende los pasos de (1) mezclar PVA, plastificante (polietilenglicol ó glicerina), talco, agua para formar una dispersión (2) aplicar la dispersión sobre los sustratos (3) secar.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar un revestimiento para tabletas farmacéuticas, suplementos nutricionales, alimentos, confituras, semillas agrícolas, revestimiento que sea una película de rápida disolución y tenga una superficie lisa, apariencia brillante, pegajosidad mínima, buena adhesión de película y buena resistencia a la tensión.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una dispersión de revestimiento de película seca que comprende PVA, plastificante (polietilenglicol ó glicerina), talco y opcionalmente agua pigmento/colorante/opacificante y lecitina.

El objeto de la solicitud se clasificó de acuerdo con la IPC: A 61 K 9/30.
También se reivindica prioridad de la Solicitud de Patente de los Estados Unidos US 09 351 076 de julio 9 de 1999, con respecto a la cual la fecha de presentación de la actual solicitud cumple el plazo máximo permitido.

3. Determinación del Estado de la Técnica

El artículo 16 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina que establece que *"El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida."*

Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40".

Considerando que la fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es julio 9 de 1999, se consultaron las bases de datos y los archivos con que cuenta la entidad con fecha de publicación anterior y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

No.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 5 885 617	Composición de cubierta de película que es una barrera contra la humedad, método y forma de recubierta	Mar 23, 1999
D3	US 3 935 326	Proceso para recubrir tabletas con dispersiones acuosas de resina	Ene 27, 1976
D4	US 4 665 648	Composiciones formadoras de película para recubrimiento de granos y semillas	May 19, 1987
D5	US 3 554 767	Dulces recubiertos	Ene 12, 1971

4. Evaluación de los requisitos de Patentabilidad

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que *"Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial"*.

En cumplimiento del artículo 14 de la Decisión 486, se procedió a evaluar el cumplimiento de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

Evaluación de la Novedad

El Art. 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: *"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o, en su caso, de la prioridad reconocida."*

Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el Art 40".

Las reivindicaciones 1 - 18 se refieren a una composición de revestimiento de película seca que comprende **PVA, plastificante (polietilenglicol ó glicerina), talco** y opcionalmente **pigmento/colorante/opacificante y lecitina**.

La reivindicación 19 se refiere a una dispersión de revestimiento de película líquida que comprende **PVA, plastificante (polietilenglicol ó glicerina), talco, agua** y opcionalmente **pigmento/colorante/opacificante y lecitina**.

La reivindicación 20 se refiere al método para revestir sustratos que comprende los pasos de **(1) mezclar** PVA, plastificante (polietilenglicol ó glicerina), talco, agua para formar una dispersión **(2) aplicar la dispersión** sobre los sustratos **(3) secar**.

D1 enseña un método para revestir sustratos que comprende los pasos de **(1) mezclar** PVA, talco, agua para formar una dispersión **(2) aplicar la dispersión** sobre los sustratos **(3) secar** (ver folios 133 - 139).

D3 enseña una dispersión de revestimiento de película que comprende **PVA, plastificante (polietilenglicol), talco, agua y pigmento/colorante/opacificante y lecitina**. Enseña el método para revestir sustratos que comprende los pasos de **(1) mezclar** PVA, talco, agua para formar una dispersión **(2) aplicar la dispersión** sobre los sustratos **(3) secar** (ver folios 143 - 151).

D5 enseña un método para revestir sustratos que comprende los pasos de **(1) mezclar** PVA, talco, agua para formar una dispersión **(2) aplicar la dispersión** sobre los sustratos **(3) secar** (ver folios 157 - 160).

Se observa que los elementos constitutivos de la composición de las reivindicaciones 1 - 19, es decir: **PVA, plastificante (polietilenglicol ó glicerina), talco, agua y opcionalmente pigmento/colorante/opacificante y lecitina**, ya estaban contenidos en las composiciones de D3; por lo cual no puede considerarse nueva la composición de las reivindicaciones 1 - 19.

Se observa también que los pasos que conforman el método para revestir sustratos, de la reivindicación 20: **(1) mezclar** PVA, plastificante (polietilenglicol ó glicerina), talco, agua para formar una dispersión **(2) aplicar la dispersión** sobre los sustratos **(3) secar**, ya se habían mencionado en D1, D3 y D5; por lo cual no puede considerarse nuevo el método de la reivindicación 20.

Evaluación del Nivel Inventivo

El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que *Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese*

derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Las reivindicaciones 1 - 18 se refieren a una composición de revestimiento de película seca que comprende **PVA, plastificante (polietilenglicol ó glicerina), talco** y opcionalmente **pigmento/colorante/opacificante y lecitina**.

La reivindicación 19 se refiere a una dispersión de revestimiento de película líquida que comprende **PVA, plastificante (polietilenglicol ó glicerina), talco, agua** y opcionalmente **pigmento/colorante/opacificante y lecitina**.

La reivindicación 20 se refiere al método para revestir sustratos que comprende los pasos de **(1) mezclar** PVA, plastificante (polietilenglicol ó glicerina), talco, agua para formar una dispersión **(2) aplicar la dispersión** sobre los sustratos **(3) secar**.

D1 enseña una composición de revestimiento de película seca que comprende **PVA, talco, pigmento/colorante/opacificante y lecitina**; enseña una composición de revestimiento de película líquida que comprende PVA, talco, pigmento/colorante/opacificante, lecitina y **agua**; y enseña el método para revestir sustratos que comprende los pasos de **(1) mezclar** PVA, talco, agua para formar una dispersión **(2) aplicar la dispersión** sobre los sustratos **(3) secar** (ver folios133 - 139).

D3 enseña una dispersión de revestimiento de película que comprende **PVA, plastificante (polietilenglicol), talco, agua y pigmento/colorante/opacificante y lecitina**. Enseña el método para revestir sustratos que comprende los pasos de **(1) mezclar** PVA, talco, agua para formar una dispersión **(2) aplicar la dispersión** sobre los sustratos **(3) secar** (ver folios 143 - 151).

D4 enseña una dispersión de revestimiento de película que comprende **polímero, plastificante (polietilenglicol ó glicerina), talco, agua y pigmento/colorante/opacificante y lecitina** (ver folios 152 - 156).

D5 enseña una dispersión de revestimiento de película que comprende **PVA, plastificante (glicerina), talco, agua y pigmento/colorante/opacificante**; y enseña el método para revestir sustratos que comprende los pasos de **(1) mezclar** PVA, talco, agua para formar una dispersión **(2) aplicar la dispersión** sobre los sustratos **(3) secar** (ver folios157 - 160).

Se observa que los elementos constitutivos de la composición de las reivindicaciones 1 - 19, es decir: **PVA, plastificante (polietilenglicol ó glicerina), talco, agua y opcionalmente pigmento/colorante/opacificante y lecitina**, ya estaban contenidos en las composiciones de D1, D3, D4 y D5.

Con el fin de presentar de una manera más gráfica lo explicado, se adjunta el siguiente cuadro comparativo:

SOLICITUD	D1	D3	D4	D5
PVA	Si	Si	-	Si
PLASTIFICANTE	-	Si	Si	Si
TALCO	Si	Si	Si	Si
PIGMENTO/COLORANTE/OPACIFICANTE	Si	Si	Si	Si
LECITINA	Si	Si	Si	-
AGUA	Si	Si	Si	Si

Así, D1 menciona todos los componentes excepto el plastificante, D3 menciona todos los componentes, D4 menciona todos los componentes excepto el PVA, específicamente, pero menciona un "polímero", D5 menciona todos los componentes excepto lecitina. De manera que combinando las enseñanzas de dos de estas anterioridades se logra, de forma muy evidente y sencilla, la composición que es objeto de esta solicitud, por lo cual no hay nivel inventivo.

Debido a que: (a) la conformación de la composición de esta solicitud, a partir de las anterioridades, es evidente para una persona conocedora de la materia; porque siendo bien conocidas las composiciones que contienen PVA, talco, pigmento/colorante/opacificante, lecitina y agua, para una persona conocedora de la materia era evidente el elaborar la composición de esta solicitud de manera similar, teniendo en cuenta estos compuestos; (b) las reivindicaciones de esta solicitud no mencionan una característica que conceda un efecto diferente o especial a las composiciones, que pueda considerarse como un aporte a la técnica, porque las anterioridades ya enseñaban las composiciones que contienen PVA, talco, pigmento/colorante/opacificante, lecitina y agua requeridas en esta solicitud, así que el incluir estos 6 componentes en forma simultánea, era obvio para una persona versada en la materia y (c) el problema planteado en esta solicitud era la necesidad de proporcionar un revestimiento para tabletas farmacéuticas, suplementos nutricionales, alimentos, confituras, semillas agrícolas, revestimiento que sea una película de rápida disolución y tenga una superficie lisa, apariencia brillante, pegajosidad mínima, buena adhesión de película y buena resistencia a la tensión; y puesto que para resolver este problema técnico la solicitud proporciona una composición que contiene PVA, talco, pigmento/colorante/opacificante, lecitina y agua, es decir de manera similar a como se resolvía en las anterioridades; entonces esta solicitud no tiene **nivel inventivo**.

6. Respuesta a los Argumentos del solicitante

En atención a los argumentos del solicitante se hacen las siguientes aclaraciones:

1. Dice el solicitante en el folio 170 que adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio.

Se aclara al solicitante que se acepta el nuevo capítulo de los folios 177 - 179.

2. Dice el solicitante en el folio 170 que D1 no incluye plastificante. Y que la solicitud en estudio no contiene lecitina.

Se aclara al solicitante que según el nuevo análisis realizado se encuentra que efectivamente D1 no incluye plastificante, de manera que no afecta la novedad, pero como ya se explicó, junto con D3, D4 ó D5, afecta el nivel inventivo. Y esta solicitud dice en la reivindicación 15 que la composición puede contener opcionalmente, lecitina.

3. Dice el solicitante en los folios 170 y 171 que esta solicitud reivindica un contenido de PVA de 25 - 55 %, a diferencia de D3 que tiene un contenido menor.

Se aclara al solicitante que este se encontraba en D1 (ver folio 135).

4. Dice el solicitante en el folio 171 que esta solicitud reivindica un contenido de PVA de 25 - 55 %, a diferencia de D5 que tiene un contenido menor.

Se aclara al solicitante que aunque tenga un contenido menor, junto con D1, D3 ó D4, afecta el nivel inventivo.

5. Dice el solicitante en el folio 171 que esta solicitud es nueva respecto a D4 porque D4 menciona polímeros celulósicos en lugar de PVA.

Se aclara al solicitante que es cierto que D4 no afecta la novedad de esta solicitud, pero que sí afecta, junto con D1, D3 ó D5, el nivel inventivo. Porque estas anterioridades sí mencionan PVA. Así que para una persona conocedora de la materia, hubiera sido obvio utilizar juntos los 6 componentes reivindicados en esta solicitud.

6. Dice el solicitante en el folio 172 que D1 no afecta el nivel inventivo porque no menciona el plastificante, porque, supone él, su utilización causaría una película pegajosa.

Se aclara al solicitante que no es así; porque D3 enseña este mismo tipo de película con 5, 10, 15, 20 % de plastificante (ver folio 150). Y D4 enseña este mismo tipo de película con 1 – 30 % de plastificante (ver folio 152).

7. Dice el solicitante en el folio 172 y 173 que la presencia de **talco** en esta solicitud, hace la película más fuerte, que la presencia de **plastificante** no hace a la película más permeable (que él supone que la haría más permeable) y que la **lecitina** la hace más plástica y flexible.

Se aclara al solicitante que también D1, D3, D4 y D5 contienen **talco**, lo cual hace más fuerte a las películas. También D3, D4 y D5 contienen **plastificante**, lo cual no dañó a las películas haciéndolas demasiado permeables. Y D1, D3 y D4 contienen **lecitina**, lo cual hace a las películas más plásticas y flexibles. Es decir, las películas de las anterioridades, debido a que contenían el mismo tipo de excipientes, ya tenían las cualidades que se mencionan ahora en esta solicitud.

8. Dice el solicitante en el folio 173 que D2 revela una composición diferente.

Se aclara al solicitante que tiene razón en este punto. Por esta razón no se tuvo en cuenta en el nuevo estudio de esta solicitud.

9. Dice el solicitante en el folio 173 que en Europa se concedió Patente correspondiente a esta solicitud, bajo el número EP 1 208 143 y en Estados Unidos, bajo el número US 6 448 323.

Se aclara al solicitante que los conceptos son independientes. Y, como ya se aclaró, en esta oficina se analizaron los documentos teniendo en cuenta el problema que se deseaba solucionar y los componentes de las películas de recubrimiento que se mencionan en cada uno de ellos. Y respetuosamente se remite al lector a las explicaciones de "Evaluación del Nivel Inventivo."

187-153

7. Conclusión

En conclusión, los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 5 885 617	1 - 19 20	Nivel inventivo Novedad
D3	US 3 935 326	1 - 20	Novedad
D4	US 4 665 648	1 - 19	Nivel inventivo
D5	US 3 554 767	1 - 19 20	Nivel inventivo Novedad

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 días contados a partir de la fecha de la 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.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.


CLARA C. DE JAIMES

Jefe de la División de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
29 DIC. 2005

CONCEPTO TÉCNICO No. 1907	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202007
------------------------------	-------------------------------------