

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 54647

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04 – 129358

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el
numeral 38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 28 de diciembre de 2004, con el No. 04 – 129358, por el doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, en su calidad de apoderado de la sociedad R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "CÁPSULAS BLANDAS MASTICABLES", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US03/17746 del 6 de junio de 2003.

SEGUNDO: Una vez efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto.

TERCERO: Que mediante escritos radicados en esta entidad el 24 de enero de 2006, con el número 04 – 129358 – 00004, y el 27 de enero de 2006, con el número 04 – 129358 – 00005, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Reinaldo Pinilla Moreno y el doctor José Luis Reyes Villamizar, en su calidad de apoderados de las sociedades PROCAPS S.A. y TECNOQUÍMICAS S.A., respectivamente, presentaron escrito de oposición, las cuales cumplen los requisitos formales previstos por la normativa andina (Fls. 138 y 139).

CUARTO: Que mediante Oficios número 6343 y 6344, notificados el 9 de junio 2006, se corrió traslado de los escritos de oposición a la solicitante para su conocimiento, por el término de 60 días. Mediante escrito radicado con el número 04 – 129358 00010 del 31 de octubre de 2006 dio respuesta a la oposición referenciada en el considerando precedente.

QUINTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficios Nos. 7096 y 08764, notificados el 30 de mayo de 2008 y 9 de julio de 2010, respectivamente, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud. Así mismo, mediante Oficio No. 08765, notificado el 9 de julio de 2010, se requirió a la solicitante información con base en el artículo 46 de la Decisión señalada.

54647

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 546471

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04 – 129358

SEXTO: Que la solicitante mediante escrito radicado el 8 de octubre de 2010, dio respuesta oportuna al requerimiento de información realizado con base en el artículo 46 de la Decisión 486. De igual forma, mediante escritos radicados el 8 de octubre de 2008 y el 18 de noviembre de 2010, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Adicionalmente, mediante el escrito de 18 de noviembre se modificó el título de la solicitud a "CÁPSULAS MASTICABLES DE GELATINA BLANDA DE PESCADO", la cual cumplió con los requisitos legales. Finalmente, mediante este último escrito la solicitante allegó nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

SÉPTIMO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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*".

OCTAVO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 38, contenidas en los folios 213 y 217, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

8.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de obtener un agente de cápsula de gelatina blanda de pescado, para la manufactura de cápsulas blandas de gelatina, de tal forma que posean buenas condiciones de almacenamiento, textura y masticabilidad.

Para solucionar este problema técnico la solicitud presenta un agente de cápsula de gelatina blanda de pescado.

8.2. Oposiciones presentadas

8.2.1. Oposición presentada por PROCAPS S.A. y TECNOQUÍMICAS S.A.

Como se anunció en el tercer considerando, se presentaron escritos de oposición por parte del doctor Reinaldo Pinilla Moreno y el doctor José Luis Reyes Villamizar, en su calidad de apoderados de las sociedades PROCAPS S.A. y TECNOQUÍMICAS S.A., respectivamente.

8.2.2. Oposición

8.2.3. Opositor: PROCAPS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 4 6 4 71
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04 – 129358

El opositor PROCAPS S.A. presentó los siguientes documentos:

- US 4,935,243 del 19 de junio de 1990, Fls. 68 a 72.
- US 6,280,767 del 28 de agosto de 2001, Fls. 73 a 79.
- US 5,554,385 del 10 septiembre de 1996, Fls. 80 a 82.
- US 2,580,683 del 1 de enero de 1952, Fls. 83 a 85.
- US 6,319, 518 del 20 de noviembre de 2001, Fls. 86 a 98.

Menciona el opositor que el documento US 4,935,243 en su descripción *“revela una cápsula de gelatina blanda que comprende entre el 20 y 45%, 15 y 30% de agua, 17.5 y 35% de plastificante y 5 a 25% de almidón hidrolizado hidrogenado”* (Fl. 55).

De otro lado, el opositor menciona que el documento 6,280,767 *“se refiere a una cápsula de gelatina blanda que comprende tres compuestos principales a saber: un primer elemento de gelatina; uno o más segundos elementos como Plastificantes seleccionados en un total e cantidad entre 100-600 partes por peso basado en 100 partes por peso de gelatina que comprende una parte de glicerina, una parte de endulzante y una parte de un glicol; y, un tercer elemento que comprende celulosa insoluble en agua”*. Según este documento, *“las proporciones de dicha cápsula de gelatina blanda conforman cápsula de gelatina suave masticable y una cápsula de gelatina suave del tipo de apertura torsional”* (Fl. 56).

Igualmente, argumenta el opositor que el documento 5,554,385 *“revela una cápsula de gelatina blanda donde una sustancial parte de gelatina, donde una sustancial parte de gelatina se ha reemplazado por almidón que comprende un alto volumen de amilasa”*. Así mismo, agrega que en la tabla 1 de dicho documento, *“se revela una composición por peso de una cubierta de cápsula donde típicamente se ha sustituido un porcentaje de gelatina por almidón”* (Fl. 56).

Agrega que el documento 2,580,683, hace referencia a *“una cápsula de gelatina blanda que comprende según el ejemplo 3,4 partes de gelatina, 6 de azúcar, 2 de glicerina, 0.5 partes de sal y 6,5 de agua mezclados con jarabe de maltosa y ZnCl₂”*.

Por último, el opositor sostiene que el documento 6,319, 518, *“enseña una composición que comprende gelatina y un polisacárido para reforzar la fuerza de una composición y que dicho polisacárido puede ser dextrán, goma guar, amilasa y almidón entre otros, para ser utilizados en cubierta, tabletas o cápsulas (columna 6, líneas 34 a 41)”*. Finalmente, concluye que a partir de los documentos US 4,935,243 a US 6,319, 518, en combinación, es posible deducir la conformación de agente de cápsula blanda y que, por lo tanto, la solicitud carece de altura inventiva. (Fls. 57 y 58)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 4 6 4 71

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04 – 129358

8.2.4. Opositor: TECNOQUÍMICAS

El opositor adjunta los siguientes documentos, los cuales coinciden con algunos de los documentos alegados por el opositor PROCAPS:

- US 4,935,243 del 19 de junio de 1990, Fls. 107 a 109.
- US 6,280,767 del 28 de agosto de 2001, Fls. 110 a 111.
- US 5,554,385 del 10 de septiembre de 1996, Fls. 112 a 114.

Afirma el opositor que el documento US 4,935,243 *“revela una cápsula de gelatina blanda masticable y comestible que comprende:*

- a) Cáscara de gelatina blanda que comprende entre 20 y 45% de gelatina; entre 15 y 30% de agua; entre 17.5 y 35% de plastificante, y entre 5 y 25% de un almidón hidrolizado hidrogenado y en donde dicha cáscara encierra*
- b) Una cápsula de gelatina blanda llena de material” (Fl. 102).*

Igualmente, el opositor afirma que el documento US 6,280,767 *“revela una cápsula de gelatina blanda para masticar que tiene una ‘cáscara’ que comprende los siguientes componentes:*

- a) Gelatina*
- b) Uno o más plastificantes seleccionados de (b1)-(b3) en una cantidad total de 100-600 partes por peso de gelatina; (b1) glicerina; (b2) un azúcar seleccionado de D-sorbitol, sucrosa, manitol, fructosa, alcohol y azúcar isomerizada; (b3) un glicerol seleccionado de propilénglicol y polietilénglicol y*
- c) Una celulosa insoluble en agua” (Fl. 103).*

Por otra parte, afirma que el documento US 5, 554,385 *“revela cápsulas de gelatina blanda donde una parte substancial de gelatina aproximadamente el 85% es reemplazada por almidón que tiene alto contenido de amilosa ya que contiene al menos 50%, lo que permite que la cápsula resultante exhiba una textura final escarchada o satinada y que sea más resistente durante el almacenamiento extendido”. (Fl. 103)*

El opositor concluye que la combinación de las anterioridades citadas y la solicitud colombiana en trámite revelan en ambos casos cápsulas de gelatina blandas masticables y cápsulas que tienen una capa o cáscara que comprende gelatina, un plastificante como glicerina y sorbitol y un agente antiadhesión que bien puede ser un almidón y que además contiene la cápsula de gelatina blanda que posee el material activo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 4 6 4 7'

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04 – 129358

8.2.5. Respuesta de la solicitante a la oposición presentada

Frente a las oposiciones presentadas, la solicitante anexa un nuevo capítulo reivindicatorio. Así mismo, menciona que *"en cuanto al nivel inventivo de esta solicitud, debe recordarse que esta invención se refiere al hallazgo de que ciertas gelatinas, en particular gelatinas de pescado, con temperaturas específicas de transición sol-gel, producen cápsulas masticables que tienen excelente 'sensación en la boca', se disuelven fácilmente y no producen ningún residuo luego de masticarse. Si bien en términos generales se conocen los componentes básicos de la fórmula, no existe ninguna sugerencia de que los componentes específicos y sus proporciones resultarían en un avance en el estado de la técnica. Dicho avance se expone adecuadamente en las páginas 1 a 19 de la presente solicitud."*

Por último, afirma que:

"nuestras objeciones respecto a las anterioridades citadas por los opositores se pueden resumirse (sic) así:

Patente U.S. No. 2,580,683 no menciona ni sugiere cápsulas blandas masticables. Tampoco menciona gelatina de pescado como gelatina preferida y no dice nada acerca de temperaturas de transición sol-gel.

Patente U.S. No. 4,93,243 no describe una cápsula blanda masticable que pueda utilizar gelatina de pescado sino que también requiere el uso de almidón hidrogenado en la formulación de la cáscara. No menciona ni sugiere temperaturas de transición sol-gel como tampoco datos comparativos que demuestren la naturaleza crítica de temperaturas de transición sol-gel.

Patente U.S. No. 5,554,385 no menciona cápsulas masticables y tampoco gelatina de pescado como gelatina preferida. Tampoco sugiere temperaturas de transición sol-gel que produzcan un producto que tenga buena sensación en la boca y no deje en la boca un residuo pegajoso. De hecho, esta referencia se aparta de la presente invención en el sentido de que una parte sustancial de la gelatina es reemplazada con un almidón de amilosa alta.

Patente U.S. No. 6,280,767 describe una cápsula blanda masticable que contiene una celulosa insoluble en agua. Esta referencia no hace ninguna mención a gelatina de pescado ni a temperaturas específicas que produzcan una cápsula blanda masticable excepcionalmente buena. De hecho, esta referencia se aparta de la presente invención en el sentido de que requiere la presencia de una celulosa insoluble en agua.

Patente U.S. No. 6,319,518 se aparta totalmente de la presente invención. La persona versada en la técnica podrá apreciar fácilmente que una cápsula útil para entrega de fármaco selectiva de colon no sería algo que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 46 47

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04 – 129358

una persona quisiera masticar o tragar. Además, esto es aparente de la enseñanza de que un aldehído se utiliza para hacer que la cápsula sobreviva hasta que llegue al colon. Como tales las enseñanzas de esta referencia apartarían a la persona de la presente invención.

Patente U.S. No. 6,319.258 describe un aditivo alimenticio que contiene ácido D-Pantoténico. Se hace observar que hay un error tipográfico en esta cita ya que debería ser 6,319,518. Por lo tanto debe ignorarse esta referencia."

(...)

En conclusión, con los planteamientos hechos y las modificaciones planteadas al capítulo reivindicatorio se corrobora la altura inventiva de la patente titulada UN AGENTE PARA HACER CAPSULAS (sic) DE GELATINA BLANDA Y LAS CAPSULAS (sic) ASÍ OBTENIDAS y por lo tanto, debe concedérsele la protección establecida por la ley a las nuevas creaciones."

8.2.6. Consideraciones de la Oficina

Frente a las oposiciones presentadas, esta Oficina determina que los documentos aportados hacen parte del estado la técnica y que a pesar de las modificaciones del presente capítulo reivindicatorio, se siguieron manteniendo las mismas características técnicas esenciales, sin evidenciarse un efecto técnico superior con el parámetro de temperatura sol-gel.

Aunque estos documentos, no fueron utilizados en los estudios de patentabilidad como los más cercanos, dichos documentos adjuntados mencionan los mismos elementos característicos de las cápsulas reivindicadas, tales como son: una gelatina, un plastificante y un agente antiadhesión.

En cuanto a las oposiciones, esta Oficina encuentra que los documentos son pertinentes pues se encuentran relacionados con el objeto de la solicitud. Sin embargo, dichos documentos no corresponden al fundamento de la negación, como quiera que, debido a las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio por parte del solicitante durante el estudio de patentabilidad, esta Oficina tuvo que realizar un estudio más preciso y detallado del Estado de la Técnica más cercano a la invención.

8.3 Determinación del estado de la técnica

8.3.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 46 4.1

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04 – 129358

prioridad es el 7 de junio de 2002, que corresponde a la solicitud japonesa No. 2002-167041

La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra a folio 264 del expediente en estudio.

8.3.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D3	WO 00/51574	Chewable soft capsule	8 – 09 – 2000
D4	EP 1105099	Fish gelatinous composition for use as an ingredient in tablets	02 – 03 – 2000

8.3.3 Información derivada de los antecedentes

El documento WO 00/51574 (en adelante llamado D3) enseña las composiciones de una cápsula de gelatina blanda masticable, las cuales pueden ser de pescado.

El documento EP 1105099 (en adelante llamado D4) enseña composiciones de gelatina de pescado para ser usadas en tabletas.

8.4. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 "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".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "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".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 46 47

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04 – 129358

"(...) este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

(...)

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que: 'el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye "un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica", actividad intelectual mínima que permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...)'.¹

De acuerdo a lo mencionado, esta Oficina determina que la materia reivindicada carece de nivel inventivo, como quiera que para el técnico de nivel medio versado en la materia la obtención de la misma es obvia a partir del conocimiento brindado por las anterioridades D3 y D4.

En efecto, en el documento D3, que es el estado de la técnica más cercano, da a conocer cápsulas de gelatina blanda masticable, que comprende una primera gelatina, una segunda gelatina y un plastificante (pág. 13, reivindicación 12; Fl. 189) y un agente de retención de la humedad (agente antiadhesión) (pág. 12, líneas 7 a 10; Fl. 186 y pág. 13, reivindicación 2; Fl. 189). Así mismo, D3 revela que la gelatina de la cápsula blanda puede ser de pescado (pág. 5, líneas 8 y 9; Fl. 187).

El agente de cápsula objeto de la solicitud bajo estudio, se diferencia de D3 en que se especifican los valores de la temperatura de transición sol-gel para la gelatina de pescado (en solución 10% entre 15-20°C y una temperatura de transición sol-gel en una solución acuosa de 30% por peso entre 25-30°C).

¹ Proceso 095-IP-2010.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 54647

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04 – 129358

El hecho de incluir en el agente de cápsula, una gelatina de pescado en la cual se especifica la temperatura de transición sol-gel de la gelatina, al 10% por peso entre 15-20°C y una temperatura de transición sol-gel de una solución acuosa al 30% por peso, entre 25-30°C en las cápsulas que se daban a conocer en D3, causa que las cápsulas de pescado obtenidas con dicho agente tengan buena elasticidad, se disuelvan bien en la boca y, al cabo de dos meses, mantengan la propiedad de ser masticables.

El problema técnico objetivo, consiste en cómo proporcionar un agente alternativo de cápsulas de gelatina blanda de pescado con el fin de manufacturar cápsulas de gelatina blanda de pescado que tengan buena elasticidad, se disuelva bien en la boca y, al cabo de dos meses, mantenga la propiedad de ser masticables.

Ahora bien, la anterioridad D4 describe la existencia de una composición de gelatina de pescado que tiene una temperatura de gelación entre 10-30°C (pág. 4, columna 4, líneas 4 a 9; Fl. 192).

Así las cosas, la materia reivindicada resulta obvia, porque el técnico de nivel medio versado en la materia, enfrentado al problema de obtener un agente de cápsula de gelatina de pescado, para manufacturar cápsulas de gelatina blanda de pescado con buenas condiciones de almacenamiento, textura y masticabilidad, optimizaría la composición de gelatina de pescado con una temperatura de gelación entre 10-30°C que se revela en D4, dentro de las composiciones que se enseñan en D3, logrando de esta forma la composición de la cápsula objeto de esta solicitud. Por lo tanto, la reivindicación 1 no tiene nivel inventivo. Las reivindicaciones de pendientes 2 a 38 no mencionan alguna característica que haga inventiva a la composición de la reivindicación 1, razón por la cual se considera que tampoco tienen nivel inventivo.

Para un mejor entendimiento de todo lo anterior se presenta la siguiente tabla comparativa:

Características esenciales	D3	D4
Agente de cápsula de gelatina blanda	Enseña cápsulas de gelatina blandas	Composición de gelatina
Al menos una gelatina de pescado	Pueden ser de gelatina de pescado	Gelatina de pescado
Una gelatina con una temperatura de transición sol-gel en una solución acuosa de 10% por peso entre 15 y 20°C	No especificada	Gelatina de pescado con una temperatura de gelación entre 10-30°C

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 4 6 4 7'

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04 – 129358

Y una temperatura de transición sol-gel en una solución acuosa de 30% por peso entre 25-30°C	No especificada	
Plastificante	Contiene un plastificante	Sorbitol
Un agente antiadhesión	Contiene un agente antiadhesión	Almidón

8.5. Sobre la respuesta de la solicitante

Con relación a los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determinó que:

La solicitante manifiesta que *“la temperatura de sol-gel conduce a beneficios inesperados con respecto en la sensación en la boca y disolución, a pesar del hecho de que este tipo de gelatinas son típicamente pegajosas (aunque posiblemente organolépticamente aceptable) y difíciles de procesar. Las anterioridades no enseñan ninguna caracterización de la gelatina por sus propiedades”* (pág. 2 de la respuesta al Oficio No. 01067; Fl. 209). Y agrega, *“la invención contiene almidón pregelatinizado, el cual mejora la sensación en la boca y proporciona un buen desempeño de disolución”* (pág. 2 de la respuesta al Oficio No. 01067; Fl. 209).

Al respecto, esta Oficina aclara a la solicitante que la temperatura sol-gel es un parámetro a tener en cuenta durante la manufactura del agente de cápsula y cápsulas de gelatina blanda, tal y como se describe en D4, de tal forma que se pueden procesar, por ejemplo, variando las concentraciones de gelatina, donde se modifica, además, la temperatura sol-gel de la gelatina. En este sentido, el técnico de nivel medio versado en la materia, de acuerdo con su conocimiento medio, optimizaría dichas concentraciones de los excipientes y la gelatina con el fin de obtener cápsulas que no sean pegajosas.

Así mismo, no se evidencia que las características mencionadas por el solicitante, con respecto a la sensación en la boca y disolución de la gelatina, representen un efecto técnico superior frente a las cápsulas masticables de pescado previamente divulgadas.

De otro lado, la solicitante menciona que *“ni la patente ‘243’ ni la patente ‘767’ enseña (sic) el uso de almidón parcialmente pregelatinizado”* (pág. 2 de la respuesta al Oficio No. 01067; Fl. 209).

Frente a lo anterior, este Despacho determina que le asiste la razón a la solicitante como quiera que dichas anterioridades no enseñan almidón pregelatinizado como excipiente para ser empleado en las cápsulas masticables de pescado, sin embargo, este excipiente tampoco se encuentra en la solicitud presentada como

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5 46 4 71

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04 – 129358

característica esencial en la reivindicación 1, de forma tal que con el empleo de este excipiente se revele un efecto superior e inesperado. El solicitante se refiere a este ingrediente en la reivindicación dependiente 9, por lo tanto, no hace parte de la reivindicación principal.

De igual forma, el solicitante afirma que *“la presente invención divulga una combinación de alto nivel de agua residual y una alto nivel de plastificante para dar una buena disolución y elasticidad a la concha de la cápsula”* (pág. 2 de la respuesta al Oficio No. 01067; Fl. 209). Así mismo, concluye que *“la persona versada requeriría hacer bastantes experimentos con el fin de determinar el nivel óptimo empleado por la presente invención”* (pág. 3 de la respuesta al Oficio No. 01067; Fl. 210).

Al respecto, se aclara a la solicitante que si bien en la solicitud se optimizan estos parámetros, dicha optimización hace parte del trabajo rutinario del experto en la materia mediante ensayos-error (experimentos), sin que se evidencie, por lo tanto, un paso inventivo que demuestre un efecto técnico inesperado. Además, en la reivindicación 1 de la solicitud bajo estudio dichas características no se encontraron enunciadas de tal forma que sean características esenciales.

Frente al documento US 5,554,385 (allegado en las oposiciones), el solicitante afirma que éste *“divulga el uso de almidón alto de amilosa para prevenir la adhesión de la cápsula, pero no hace referencia al uso de gelatina de pescado, formulaciones de concha terminadas con alto contenido de agua o la producción de cápsulas diseñadas para ser masticadas”* (pág. 3 de la respuesta al Oficio No. 01067; Fl. 210).

En torno a lo anterior, se advierte a la solicitante que aunque en dicho documento no se especifique el uso de una gelatina de pescado, sí se enseñaba el uso de un almidón anti-adhesión en cápsulas de gelatina. Dicho conocimiento, puede ser aplicado por el experto en la materia en cualquier tipo de cápsula de gelatina, optimizando los excipientes entre otros el agua y seleccionando excipientes derivados o análogos al almidón.

Frente al documento US 2, 580,683 (allegado en las oposiciones), la solicitante sostiene que dicha anterioridad *“no menciona ni sugiere que las cápsulas resultantes estén diseñadas para ser masticadas”* (pág. 3 de la respuesta al Oficio No. 01067; Fl. 210).

En relación con lo mencionado, esta Oficina determina que la anterioridad US 2,580,683 enseña cápsulas de gelatina blanda que contienen gelatina, un plastificante y una agente anti-adhesión, dichos elementos característicos también se encuentran en la reivindicación 1 para el agente de cápsula de la solicitud presentada. Además, la solicitud no menciona en la reivindicación 17 que las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 5 4 6 4 71

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04 – 129358

cápsulas sean masticables.

Por otra parte, la solicitante afirma que en el documento US 6,319, 518 (allegado en las oposiciones) *“se indica que la transición sol-gel tiene lugar a una temperatura de entre 40-50 grados Celsius lo cual está directamente en conflicto con la presente invención, que divulga temperaturas de transición sol-gel de entre 15°C y 20°C o entre 25° y 30°C”* (pág. 4 de la respuesta al Oficio No. 01067; Fl. 211).

Al respecto, se aclara a la solicitante que aunque el rango es diferente, ya es conocido que la gelatina de pescado tiene una temperatura de gelación entre 10-30°C (D4, columna 4, líneas 4 – 9, pág. 3, Fl. 192), por lo tanto el técnico de nivel medio versado en la materia a partir de estos valores, optimizaría la temperatura de transición sol-gel de la gelatina de pescado para ser utilizada en un agente de cápsula sin que esto represente un paso inventivo.

De igual forma, el solicitante sostiene que ni D3 ni D4 sugieren *“la naturaleza crítica de las temperaturas de transición sol-gel ni el uso de un almidón pregelatinizado”* (pág. 4 de la respuesta al Oficio No. 01067; Fl. 211).

Frente a lo anterior, se reitera a la solicitante que D4 enseña la temperatura de gelación entre 10 - 30°C (D4, columna 4, líneas 4 – 9, pág. 3, Fl. 192), la cual corresponde a la formación final del gel pasando a través del sol (transición sol-gel). Así mismo, los parámetros optimizados en la solicitud, aunque no son los mismos, se encuentran en este intervalo. Además, a la luz de la anterioridad D3 el experto en la materia obtendría el agente de cápsula y las cápsulas de gelatina blanda masticables de pescado. Finalmente frente a que las anterioridades trasladadas no sugieren el uso de almidón pregelatinizado, esta Oficina encuentra que la reivindicación 1 de la solicitud tampoco lo hace.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades PROCAPS S.A. y TECNOQUÍMICAS S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “CÁPSULAS MASTICABLES DE GELATINA BLANDA DE PESCADO”.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, en su calidad de apoderado de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 5464.71
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04 – 129358

sociedad R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, INC., al doctor Reinaldo Pinilla Moreno en su calidad de apoderado de la sociedad opositora PROCAPS S.A. y al doctor José Luis Reyes Villamizar, en su calidad de apoderado de la sociedad opositora TECNOQUÍMICAS S.A., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **30 SET. 2011**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
LUIS FELIPE CASTILLO GIBSON
Carrera 13 N° 37- 43 Piso 12.
Bogotá D. C.

Doctor
REINALDO PINILLA MORENO
Carrea 13 N° 119 – 95 Oficina 104.
Bogotá D.C.

Doctor
JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR
Carrera 17 No. 88 – 23. Oficina 205.
Bogotá D.C.

Elaboró: Andrés Casas Santofimio.
Revisó: Doris Polo Córdoba.
Revisó: José Luis Salazar López.
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernández.