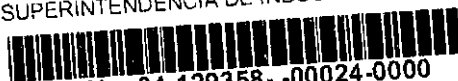


Castillo Grau & Asociados

ABOGADOS

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-129358- -00024-0000

Fecha: 2011-10-20 15:34:04 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA
Bogotá, D.C.

Re: Radicación: 04-129.358
Solicitud de patente de invención
Título: "CAPSULAS MASTICABLES DE GELATINA BLANDA
DE PESCADO".
Solicitante: R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, INC.
RECURSO DE REPOSICIÓN

En relación con el expediente de la referencia y actuando como apoderado de la sociedad R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, INC., interpongo el recurso de **REPOSICIÓN** contra la Resolución No. 54647 del 30 de septiembre de 2011, notificada por conducta concluyente el 12 de octubre de 2011, mediante la cual se declararon infundadas las oposiciones presentadas por las Sociedades PROCAPS S.A. y TECNOQUIMICAS S.A. y se denegó la solicitud de privilegio de patente No. 04-129.358 que entró en Fase Nacional en virtud del PCT.

I. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución No. 54647 del 30 de septiembre de 2011, y se expida un nuevo acto administrativo en el cual se conceda la patente de invención, radicado No. 04-129.358 a nombre de la sociedad R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, INC.

II. FUNDAMENTOS DE LA NEGACION

1. El 28 de diciembre de 2004 presenté en nombre y representación de la sociedad SCHERER TECHNOLOGIES, INC., solicitud de patente de invención de la creación denominada "CÁPSULAS MASTICABLES DE GELATINA BLANDA DE PESCADO" para iniciar la Fase Nacional de la Solicitud Internacional No. PCT/US03/17746. A esta solicitud le correspondió el número de radicación 04-129.358.



2. Mediante Oficio No. 1917 del 21 de enero de 2005 y como resultado del examen de forma, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones requirió:

- La solicitud no contiene copia del documento en que consta la cesión del derecho de patente del inventor al solicitante o a su causante.
- El solicitante debe presentar un nuevo título, que permita identificar la materia de la cual trata la solicitud, ya que el relacionado no se encuentra con la precisión necesaria para identificar claramente el objeto de la solicitud de patente.

3. El 15 de abril de 2005 presenté un memorial para responder el examen de forma, así:

- Se modificó el título de la solicitud así: "UN AGENTE PARA HACER CÁPSULAS DE GELATINA BLANDAS Y LAS CÁPSULAS ASÍ OBTENIDAS".
- Se adjuntó el documento que acredita la cesión de los inventores a la sociedad R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, INC.
- Adicionalmente, se allegó una nueva carátula, una nueva hoja de presentación, un nuevo extracto y el comprobante de pago por concepto de modificación.

4. Mediante Resolución No. 54647 del 30 de septiembre de 2011, el Superintendente de Industria y Comercio denegó la solicitud ya 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" "...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 de entre 10-30° 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 dependientes 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"*.



III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

a. Objeto de la Solicitud.

En primer término, vale la pena resaltar que en el numeral 8.1 de la Resolución impugnada (Fl. 2), el Examinador define el objeto de la presente invención y la correspondiente solución. No obstante, las definiciones del Examinador son demasiado generales y simplificadas. En realidad, el Examinador pasa por alto los puntos principales de la presente invención.

Es así como la solicitud reclamada tiene que ver con una formulación de cubierta de cápsula blanda de gelatina que comprende una combinación de cantidades particulares de por lo menos una gelatina que tiene una temperatura de transición sol-gel en una solución acuosa al 10% en peso de entre 15°C y 20°C y una temperatura de transición sol-gel en una solución acuosa al 30% en peso de entre 25°C y 30°C, un plastificante, un agente antiadherente y un almidón parcialmente pregelatinizado. La presente invención también va dirigida a cápsulas blandas que comprenden la formulación arriba mencionada de cubierta de cápsula blanda de gelatina y un material de relleno.

Por otra parte, el verdadero objeto de la presente invención y más allá de lo afirmado por el Examinador, es que la formulación de la cubierta de la cápsula y las cápsulas blandas que se hacen con ella son masticables hasta un grado que antes no había sido alcanzado en la industria. En otras palabras, la formulación de la cubierta de la cápsula y las cápsulas blandas que se hacen con ella no dejan un residuo insoluble cuando se mastican, y esta ventaja se obtiene directamente de la combinación reivindicada de ingredientes. La temperatura de transición sol-gel reclamada conduce a ventajas inesperadas con respecto a la sensación en la boca y la disolución, a pesar del hecho de que esas gelatinas suelen ser pegajosas (aunque quizá sus características organolépticas sean aceptables) y difíciles de procesar.

La temperatura de transición revelada tiene que combinarse con el alto contenido final de agua y el almidón parcialmente pregelatinizado para conseguir la presente invención. Ninguna de las referencias citadas (D3, D4), ni la combinación de las mismas convierte en obvia la presente invención.



2. Fundamentos frente a la anterioridad D3.

Ahora bien, el objeto de la anterioridad D3 enseña las composiciones de una cápsula de gelatina blanda masticable, las cuales pueden ser de pescado. La anterioridad D3 da a conocer cápsulas de gelatina blandas masticable, que comprende una primera gelatina, una segunda gelatina, un plastificante y un agente de retención de la humedad (agente antiadhesión).

Mi poderdante considera relevante enfatizar que el documento D3 enseña el uso de cubiertas compuestas por gelatina de pescado que han sido secadas hasta el estándar preferido de la industria de cerca de 6-8% en contraposición con las enseñanzas de la invención en estudio según las cuales la cubierta, después de seca, contiene de 8-25% agua.

3. Fundamentos frente a la anterioridad D4.

La anterioridad D4 revela una composición en partículas que comprende una o más sustancias fisiológicamente activas y un coloide protector gelatinoso. Sin embargo y aunque el documento D4 menciona que se pueden usar almidones en combinación con el coloide protector de gelatina de pescado, nada sugiere el uso de un almidón parcialmente pregelatinizado como sucede en la presente invención.

De otro lado, cabe anotar que ni D3 ni D4 enseñan o sugieren la condición crítica de las temperaturas de transición sol-gel reivindicadas, el uso de un almidón parcialmente pregelatinizado, o las cantidades específicas de cada componente, como se cita en las reivindicaciones (es decir, el componente (B) es de 100 a 130 partes en peso, el componente (C) es de 10 a 45 partes en peso, componente (D) es de 15 a 25 partes en peso, y componente (E) es de 22 a 48 partes en peso, cuando el componente (A) es de 100 partes en peso).

Con base en lo anteriormente expuesto es evidente que los atributos esenciales de la presente invención, no podrían haber sido derivados de los antecedentes citados de la técnica, ya sea de forma individual o en combinación. En particular, no se enseña lo crítico de las características sol-gel de por lo menos una gelatina, el uso de un almidón parcialmente

pregelatinizado para mejorar la disolución, no se enseña el uso del segundo almidón para reducir la pegajosidad y no hay selección de los niveles de plastificante o plastificante/agua para dar la disolución requerida, la sensación en boca, el procesamiento y las propiedades de estabilidad.

4. Nivel inventivo del objeto reclamado.

En cuanto a la objeción por falta de nivel inventivo descrita en las páginas 7 a 13 de la Resolución impugnada, cabe anotar, que contrario a lo afirmado por ese Despacho la presente invención sí cuenta con el requisito de nivel inventivo pues se relaciona con un material para cápsula blanda que puede ser desintegrado en la cavidad oral. Más específicamente, la presente invención se relaciona con un material para cápsula blanda que es excelente en la masticabilidad y la solubilidad y una cápsula blanda de gelatina que se puede preparar usando el material para cápsula.

Frente al estado de la técnica conviene anotar que recientemente se desarrolló una preparación farmacéutica, particularmente para el campo de la medicina, que no debe ser deglutida y que se puede tomar sin usar agua, habida consideración de la mejora del cumplimiento o para tener en cuenta a los ancianos y dicha preparación farmacéutica ha sido altamente apreciada. La mencionada preparación farmacéutica se presenta principalmente en tableta compuesta a partir de una preparación el polvo o liofilizada.

Respecto al material de la cápsula blanda, se ha desarrollado una técnica para preparar una cápsula blanda capaz de ser desintegrada en la cavidad oral como, por ejemplo, una técnica en la cual se incorpora un plastificador a la gelatina a una tasa de 60 a 100% frente a la cantidad de gelatina para así impartir flexibilidad a la cubierta de la cápsula resultante. No obstante, ese sencillo incremento de la tasa de plastificante que se incorpora al material de la cápsula blanda jamás ha dado lugar a una cápsula blanda que muestre una sensación satisfactoria al tomarla a causa de los problemas asociados con la desintegración de la misma en la boca y la presencia de residuos después dicha desintegración. Además, ese material para cápsula adolece del problema de que las cápsulas resultantes pueden sufrir adhesión mutua. Por tal razón, persiste el deseo de que se desarrolle un material para cápsula blanda que sea excelente en su masticabilidad y solubilidad en la saliva, que



jamás muestre adhesión mutua y que ciertamente pueda contener un líquido, como el que aquí se reclama.

Según esto, uno de los objetos de la presente invención es proporcionar un material para cápsula blanda que sea fácilmente disuelto en la cavidad oral. Asimismo, la presente invención proporciona un material para cápsula blanda que es excelente en su masticabilidad, solubilidad en la saliva y estabilidad. Otro de los grandes logros de la invención reclamada es proporcionar una cápsula blanda sin dejar de hacer uso del material anterior de la cápsula blanda como la cubierta de la misma.

Cabe resaltar, que tal como se ha demostrado a lo largo del presente escrito en ninguno de los antecedentes citados por su Despacho D3 y D4 se relacionan ventajas como las descritas en la presente solicitud.

5. Concesiones foráneas.

Finalmente, es de anotar que la presente invención ha sido concedida en diferentes partes del mundo entre ellas Australia, Japón, México y Malasia y si bien es cierto que las concesiones de patentes en otras oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la Superintendencia a tomar una decisión en el mismo sentido, considero que dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación y estudio aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes resultan equivalentes a los que su Despacho debe emplear. Tan cierto es lo anterior, que el Manual Andino de Patentes, al comentar el Artículo 46 de la Decisión 486, establece que una Oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de exámenes de patentabilidad efectuados respecto a la solicitud extranjera equivalente, como suficientes para acreditar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

Por las razones anteriores, solicito que se revoque la Resolución No. 54647 del 30 de septiembre de 2011, mediante la cual se negó el privilegio de patente a la invención titulada "CAPSULAS MASTICABLES DE GELATINA BLANDA DE PESCADO", y que en consecuencia, se expida un nuevo acto administrativo en el cual se conceda su patente.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL RECURSO



El presente recurso se fundamenta en las siguientes disposiciones legales.

- Artículos 34, 49, 50, 51 y 52 del Código Contenciosos Administrativo.
- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.
- Demás normas concordantes y complementarias.

V. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la carrera 13 No. 37 – 43 piso 12, de Bogotá, D.C.

Atentamente,



LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE

C.C. 79.397.879 de Btá

TP: 68.995 CSJ



**PRESENTACIÓN PERSONAL Y
RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO,
FIRMA Y HUELLA**

NOTARIA

38

El Notario Treinta y Ocho (38) del Círculo de Bogotá, D.C. da fe que el anterior escrito fué presentado personalmente por:

CASTILLO GIBSON LUIS FELIPE

quien exhibió la: **C.C. 79397879**

y Tarjeta Profesional No. **68995**

y manifestó que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas, y que acepta el contenido del mismo.

(Art. 68 Dec. 960/70 concordante con

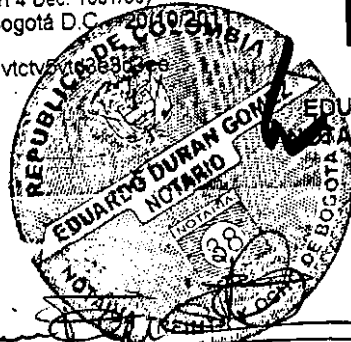
Art 4 Dec. 1681/96)

Bogotá D.C. 20/10/2011

Victor V. 38995



2



EDUARDO DURÁN GÓMEZ
NOTARIO 38 DE BOGOTÁ, D.C.

[Handwritten signature]