



Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

REF: Expediente No. 04-129-358

TÍTULO SOLICITADO: "UN AGENTE PARA HACER CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA Y LAS CÁPSULAS ASÍ OBTENIDAS"

PUBLICACIÓN: Gaceta 557 de 31-16-2005, número de publicación 657

PRIORIDAD: JP 2002-167041 de 07-06-2002

SOLICITANTE: R. P. SCHERER TECHNOLOGIES INC.

APODERADO: LUIS FELIPE CASTILLO GIBSON

TRÁMITE: Pronunciamiento frente al Recurso de Reposición contra la Resolución 54647 de septiembre 30 de 2011, por la cual se niega una patente de invención.

JOSÉ LUIS REYES VILLAMIZAR, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, reconocido apoderado de la sociedad **TECNOQUÍMICAS S.A.** en el asunto de la referencia, de manera respetuosa, y dentro de los términos de ley, me permito pronunciarme sobre el **Recurso de Reposición** presentado por el solicitante contra la Resolución 54647 de septiembre 30 de 2011, por la cual se negó a la solicitud 04-129-358, el privilegio de patente de invención.

I. PETICIÓN

Sírvase ratificar la negación del beneficio patentario a la solicitud contenida en el expediente 04-129-358, por incumplir los requisitos materiales de patentabilidad establecidos por el Título II, Capítulo I de la Decisión 486 de 2000. Lo anterior, con base en los argumentos, fundamentos y pruebas que dentro de los términos que oportunamente he presentado a ese Despacho, y en los argumentos que planteo en el presente memorial.

II. ARGUMENTOS SOBRE LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO Y MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

El recurso en contra de la Resolución 54647 de septiembre 30 de 2011 por la cual se niega a la solicitud 04-129-358 el privilegio de patente de invención solicitado para el capítulo reivindicatorio de la invención titulada **“UN AGENTE PARA HACER CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA Y LAS CÁPSULAS ASÍ OBTENIDAS”**, afirma que:

1. Objeto de la Solicitud.

El recurrente menciona en su memorial de recurso como primer argumento que *“las definiciones del Examinador son demasiado generales y simplificadas. En realidad, el Examinador pasa por alto los puntos principales de la presente invención”*.

Según el recurrente, *“la solicitud reclamada tiene que ver con una formulación de cubierta 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, 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.”*

En este sentido, se observa que el recurrente presenta como argumento las características reivindicadas de la solicitud; sin embargo, es necesario observar nuevamente que dichas características obedecen a una definición por medio de parámetros, de una composición fácilmente definible por proporciones determinadas de sus compuestos. Una definición a través de parámetros implica que cualquier solución con cualquier compuesto que cumpla con las características del parámetro, así no haya sido evaluada, ni determinada su efectividad o posible interacción con el medicamento que incluye, puede estar cubierto por las reivindicaciones de forma amplia obedeciendo a una extrapolación irracional de lo descrito.

Posteriormente el recurrente menciona que *“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”.

Sin embargo, no existe en la solicitud una evidencia real de que el objeto reivindicado presente las características funcionales que menciona el recurrente. Es así como no se demuestra que las características de la temperatura sol-gel reclamada sea la característica responsable de que no se presente un residuo insoluble, sin tener en cuenta los materiales específicos evaluados. De esta forma, no es posible plantear el problema, u objeto técnico de esta forma específica haciendo que cualquier solución presentada en los documentos parezca alejada de lo reclamado por la solicitud.

2. Fundamentos frente a la anterioridad D3.

El recurrente menciona acertadamente que *“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)”.*

Frente a este argumento se entiende que tanto D3 como la solicitud presentan los mismos compuestos y que la finalidad objeto de la solicitud se encontraba ya anticipada cuando menos en los componentes de la composición de la capsula de gelatina. Entonces, no existiendo una diferencia sustancial en la composición, el recurrente argumenta con relación al proceso de producción 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”.*

En este punto, es necesario mencionar que dicha argumentación es falsa debido a que como se puede observar claramente en el capítulo de las reivindicaciones que obedecen a la esencia de la invención, el documento D3 incluye un porcentaje de agua hasta 10% en peso para llevar a cabo las cápsulas, lo que incluye el intervalo mencionado por la solicitud recurrida (ver por ejemplo reivindicación 10) y

en la tabla correspondiente a la página 6 (incluida abajo) se muestra como porcentaje en peso una proporción de agua de 10 a 30% incluyendo la mayor parte del intervalo reivindicado por la solicitud.

Thus, the preferred sheath compositions of the present invention are comprised of the following ingredients in the specified percentages:

INGREDIENT	% BY WEIGHT
Low Bloom Gelatin	15-30
Medium Bloom Gelatin	5-15
Plasticizer	20-40
(Water)	10-30
(Moisture Retaining Agent)	0.5-5
Other Ingredients	0-10

20

3. Fundamentos frente a la anterioridad D4.

El recurrente argumenta que el documento D4 no sugiere el uso de un almidón parcialmente pregelatinizado como sucede en la solicitud. Frente a este argumento es de notar que el uso del almidón no es una característica técnica esencial de la solicitud en la medida en que no se reivindica en la cláusula principal sino que se menciona como modalidad particular hasta la reivindicación 4; incluso, el uso de almidón parcialmente pregelatinizado se reivindica hasta la cláusula 9, lo que hace que dicho compuesto, en esa forma coloidal, sea una característica opcional de la invención principal, que puede ser intercambiable por otros compuestos según sea requerido. Este hecho desmiente que la solicitud presente como característica fundamental el almidón parcialmente pregelatinizado, que al igual que en D4 se ve como característica opcional al reclamar el uso de almidones modificados (ver reivindicación 4).

Otro argumento del recurrente es: *"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)".*

Como ya se ha visto, el almidón parcialmente gelatinizado no es parte esencial de las reivindicaciones así como tampoco las cantidades específicas de los componentes, las cuales se divulgan hasta la reivindicación 8, y como si fuera

poco, en ningún momento se reivindica específicamente que el componente (E) sea de 22 a 48 partes en peso cuando el componente A es de 100 partes en peso. En este orden de ideas, los argumentos presentados en el presente recurso no son precisos, ya que la comparación que realiza la superintendencia se basa en características técnicas definidas en la solicitud por la reivindicación principal, teniendo en cuenta que las demás obedecen a modalidades particulares de la invención, y comprenden características opcionales que no pueden ser usadas como características fundamentales. De esta forma, si el recurrente insistiera en ofrecer tales argumentos, solo se puede concluir que la solicitud se encuentra mal planteada que esto implicaría realizar una búsqueda específica a cada reivindicación.

4. Nivel inventivo del objeto reclamado.

En cuanto al nivel inventivo el recurrente a mencionado, que: *“contrario a lo afirmado por ese Despacho la presente invención si 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 se presenta principalmente en tableta compuesta a partir de una preparación el polvo o liofilizada”.

Es importante destacar que el recurrente no hace referencia a ejemplos, ni argumentos que pudieran demostrar que lo mencionado obedece a un efecto técnico evaluado durante el trámite de la solicitud.

De acuerdo a lo mencionado, es entonces evidente que tanto los documentos empleados por la Superintendencia de Industria y comercio y por la oposición, resuelven el mismo problema técnico de la solicitud al *relacionarse 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.*

Basta con ver el resumen de los documentos citados y las referencias

6

mencionadas tanto por los documentos D3 y D4 para observar que resuelven el problema técnico de la solicitud, y que las proporciones y metodologías empleadas por la solicitud obedecen a técnicas rutinarias en formulación de cápsulas y estandarización de procesos, que aun si se especificaran bien las proporciones en las reivindicaciones, no contemplan un salto cuantitativo en el estado de la técnica. Como se ya se ha mencionado, estas anterioridades exponen cápsulas de gelatina blandas con las características necesarias para ser masticables, y que al igual que las cápsulas reivindicadas por la solicitud colombiana en trámite, contienen el mismo tipo de plastificantes y una proporción similar de agua.

5. Concesiones foráneas.

Por último el recurrente finaliza anotando 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”*.

Frente a este argumento es necesario mencionar que si bien es cierto que el análisis de patentabilidad debería mostrar una similitud y un criterio similar en cuanto a la concesión de una solicitud, tampoco se puede desconocer que cada solicitud sufre una serie de modificaciones producto ya sea de los requerimientos formulados por cada oficina o por aquellas realizadas a discreción del solicitante, por lo que la materia reclamada puede ser más o menos amplia en cada caso. Para el caso que nos compete la familia de la patente concedida en otros países no es un indicativo de la materia finalmente reclamada de forma que no es posible relacionarlas en términos de las transformaciones, amplitud, requerimientos, correcciones, modificaciones, reclamaciones, grupos inventivos, excepciones de patentabilidad y criterios de búsqueda del estado de la técnica sobre los cuales se ha desarrollado el expediente en fase nacional.

Por todo lo anterior, ruego se analicen los argumentos expuestos con el rigor y detenimiento habituales, y que en consecuencia el Despacho ratifique la negación de la solicitud en comento.

REYES & REYES
A B O G A D O S

Señor Superintendente,



JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR

C.C. 79.152.473 de Usaquén

T.P. 44655 del C. S de la J.