

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48158

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-156938

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 12 de septiembre de 2012, con el N° 12-156938-00000-0000, por la(s) sociedad(es) SAMSUNG FINE CHEMICALS CO., LTD., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PELÍCULA DE ÉTER DE CELULOSA QUE TIENE UNA BAJA OPACIDAD AÚN CON UNA ELEVADA CONCENTRACIÓN DE CLORURO SÓDICO Y MÉTODO DE PREPARACIÓN DE LA MISMA" que corresponde a la solicitud internacional PCT/KR2012/006181 del 03 de agosto de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 663 del 01 de marzo de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 3958, notificado por fijación en lista el 08 de abril de 2014, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 12-156938-00012-0000 del 3 de julio de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 12 que remplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "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."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 12, no cumplen con los requisitos de novedad ni nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48158
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-156938

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a una película que comprende éter de celulosa y cloruro de sodio, en donde una cantidad del cloruro de sodio es de 0,25% en peso a 0,6% en peso, basado en el peso total de la película, y la película tiene una relación de reducción de transmisión de luz de 15% o menos y su método de preparación.

El problema técnico planteado en la presente se refiere a la necesidad de disminuir el número de lavados, durante el proceso de elaboración de una película a base de éter de celulosa, logrando mantener una alta concentración de sal y al mismo tiempo una alta transparencia del material.

Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea una película que comprende éter de celulosa y cloruro de sodio, en donde una cantidad del cloruro de sodio es de 0,25% en peso a 0,6% en peso, basado en el peso total de la película, y la película tiene una relación de reducción de transmisión de luz de 15% o menos y su método de preparación.

6.2. Determinación del estado de la técnica

Considerando que la fecha de la solicitud prioritaria es 18 de abril de 2012 se realizó la búsqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a continuación que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US6294008	Haze-free cellulose ether capsules and process for making	25/septiembre/2001
D5	EP1547583	Capsule consisting essentially of low-substituted cellulose ether	29/junio/2005
D6	EP1591106	Film preparation and process for preparing the same	2/noviembre/2005

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48158
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-156938

El documento D1¹ divulga una composición que comprende éter de celulosa y un contenido de cloruro de sodio de aproximadamente 0,3 por ciento en peso o menos basado en el peso del éter de celulosa, con una viscosidad de aproximadamente 200 centipoises o menos. Y su proceso de fabricación.

El documento D5² divulga una cápsula con buenas propiedades de desintegración, así como un método para la preparación de la misma. Más específicamente, se divulga una cápsula que comprende una cubierta que comprende éter de celulosa de baja sustitución.

El documento D6³ divulga una preparación en forma de película que comprende un polímero inofensivo para los cuerpos vivos y altamente adhesivo a la piel y una preparación de la película que contiene además un ingrediente oleoso farmacéuticamente activo y altamente adhesivo a la piel.

6.3. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en una película que contiene éter de celulosa y cloruro de sodio, en donde una cantidad del cloruro de sodio es desde 0,25% en peso a 0,6% en peso, basado en el peso total de la película, y la película tiene una relación de reducción de transmisión de luz de 15% o menos.

Ver folio 17 del radicado Rad 12-156938-00012-0000.

Características esenciales	D1 (reivindicaciones y ejemplos)
Una película	√
Éter de celulosa	√
Cloruro de sodio	√

Las características esenciales de la película de la reivindicación 1 ya habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual hace referencia a películas basadas en éter de celulosa que comprenden éter de celulosa y cloruro de sodio, en las mismas proporciones. En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 6 no mencionan alguna característica que haga nueva a la película de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

1 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=US6294008&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC
2 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=EP1547583&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC
3 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=EP1591106&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48158

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-156938

Nivel Inventivo (artículo 18 D486)

La reivindicación 7 divulga un método de preparar una película, en donde el método comprende:

- Disolver éter de celulosa en un disolvente para obtener una solución de éter de celulosa no tratada;
- Irradiar con ondas ultrasónicas la solución de éter de celulosa no tratada para obtener una solución de éter de celulosa tratada;
- Impregnar la solución de éter de celulosa tratada sobre un sustrato de vidrio; y secar la solución de éter de celulosa impregnada,

En donde el éter de celulosa comprende cloruro de sodio, en donde una cantidad del cloruro de sodio es mayor de 0,3% en peso y 0,6% en peso o menos, basado en el peso total del éter de celulosa.

En donde el éter de celulosa es soluble en agua, y el disolvente es un disolvente acuoso que comprende agua.

En donde la irradiación con ondas ultrasónicas comprende irradiar ondas ultrasónicas que tiene una frecuencia de desde 10kHz a 30kHz sobre la solución de éter de celulosa no tratada a una energía de desde 80kJ/L (por volumen de la solución de éter de celulosa no tratada) a 300 kJ/L (por volumen de la solución de éter de celulosa no tratada)

Ver folio 17 del radicado Rad 12-156938-00012-0000.

El documento D1 divulga un proceso para elaborar una composición de éter de celulosa, que comprende disolver dicho éter de celulosa para formar una solución, posteriormente realizar la inmersión de sustratos en ella, y secar, para obtener así una película. El éter de celulosa comprende cloruro de sodio en una proporción de 0.3% aproximadamente respecto al peso total del éter de celulosa.

La diferencia entre la materia de D1 y la materia de la reivindicación 1 radica en que el documento D1 no hace referencia a una etapa de ultrasonificación.

El efecto técnico que logra dicha diferencia radica en que se obtiene una película más transparente o con una transmitancia mayor, incluso después de un tiempo de almacenamiento.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo obtener películas más transparentes para su uso en la producción de cápsulas?

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48158

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-156938

No obstante, incluir una etapa de ultrasonificación en el proceso de obtención de películas para la fabricación de capsulas, para lograr efectos de transparencia deseados en la película final, ya ha sido ampliamente referenciada.

Cualquiera de los documento D5 a D6 (D5 [0036]; D6 [0021]), ya había divulgado que una etapa de ultrasonificación de una dispersión de celulosa formadora de película, tiene como efecto hacerla más homogénea y lograr así propiedades de transmisión de luz deseadas.

En consecuencia, la persona del oficio medianamente versada en la materia tiene información suficiente, a partir de la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D5 o D1 y D6 para derivar de forma evidente un método para obtener una película que tenga un alto porcentaje de transmitancia, en donde se incluye una etapa de ultrasonificación, con la plena expectativa de éxito en cuanto a obtener una mejor homogenización de la solución inicial y lograr mejorar las propiedades ópticas del producto final.

Así las cosas, esta Oficina considera que el método de esta solicitud, se deriva de manera evidente a partir del estado del arte citado, no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que represente un salto cualitativo en la técnica y carece de nivel inventivo, igualmente el producto obtenido, la película.

Se le reitera a la solicitante que la relación de reducción de transmisión de luz representa, sin lugar a dudas, un resultado a alcanzar y no puede considerarse una característica técnica esencial de la película de interés. Después de la lectura del problema técnico y de la respuesta de la solicitante en cuanto a que *“(…) es preciso comentar que la relación de reducción de transmisión de luz reclamada evidencia una propiedad óptica de la película reivindicada que, teniendo en cuenta el objeto y el alcance de la misma, deriva en la solución a un problema técnico(…)”* es claro que dicha propiedad óptica es el resultado buscado, es el resultado a alcanzar y, tal como se había explicado en el requerimiento de artículo 45 no se admite que la reivindicación defina la invención por el resultado a alcanzar, puesto que en realidad equivaldría a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

Ahora bien, respecto a la argumentación en cuanto a que la relación de reducción de transmisión de luz es un parámetro o una propiedad óptica de la película de interés y por lo tanto debe ser aceptada como característica técnica esencial. Este Despacho aclara que, sin olvidar que dicha propiedad óptica es un resultado a alcanzar, un parámetro es una característica propia de un producto específico y es consecuencia de sus componentes específicos, si bien la guía indica que puede *excepcionalmente* considerarse como característica técnica esencial, en este caso no se aplicaría, porque

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48158

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-156938

es evidente que el producto de interés -la película- puede ser caracterizado, sin ninguna ambigüedad por sus componentes y proporciones específicos.

Más aún, la explicación presentada por la solicitante frente a porqué, la película de la anterioridad D1 no tendría las mismas propiedades ópticas de la película de esta solicitud, es insuficiente. Pese a que la solicitante explica que ahora el método de obtención incluye una etapa de ultrasonificación, hay que dejar claro que ninguna de las reivindicaciones de producto (1 a 6) hace referencia al método de preparación, las reivindicaciones 1 a 6 no se relacionan de ningún modo con el método de preparación.

Finalmente, frente a la validez de los documento D5 y D6, esta Oficina aclara que los mismos son completamente validos para el análisis de nivel inventivo del método de la reivindicación 7, puesto que demuestran que el proceso de ultrasonificación es una etapa de proceso ampliamente utilizada en el campo de la tecnología de la obtención de películas para la elaboración de capsulas, y es comúnmente utilizada con el fin de mejorar las propiedades de transparencia de las películas formadoras de capsulas. Si bien, los documentos D5 y D6 hacen referencia a dispersiones de celulosa, la enseñanza fundamente radica en la utilización de una etapa de ultrasonido en la obtención de la película, nótese que el documento D1 sí parte de una solución de celulosa.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "PELÍCULA DE ÉTER DE CELULOSA QUE TIENE UNA BAJA OPACIDAD AÚN CON UNA ELEVADA CONCENTRACIÓN DE CLORURO SÓDICO Y MÉTODO DE PREPARACIÓN DE LA MISMA".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48158

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-156938

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) SAMSUNG FINE CHEMICALS CO., LTD., y advirtiéndole(s) que contra ella(s) 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 cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 05 Ago 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, JCADENA@BC.COM.CO

Doctor(a)

JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR, info@reyes-abogados.com

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández