

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20115

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-156938

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 48158 del 05 de agosto de 2014 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “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”, con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 6 no cumplieron con el requisito de novedad y las reivindicaciones 7 a 12 no cumplieron el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 18 de septiembre de 2014 con el No. 12-156938-00016-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Samsung Fine Chemicals Co., Ltd., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que se exponen que a continuación se sintetizan:

La recurrente señala respecto a lo que el examinador consideró un resultado a alcanzar que “...***La película tiene una tasa de reducción de transmisión de luz de 15% o menos***’...*En primer lugar, el problema técnico objetivo de la presente solicitud es proporcionar una película de éter de celulosa que no requiera un número incrementado de lavados para su fabricación. Habiendo hecho explícito el problema técnico, de tal forma que no hay lugar a interpretaciones erradas de este, es evidente que la reducción de la transmisión de luz en ningún momento es equivalente al problema técnico planteado. Por el contrario, la reducción de la transmisión de luz constituye una característica esencial de la película, la cual permite dar solución al problema técnico.*”

En segundo lugar manifiesta que “...la reducción de transmisión de luz se considera un parámetro, que constituye una propiedad medible... el Instructivo Examen de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, permite caracterizar un producto: ‘Una reivindicación de producto...se puede caracterizar...excepcionalmente por sus parámetros’. La reducción de transmisión de luz es un parámetro que es posible determinar y medir sin ambigüedad por métodos estándar conocidos ampliamente en el estado de la técnica, debido a que constituye una propiedad física, más específicamente, una propiedad óptica de una película. Adicionalmente, el capítulo descriptivo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20115

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-156938

describe claramente el método mediante el cual se mide la reducción de transmisión de luz (Pág. 5 Párr. 2)."

Respecto al análisis de patentabilidad la recurrente señala que: "... es necesario tener en cuenta todas las características técnicas, y no sólo considerar cada una de ellas por separado, sino también como un conjunto en el contexto de la reivindicación. De acuerdo con esto, la reducción de transmisión de luz no debe leerse como una frase aislada, también se debe tener en cuenta que la película comprende éter de celulosa y cloruro de sodio en una proporción de 0.25% a 0.6% en peso."

En adición a lo anterior, la sociedad recurrente menciona que sí "...la reivindicación mencionara exclusivamente el factor de reducción de transmisión de luz, no sería posible caracterizar correctamente la invención; debido a que, por ejemplo, efectuando un número incrementado de lavados, también sería posible obtener una reducción de transmisión de luz de 15% o menos mediante la eliminación del cloruro de sodio. Sin embargo, se debe considerar el hecho que la película comprende un alto contenido de cloruro de sodio i.e. mayor al 0.25% en peso y adicionalmente una reducción de transmisión de luz de 15% o menos. Estas dos características, en conjunto, constituyen el concepto inventivo, el cual permite solucionar el problema técnico objetivo y el cual es novedoso frente al estado de la técnica."

La sociedad recurrente respecto a lo mencionado por el examinador en relación a las características esenciales de la película afirma que: "...el producto de interés -la película- puede ser caracterizado, sin ninguna ambigüedad por sus componentes y proporciones específicas, nos permitimos señalar que la película reivindicada se encuentra caracterizada tanto como por sus componentes, éter de celulosa y cloruro de sodio, como por sus proporciones específicas, la cantidad del cloruro de sodio es de 0.25 a 0.6% en peso, basado en el peso total de la película. Sin embargo, la novedad de la película reivindicada se sustenta en la combinación de estas características con el parámetro de reducción de transmisión de luz."

En cuanto a las reivindicaciones 1 a 6 que no hacen referencia al método menciona que "...dado que las reivindicaciones 1 a 6 no hacen referencia al método de preparación, lo cual es adecuado dado que las reivindicaciones 1-6 son reivindicaciones de producto, no se pueden incluir características del método de fabricación como características esenciales de la película...Es decir, así como 'Disolver éter de celulosa en un disolvente para obtener una solución de éter de celulosa no tratada'; permite obtener una película de éter de celulosa con la composición reivindicada, y la cual se acepta como característica esencial; Irradiar con ondas ultrasónicas la solución de éter de celulosa no tratada para obtener una solución e éter de celulosa tratada, permite obtener una tasa de reducción de transmisión de luz del 15%. Por lo tanto, no encontramos fundamento para que se acepte una característica y no la otra."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20115

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-156938

Respecto a D1, la sociedad recurrente manifiesta que: *“La referencia D1 revela una composición para elaborar cápsulas que contienen éter de celulosa y cloruro de sodio en una proporción de 0.3% o menos, basado en el peso del éter de celulosa. Sin embargo, D1 no menciona en absoluto que la película tiene una tasa de reducción de transmisión de luz de 15% o menos. Más aún, D1 no hace referencia alguna al parámetro de reducción de transmisión de luz.”*

En adición a lo anterior, la sociedad recurrente se manifiesta respecto a un nivel inventivo que no fue mencionado por esta oficina, argumentado que: *“...la presente invención no podría derivarse de manera obvia del estado de la técnica, ya que para obtener la película reivindicada sería necesario modificar más de una característica del método divulgado en D1. No bastaría con modificar las cantidades de cloruro de sodio presentes en la composición, ya que esto implicaría un incremento en el número de lavados, lo cual va en contra de la solución al problema técnico objetivo. La reducción en la tasa de transmisión de luz de una película que tiene un contenido de cloruro de sodio entre el 0.25 y el 0.6% requiere de actividad inventiva, y no solo de modificaciones sobre el documento D1.”*

En cuanto a que el método de la reivindicación 7 sí cumple con el requisito de nivel inventivo, se argumenta que *“...ninguna de las referencias citadas divulga materia que pudiera sugerir o enseñar que la degradación de la calidad debido al desalado o salting out y que la disminución en la transmisión de luz, pudiera ser consecuencia directa de una homogenización deficiente del cloruro de sodio en la solución de éter de celulosa. Los documentos citados, cada uno por separado o su combinación, no hubiera llevado a una persona normalmente versada en la materia a deducir que mediante la irradiación de la solución de celulosa con ondas ultrasónicas, se hubiera podido obtener una película que comprende conjuntamente un alto contenido de cloruro de sodio, un desalado reducido y un baja tasa de reducción de transmisión de luz. En otras palabras, a partir de las enseñanzas de D1, D5 y D6, no se hubiera concluido de manera obvia, que la ultrasonificación pudiera remplazar el aumento en el número de lavados, como medio para conservar las propiedades ópticas y la calidad de una película de celulosa.”*

Continuando con el nivel inventivo la sociedad recurrente menciona que: *“...la materia reivindicada podría obtenerse de manera obvia del estado de la técnica constituye un análisis ex post facto de la reivindicación. La inclusión de la etapa que comprende irradiar con ondas ultrasónicas la solución de éter de celulosa no tratada para obtener una solución de éter tratada, podría considerarse una etapa aparentemente fácil. Sin embargo, el señor examinador debe considerar que el estado de la técnica no sugiere en ningún momento que mediante una etapa de ultrasonificación se puede eliminar del proceso de fabricación el número incrementado de lavados.”*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20115

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-156938

La recurrente respecto al estado de la técnica menciona que: *“El estado de la técnica se debe examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada y por lo tanto no se debe suponer apresuradamente que la etapa de ultrasonificación es comúnmente utilizada con el fin de mejorar las propiedades de transparencia de las películas formadoras de capsulas, ya que el señor Examinador se estaría basando en la divulgación del solicitante, puesto que el estado de la técnica no menciona en absoluto el resultado de irradiar con ondas ultrasónicas una solución de éter de celulosa que tiene un alto contenido de cloruro de sodio.”*

Respecto al documento D1, la sociedad recurrente señala que: *“...en D1 no hay ninguna referencia a una homogenización por ultrasonido para evitar la formación de la turbidez. Más aún, las enseñanzas de D1 hubieran sugerido a un versado en la materia a disminuir el contenido de cloruro de sodio con el objetivo de conservar las propiedades ópticas de la película final. Bien sea ajustando el contenido de cloruro en la etapa de reacción, o incluyendo un número incrementado de lavados, lo cual va en total oposición a la solución del problema técnico de la solicitud.”*

Adicionalmente, la recurrente argumenta que: *“si se quiere lavar el cloruro de sodio de la solución de éter de celulosa, como se indica en el pliego reivindicatorio de D1, el versado en la materia estaría motivado por las enseñanzas de la anterioridad a buscar métodos para obtener una solución de éter de celulosa heterogénea que hiciera más sencilla la etapa de lavado. En conclusión, D1 no sugiere en absoluto que incluir una etapa de homogenización por ultrasonido después de la reacción y antes de la impregnación pudiera tener algún efecto inesperado en la película final, más aún, divulga materia que alejaría a la persona versada en la materia a derivar el método de la reivindicación 7.”*

Respecto a los documento D5 y D6, la recurrente argumenta que *“...los documentos D5 y D6 mencionan que en algunas de las realizaciones se puede usar un homogeneizador ultrasónico, sin embargo las etapas del proceso y por lo tanto el objetivo por el cual se emplean son muy diferentes respecto al método reivindicado. En el caso de D5 el homogeneizador ultrasónico se puede usar, al igual que muchos otros aparatos...para preparar la dispersión de éter de celulosa obtenido por colisión del éter de celulosa de baja sustitución uno con el otro. (Párr. [0036]). En el documento D6, el homogeneizador ultrasónico se puede usar..., para triturar mediante cizallamiento el éter de celulosa de baja sustitución (Párr. [0021]).”*

Complementa lo anterior y señala que: *“...tanto D5 como D6 presentan diversas opciones que podrían sustituir el uso de un homogeneizador ultrasónico. Por lo tanto, la persona normalmente versada en la materia, hubiera podido escoger cualquiera de los aparatos divulgados en D5 y D6, ya que no hay ninguna limitación particular en cuanto a la alternativa que se debiera seleccionar, ni una sugerencia que hubiera llevado a escoger prioritariamente y /o exclusivamente el homogeneizador ultrasónico.”*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20115

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-156938

En cuanto al método de la reivindicación 7, la recurrente menciona que *“no divulga ninguna alternativa que pudiera reemplazar la etapa de ultrasonificación por otra operación. Más aún, si se escogiera cualquier otro aparato de los divulgados por D5 o D6, no se obtendría el objeto de la solicitud actual, ni se podría dar solución al problema técnico objetivo.*

Teniendo en cuenta esto, no hay una alta probabilidad razonable de éxito como resultado de la combinación de sugerencias del estado de la técnica, consideradas colectivamente. Más aún, el versado en la materia hubiera estado motivado a escoger en primer lugar aparatos como el molino vibratorio de bolas o el homogeneizador de tipo hélice, debido a que estos son menos costosos que un homogeneizador ultrasónico.”

En cuanto al argumento que *“...D5 y D6 no se refieren a una solución como lo hace la invención, sino a una dispersión. Nos permitimos señalar que las características fisicoquímicas de una solución son completamente diferentes a las de una dispersión. Específicamente, la solución de éter de celulosa de la invención reivindicada se forma a partir de la disolución de éter de celulosa soluble en agua en un solvente que incluye agua. Por el contrario, las dispersiones de éter de celulosa de baja sustitución de los documentos D5 y D6, se obtiene mediante la dispersión en agua de éter de celulosa de baja sustitución, el cual es insoluble en agua.”*

En adición a lo anterior la recurrente menciona que *“...D1 parte de una solución que la persona normalmente versada en la materia no estaría a motivada a incluir una etapa de homogenización por ultrasonido, más aún no estaría motivada a incluir una etapa de homogenización en absoluto. La homogeneidad de una solución es mucho mayor que la homogeneidad de una dispersión. Así, bajo las enseñanzas de D1, una homogenización de una solución no sería un paso obvio, o en el caso en que se quiera una mayor distribución del cloruro de sodio en la solución, bastaría con una simple operación de mezclado, ya que se usa un éter de celulosa que es soluble en agua.”*

Respecto a los argumentos que menciona en cuanto a que: “...la diferencia entre el método reivindicado y el documento D1 no es solamente la etapa de ultrasonificación, como lo indica el señor examinador, también es la omisión de la etapa de lavado. Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver la invención no se limita a ¿Cómo obtener películas más transparentes para su uso en la producción de cápsulas?; Si no, ¿Cómo obtener películas más transparentes para su uso en la producción de cápsulas sin requerir un número incrementado de lavados para su fabricación?”

Finalmente la recurrente concluye que: *“En vista de los argumentos presentados, no existen herramientas técnicas que permitan al normalmente versado en la*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20115

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-156938

materia a llegar a al objeto de la actual solicitud. Por lo tanto, la invención cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo.”

Por otra parte se encuentra que mediante escrito radicado el 25 de noviembre de 2014 con el N° 12-156938-00017-0000, esto es por fuera del término legalmente establecido, se presentó recurso, el cual se rechaza por ser extemporáneo de modo que no cumple con lo previsto en el Art. 52 del Código Contencioso Administrativo.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Respecto a lo que menciona el solicitante en cuanto al resultado a alcanzar expuesto por esta oficina en relación a que *“la película tiene una tasa de reducción de transmisión de luz de 15% o menos”*, si bien es cierto que esta expresión no es el problema técnico expuesto por esta solicitud, se aclara que sí se trata de un resultado a alcanzar, el cual es obtenido por los componentes que conforman la película de éter de celulosa reclamada. Es así, que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

Con relación a los argumentos del solicitante respecto a que la transmisión de luz se considera un parámetro, se aclara que si bien es cierto un producto se puede caracterizar por su(s) parámetro(s) se explica lo siguiente:

-Un compuesto o producto se puede caracterizar sólo por sus parámetros si no existe otra forma de definirlos, para el presente caso la película se puede definir por sus características esenciales que consisten en los componentes y las proporciones de cada uno de ellos.

-También como la novedad no puede ser dada por los parámetros que se mencionen, por lo tanto no porque la película tiene una tasa de reducción de transmisión de luz de 15% o menos puede ser considerada nueva.

- Adicionalmente, *“una tasa de reducción de transmisión de luz de 15% o menos”* no es un parámetro puesto que si bien es cierto la transmisión de luz es una magnitud dependiente de la longitud de onda¹, la cual no es mencionada, por lo tanto no siempre va dar el mismo valor y de eso se trata un parámetro de un variable propia que permita identificar el compuesto o producto, en el presente caso no se mide una variable (transmisión de luz) sino la diferencia de la transmisión de luz medida entre unos días (reducción de la transmisión de luz). Además como menciona el solicitante en la descripción la reducción de la transmisión de luz está relacionada con la menor variación de la opacidad en el tiempo, que sería lo que desea el solicitante con la película, lo que confirma que

¹ URL:<http://es.wikipedia.org/wiki/Transmitancia>. Consultada el 27-02-2015

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20115

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-156938

corresponde a un resultado a alcanzar.

De otra parte, con respecto al argumento donde la recurrente manifiesta que: “... *es necesario tener en cuenta todas las características técnicas, y no sólo considerar cada una de ellas por separado...*”, se aclara que esta oficina siempre tuvo en cuenta todas las características técnicas y que lo que no tuvo en cuenta fue el resultado a alcanzar. En el análisis de novedad se tuvieron en cuenta las proporciones puesto que D1 menciona un contenido de cloruro de sodio de alrededor de 0,3% en peso o menos basado en el peso del éter de celulosa (Col.1, líneas 47 – 50)

Además, en cuanto al argumento de la recurrente de que “...*la reivindicación mencionara exclusivamente el factor de reducción de transmisión de luz, no sería posible caracterizar correctamente la invención; debido a que, por ejemplo, efectuando un número incrementado de lavados, también sería posible obtener una reducción de transmisión de luz de 15% o menos mediante la eliminación del cloruro de sodio...*”, esta oficina reitera que no analizó la reducción de la transmisión de luz por corresponder a un resultado a alcanzar, como se mencionó en párrafos anteriores, razón por la cual sólo se analizó los componentes y proporciones de la película. Además cabe resaltar que la solicitante confirma la novedad planteada por esta oficina, puesto que afirma que un incremento en los lavados y por ende la eliminación de cloruro de sodio sería posible obtener una reducción de transmisión de luz de 15% o menos, lo cual es mencionado por D1 un método de lavado, un número incrementado de veces, para disminuir el cloruro de sodio (Col.2, líneas 20 – 36), por lo tanto está implícito que si al producto de D1 le miden la transmisión de luz se observe la reducción planteada en esta solicitud.

Respecto al argumento según el cual “...*la película... está caracterizada tanto como por sus componentes... y proporciones... en combinación...con el parámetro de reducción de transmisión de luz.*”, se reitera que si bien es cierto la película está definida adecuadamente por sus componentes y proporciones, se recuerda que el parámetro de reducción de transmisión de luz no es un parámetro sino un resultado a alcanzar que no hace parte de las características esenciales de la reivindicación y que es en lo que inequívocamente el solicitante está basando la novedad de la solicitud.

De otra parte, en cuanto al argumento donde la recurrente manifiesta que: “*las reivindicaciones 1 a 6 no hacen referencia a un método...sí se pueden incluir las propiedades de la película que resultan del método de fabricación y que permiten dar solución al problema técnico*”, se aclara que si bien es cierto las reivindicaciones 1 a 6 hacen referencia a una película y no a un método, sino que son las reivindicaciones 7 a 12 las que hacen referencia al método, no se están incluyendo propiedades de la película en el método puesto que en dichas reivindicaciones se mencionan las etapas, tales como “*Disolver éter de celulosa en un disolvente para obtener una solución de éter de celulosa no tratada*” e “*Irradiar con ondas ultrasónicas la solución de éter de celulosa no tratada*”, entre

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20115

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-156938

otras, razón por la cual son aceptadas y la reducción de la transmisión de luz no hace parte de las etapas descritas en las reivindicaciones de método, como ya se mencionó dicha reducción de la transmisión de luz es un resultado a alcanzar.

En cuanto a lo mencionado por la recurrente respecto a que: “...D1 no menciona...una tasa de reducción de transmisión de luz del 15% o menos...”, si bien es cierto que D1 no hace referencia al resultado a alcanzar, la reducción de transmisión de luz de 15% o menos, sí menciona los componentes y una proporción que entra en el rango mencionado en la reivindicación 1. Además, como ya se mencionó, si la reducción de la transmisión de luz fuese un parámetro, la reivindicación no puede considerarse nueva porque el parámetro no es divulgado en el documento D1, al igual si en D1 se menciona los mismos componentes y proporciones, es de esperarse que si se mide dicho resultado a alcanzar pues se observe la misma reducción de la transmisión de luz, aspecto que el solicitante confirmó, tal como se mencionó en párrafos anteriores, puesto que el solicitante afirma que la reducción de cloruro de sodio también puede ocasionar la reducción de la transmisión de luz. Por lo tanto en D1 estaría implícito la reducción de la transmisión de luz, entonces por todo lo anteriormente expuesto D1 sí afecta la novedad de la reivindicación 1 y de sus dependientes.

En cuanto al nivel inventivo, este no es mencionado por esta oficina, puesto que como ya se mencionó la reivindicación 1 y sus dependientes 2 a 6 son afectadas por novedad frente al documento D1, en ninguna parte del trámite se le menciona el nivel inventivo de dichas reivindicaciones, puesto que se reitera que durante el trámite dichas reivindicaciones siempre fueron afectadas por novedad.

De otra parte, en cuanto al argumento donde la recurrente manifiesta que: “ninguna de las referencias citadas divulga materia que pudiera sugerir o enseñar que la degradación de la calidad debido al desalado o salting out y que la disminución en la transmisión de luz, pudiera ser consecuencia directa de una homogenización deficiente del cloruro de sodio en la solución de éter de celulosa...”, se aclara lo siguiente:

-Primero que en el nivel inventivo se evalúa las características esenciales que se mencionen en las reivindicaciones, que para el presente caso en la reivindicación 7 se mencionan las etapas del método, las cuales divulgaba D1 (Col. 2, líneas 5-16) con excepción de la etapa de ultrasonicación, que era superada por ser mencionada en D5 (Col. 7, Párr. [0036]) o D6 (Pág. 4, Párr. [0036]) y no por los efectos o resultados a alcanzar que se logren con el método o con alguna etapa.

- Se aclara que el *salting out* se debe a altas concentraciones de sal que son adicionadas para disminuir la solubilidad de las macromoléculas porque estas entran en competencia por el solvente necesario para solvatar las macromoléculas y en el presente caso se está disminuyendo la concentración de sal, razón por la cual no es claro porque se hace alusión al termino *salting-out*.

-Los documentos D5 y D6 mencionan el fin de la ultrasonicación, puesto que D5 menciona emplear un homogeneizador ultrasónico u otros aparatos para preparar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20115

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-156938

la dispersión de éter de celulosa y D6 menciona que el homogeneizador ultrasónico, al igual que un molino de bolas vibratorio para triturar mediante cizallamiento el éter de celulosa de baja sustitución, mas no evidencian el resultado a alcanzar o las otras propiedades que menciona la recurrente y que no hacen parte de las características esenciales mencionadas en la reivindicación 7.

En adición a lo anterior, respecto a que se está frente a un análisis *ex post facto*, contrario a esto esta oficina recuerda que en el oficio N°3958 y en la resolución N°48158 se mencionó que la diferencia del método de la reivindicación 7 y el documento D1 correspondía a la etapa de ultrasonificación, la cual era subsanada porque D5 y D6 mencionaban que se puede emplear la ultrasonificación para preparar una dispersión de éter de celulosa y por lo tanto esta etapa se puede emplear en el método de D1, puesto que se trata de preparar una película y para ello hay que homogenizar, razón por la cual dicha reivindicación es derivada de la combinación de D1 y D5 o D1 y D6. Además el hecho que no mencione que “... mediante la etapa de ultrasonificación puede eliminar del proceso de fabricación el número incrementado de lavados.”, dicha afirmación no hace parte de las características esenciales del método y por tanto no fue considerado, al igual que no existe ninguna evidencia que sea esta etapa la que elimine el número incrementado de lavados.

Respecto al estado de la técnica en cuanto a que “...no se debe suponer apresuradamente que la etapa de ultrasonificación es comúnmente utilizada con el fin de mejorar las propiedades de transparencia de las películas formadoras de capsulas...” es de advertir que, contrario a lo afirmado por la solicitante, lo expresado en la resolución N° 48158 se encuentra relacionado con que D5 y D6 mencionan 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 cápsulas, y es comúnmente utilizada con el fin de mejorar las propiedades de transparencia de las películas formadoras de cápsulas. Además el hecho que la solución de éter de celulosa tenga un alto contenido de cloruro de sodio, no es una característica esencial del método, la etapa consiste en irradiar con ondas ultrasónicas y eso fue lo que se comparó.

En cuanto a los argumentos del documento D1, de que: “...en D1 no hay ninguna referencia a una homogenización por ultrasonido para evitar la formación de la turbidez...” se advierte que si bien es cierto esto, tal y como se ha mencionado en párrafos anteriores D1 no mencionaba la etapa de ultrasonificación, razón por la cual se hizo el análisis inventivo en combinación de D1 y D5 o D1 y D6.

En adición con lo anterior, respecto al argumento que “...D1 no sugiere en absoluto que incluir una etapa de homogenización por ultrasonido después de la reacción y antes de la impregnación pudiera tener algún efecto inesperado en la película final...”, tal como se mencionó en párrafos anteriores no existe evidencia alguna que la etapa de homogenizar en el ultrasonido, específicamente en la parte mencionada del proceso, ocasione un efecto técnico inesperado o sorprendente, y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20115

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-156938

por eso el documento D1 requiere de las enseñanzas de los documentos D5 o D6 que mencionan la ultrasonificación como un paso comúnmente utilizado en la obtención de películas para elaborar cápsulas. Además, la solicitante asegura que esta etapa ocasiona la reducción de la transmisión de luz o la disminución en el número de lavados, pero no existe evidencia que dicha etapa sea la que ocasione dichos hechos.

Respecto a los documentos D5 y D6, la recurrente menciona que “... los documentos D5 y D6 mencionan que en algunas de las realizaciones se puede usar un homogeneizador ultrasónico, sin embargo las etapas del proceso y por lo tanto **el objetivo por el cual se emplean son muy diferentes** respecto al método reivindicado.”, si bien es cierta dicha afirmación, los documentos no se toman solos para el análisis de nivel inventivo sino que se reitera que es la combinación de enseñanzas de D1 y D5 o D1 y D6; como ya se mencionó en párrafos anteriores, lo que se toma de D5 y D6 es la etapa de ultrasonificación en éter de celulosa y que la ultrasonificación es una etapa de proceso ampliamente utilizada en el campo de la tecnología de la obtención de películas para la elaboración de cápsulas, y es comúnmente utilizada con el fin de mejorar las propiedades de transparencia de las películas formadoras de cápsulas.

En respuesta al argumento que menciona que “...tanto **D5** como **D6** presentan **diversas opciones que podrían sustituir el uso de un homogeneizador ultrasónico.**”, si bien es cierto dicho argumento también son ampliamente conocidas en el estado del arte, por una persona normalmente versada en la materia, las ventajas de un homogenizador ultrasónico y su uso frente a producir una disolución en muestras sólidas, dispersión, lisado de células, homogenización y reducción del tamaño de partícula², por lo tanto si ya se sabe esto, entonces, escoger el homogenizador ultrasónico para éter de celulosa de los posibles mencionados en D5 o D6 sería los más viable.

En adición a lo anterior, respecto a que: “...**no divulga ninguna alternativa que pudiera reemplazar la etapa de ultrasonificación por otra operación...**”, se aclara que en primera instancia no existe evidencia que si se escoge otro de los aparatos mencionados en D5 o D6 no se obtiene una película, puesto que la recurrente solo está especulando; por otro lado como ya se mencionó en el párrafo anterior es conocido por la persona versada en la materia los beneficios y las características de un homogeneizador ultrasónico.

Respecto al argumento según el cual “...los documentos D5 y D6 no se refieren a una **solución** como lo hace la invención, sino a una **dispersión...**” se encuentra que si bien es cierta dicha afirmación, además de que el examinador sabe diferenciar entre un dispersión y una solución, se reitera lo dicho en párrafos anteriores en cuanto a que la única información de D5 y D6 es el empleo de un

² García, R., Síntesis y caracterización de nanopartículas a partir de celulosa de Eucalyptus saligna y de hojas de maíz, facultad de ingeniería en tecnología de madera, universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20115

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-156938

homogeneizador ultrasónico en éter de celulosa y las aplicaciones de las ondas ultrasónicas.

Respecto a que D1 *“...parte de una solución que la persona normalmente versada en la materia no estaría a motivada a incluir una etapa de homogenización por ultrasonido, más aún no estaría motivada a incluir una etapa de homogenización en absoluto...”*, si dicho argumento resultara ser cierto, entonces la presente solicitud tampoco necesitaría una etapa de homogenización puesto que en la primera etapa de la reivindicación 7 se menciona que se forma una solución de éter de celulosa no tratada, además se puede realizar la etapa de homogenización por ultrasonido a una solución con el fin de garantizar la uniformidad y la estabilidad del producto final.

Respecto a que *“...la diferencia entre el método reivindicado y el documento D1 no es solamente la etapa de ultrasonificación, como lo indica el señor examinador, también es la omisión de la etapa de lavado...”*, se reitera tal como ya se mencionó en párrafos anteriores que la etapa de lavado no hace parte de las características esenciales del método y por lo tanto no fue analizada. Además que si bien es cierto que D1 no resuelve el mismo problema técnico si permite afectar la novedad de la película, por las razones ya expuestas, y el nivel inventivo junto con los documento D5 y D6, puesto que no hay evidencia alguna que la etapa de ultrasonificación sea la causante de disminuir los lavados.

Finalmente, teniendo en cuenta los argumentos mencionados en los párrafos anteriores, se reitera que las enseñanzas del documento D1 afectan la novedad de las reivindicaciones 1 a 6 y la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D5 o D1 y D6 afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones 7 a 12, razón por la cual la presente solicitud no cumple con los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad y nivel inventivo, y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada

Con fundamento en las anteriores consideraciones el Superintendente de Industria y Comercio

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 48158 del 05 de agosto de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20115

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-156938

invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar el recurso de reposición interpuesto el 25 de noviembre de 2014 por la sociedad FARMACAPSULAS S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SAMSUNG FINE CHEMICALS CO., LTD., y a la sociedad opositora FARMACAPSULAS S.A., advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Abr 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)

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

Doctor(a)

JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR, INFO@REYES-ABOGADOS.COM

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza

Aprobó: José Luis Londoño Fernández