

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 13688

Ref. Expediente N° NC2017/0010191

Señor(a)
DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
NOTIFPAT@CAVELIER.COM

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I		Capítulo II	X
No. Solicitud Internacional	PCT/US2016/021330				
Fecha de Presentación Internacional	8 de marzo de 2016				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado N° NC2017/0010191	06/Octubre/2017
Reivindicaciones:	Radicado N° NC2017/0010191	06/Octubre/2017
	Radicado N° NC2017/0010296	10/Octubre/2017
	Radicado N° NC2017/0010191	01/Diciembre/2017
Prioridad:	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 62/133,514 Fecha: 16 de marzo de 2015.	

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Modificaciones aceptadas (Art 34 D 486)

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° **13688**

Ref. Expediente N° NC2017/0010191

Se acepta la modificación realizada al capítulo reivindicatorio bajo radicado N° NC2017/0010191 del 01 de diciembre de 2017, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

4. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Con relación a la presente solicitud se estudiarán las reivindicaciones 1 a 9 de acuerdo con el radicado NC2017/0010191 del 01 de diciembre de 2017.

Título de la solicitud: “ÉTERES DE CELULOSA ESTERIFICADOS SOLUBLES EN AGUA QUE TIENEN GRADO BAJO DE NEUTRALIZACIÓN”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar agentes de recubrimiento para formas de dosificación u cubiertas de cápsulas poliméricas que se produzcan en solución acuosa, pero no requieran la presencia de reguladores de pH y que sean resistentes al pH estomacal.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un éter de celulosa esterificado con grupos acilos monovalentes y grupos de la fórmula -C(O)-R-COOH, donde R es un grupo hidrocarburo divalente.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 47/38, A61K 9/16, C08B 11/20, C08B 13/00.

5. De la solicitud de patente

Título

El título no permite identificar el alcance de la invención, comoquiera que los éteres de celulosa esterificados conforman un sinfín de posibilidades, dentro de los cuales no todos encuentran sustento en la memoria descriptiva, se sugiere restringir el título a “ACETATO SUCCINATO DE HIDROXIPROPILMETILCELULOSA COMO AGENTE DE RECUBRIMIENTO SOLUBLE EN AGUA Y RESISTENTE AL PH GÁSTRICO”.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 13688

Ref. Expediente N° NC2017/0010191

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no está sustentada enteramente dentro del acápite descriptivo, dado que no todos los compuestos que se ajustan a la fórmula éter de celulosa-C(O)-R-COOH (R es un hidrocarburo divalente) encuentran sustento en la memoria descriptiva; este Despacho manifiesta que si bien los ejemplos son ilustrativos y no limitan la invención, enfatiza que no necesariamente el efecto definido para la HPMCAS se presentaran en el resto de éteres de celulosa que se ajustan a la fórmula que antecede. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

Las reivindicaciones 1-3 no son claras, ya que los grados de neutralización y sustitución, así como la solubilidad en agua corresponden a resultados a alcanzar, los cuales no definen al éter de celulosa reclamado, puesto que las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese resultado.

Las reivindicaciones 1, 3 y 5-8 no son claras, porque la expresión “al menos” precediendo una característica no es limitativa, porque hace opcional a la misma y no precisa el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir expresión “uno o una” de acuerdo con los ejemplos sustentados.

Las reivindicaciones 4-8 no son claras, toda vez que repiten materia de forma innecesaria, en virtud de estas reclaman una composición líquida que comprende un éter de celulosa esterificado y un diluyente acuoso para recubrimiento; se sugiere incluir en una sola reivindicación una composición líquida que comprende HPMCAS en un solvente para formar una película de recubrimiento.

La reivindicación 8 no es clara, puesto que la dependencia presenta un error tipográfico (1 a.), se sugiere incluir la dependencia de forma completa.

La reivindicación 9 no está sustentada, a causa de que en la memoria descriptiva no se desarrollan dispersiones sólidas que comprendan un ingrediente activo, disuelto en un éter de celulosa esterificado, en otras palabras, dentro de la memoria descriptiva se desarrolla solamente una composición acuosa que comprende HPMCAS y trietilcitrate para formar una película de recubrimiento, más no para dispersar ingredientes activos. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias, que permitan definir que la película es de recubrimiento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 13688

Ref. Expediente N° NC2017/0010191

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no divulga la invención de manera clara ni suficiente para que una persona normalmente versada en la materia pueda ejecutarla o reproducirla, pues dentro de la memoria descriptiva no se desarrollan dispersiones sólidas que comprendan ingredientes activos. Sólo se desarrollan composiciones líquidas que comprenden HPMCAS, agua y trietilcitrate para formar una película de recubrimiento.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, marzo 16 de 2015. Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2014137777	"Novel esterified cellulose ethers of low viscosity"	12/Septiembre/2014

El documento D1¹ divulga éteres de celulosa esterificados como la HPMCAS para formar películas de cubierta (Págs. 36-38, Rvs. 6-9 y 13-14).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en *"Un éter de celulosa esterificado que comprende grupos acilo monovalentes alifáticos y grupos de la fórmula -C(O)-R-COOH, R siendo un grupo hidrocarburo divalente, caracterizado por que i) los grupos acilo monovalentes alifáticos son grupos acetilo, propionilo o butirilo, y los grupos de la fórmula -C(O)-R-COOH son -C(O)-CH₂-CH₂-COOH; (...)"* (Radicado N° NC2017/0010191 del 01 de diciembre de 2017).

¹www.google/patents/WO2014137777

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 13688

Ref. Expediente N° NC2017/0010191

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Un éter de celulosa esterificado que comprende grupos acilos monovalentes alifáticos y grupos de la fórmula -C(O)-R-COOH; Los grupos acilo monovalentes alifáticos son grupos acetilo y el grupo -C(O)-CH ₂ -CH ₂ -COOH	Hidroxipropilmetilcelulosa acetato succinato (HPMCAS) (Pág. 23, Líneas 15-31)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del éter de celulosa esterificado de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Además, el documento D1 enseña los éteres de celulosa esterificados presentan grados de sustitución R-COOH entre 0,05 a 1,6 y R-COOA entre 0,05-2,0 (Pág. 7, Líneas 1-5).

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2-3 no mencionan alguna característica que haga nuevo al éter de celulosa de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

La reivindicación 4 consiste en *“Una composición acuosa caracterizada por que comprende un éter de celulosa esterificado de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, disuelto en un líquido acuoso”* (Radicado N° NC2017/0010191 del 01 de diciembre de 2017).

La reivindicación 7 consiste en *“Una forma de dosificación recubierta caracterizada por que el recubrimiento comprende al menos un éter de celulosa esterificado de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3”* (Radicado N° NC2017/0010191 del 01 de diciembre de 2017).

La reivindicación 8 consiste en *“Una cubierta de cápsula polimérica, caracterizada por que comprende al menos un éter de celulosa esterificado de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a”* (Radicado N° NC2017/0010191 del 01 de diciembre de 2017).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 13688

Ref. Expediente N° NC2017/0010191

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Rv. 4 Una composición acuosa caracterizada por que comprende un éter de celulosa esterificado de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, disuelto en un líquido acuoso. Rv. 7 Una forma de dosificación recubierta caracterizada por que el recubrimiento comprende al menos un éter de celulosa esterificado de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3. Rv. 8 Una cubierta de cápsula polimérica, caracterizada por que comprende al menos un éter de celulosa esterificado de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a.	Composición que comprende un diluyente líquido e HPMCAS Forma de dosificación recubierta con HPMCAS Cápsula de cubierta que comprende HPMCAS (Págs. 36-38, Rvs. 6-9 y 13-14)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición, formulación y cápsula de las reivindicaciones 4 y 7-8 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, las reivindicaciones 4 y 7-8 carecen de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 5-6 no mencionan alguna característica que hagan nueva a la composición de la reivindicación 4, por lo cual se considera que no son nuevas.

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2014137777	1-8	Novedad

En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° **13688**

Ref. Expediente N° NC2017/0010191

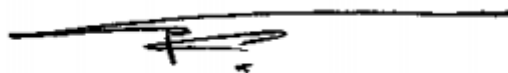
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



**JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES**

Elaborado: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN.
Revisado: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN