



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIP – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2019

Señores
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

REFERENCIA: Expediente No. 16-175.116

TÍTULO: “COMPOSICIÓN ACUOSA PARA UNA CÁPSULA DURA QUE
COMPRENDE UN ÉTER DE CELULOSA, UN ALCOHOL Y
AGUA”

SOLICITANTE: LOTTE FINE CHEMICAL CO., LTD.

TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio
No. 8644 de 20 de agosto de 2019.

Atentamente se dirige a usted **CLEMENCIA DELGADO VILLEGAS**, Abogado, mayor y vecina de Bogotá D.C., identificada con cédula de Ciudadanía No. 51.663.741, con Tarjeta Profesional No. 43.307 del Consejo Superior de la Judicatura, debido al lamentable fallecimiento del Abogado Principal Doctor **JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS (Q.E.P.D)** asumo el poder que me faculta y para tal efecto me dirijo a su Digno Despacho para manifestarle que en mi condición de apoderada de la sociedad **LOTTE FINE CHEMICAL CO., LTD.**, dentro del término legal, presento respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 8644 de 20 de agosto de 2019.

1. DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TÍTULO

Visite nuestra página web: www.mdelaw.com



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

El Examinador objeto el Título de la invención porque:

“El solicitante en el escrito radicado bajo el N° 16175116 el 17 de mayo de 2017, tituló la invención como: “COMPOSICIÓN ACUOSA PARA UNA CÁPSULA DURA QUE COMPRENDE UN ÉTER DE CELULOSA, UN ALCOHOL Y AGUA”. Este título no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el título siguiente: “COMPOSICIÓN ACUOSA PARA UNA CÁPSULA DURA QUE COMPRENDE UN ÉTER DE CELULOSA, UN ALCOHOL, AGUA Y UN AGENTE DE GELIFICACIÓN”.

R/: El solicitante de acuerdo a lo sugerido por el Examinador, **modificó** el título de la invención, como sigue:

**“COMPOSICIÓN ACUOSA PARA UNA CÁPSULA DURA QUE
COMPRENDE UN ÉTER DE CELULOSA, UN ALCOHOL, AGUA
Y UN AGENTE DE GELIFICACIÓN”**

2. REIVINDICACIONES (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El Examinador objeto las reivindicaciones porque:

“La reivindicación 1 no es concisa porque las expresiones “éter de celulosa soluble en agua”, “un alcohol”, “agente de gelificación” y “agente auxiliar de gelificación”, pueden abarcar un gran número de compuestos que no se encuentran comprendidos dentro del objeto de la solicitud. Se recuerda al solicitante que una composición debe caracterizarse por sus componentes específicos tales como ingredientes activos y auxiliares de formulación, así como la proporción de estos ya que ellos son los que confieren el efecto técnico”.

R/: El solicitante de acuerdo a lo sugerido por el Examinador, **modificó** la **Reivindicación 1** donde incluyo la materia de las anteriores **Reivindicaciones 2 a 5**, quedando mucho más limitado el alcance de la invención.

La **Reivindicación 6** se ha renumerado como **Reivindicación 2**, y se ha **modificado su referencia a Reivindicaciones** previas.

Visite nuestra página web: www.mdelaw.com



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

El Examinador objetaba que las expresiones “éter de celulosa soluble en agua”, “un alcohol”, “agente de gelificación” y “agente auxiliar de gelificación” no resultaban suficientemente concisas. Mediante la incorporación de la materia de las Reivindicaciones 2 a 5 en la Reivindicación 1, esta objeción queda resuelta.

Las **Reivindicaciones 2 a 5 se eliminaron.**

Por lo expresado anteriormente, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO** el cual consta de **dos (2) nuevas reivindicaciones** en un folio.

2. ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD.

NOVEDAD (Art. 16 D486)

El Examinador objeto la novedad de las Reivindicaciones 1 a 6 con el documento **D5 (CO15034483)** porque:

“De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición acuosa para cápsulas duras de la reivindicación 1 no es nuevo porque sus características tales como comprender éter de celulosa soluble en agua, alcohol, agua, un agente de gelificación y un agente auxiliar de gelificación habrían sido divulgadas previamente en la anterioridad D5 que menciona composiciones para cápsulas duras que contienen éter de celulosa soluble en agua en proporciones de 10 a 25%, alcohol, que puede ser etanol, metanol, isopropanol o butanol en proporciones del 5 a 30%, agua, agentes de gelificación en cantidad de 0,05 a 5 partes en peso y agentes auxiliares de gelificación en cantidad de 0 a 1 parte en peso (Radicado No. 15034483 del



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIP – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

17 de febrero de 2015; Pág. 27, líneas 7 a 13; Radicado No. NC2018/0000818 del 26 de enero de 2018; Reiv. 1 y 3)”.

“Adicionalmente, el documento D5 menciona que el agente de gelificación se puede seleccionar entre carragenano, goma gellan, goma xantana o pectina; que el agente auxiliar de gelificación se puede seleccionar entre cloruro de potasio, acetato de potasio o cloruro de calcio y que el éter de celulosa solubles en agua puede seleccionarse entre hidroxopropilmetilcelulosa (HPMC), hidroxietilmetilcelulosa (HEMC) o metilcelulosa (MC) (Radicado No. NC2018/0000818 del 26 de enero de 2018; Reiv. 1, 2, 3 y 5)”.

“Las reivindicaciones dependientes 2 a 6 tampoco cumplen con el requisito de novedad”.

R/: El solicitante no está de acuerdo con la opinión del Examinador por las siguientes razones:

El Examinador objeta la falta de novedad en vista del documento **D5 (CO15034483)**, documento publicado después de la fecha de prioridad de la presente solicitud.

Se hace notar que el alcance de las reivindicaciones ha sido muy limitado a la combinación de la materia de las Reivindicaciones 1 a 5, es decir, debiendo cumplir la composición acuosa de la invención simultáneamente todas y cada una de las características que estaban definidas en dichas reivindicaciones.

Por lo tanto, las **características técnicas ahora reivindicadas en la presente solicitud**, son diferentes de las de la referencia citada documento **D5**. Específicamente, el documento **D5 no divulga los rangos de concentración específicos del agente de gelificación y del agente**



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

auxiliar de gelación, es decir, el documento **D5** solamente describe amplios intervalos de concentración del agente de gelificación y del agente auxiliar de gelificación. Además, la **presente solicitud** muestra efectos sorprendentemente mejorados de los rangos de concentración específicos del agente de gelificación y del agente auxiliar de gelificación, en los ejemplos y en los ejemplos comparativos. Por lo tanto, la presente invención tiene novedad con respecto al documento **D5**.

NIVEL INVENTIVO (Art 18 D486)

El Examinador objeto el nivel inventivo de las Reivindicaciones 1 a 6 con los documentos **D3 (CN101167705)**, **D4 (US5264223)** porque:

“El documento D4 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga composiciones acuosas para cápsulas duras que comprenden celulosa soluble en agua, agentes de gelatinización y auxiliares de gelificación, así como sus métodos de preparación (Resumen; Col. 1, líneas 11 a 14)”.

“Adicionalmente, esta anterioridad enseña que la celulosa soluble en agua es un éter de celulosa (Col. 2, líneas 57 a 58; Reiv. 5 y 8). Finalmente, este documento enseña que cantidades mayores a 0.5% de agente de gelificación no es conveniente porque aumenta la viscosidad dificultando el moldeo uniforme de las cápsulas (Col. 3, líneas 44 a 48)”.

“Sin embargo, el incluir alcohol en composiciones de cápsulas duras, ya está divulgado en la anterioridad D3 que se refiere a composiciones para elaborar cápsulas duras que contienen éteres de celulosa, agentes coagulantes, alcohol y agua (Pág. 5, párr.4 y 5)”.

“En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir el alcohol de la anterioridad D3 en la composición para elaborar cápsulas duras de D4, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia”.

“Adicionalmente, la anterioridad D4 menciona que como ejemplos de derivados de celulosa se encuentran hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) o hidroxietilmetilcelulosa

Visite nuestra página web: www.mdelaw.com



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIP – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAP

(Col. 2, líneas 62 a 65), que como agentes de gelificación pueden ser carragenano o pectina, pero preferiblemente carragenano por su alta capacidad de gelificar (Col. 3, líneas 1 a 4) y como auxiliares de gelificación iones de potasio, amonio o calcio en compuestos tales como cloruro de potasio y cloruro de calcio (Col. 3, líneas 13 a 16). Por otro lado, D3 enseña que el agente de gelificación puede ser carragenano, que el éter de celulosa puede ser HPMC o metilcelulosa, que el alcohol puede ser etanol y que el auxiliar de gelificación puede ser cloruro de calcio o cloruro de potasio (Pág. 5, líneas 20 a 27)".

"Las reivindicaciones dependientes 2 a 6 tampoco cumplen con el requisito de nivel inventivo".

"Las reivindicaciones dependientes 2 a 6 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo".

R/: Nuestro poderdante se permite manifestar en cuanto a las objeciones de **falta de nivel inventivo** de la solicitud, por parte del Examinador, lo siguiente:

El Examinador ha citado el documento **D4 (US5264223)** como documento del estado de la técnica más próximo.

Se hace notar que la **objeción de falta de actividad inventiva** se realizó con respecto a las **Reivindicaciones** sin incluir la limitación ahora realizada.

Hay que destacar que el documento **D4 no describe una composición que comprende alcohol con agua**, por lo tanto, **los efectos técnicos del documento D4 son diferentes de los de la presente invención**. Las concentraciones de los componentes de la presente invención están relacionadas al alcohol incluido en la composición acuosa, por lo que las



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

concentraciones de componentes del documento **D4** no pueden corresponderse con las de la presente invención. Por lo tanto, **no habría sido obvio para un experto en la materia combinar el documento D3 (el cual incluye alcohol) y el documento D4 (el cual no incluye alcohol)** para predecir los efectos de la presente invención.

Adicionalmente, el documento **D4** indica que la concentración más apropiada del agente de gelatinización y del agente auxiliar para la gelificación son del 0,15 al 0,3% en peso y del 0.05 al 0.2% en peso, respectivamente (ver columna 3, líneas 51 a 53 y 57 a 59). Los **rangos** del documento **D5** por lo tanto **no se solapan con los de la presente invención**.

Dado que el documento **D4** **no menciona la inclusión de alcohol y además tiene diferentes rangos de concentración del agente de gelificación y del agente auxiliar de gelificación, no habría sido obvio** para un experto medio en la materia combinar los documentos **D3** y **D4**, ni la combinación les habría llevado a la presente invención. Por lo tanto, la **presente invención, tal y como ahora esta reivindicada, tiene NIVEL INVENTIVO** con respecto a los documentos del estado de la técnica.

Por lo expresado anteriormente, **la Composición acuosa para una cápsula dura, tal como se describe en la presente solicitud de patente de invención** de nuestro poderdante, **no está comprendida en el estado de la técnica o anticipada, ni solo ni combinado** con los documentos **D3** y **D4** ni se encuentran definidas ni mucho menos divulgada en el documento **D5** citado por el Examinador. Por lo tanto, la invención es **NOVEDOSA**, tiene

Visite nuestra página web: www.mdelaw.com



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIP – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

NIVEL INVENTIVO Y APLICACIÓN INDUSTRIAL, es decir cumple con los requisitos de exigidos por la Decisión 486 del Acuerdo de la Comisión de la Comunidad Andina; además, estamos dando respuesta al Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 8644 de 20 de agosto de 2019.

Finalmente, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: **“COMPOSICIÓN ACUOSA PARA UNA CÁPSULA DURA QUE COMPRENDE UN ÉTER DE CELULOSA, UN ALCOHOL, AGUA Y UN AGENTE DE GELIFICACIÓN”** a nombre de la sociedad **LOTTE FINE CHEMICAL CO., LTD.**, para las nuevas Reivindicaciones 1 y 2 inclusive.

Atentamente,



CLEMENCIA DELGADO VILLEGAS

C.C. No. 51.663.741 de Bogotá
T.P. No. 43.307 C.S.J.

Anexo: Nuevas Reivindicaciones (2) en un folio.

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Una composición acuosa para una cápsula dura que comprende un éter de celulosa soluble en agua, un alcohol y agua,

en donde la composición acuosa para una cápsula dura comprende además un agente de gelificación en un intervalo de 0,3 a 0,5 partes en peso y un agente auxiliar de gelificación de 0,3 a 0,6 partes en peso, basado en 100 partes en peso de la composición acuosa para una cápsula dura,

una concentración del alcohol está en un intervalo del 5% a 30% en peso, basado en el 100% en peso de la composición acuosa para una cápsula dura,

una concentración del éter de celulosa soluble en agua está en un intervalo del 10 al 25 % en peso, basado en un 100 % en peso de la composición acuosa para una cápsula dura,

el agente de gelificación comprende al menos una goma soluble en agua seleccionada del grupo que consiste en carragenano, goma gellan, goma xantana y pectina,

el agente auxiliar de gelificación comprende al menos uno seleccionado del grupo que consiste en cloruro potásico, acetato potásico y cloruro cálcico,

el éter de celulosa soluble en agua comprende al menos uno seleccionado del grupo que consiste en hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), hidroxietilmetilcelulosa (HEMC) y metilcelulosa (MC), y

el alcohol comprende al menos uno seleccionado del grupo que consiste en etanol, metanol, isopropanol y butanol.

2. Una cápsula dura producida usando la composición acuosa para una cápsula dura definida en la Reivindicación 1.