

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 52334

Ref. Expediente N° 16175116

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 918 del 21 de enero de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN ACUOSA PARA UNA CÁPSULA DURA QUE COMPRENDE UN ÉTER DE CELULOSA, UN ALCOHOL, AGUA Y UN AGENTE DE GELIFICACIÓN”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 9 de marzo de 2020 con el No. NC2020/0002672, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad LOTTE FINE CHEMICAL CO. LTD., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Del examen de Nivel Inventivo

2.1.1. Del estado de la técnica más cercano

En este punto, la recurrente afirma que *“El solicitante respetuosamente disiente con el Examinador en este apartado: de la tabla comparativa anterior, se desprende clara- y objetivamente que el documento que tiene más características en común con la invención, y, por lo tanto, es el documento del estado de la técnica más cercano, es el documento D3, y no el documento D4, tal y como indicado, respetuosamente, de manera errónea, por el Examinador en la Resolución. La composición descrita en el documento D3 contiene todos los componentes que la composición de la presente invención, aunque en porcentajes diferentes.”*

Finalmente, dice que *“(…) no queda ninguna duda de que el estado de la técnica más cercano, es el que tiene más características en común con la invención, y a partir del cual se debe aplicar el método problema-solución, es el documento D3. La decisión de considerar el documento D4 como el estado de la técnica más cercano no fue objetiva, sino arbitraria, posiblemente causada por un análisis en retrospectiva, el cual debe a toda cosa ser evitado, tal y como determina la GE.”*

2.1.2. Diferencias encontradas entre el documento D3 y la invención

Partiendo de la anterioridad D3 (CN101167705), la recurrente dice que *“(…) la materia de la reivindicación difiere de la divulgación del documento D3 en que el porcentaje de agente de gelificación es inferior, concretamente como máximo del 0.5%, mientras que en el documento D3 se ejemplifica un 3.8%, y en general se divulga un mínimo de 2% (ver p.ej. resumen del documento D3).”*



Ref. Expediente N° 16175116

2.1.3. Efecto técnico

Al respecto, la recurrente asegura que *“Esta diferencia aporta a las cápsulas preparadas mediante la composición acuosa de la invención una tasa de disolución significativamente mejorada, tanto en agua como en valores de pH muy bajos. (...) Este efecto técnico está directamente ligado con la concentración de agente de gelificación en la composición de la cápsula dura.”*

2.1.4. Problema técnico objetivo

En este punto, la recurrente enuncia su propio problema técnico objetivo, a saber, *“(…) proporcionar una composición que permite obtener cápsulas duras con una tasa de disolución mejorada, lo cual permite una mayor fiabilidad para liberar los compuestos activos contenidos en las mismas en la localización en el cuerpo deseada, sin afectar negativamente otras propiedades, incluyendo su obtención”*

2.1.5. Sobre el documento complementario

En cuanto a dicha anterioridad, afirma que *“(…) hay que indicar que un experto medio en la materia, en búsqueda de una cápsula dura con una mayor tasa de disolución, no se habría visto en absoluto motivado a utilizar la divulgación del documento D4, ya que en los ejemplos de dicho documento queda claro que la cápsula dura del documento D4 tienen propiedades de disolución bastante peores que las cápsulas de gelatina de referencia (estado de la técnica del documento D4). Es decir, centrado en su objetivo, se habría visto más bien conducido en dirección opuesta a utilizar los componentes indicados en el documento D4. Esta circunstancia, además, una vez más deja patente que la elección del estado de la técnica más cercano fue errónea, un experto no habría utilizado este documento como base para llegar a la presente invención.”*

2.1.6. Análisis efectuado

En este punto se expone que se hizo un análisis erróneo y que *“No hay nada en la divulgación del documento D3 que podría haber motivado a un experto medio en la materia, de manera aislada, a incorporar alcohol a la composición del documento D4. En todo caso, se habría visto a motivado, de manera semejante, a aumentar la concentración de agente de gelificación y a incorporar glicerina y/o sorbitol. Adicionalmente no habría tenido ninguna expectativa al incluir alcohol, más allá de reducir la espumación.”*

Finalmente, opina que *“(…) no hay ninguna enseñanza, ninguna indicación, ningún conocimiento en el documento D3 ni en el documento D4 que le hubiera sugerido o inducido al experto llegar a proporcionar la composición de la presente invención. En vista de todo lo anterior, se indica respetuosamente que la invención de la presente solicitud de patente tiene NIVEL INVENTIVO, tanto si se parte del documento D4 en combinación con el documento D3, como si se parte del documento D3 como estado de la técnica más cercano.”*

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

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

3.1. Examen de Nivel Inventivo

3.1.1. Del estado de la técnica más cercano

Ref. Expediente N° 16175116

En este punto, se aclara que la apreciación de la recurrente no es correcta, puesto que la anterioridad D4 (US5264223) es la que comparte más características técnicas de la invención denegada, veamos:

- D4 revela el éter de celulosa y el porcentaje de la invención, cosa que no ocurre en D3 (CN101167705)
- D4 comparte con la invención dos agentes de gelificación y el porcentaje del mismo, el cual no se enseña en D3.

Es decir, entre la invención denegada y el documento D4 hay una diferencia, mientras que frente a la anterioridad D3 se encuentran mínimo dos diferencias, haciendo que el documento D4 sí sea al más cercano a la invención por compartir casi todas las características técnica esenciales de la invención.

Entonces, y teniendo en cuenta que estos dos componentes son claves en la fabricación de las cápsulas, una persona versada en la materia entendería que las composiciones de la anterioridad D4 son más cercanas que aquéllas reveladas en la anterioridad D3.

Por lo tanto, no es cierto que la anterioridad D3 sea el documento más cercano y, por ende, el punto de partida para hacer un estudio de nivel inventivo mediante el método “problema solución”

3.1.2. Diferencias entre el estado de la técnica más cercano y la invención

Al contrario de las apreciaciones de la recurrente, no es cierto que haya una sola diferencia entre la invención y la anterioridad D3, ya que hay más de una:

- El porcentaje de éter de celulosa, que en la anterioridad D3 es mayor
- El porcentaje de agente de gelificación, que en la anterioridad D3 es mayor

Entonces, no se puede partir de la anterioridad D3 para efectuar el método “problema solución” en el estudio de nivel inventivo, que en el presente caso, tal como se hizo en la Resolución recurrida, parte del documento D4, veamos:

La anterioridad D4 (US5264223) ya revelaba composiciones para cápsulas, que comprenden (col. 1-5 y reivindicaciones):

- (a) 13-17% de éter de celulosa soluble en agua (HPMC o HEMC)
- (b) agua
- (c) 0.1-0.5 partes de agente de gelificación (carregenano, pectina)
- (d) 0.01-0.5 partes de auxiliar de gelificación (potasio, amonio, calcio)

Entonces la diferencia encontrada por esta Oficina es la presencia de etanol en las composiciones de la solicitud, por lo tanto, el argumento de la recurrente no es de recibo por parte de este Despacho.

3.1.3. Efecto técnico

De la lectura de la descripción y, especialmente de los ejemplos y gráficas, se tiene que la tabla 1 evidencia una tasa de disolución del activo (5 min), en agua, entre 61 y 91%, de igual forma, se aprecia que se presentan tasas de disolución a pH 1.2 y 6.8 entre 33-56% y 64-96%, respectivamente, lo cual evidencia una rápida tasa de disolución para las cápsulas que se reclaman, que contienen una cantidad baja de agente de gelificación, es decir, el efecto obtenido está asociado a esta clase de componentes.

Ref. Expediente N° 16175116

No obstante lo anterior, en la anterioridad D4 se explica que las cápsulas allí reveladas presentan un tiempo de liberación total de sus contenidos entre 3 y 5 minutos aproximadamente en una solución a 37°C (tabla 5). Se recuerda que las composiciones de D4 contienen el mismo agente de gelificación (carragenano) y las mismas proporciones que las de las composiciones denegadas.

Por lo tanto, no se aprecia un efecto técnico real asociado a la presencia de etanol en las composiciones denegadas.

En conclusión, ante la ausencia de un efecto asociado a la diferencia encontrada, la composición reclamada es una alternativa obvia de aquella revelada en D4.

3.1.4. Problema técnico objetivo

Por lo tanto, y al contrario de las afirmaciones de la recurrente, ante la ausencia de un efecto técnico atribuible a la presencia de etanol, el problema técnico objetivo es la obtención de composiciones alternativas a aquéllas ya conocidas en la anterioridad D4.

3.1.5. Sobre el Documento complementario

Se le responde a la recurrente que la anterioridad D4 no es el documento que complementa las enseñanzas de D3, dado que D3 no es el estado del arte que comparte más características con la invención en estudio, razón por la cual, se insiste en que el método propuesto por la recurrente no es acertado y, por ende, no es de recibo por parte de esta Oficina.

De la misma forma, y tal como se explicó en el punto anterior, las cápsulas obtenidas en D4 tienen propiedades de liberación similares a las de la invención denegada, lo que ratifica que dicho documento sí es el estado de la técnica más cercano a la invención.

Así las cosas, se le insiste a la recurrente que el documento complementario para el presente estudio es la anterioridad D3.

Entonces, se le aclara a la recurrente que la relevancia de la anterioridad D3 (CN101167705) se basa en revelar composiciones para cápsulas duras, que contiene 2-15% de etanol (reiv. 1) con el fin de obtener cápsulas de bajo costo, estables, de buena apariencia y durables con buen desempeño, razón por la cual, se puede utilizar dicha enseñanza para ser adicionado en las composiciones de D4 y así llegar a la composición reclamada sin ejercicio alguno de actividad inventiva.

En conclusión, la anterioridad D4 sí brinda las enseñanzas complementarias para suplir lo ausente de las composiciones de D4, afectando el nivel inventivo de la solicitud.

3.1.6. Análisis efectuado

Se le reitera que antes de la fecha de prioridad reclamada ya existían las sugerencias de composiciones acuosas para fabricar cápsulas duras de rápida liberación, que comprenden un éter celulosa soluble en agua, un agente de gelificación y un auxiliar de gelificación (D4), así como métodos para producir cápsulas duras a partir de soluciones acuosas que comprenden un éter de celulosa, agua y etanol (D3); por lo tanto, la persona versada en la materia, estaría en capacidad de combinar dichas enseñanzas y llegar a la materia reclamada con la expectativa de que fuese igualmente efectiva en la liberación rápida de los activos, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

En conclusión, no es cierto que se haya efectuado un análisis errado de la composición denegada.

Resolución N° 52334

Ref. Expediente N° 16175116

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente, 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.

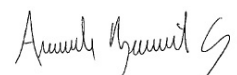
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 918 del 21 de enero de 2020, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad LOTTE FINE CHEMICAL CO. LTD., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de agosto de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.08.31
17:04:53 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

