

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 7164 de 11 de mayo de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0008377

Señor(a)
ROQUETTE FRERES

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPOSICIONES FORMADORAS DE PELÍCULA PARA ENVOLTURAS DE CÁPSULAS DURAS Y ENVOLTURAS DE CÁPSULAS DURAS OBTENIDAS DE LAS MISMAS”

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2018/053111

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 7 de febrero de 2018.

PRIORIDAD: 8/02/2017, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), 17305147.5

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. 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, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 7 del radicado N° NC2019/0008377 del 31 de julio de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar una composición formadora de película para cápsulas duras, donde se sustituya la gelatina dentro de la composición.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición formadora de película que comprende almidón hidrolizado, goma gellan, isosorbida, sorbitol y glicerol.

2. De la solicitud de patente

2.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque la definición de “almidón hidrolizado” e “ingredientes de origen natural” son términos generales, como se encuentra redactado presentaría un sin número de posibilidad de composiciones formadoras de películas, se recomienda limitar el alcance de la materia reclamada a una razonable generalización a partir de los excipientes utilizados. Asimismo, menciona una composición, pero esta no se define por las partes o porcentajes de los componentes dentro de ella, se recuerda al solicitante que una composición debe caracterizarse por sus componentes y



Oficio N° 7164 de 11 de mayo de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0008377

proporciones, se sugiere incluir los porcentajes de los excipientes utilizados en la composición.

La reivindicación 4 presenta como característica técnica esencial de la invención ventajas técnicas al mencionar que la composición *“está compuesta esencialmente de ingredientes de origen natural”*, las cuales no se aceptan como características técnicas ya que no definen específicamente la estructura de la invención. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto o una composición por su forma o constitución y las partes que lo componen.

3. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 8 de febrero de 2017 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Estado de la técnica			
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US6375981	“Modified starch as a replacement for gelatin in soft gel films and capsules”	23 de abril de 2002
D2	US20120178858	“Isosorbide-Plasticized Starch And Uses Thereof”	12 de julio de 2012

El documento D1¹ divulga una composición formadora de película, que comprende almidón modificado, plastificantes como sorbitol y glicerol; y goma gellan (resumen; col. 6, ej. 4 y reiv. 10).

El documento D2² enseña que la mezcla que comprende almidón modificado con isosorbida mejora la estabilidad de las composiciones termoplásticas que comprenden almidón (resumen; pág. 1, párr. [0012 a [0017]; pág. 5, ejemplos 4 y 5; y pág. 7, párr. [0090]).

4. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

4.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: *“Una composición formadora de película...”* (Radicado N° NC2019/0008377 del 31 de julio de 2019).

¹<https://patentimages.storage.googleapis.com/c5/6d/83/0bcb3a43596e12/US6375981B1.pdf>

²<https://patentimages.storage.googleapis.com/92/7c/73/62d162107e93ce/US20120178858A1.pdf>

Oficio N° 7164 de 11 de mayo de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0008377

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Características esenciales	D1	D2
Una composición formadora de película caracterizada porque comprende:	Una composición formadora de película caracterizada porque comprende: (resumen y col. 6, ej. 4)	Una composición caracterizada porque comprende:
Almidón hidrolizado;	Almidón de papá con 3% de grupos hidroxipropil; (col. 6, ej. 4)	Almidón etoxilado; (pág. 5, ejemplos 4 y 5)
Goma gellan;	Goma gellan; (col. 6, ej. 4)	-----
Isosorbida;	-----	Isosorbida; (pág. 5, ejemplos 4 y 5)
Sorbitol; y	Sorbitol; (col. 6, ej. 4)	Sorbitol; (pág. 5, ejemplos 4 y 5)
Glicerol.	Glicerol (reiv. 10).	Glicerol (pág. 5, ejemplos 4 y 5)

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga una composición formadora de película, que comprende almidón modificado, plastificantes como sorbitol y glicerol y goma gellan (resumen; col. 6, ej. 4 y reiv. 10).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición divulgada de D1 consiste en que la composición comprende isosorbida.

El efecto que se logra al incluir el compuesto isosorbide es mejorar la estabilidad de las cápsulas.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar la composición conocida en D1 con el fin de mejorar la estabilidad de la composición formadora de película o cápsulas?

Sin embargo, el incluir el compuesto isosorbida para mejorar la estabilidad de composiciones termoplásticas que comprenden almidón hidroxilado, ya está divulgado en el documento D2 que se refiere a composiciones que comprende una mezcla de almidón modificado con isosorbida y plastificantes como sorbitol y glicerol, donde las composiciones son mucho más estables, ya que la adición de isosorbida reduce la rigidez y la cristalización de las mezclas de almidón termoplástico (resumen; pág. 1, párr. [0012 a [0017]; pág. 5, ejemplos 4 y 5; y pág. 7, párr. [0090]).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir isosorbida del documento D2 en la composición de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, el documento D1 menciona un método para fabricar cápsulas, que comprende la etapa de moldear la composición formadora de película (pág. 5, líneas 50 a 67).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 7 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.

Oficio N° 7164 de 11 de mayo de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0008377

5. Conclusión con respecto a novedad y/o nivel inventivo

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US6375981	1 a 7	Nivel inventivo
D2	US20120178858	1 a 7	Nivel inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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 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 modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

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 recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

Oficio N° 7164 de 11 de mayo de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0008377

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2019/0008377		1°	x	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2018/053111		7 de febrero de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
				x					
Solicitante									
ROQUETTE FRERES									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 7
Palabras clave utilizadas	Capsules, free gelatin, isosorbide, gellan gum, vegetarian capsules
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A61K 9/48
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
Espacenet	US6375981	23/04/2002	1 a 7	Resumen; col. 6, ej. 4 y reiv. 10.	Y
Espacenet	US20120178858	12/07/2012	1 a 7	Resumen; pág. 1, párr. [0012 a [0017]; pág. 5, ejemplos 4 y 5; y pág. 7, párr. [0090].	Y
Patbase	ES2379970	25/07/2007	-	-	A
Patbase	US7887838	15/02/2011	-	-	A
STN	JP201136278	24/02/2011	-	-	A
Googlepatent	WO2014152098	25/09/2014	-	-	A

⁽²⁾ Categorías de documentos citados	
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.

Oficio N° **7164** de **11 de mayo de 2021**

Ref. Expediente N° NC2019/0008377

Fecha del reporte de búsqueda: (12/03/2021)
Examinador: Nini Johana Scarpeta Romero

