

Señora

Directora de la Dirección de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.:Expediente No. **NC2021/0016625**

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para: **“CÁPSULA DE TIPO
DESINTEGRACIÓN RETARDADA Y MÉTODO PARA PRODUCIR LA MISMA”**.

Solicitante: **MORISHITA JINTAN CO., LTD.**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio No. **15108** notificado el 28 de agosto de 2024, me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Modificación a las Reivindicaciones

De acuerdo con el Examinador, el pliego reivindicatorio de la presente solicitud no es claro por las siguientes razones:

- Esta oficina informa que los términos “sustancia activa”, “agente tensioactivo anfotérico”, “grasa que tiene un punto de fusión de 40°C o más”, “una grasa que tiene punto de fusión de 45°C o más” y “polímero natural soluble en agua” que se encuentran dentro de la reivindicación 1 no son claros, ni concisos y pueden abarcar compuestos que cumplen dicha función e, incluso, no se encuentran soportados en la descripción.
- El método de la reivindicación 7 a 12 está caracterizando el proceso por la composición de unos líquidos que se dispensan a través de unas boquillas, lo cual no es técnicamente aceptable, un proceso se debe caracterizar por los

pasos, condiciones y aparatos utilizados, razón por la cual no se tendrán en cuenta.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 y en vista de las observaciones realizadas por el examinador, se presenta en esta oportunidad un nuevo pliego reivindicatorio conformado por diez (10) reivindicaciones, en donde se han realizado las siguientes modificaciones:

- Se ha modificado la reivindicación 1 incluyendo la característica técnica previamente recitada en la reivindicación 3 relacionada con el agente tensoactivo anfotérico especificando ahora que el mismo es un fosfolípido.
- De igual manera, se ha modificado la reivindicación 7 incluyendo la característica técnica previamente recitada en la reivindicación 9 relacionada con el agente tensoactivo anfotérico especificando ahora que el mismo es un fosfolípido.
- Las reivindicaciones 3 y 9 han sido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio y el resto de reivindicaciones han sido reenumeradas conforme a esta modificación.

De otro lado, mi representada desea poner de presente que la lecitina (fosfolípido especificado en las reivindicaciones 4 y 10 iniciales y en las reivindicaciones 3 y 8 del nuevo pliego reivindicatorio) se define a continuación: "lecitina, también llamada fosfatidilcolina, cualquiera de un grupo de fosfolípidos (fosfoglicéridos) que son importantes en la estructura celular y el metabolismo" (<https://www.britannica.com/science/lecithin>).

Con respecto a los términos "sustancia activa", "grasa que tiene un punto de fusión de 40°C o más", "una grasa que tiene punto de fusión de 45°C o más" y "polímero natural soluble en agua", se pone de presente que todas estas expresiones son ampliamente conocidas por una persona versada en la materia y se emplean en las cápsulas que se han producido hasta ahora. Por lo tanto, no se comparte la opinión del Examinador que se deben delimitar los mismos y que no son claros, teniendo en cuenta que son claros para una persona versada en la materia e incluso se pudo proceder a realizar la búsqueda de documentos cercanos a la invención y el estudio de novedad y nivel inventivo.

De otro lado, se aclara que contrario a las afirmación del Examinador, la reivindicación independiente de método si se encuentra redactada en forma de

etapas toda vez que incluye expresiones como “descargar”, “dejar caer”. Por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

En este sentido, teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones y que el pliego reivindicatorio ha sido modificado con el fin de responder a los requerimientos elevados por su Despacho, las objeciones formuladas a este respecto se deben tener por superadas.

2. Novedad y Nivel Inventivo

El examinador ha determinado el arte previo con base en la fecha de la presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad, siendo ésta 14 de junio de 2019.

En esta oportunidad se ha citado el documento:

- D1: WO 2019111711

En particular, el Examinador concluye que el documento D1 afecta la novedad de las reivindicaciones 7 a 12 por cuanto las características del método reivindicado en dichas reivindicaciones se enseñan en dicho documento. De otro lado señala que D1 afecta el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 6 por cuanto la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir específicamente lecitina en el núcleo de las cápsulas para así llegar al objeto de la reivindicación 1 toda vez que el incluir lecitina y/o emulsificantes junto con el activo para modificar propiedades como la tensión interfacial, la viscosidad y la densidad, ya está divulgado en D1. El Examinador, adicionalmente señala que la diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y el producto divulgado en D1 consiste en la presencia específica de un tensoactivo en la capa interna junto al ingrediente activo y no hay evidencia de que el incluir específicamente lecitina dentro del núcleo proporcione una cápsula con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que dicho documento ya preveía cápsulas sin costura, robustas y con una disolución aceptable.

Teniendo en cuenta el nuevo pliego reivindicatorio y los argumentos que se ponen de presente a continuación, es claro que la materia objeto de protección es inventiva frente a los documentos citados, tal como se muestra a continuación:

D1 describe una cápsula de tres capas y su método de preparación en el Ejemplo 1 de D1:

A) Contenido de la solución: Solución obtenida dispersando 19,0 partes en masa de polvo de bifidobacterium en 81,0 partes en masa de estearina de palma (aceite y grasa no hidrogenados) con un punto de fusión de 51 °C,

(B) Líquido de la capa protectora: 93,0 partes en masa de estearina de palma (grasa y aceite no hidrogenados, punto de fusión 53 °C) y 7,0 partes en masa de lecitina se mezclaron para formar un líquido de capa protectora,

(C) Líquido de película: 18.0 partes por masa de gelatina [fuerza de gelatina: 280 Bloom [Bloom], 6.0 partes por masa de glicerina concentrada en aditivo alimentario, 1.0 partes por masa de pectina con bajo contenido de metoxilo (LM) y agua purificada 75.0 partes por masa se mezcló para preparar una solución de película.

La solución de contenido se deja caer simultáneamente desde la boquilla interna de la boquilla triple concéntrica, el líquido de la capa protectora desde la boquilla central fuera de la misma y el líquido de la película desde la boquilla más externa hacia el aceite enfriado y que fluye.

Sin embargo, D1 contiene lecitina en la capa protectora, mientras que las presentes invenciones divulgadas en la presente solicitud contienen lecitina en el núcleo. En consecuencia, ambas invenciones son diferentes entre sí.

Con respecto a los efectos técnicos, si se compara el Ejemplo 1 con el Ejemplo Comparativo 1, ambos presentes en la presente especificación, el Ejemplo 1 contiene lecitina de soja en el líquido central, mientras que el Ejemplo Comparativo 1 no contiene lecitina de soja en el líquido central, tal como se observa la Tabla 1 en el párrafo [0041] de la descripción de la presente solicitud de patente. La velocidad de disolución del colorante se muestra en la Fig. 2 de la descripción de la presente solicitud, en la que cuanto mayor es la velocidad de disolución del colorante, mayor es el tiempo transcurrido en el Ejemplo Comparativo 1, mientras que la velocidad de solución del colorante no es tan alta, mayor es el tiempo transcurrido en el Ejemplo 1. El Ejemplo Comparativo 1 corresponde al ejemplo de D1 y, en consecuencia, la presente invención tiene excelentes efectos técnicos.

Hay una descripción de que el núcleo puede contener un surfactante en el párrafo [0022] de D1 como se indica en el Oficio. Esta descripción en D1 no sugiere ni enseña el uso del fosfolípido como tensioactivo y no sugiere los efectos técnicos en la desintegración retardada de las cápsulas. Por lo tanto, es claro que dicho

documento no afecta la novedad ni el nivel inventivo de la presente solicitud de patente.

Con respecto a que el proceso de producción de la cápsula es similar al D1, vale la pena resaltar que el lenguaje de la reivindicación 7 incluye la limitación de los componentes que contienen el núcleo, en la capa intermedia y en la capa más externa. El examinador debe considerar no solo los procesos de fabricación, sino también las limitaciones de los componentes incluidos en las boquillas.

Así pues, es claro entonces que una persona normalmente versada en la materia, de acuerdo con las enseñanzas de D1, no llegaría a la materia recitada en las reivindicaciones 1-6 (nuevas reivindicaciones 1 a 5) de manera obvia u evidente y que D1 no anticipa como un todo las características técnicas de las reivindicaciones de método 6 a 10 del nuevo pliego reivindicatorio. Por lo tanto, la invención cumple con los requerimientos de los artículos 18 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Solicito al Despacho que en este caso acepte el nuevo pliego reivindicatorio y los argumentos aquí presentados.

Dado que el capítulo reivindicatorio ha sido modificado, se anexa el comprobante de pago de tasa oficial correspondiente a dicha modificación.

3. Con respecto a la Figura 2

Se anexa una Fig. 2 corregida al presente memorial, porque puede ser interpretada incorrectamente. Veamos:

En el párrafo [0042] de descripción de la presente solicitud de patente, se explica que el tinte comienza a disolverse a partir del lapso de aproximadamente 4 horas desde el inicio del experimento de disolución, pero se entiende que la tasa de disolución del tinte de las cápsulas sin costura de los Ejemplos Comparativos se convierte aproximadamente en el doble de la tasa de disolución del tinte de las cápsulas sin costura del Ejemplo después de 8 horas desde el inicio del experimento, y a partir de entonces, la diferencia aumenta enormemente. A partir de esta explicación, la velocidad de disolución (%) en la Fig. 2 debería ser mayor (60.0% o más en la Fig.2) en los Ejemplos Comparativos y debería ser menor (40.0% o menos en la Fig.2) en los Ejemplos. Sin embargo, si se observa el lado derecho del gráfico de la Fig. 2, se escribe como El Ejemplo Comparativo 1 se revela como un rombo en

una línea punteada, es decir, "- ◇ -" y el Ejemplo 1 se revela como un rombo en una línea continua, es decir, "—◇—". Hay una diferencia entre la explicación del párrafo [0042] y la Fig.2. La misma diferencia está presente entre el Ejemplo Comparativo 2 y el Ejemplo 2. Las polilíneas de la Fig. 2 deben indicarse correctamente en el orden de "Ejemplo Comparativo 1", "Ejemplo Comparativo 2", "Ejemplo 1" y "Ejemplo 2" desde el punto superior. Indicamos las líneas de flecha en la Fig.2 corregida para que sean fácilmente comprensibles.

4. Conclusión

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en esta oportunidad y los argumentos que se presentan, es posible establecer que las reivindicaciones cumplen con los requerimientos de la Decisión 486.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por diez (10) reivindicaciones.
- Comprobante de pago en línea por concepto de modificación a las reivindicaciones y examen de patentabilidad adicional.
- Figura 2 corregida

Señora Directora,



Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **39.779.654** de Bogotá

T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.

Calle 117 No. 5A-35 - Bogotá, D.C.

Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C.

MCA/mgm-P5655



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2021/0016625
Recibo: 24-87141
Fecha: 31/10/2024

CASTELLANOS & CO. S.A.S.
NI: 800.174.641
Pago PSE No: 1034535
CUS: 1016564413

Patente PCT

CÁPSULA DE TIPO DESINTEGRACIÓN RETARDADA Y MÉTODO PARA PRODUCIR LA MISMA

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 214,000	\$ 214,000
2	50005-01-01	Solicitud examen de patentabilidad Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 1,447,500	\$ 1,447,500
TOTAL					\$ 1,661,500

Página 1

Sede Centro: Carrera 13 No.27-00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá D.C. - Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co Conmutador: (571)5870000 Contact Center: (571)5920400

Fig.2

