

|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO          |                                            |
| RAD: 9-138987- -4                                 | FECHA: 2012-11-08 15:45:33                 |
| DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES          | EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I |
| TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II | FOLIOS: 5                                  |
| ACT: 519 PRESENTACION                             |                                            |

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020  
Bogotá, D.C.,  
Abogado(a)/Señor(a)  
CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA  
info@castellanosyco.co

Asunto: Radicación: 9-138987- -4  
Trámite: 11  
Evento: 378  
Actuación: 519  
Oficio: 21437  
Folios: 5

|                                     |                   |            |   |                               |  |
|-------------------------------------|-------------------|------------|---|-------------------------------|--|
| Patente de Invención                | X                 |            |   | Patente de Modelo de Utilidad |  |
| Vía Nacional                        |                   |            |   |                               |  |
| Vía PCT (Fase Nacional)             | X                 | Capítulo I | X | Capítulo II                   |  |
| No. Solicitud Internacional         | PCT/US2008/005914 |            |   |                               |  |
| Fecha de Presentación Internacional | 08/05/2008        |            |   |                               |  |

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:      | Folios 20 a 29 | 04/Diciembre/2009 |
| Reivindicaciones: | Folio 30 y 31  | 04/Diciembre/2009 |
| Dibujos:          | Folios 32 a 36 | 04/Diciembre/2009 |
| Prioridad:        | US 60/916,690  | 08/Mayo/2007      |

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. 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.

Título de la solicitud: "Preparación de glucano soluble particulado"

El problema planteado en esta solicitud consiste en obtener un  $\beta$  – glucano con solubilidad mejorada.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método y una composición de  $\beta$  – glucano soluble en forma de polvo que luego se puede re solubilizar.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A23L 2/38.

#### 4. De la Solicitud de Patente

##### Titulo

El título "Preparación de Glucano Soluble Particulado" debe definir en forma breve y precisa el objeto de la invención y estar acorde con la descripción y las reivindicaciones, lo cual no se evidencia en este caso. Además, no corresponde con el encabezado de las reivindicaciones presentadas, por lo cual se sugiere al solicitante cambiarlo.

##### Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

- 1- El capítulo reivindicatorio presenta una incoherencia verbal ya que en la descripción se menciona un método para obtener el glucano soluble, sin embargo, en el capítulo reivindicatorio no se incluye ninguna reivindicación de método.
- 2- Las reivindicaciones 1, 3 , 7, 9 a 11 hacen referencia a un resultado a obtener como es "(...)se puede secar hasta la forma de polvo y luego re-solubilizar... o más", "(...) una solución que tiene un pH de cerca de 5 o mas", "(...)glucano soluble particulado es instantáneo", "la solución tiene una temperatura en el rango entre cerca de temperatura ambiente a cerca de 60 °C" "se puede secar ... 25°C", "se puede re solubilizar... pH de cerca de 5 o mayor" y "tiene un peso molecular ... 1.000.000 Da", lo anterior se fundamenta en lo revelado en la descripción donde se afirma "el producto se puede secar por aspersión hasta una forma de polvo y luego re solubilizar sub siguientemente en soluciones de pH de cerca de 5" (Fl. 27), lo cual no es permitido.
- 3- La reivindicación 4 que se refiere "a un segundo ingrediente soluble en forma seca" siendo una frase de carácter general que sugiere de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.
- 4- En la reivindicación 5 hace referencia a una temperatura, específicamente "temperatura ambiente o mayor", siendo que el objeto de la reivindicación es una composición, y la temperatura, es una característica de un proceso. De igual manera se solicita limitar la información, puesto que "temperatura ambiente o mayor" es un termino subjetivo, de carácter general que sugiere de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.
- 5- Las reivindicaciones 6 a 8, en la cual hace referencia a que la solución es una bebida para consumo humano y/o animal, Indica el uso que puede darse a la composición reivindicada, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere hacer la aclaración respectiva.

- 6- En las reivindicaciones 7, 9, 10 y 11 las palabras “entre cerca de”, “de cerca de”, “a cerca de”, “de por encima”, estos términos no permiten establecer un intervalo puntual para cada una de las características técnicas, no siendo estas precisas y por lo tanto no claras, ya que no permiten una comparación con el estado de la técnica.
- 7- Se le sugiere al solicitante que redacte las reivindicaciones con un preámbulo y la parte caracterizante. El preámbulo normalmente coincide con el título de la invención y sirve de introducción informativa sobre el objeto que va a ser protegido. La parte caracterizadora, que suele seguir al preámbulo precedida por la frase “caracterizado por”, recoge las características técnicas que van a ser protegidas y que constituyen la novedad frente al objeto conocido del estado de la técnica.
- 8- El capítulo reivindicatorio no es claro ya que el objeto a ser protegido es una “composición”, sin embargo, no se define de forma correcta como sería cuando se caracteriza por sus componentes y los rangos de los mismos. Por lo anterior es indispensable que se realicen las correcciones del caso.

### Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no es lo suficientemente clara porque la información que contiene no permite que la persona del oficio normalmente versada pueda realizar la invención, ya que no se muestra cuál es la composición y los rangos. Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

## 5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 08/Mayo/2007 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

| Ítem | Documento   | Título                                      | Fecha de Publicación* |
|------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| D1   | US6,369,216 | Very High Molecular Weight $\beta$ – Glucan | 9 Abril 2002          |

D1<sup>[1]</sup> divulga una composición y métodos terapéuticos y profilácticos para tratamiento/infección en animales o humanos por administración de una composición soluble de  $\beta$  – glucano, que comprende moléculas de  $\beta$  – glucano con un promedio de peso molecular de al menos 1.000.000 Da. Los glucanos de un alto peso molecular pueden ir dentro de formulas que se pueden administrar de forma parental, tópica, oral o intranasal, para humanos y animales como un atíenfeccioso para combatir infección. Los glucanos de alto peso molecular son solubles en medios acuosos bajo condiciones fisiológicas. Una composición soluble  $\beta$  – glucano el cual disuelve en un medio acuoso a temperatura ambiente (cerca a 20°C – 25 °C) y un pH neutro (desde pH 5.5 hasta cerca de 7.5). La composición de los glucanos de alto peso molecular, pueden ser preparados de partículas de glucano insoluble, preferiblemente derivado de levadura. El modo de administración del Glucan soluble puede ser oral, entera, parental, intravenoso, subcutáneo, intraperitoneal, intramuscular, tópico o inter nasal. La forma en que la composición sea administrada depende de la vía de administración (ej., polvo, tableta, capsula, solución, emulsión). (Col. 3-7).

### 5.1. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

#### Novedad (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en “una composición que comprende un  $\beta$  – glucano

[1] URL: <http://www.google.com/patents/US6369216?pg=PA3&dq=us+6369216&hl=es&sa=X&ei=YiuZULzFKYf40gH894AQ&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=us%206369216&f=false>

soluble particulado que se puede secar hasta la forma de polvo y luego se puede re-solubilizar en una solución que tiene un pH de cerca de 5 o mas”.

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

| Características <b>esenciales</b>                | <b>D1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compuesto $\beta$ – glucano soluble particulado. | Composición soluble de $\beta$ – glucano, que comprende moléculas de $\beta$ – glucano con un promedio de peso molecular de al menos 1.000.000 Da. (resumen)<br>La forma en que la composición sea administrada depende de la vía de administración (ej., polvo, tableta, capsula, solución, emulsión (Col 6, líneas 55-57)<br>Una composición soluble $\beta$ – glucano el cual disuelve en un medio acuoso a temperatura ambiente (cercano a 20°C – 25 °C) y un pH neutro (desde pH 5.5 hasta cerca de 7.5) (Col. 3, líneas 56-60) |

De acuerdo con el cuadro anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 1 con la anterioridad D1, se concluye que la composición que comprende un  $\beta$  – glucano soluble particulado de la reivindicación 1, ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia con la anterioridad encontrada. Por lo tanto la reivindicación 1 y sus dependientes no pueden considerarse nuevas

Las reivindicaciones dependientes 2 a 11, no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas, las cuales ya eran anticipadas por el estudio de la técnica D1, en donde se divulgan divulga una composición y métodos terapéuticos y profilácticos para tratamiento/infección en animales o humanos por administración de una composición soluble de  $\beta$  – glucano, que comprende moléculas de  $\beta$  – glucano con un promedio de peso molecular de al menos 1.000.000 Da. En el ejemplo 1, habla de un modelo de administración profiláctica de  $\beta$  – glucano con alto peso molecular en ratas, en el cual se usa de Cloruro de Sodio (NaCl), (Col. 10 líneas 28-30).

En la reivindicación 3 del documento D1 habla que el glucano se puede solubilizar (disolverse de manera muy rápida o de forma instantánea), la cual ya está divulgada en los documentos de la técnica mencionada anteriormente, que se refieren a compuestos que tienen características altamente solubles y que se pueden administrar por cualquier vía; de igual manera divulga que es una composición que se utiliza para tratamientos anti infección en animales o humanos (reivindicaciones 9 a 12).

6. Conclusión

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

| Item | Documento   | Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta      |
|------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| D1   | US6,369,216 | 1 a11                      | Novedad y Nivel Inventivo |

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

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, 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, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



**JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ**  
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2012-11-27

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar  
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro