SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 9-138987- -5 **FECHA**: 2013-01-17 08:42:07
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES **EVE:** 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II **FOLIOS**: 6
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- -5
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 425
Folios: 6

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:

- Jurídicos:

Mediante el oficio Nº 21437 notificado por fijación en lista de fecha 27 de noviembre del 2012, este Despacho requirió a la apoderada del solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que dentro del plazo de sesenta días presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

Teniendo en cuenta que por error en dicho requerimiento, no se incluyó en forma completa la parte técnica correspondiente al estudio de patentabilidad de la solicitud, es procedente revocar en su totalidad el oficio Nº 21437 de fecha 27 de noviembre del 2012 y en su lugar efectuar un nuevo requerimiento en los siguientes términos:

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 β – glucano con solubilidad mejorada.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método y una composición de β – 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.

Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

Las reivindicaciones 6 a 8 no son patentables, de acuerdo con el Art 14 D486, ya que indican el uso que puede darse al material no tejido, como lo es "*solubilizarlo en una solución*", "*tiene una temperatura en el rango*", "*la solución es una bebida para consumo humano y/o animal*", lo cual no es una característica técnica que defina a la invención. Por lo tanto, el uso de las reivindicaciones 6 a 8 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

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)

- El capitulo reivindicatorio presenta una incoherencia verbal ya que en la descripción se menciona un método para obtener el glucano soluble, sin embargo, en el capitulo reivindicatorio no se incluye ninguna reivindicación de método.
- Las reivindicaciones 1, 3 , 7, 9 a 11 hacen referencia a un resultado a obtener como son *"(…)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 ºC*" "*se puede secar … 25ºC*", "*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.

- En la reivindicación donde menciona el término indefinido y/o relativo "*instantáneo*" utilizados para definir las características del método o del material compuesto debe eliminarse. Este término no permite establecer un intervalo puntual para la característica técnica, no siendo esta precisa y por lo tanto no clara, ya que no permiten una comparación con el estado de la técnica.
- 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.
- 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 y de carácter general que sugiere de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.
- 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, siendo estas imprecisas y por lo tanto no claras, ya que no permiten una comparación con el estado de la técnica.
- Se le sugiere al solicitante que redacte las reivindicaciones con un preámbulo y la parte caracterizante. El preámbulo normalmente coincide con el titulo 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.
- El capitulo reivindicatorio no es claro ya que el objeto a ser protegido es una "*composición*", sin embargo, no se define de forma correcta como seria 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 cual 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: mayo 8 de 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 β – Glucan"	9 /04/ 2002
D2	EP 0373837	"Preparation for improving properties of chemical products"	20/06/1990

El documento D1[1] divulga una composición y métodos terapéuticos y profilácticos para tratamiento/infección en animales o humanos por administración de una composición soluble de β – glucano, que comprende moléculas de β – 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 internasal, para humanos y animales como un atiinfeccioso para combatir infección. Los glucanos de alto peso molecular son solubles en medios acuosos bajo condiciones fisiológicas Una composición soluble β – 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). 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 glucano soluble puede ser oral, entera, parental, intravenoso, subcutáneo, intraperitonial, 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) (Cols. 3 a 7).

El documento D2[2] divulga una preparación para mejorar las propiedades particulares de los productos químicos seleccionados utilizados en la agricultura y la horticultura, la preparación se encuentra en forma líquida o en polvo y que comprende esencialmente, en porcentaje en peso, como un líquido de 0,2 a 5,0 de al menos uno de éster de sacarosa soluble, 0,1 a 15 de al menos un polisacárido y el resto agua, o como un polvo de 2,0 a 25 de al menos un éster de sacarosa soluble en agua, 2 a 65 de al menos un polisacárido y un relleno inerte equilibrio (Pág. 2, líneas 18 a 21).

6. **Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)**

Novedad (Art16 D486)

La reivindicación 1 consiste en *"una composición que comprende un β – glucano 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 **esenciales**	**D1**
Compuesto β – glucano soluble particulado.	Composición soluble de β – glucano, que comprende moléculas de β – glucano con un promedio de peso molecular de al menos 1.000.000 Da. (resumen) La forma en que la composición sea administrada depende de la vía de administración (ej., polvo, tableta, capsula, solución, emulsión (Col 6, líneas 55 a 57) Una composición soluble β – 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 a 60)

De acuerdo con la tabla anterior, donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 1 con D1, se concluye que la composición que comprende un β – 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.

---

1 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

2 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=0373837A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=19900620&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

Así mismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes de la siguiente manera:

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 divulga una composición y métodos terapéuticos y profilácticos para tratamiento/infección en animales o humanos por administración de una composición soluble de β – glucano, que comprende moléculas de β – glucano con un promedio de peso molecular de al menos 1.000.000 Da. En el ejemplo 1, se menciona un modelo de administración profiláctica de β – glucano con alto peso molecular en ratas, en el cual se usa de Cloruro de Sodio (NaCl), (Col.10 líneas 28 a 30).

De igual manera hace referencia 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)

Reivindicación 2 y 3: el documento D1, divulga que numerosos laboratorios han reportado la inducción directa de los metabolitos del acido araquidonico, citocinas y el rompimiento de oxidación para ambas formas de β–glucano particulado y soluble (Col. 1, líneas 16 a 24).
En la reivindicación 2 del documento D1, dice que la composición de la reivindicación 1, donde el glucano es derivado de la levadura (Col. 17, líneas 1 y 2).

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 4 consiste en *"la composición de la reivindicación que además comprende: un segundo ingrediente soluble en forma seca".*

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

Características **esenciales**	**D1**	**D2**
Composición que además comprende: un segundo ingrediente soluble en forma seca.	No menciona	0,2 a 5,0 de al menos uno de éster de sacarosa soluble, 0,1 a 15 de al menos un polisacárido (Pág. 2, líneas 19 y 20)

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 4 puesto que divulgan una composición de glucano (polisacárido) que contiene un segundo ingrediente soluble en forma seca.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación dependiente 4 y el articulo absorbente divulgado en D1 consiste en que este ultimo no menciona un segundo ingrediente que sea soluble en forma seca.

No se evidencia un efecto técnico que logre la diferencia entre contener un segundo ingrediente soluble en forma seca y no tenerlo, puesto que la solución de la presente solicitud ya fue divulgada en el D1, el cual es un β–glucano particulado soluble.

Por lo tanto el problema técnico objeto que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo obtener un β–glucano soluble de forma alternativa a la revelada en D1?

Sin embargo, en el estado de la técnica ya se había solucionado el problema técnico objetivo según lo descrito en el documento D2, ya que enseña una formulación de un polisacárido (ej. –glucano) con adición de sacarosa para mejorar las propiedades de

productos químicos.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría la adición de un segundo ingrediente soluble en forma seca, conocido en D2 en el la composición del D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 4 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Sin embargo, el documento D1 menciona una prueba, que fue mezclada con proteína de extracto nuclear en una solución que contiene (…), 50 nM de NaCl (…). La persona medianamente versada en la materia, con lo descrito en D1 y basado en su conocimiento técnico, estaría motivado en usar un segundo ingrediente como el NaCl; siendo sus propiedades físicas y químicas, que es un producto solido, higroscópico y altamente soluble[3].

7. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 6,369,216	1 a 3 y 5 a 11	Novedad y Nivel Inventivo
D2	EP 0373837	4	Nivel Inventivo

3 http://www.uv.es/fqlabo/QUIMICOS/GRADO/LQI/FICHAS_PRODUCTOS/LQI%20NaCl.pdf

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 2013-01-22

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