

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 32306

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-138987

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 4 de diciembre de 2009 con el N° 09-138987-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Biopolymer Engineering, Inc. DBA Biothera, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PREPARACIÓN DE GLUCANO SOLUBLE PARTICULADO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2008/005914 del 08 de mayo de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 625 del 21 de febrero de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 425 y notificado por fijación en lista el 22 de enero de 2013 se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que 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.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 09-138987-00007-0000 del 10 de abril de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 13 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. No se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, ya que esta incurriendo en ampliación de materia, puesto que refiere que la re-solubilización de la solución tiene una temperatura entre la temperatura ambiente a 60°C. Dicho intervalo no está revelado en la solicitud inicial, ya que refiere que "la re-solubilización ocurre a temperaturas tan bajo como cerca de la temperatura ambiente (~25°C)" (Pag.8, Párr.3). Así las cosas, la presente decisión se toma con base en las reivindicaciones 1 a 11 del pliego reivindicatorio allegado a las páginas 30 y 31 del radicado bajo el N° 09-138987-00000-0000.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "*Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.*"

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 11, no cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 32306

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-138987

6.1. Modificaciones no aceptadas (Art 34 D 486 y Art 19, 22 y 34 PCT)

Las modificaciones de las reivindicaciones 1 a 3, presentadas en el radicado N° 09-138987-00007-0000, páginas 7 y 8, no son aceptadas porque mencionan que la resolubilización de la solución tiene una temperatura entre la temperatura ambiente a 60°C, que no habían sido mencionados en la divulgación inicial, por lo cual amplían el objeto de la solicitud.

6.2. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste en mejorar la solubilidad del β – glucano. 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.

6.3. Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 8 de mayo de 2007, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) 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 D1¹ 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 estar incluidos dentro de formulas que se pueden administrar de forma parental, tópica, oral o intranasal, para humanos y animales, como un anti-infeccioso para combatir infección. Los glucanos de alto peso molecular son solubles en medios acuosos bajo condiciones fisiológicas. Una composición soluble de β – glucano, la cual se 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, 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) (Cols. 3 a 7).

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>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 32306

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-138987

El documento D2² 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).

6.4. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, el compuesto reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *“Una composición que comprende (...)”* (Incluida en e radicado N° 09-138987-00000-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Una composición: 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, las características esenciales de la composición de la

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 32306

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-138987

reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 1 a 8 no mencionan alguna característica que haga nueva la composición de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Que por su parte el artículo 30 de la Decisión 486, el cual señala: *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción"*.

"Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

Es así como, las reivindicaciones 9 a 11 no pueden ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento. Nótese, que se reivindican resultados a alcanzar, así, la reivindicación 9 *"una composición (...) que se puede secar hasta la forma de polvo (...)"*, reivindicación 10 *"la forma seca que se puede re-solubilizar en un líquido (...)"* y en la reivindicación 11 *"tiene un peso molecular promedio de por encima de (...)"*.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, con respecto a que *"en contraste, el β - glucano soluble particulado de la presente invención se puede secar y re-solubilizar en una solución a temperatura ambiente y pH neutro"*, siendo estas características que hacen referencia a un resultado a obtener, las cuales fueron objetadas en el estudio de fondo, por lo cual, no pueden darle la característica de novedad a la invención, ya que incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Por lo tanto, no pueden ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada **"PREPARACION DE GLUCANO SOLUBLE PARTICULADO"**.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 32306

Por la cual se deniega una patente de invención

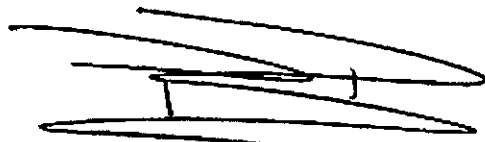
Rad. PCT/09-138987

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Biopolymer Engineering, Inc. DBA Biothera, Inc., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 May 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
MARGARITA CASTELLANOS A.
info@castellanosyco.co

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar ✓
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓