

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55530

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-138987

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 32306 del 28 de mayo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "PREPARACIÓN DE GLUCANO SOLUBLE PARTICULADO", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 10 de julio de 2013 con el No. 09-138987-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BIOPOLYMER ENGINEERING, INC. DBA BIOTHERA, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente presenta un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones, en las cuales aclara que el β -glucano presenta una polidispersidad alta y especifica las condiciones de la solución necesarias para la re-solubilización, además afirma que se interpretó erróneamente el artículo 16 de la Decisión 486 (Fl. 77).

Explica que la reivindicación 7 de la solicitud inicial señalaba "...la temperatura de la solución entre la temperatura ambiente y 60°C." y, adicionalmente, en las "...líneas 4 y 5 de la página 8 de la memoria descriptiva, se indica claramente que la re-solubilización ocurre a temperaturas tan bajas como cerca de la temperatura ambiente (25°C). La memoria descriptiva a su vez aclara que la solubilidad del β -glucano disminuye a medida que la temperatura disminuye. Por lo tanto se entiende el rango comprendido entre la temperatura ambiente y 60°C optimiza el proceso reivindicado, sin requerir de un mayor calentamiento a costos adicionales (sic)."-Subrayo original del texto. La explicación anterior se debe a que las reivindicaciones 1 a 3 de la respuesta al examen de fondo no fueron aceptadas por no mencionarse dicha temperatura en la divulgación inicial (Fl. 78).

En cuanto se refiere a las características del nuevo pliego reivindicatorio, aclara que el secado y la re-solubilización son etapas del procedimiento reivindicado, y no corresponden a resultados a alcanzar (Fl. 78).

Encuentra, que el "... β -glucano soluble del documento D1 no presenta una forma seca de acuerdo a la primera etapa del proceso reivindicado para posteriormente ser re-solubilizado. Es así como el producto enseñado en D1 no puede ser re-solubilizado y no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55530

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-138987

alcanza el mismo resultado que el método reclamado. D1 solo describe cómo el glucano soluble, en una forma líquida, se puede mezclar en otra solución. Para una persona versada en la materia, resulta claro que lo anterior es muy diferente a tomar un polvo y re-solubilizarlo en una solución." (Fl. 79).

Discrepa del argumento del Examinador, respecto a que el antecedente D1 indique que el β -glucano puede ser administrado de diferentes formas, como polvos, tabletas, etc., puesto que éste documento sólo enseña que el "... β -glucano soluble se puede secar para obtener un polvo, el cual es administrado en dicha forma al sujeto a ser tratado. En ninguna aparte del documento citado se menciona que el glucano en forma de polvo pueda ser resolubilizado antes de ser administrado." (Fl. 79).

Finalmente, concluye que el estudio de patentabilidad no se hizo de forma correcta y, por otro lado, el β -glucano de acuerdo al arte previo no puede ser resolubilizado en una solución a temperatura ambiente y pH neutro, por lo tanto la invención resulta novedosa (Fl. 79).

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Sobre la polidispersidad alta y las condiciones necesarias para la re-solubilización del pliego reivindicatorio allegado con el recurso, se encuentra que son resultados a alcanzar, como se explica en el capítulo descriptivo de la solicitud de patente de invención, en la cual dice que "...el β -glucano soluble particulado se purifica y queda listo para el uso. El β -glucano soluble particulado que se recoge generalmente tiene un peso molecular promedio $> 1.000.000$ Da, con una polidispersidad alta. Una ventaja de éste producto de β -glucano soluble particulado, especialmente en los intervalos de peso molecular alto tal como por encima de un millón de Daltons (Da) es que el producto se puede secar por aspersión hasta una forma de polvo y luego resolubilizar subsiguientemente en soluciones de pH de cerca de 5 y esencialmente más altos desde un ácido débil hasta una base fuerte. En adición, la re-solubilización ocurre a temperaturas tan bajas como cerca de la temperatura ambiente (25°C). Los requerimientos de tiempo y temperatura para la resolubilización variarán dependiendo de la concentración final después de la re-solubilización y del solvente usado." (Fls. 26 y 27).

De manera que el conseguir una polidispersidad alta para el β -glucano no define al método, puesto que no forma parte de las etapas que llevan a la consecución de un producto que contenga las ventajas que se están señalando en el nuevo pliego reivindicatorio, así como tampoco el poderse secar por aspersión hasta una forma de polvo y luego re-solubilizar en soluciones de pH de cerca de 5 o superior.

Por lo expuesto anteriormente, se considera que la reivindicación 1 no es novedosa,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55530

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-138987

puesto que definirla por el resultado a alcanzar equivaldría a definir el problema técnico a resolver y en tal caso, el alcance de la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

Respecto a la temperatura de la solución, sobre la cual el recurrente argumenta que no es ampliación de materia, se aclara que aunque no se considere ampliación de materia, el capítulo descriptivo de la solicitud de patente de invención sustenta que la re-solubilización, ventaja del producto, ocurre a temperaturas tan bajas como cerca de la temperatura ambiente, por lo cual dicha característica constituye una ventaja y, frente a esto, las reivindicaciones deben definir la invención por sus características técnicas esenciales, estructurales.

Por otro lado, el documento D1 menciona que la composición soluble de β -glucano se disuelve en un medio acuoso a temperatura ambiente y un pH neutro, (Col. 3, líneas 60 a 65); más aún, las condiciones de pH y temperatura que se reivindican corresponden a condiciones fisiológicas, como las define el documento D1 (Col. 4, líneas 2 y 3).

En cuanto a que el antecedente D1 no presenta una forma seca del β -glucano para posteriormente ser re-solubilizado; se considera que en la reivindicación 5 de dicho antecedente se encuentra la composición de β -glucano en forma seca o solubilizada, como se mencionó anteriormente, la composición de β -glucano se puede disolver bajo las condiciones fisiológicas de temperatura y pH (Col. 3, líneas 63 y 64). Sin embargo, se recuerda que las anteriores características son resultados a alcanzar que no pueden definir una invención.

Frente a la forma como se puede administrar la composición, el documento D1 señala en forma de polvo, tableta, cápsula, solución y emulsión (Col. 6, línea 55). En conclusión, no es persuasivo el argumento del recurrente sobre que el antecedente D1 no indica que el β -glucano puede ser administrado de diferentes formas, como polvos, tabletas, etc.

Finalmente, se aclara de nuevo que el ser re-solubilizado en una solución a temperatura ambiente y pH neutro, es una ventaja como el mismo capítulo descriptivo de la solicitud lo menciona y sobre el cual esta oficina ya se refirió en ésta respuesta.

Adicional a esto, la memoria descriptiva de la solicitud muestra que "...el producto β -glucano soluble particulado ya sea en su forma solubilizada, en polvo o re-solubilizado se puede utilizar para un gran número de aplicaciones..." (Fl. 28), por lo cual no se evidencia un efecto técnico inesperado, en el caso en el que la característica de ser re-solubilizado pudiera estudiarse y así determinar un efecto técnico en un análisis de nivel inventivo.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55530

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-138987

novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

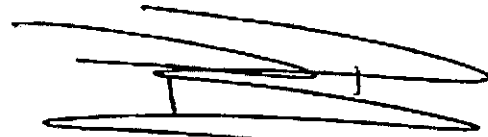
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 32306 del 28 de mayo de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BIOPOLYMER ENGINEERING, INC. DBA BIOTHERA, INC., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 18 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
info@castellanosyco.co
castellanos@castellanosyco.co

Elaboró: Sonia Andrea Hoyos Baquero ✓
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro ✓
Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓