

CASTELLANOS & CO LTDA
A B O G A D O S
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 09-138987- -00010-0000
Fecha: 2013-07-10 14:30:11 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 13

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Desarrollo Económico

E. S. D.

RECURSO DE REPOSICION

Ref: Expediente No. **09.138.987**

Solicitud del examen de patentabilidad correspondiente a la Patente PCT entrada en Fase Nacional, para: **“PREPARACION DE GLUCANO SOLUBLE PARTICULADO”**

Solicitante: **BIOPOLYMER ENGINEERING, INC. – DBA BIOTHERA, INC.**

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, domiciliada e identificada como aparece al pié de mi firma, apoderada de la sociedad solicitante en el asunto de la referencia, atentamente acudo a su Despacho con el fin de interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** (art. 50 C.C.A.) para que se revoque en su totalidad la resolución No. 32306 de 28 de mayo de 2013, desfijada el 4 de julio de 2013.

1. LA RESOLUCION No. 32306

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 32306 por la cual se niega la patente que fue solicitada el día 4 de diciembre de 2009, para el invento denominado: **“PREPARACION DE GLUCANO SOLUBLE PARTICULADO”**, y radicada bajo el expediente No. **09.138.987**.

2. **FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 32306**

La Resolución 32306 establece en su artículo sexto que, el pliego reivindicatorio de la presente solicitud no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo y se mencionan los siguientes argumentos:

2.1. “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”.

2.2. “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) documentos(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:”

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

2.3. “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.”

“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 resolubilizar en una solución a temperatura ambiente y un 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 solo 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.”

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución No. 32306 de 28 de mayo de 2013:

3.1 Violación de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

De acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Decisión 486:

Artículo 14.- *“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.”*

Artículo 16. – *“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.”*

Así entonces, para determinar si una invención es novedosa o no, el Examinador de patentes debe primero cerciorarse que ésta no se encuentre dentro del estado de la técnica. El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos dentro del campo de la invención que hayan sido publicados por cualquier medio, antes de la fecha de solicitud de la invención o de la prioridad reivindicada. Una vez se determina el estado de la técnica, el Examinador debe compararlo frente a la invención, elemento por elemento, con el fin de establecer si existe alguna diferencia entre ellos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se expone a continuación el por qué la presente invención posee novedad frente al documento D1, toda vez que se interpretó erróneamente el artículo 16 de la Decisión 486, como se muestra a continuación:

3.1.3 En respuesta a la negación de las reivindicaciones 1 a 13 se presenta un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones, en el cual:

Las reivindicaciones independiente 1, 4 y 7 han sido modificadas para aclarar que el β -glucano presenta una polidispersidad alta, como se puede observar en las figuras 1 a 4 de presente solicitud, así como en la línea 25 de la página 7 de la memoria descriptiva.

Igualmente, las reivindicaciones 1, 4 y 12 ahora especifican las condiciones de la solución necesarias para la re-solubilización, específicamente un pH 5 o superior o caracterizada porque es un ácido débil o base fuerte.

3.1.4 Ahora bien, el Examinador afirma en la resolución en cuestión que las modificaciones de las reivindicaciones 1 a 3 como respuesta al examen de fondo no pueden ser aceptadas, ya que la re-solubilización de la solución a una temperatura entre la temperatura ambiente y 60°C no había sido mencionado en la divulgación inicial. A este respecto, respetuosamente llamamos la atención del Señor Examinador a la reivindicación 7 de la solicitud inicial, la cual reivindicaba los requerimientos en cuanto a la temperatura de la solución entre la temperatura ambiente y 60°C.

Así mismo, 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.

3.1.5 De acuerdo a lo anterior, el nuevo pliego reivindicatorio reclama un método para re-solubilizar un β -glucano soluble particulado con una polidispersidad alta, que comprende: secar la forma húmeda de β -glucano soluble particulado a la forma seca; y re-solubilizar la forma seca de β -glucano soluble particulado en una solución que tiene un pH de 5 o superior. De esta manera, el β -glucano soluble particulado puede ser secado hasta alcanzar una forma seca del mismo para posteriormente ser re-solubilizado en una solución a temperatura ambiente y pH neutral. En este sentido, se aclara que el secado y

re-solubilización corresponden a etapas del procedimiento o método reivindicado, y no corresponden a resultados a alcanzar como es afirmado por el Señor Examinador.

Por el contrario, el documento D1 únicamente se refiere al β -glucano soluble que puede ser disuelto en soluciones a temperatura ambiente y un pH neutro. El β -glucano soluble de 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 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.

Por otro lado, el Examinador afirma que D1 indica que el β -glucano puede ser administrado de diferentes formas, como polvos, tabletas, etc. Sin embargo, en este caso D1 únicamente 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 ningún aparte del documento citado se menciona que el glucano en forma de polvo pueda ser re-solubilizado antes de ser administrado.

3.2 Conclusión

En línea con los argumentos presentados y con las disposiciones de la legislación actual en materia de patentes, consideramos que el estudio de patentabilidad no fue correctamente realizado y que contrario a lo que afirma el Examinador, el método para re-solubilizar un β -glucano soluble particulado reivindicado en la presente solicitud sí resulta novedoso, teniendo en cuenta que el β -glucano de acuerdo al arte previo no puede ser re-solubilizado en una solución a temperatura ambiente y pH neutro. Por lo tanto, la decisión tomada en este sentido debe ser revocada, dado que la solicitud en estudio cumple con los requerimientos de patentabilidad tal como exige la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

4. FUNDAMENTO DE DERECHO

Fundamento el presente recurso en las siguientes normas:

- Artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5. PETICIÓN

Solicito a su despacho que con fundamento en los hechos y normas citadas:

5.1 Se revoque la resolución No. **32306** de 28 de mayo de 2013, en cuanto a la negación del privilegio de patente de invención.

5.2 Que como consecuencia de la revocación, se otorgue el privilegio de patente a la invención titulada "**PREPARACION DE GLUCANO SOLUBLE PARTICULADO**".

6. PRUEBAS

Solicito que se tengan como tales, los documentos contenidos en el Expediente No. **09.138.987** de la referencia, en el que se presentó la solicitud de privilegio de patente para la invención titulada "**PREPARACION DE GLUCANO SOLUBLE PARTICULADO**" a nombre de la sociedad **BIOPOLYMER ENGINEERING, INC. - DBA BIOTHERA, INC.**

7. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.
- Comprobante de pago por valor de \$ 125.000 por modificaciones.
- Comprobante de pago por valor de \$ 60.000 por dos (2) reivindicaciones adicionales, ya que en el momento de presentación de la solicitud se había realizado el pago de una (1) reivindicación adicional después de la décima reivindicación.

8. **NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE**

BIOPOLYMER ENGINEERING, INC. - DBA BIOTHERA, INC.

3388 Mike Collins Drive

Eagan, MN 55121

Estados Unidos de America

9. **NOTIFICACIONES**

Las recibiré en la Secretaría de su Despacho y en mí oficina en la **Calle 94 A No. 7 A-09**, teléfono 7560770.

Del Señor Superintendente,


Margarita Castellanos Abondano

T.P.A. No. **70819** del C. Sup. de la Judicatura.

C.C. No. **39.779.654** de Usaquén

Calle 94 A No. 7 A-09

Teléfono: 7560770 - 7550158

Bogotá, D.C.

P11848/Recurso

10 JUL. 2013

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio libre para el adhesivo de radicación
---	--

**DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES**

1. Identificación del solicitante

☐ Error Material	☒ Modificación a una solicitud
☒ Patente de Invención	
☐ Patente de Modelo de Utilidad	
☐ Registro de Diseño Industrial	
☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados	

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒

BIOPOLYMER ENGINEERING, INC. DBA BIOTHERA, INC.
Nombre o Denominación / Nombre social

Nombre representante legal _____

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección del titular	Ciudad
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	3388 Mike Collins Drive	Eagan, MN 55121
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del representante o apoderado

<u>MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO</u>	<u>39.779.654 de Bogotá</u>	<u>70.819 de C.S.J.</u>
Apellidos y Nombre	Documento de Identificación	Tarjeta Profesional

Dirección del representante	Ciudad	
Calle 94 A No. 7 A - 09	Bogotá	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
info@castellanosyco.co	7 550158	7 560770

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación.

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 09 138987Aparece _____
_____Debe ser _____

Modificación



Modificación al capítulo reivindicatorio

Se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, conformado por trece (13) reivindicaciones.
_____Modificación al capítulo descriptivo

_____Modificación al resumen

_____Modificación a los dibujos

_____Modificación al solicitante

5. Anexos

Comprobantes de pago Nos. 13-0060846 y 13-006847⁷⁵ de Junio 20 y Julio 10 de 2013, correspondientes a la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación y a la tasa por reivindicaciones adicionales.

Poder, si fuere el caso



Nuevo capítulo reivindicatorio



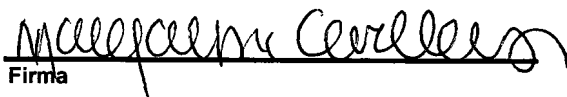
Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético

6. Firma

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Nombre y Apellidos

Firma

39.779.654 de Bogotá - 70.819 C.S.J.

C.C.

T.P.

10 JUL. 2013

REIVINDICACIONES

1. Un método para re-solubilizar un β -glucano soluble particulado con una polidispersidad alta, que comprende:
5 secar la forma húmeda de β -glucano soluble particulado a la forma seca; y
 re-solubilizar la forma seca de β -glucano soluble particulado en una solución que tiene un pH de 5 o superior.
- 10 2. El método de la reivindicación 1, en donde el β -glucano soluble particulado se deriva de una levadura.
3. El método de la reivindicación 1, en donde la temperatura de la solución se encuentra entre la temperatura ambiente y 60°C.
- 15 4. Un método para re-solubilizar β -glucano soluble particulado con una polidispersidad alta, que comprende:
 secar la forma húmeda de β -glucano soluble particulado a la forma seca; y
 re-solubilizar la forma seca de β -glucano soluble particulado en una solución
20 que varía de débilmente ácida hasta fuertement básica.
5. El método de la reivindicación 4, en donde la solución tiene una temperatura entre la temperatura ambiente y 60°C.
- 25 6. El método de la reivindicación 4, en donde la solución es una bebida para consumo humano y/o animal.
7. El método para re-solubilizar un β -glucano soluble particulado con una polidispersidad alta, que comprende:
30 secar la forma húmeda de β -glucano soluble particulado a la forma seca; y
 re-solubilizar la forma seca de β -glucano soluble particulado en una solución con una temperatura de 25°C.
8. Un método para la preparación de β -glucano soluble particulado con un peso
35 molecular promedio sobre 1,000,000 Da, que comprende:

calentar β -glucano particulado en ácido y bajo presión hasta que se forme β -glucano soluble particulado.

5 **9.** El método de la reivindicación 8, en donde el β -glucano particulado es calentado a 135°C.

10. El método de la reivindicación 8 en donde la presión es 35 PSI.

10 **11.** El método de la reivindicación 8 que comprende adicionalmente:
secar β -glucano soluble particulado a la forma seca.

12. El método de la reivindicación 11 que comprende adicionalmente:
re-solubilizar la forma seca de β -glucano soluble particulado en una solución
con un pH de 5 o superior.

15

13. El método de la reivindicación 11 que comprende adicionalmente:
re-solubilizar la forma seca de β -glucano soluble particulado en una solución de
25°C a 60°C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -



RECIBO DE CAJA

No. 13 - 0060846

Bogotá D.C., Junio 20 de 2013 - 15:45:20

RECIBIDO DE : CASTELLANOS Y Y CO NI 800.174.641

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	504472452	20/06/2013	1.890.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	DE SOLICITUD MODIFICACIONES CAMBIO SOLICITANTE POR CESION	125.000.00	125.000.00
				\$125.000.00

SON: **CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-138987- -00010-0000

Fecha: 2013-07-10 14:30:11 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 13

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

Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Linea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Junio 20 de 2013 - 15:45:21

