

Castillo Gran & Asociados
ABOGADOS

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-188273- -00013-0000

Fecha: 2015-01-06 12:25:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DOCTOR PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Bogotá, D.C.

Re: Expediente No. PCT/ 12-188.273

Fase Nacional de Solicitud de patente
PCT/US2011/038346

"Composición nutricional que contiene β -
Glucano en micropartículas para reforzar el
funcionamiento del sistema inmunológico"

MJN U.S. HOLDINGS LLC

RECURSO DE REPOSICIÓN

Actuando en mi calidad de apoderado de la sociedad MJN U.S. HOLDINGS LLC, por medio del presente escrito me permito manifestarle que, obrando dentro del término legal, interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN ante el Superintendente de Industria y Comercio, Dr. Pablo Felipe Robledo del Castillo contra la Resolución No. **67303** del 12 de Noviembre de 2014, proferida por esa Dependencia dentro del Expediente de la referencia y por medio de la cual, negó la Patente de Invención denominada **"COMPOSICIÓN NUTRICIONAL QUE CONTIENE B-GLUCANO EN MICROPARTÍCULAS PARA REFORZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO"**.

OBJETO DE ESTE RECURSO

1.- Que se REVOQUE el Artículo Primero de la Resolución No. **67303** del 12 de Noviembre de 2014, por medio del cual, se niega la Patente de Invención denominada **"COMPOSICIÓN NUTRICIONAL QUE CONTIENE B-GLUCANO EN MICROPARTÍCULAS PARA REFORZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO"**.

2.- Que en su lugar se dicte la Resolución que CONCEDA la Patente de Invención denominada **"COMPOSICIÓN NUTRICIONAL QUE CONTIENE B-GLUCANO EN MICROPARTÍCULAS PARA REFORZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO"** a favor de la sociedad MJN U.S. HOLDINGS LLC.

Este recurso se fundamenta en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: El día 23 de Octubre de 2012, se presentó solicitud de fase nacional de la Patente de Invención titulada **"COMPOSICIÓN NUTRICIONAL QUE CONTIENE B-GLUCANO EN MICROPARTÍCULAS PARA REFORZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO"** a nombre de la sociedad MJN U.S. HOLDINGS LLC, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2011/038346 del 27 de Mayo de 2011, solicitud a la que se le asignó el número de expediente **12-188.273**.

SEGUNDO: El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 662 de 15 de Febrero de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Mediante oficio No. 5670 se realizó un requerimiento a la solicitud en aplicación del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Dicho requerimiento fue respondido el día 14 de Agosto de 2014 por mi representada, acompañando un nuevo capítulo de reivindicaciones 1 a 17. Dicho capítulo reivindicatorio fue aceptado, ya que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

CUARTO: Mediante Resolución No. 67303 de 12 de Noviembre de 2014 el Superintendente de Industria y Comercio, Doctor Pablo Felipe Robledo del Castillo negó la patente de invención a la creación titulada **"COMPOSICIÓN NUTRICIONAL QUE CONTIENE B-GLUCANO EN MICROPARTÍCULAS PARA REFORZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO"** a nombre de la sociedad MJN U.S. HOLDINGS LLC.

QUINTO: El Superintendente de Industria y Comercio, Doctor Pablo Felipe Robledo consideró en la referida resolución que “las reivindicaciones 1 a 17 no cumplen con el requisito de nivel inventivo.”

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Con el debido respeto, manifiesto ante su Despacho que mi representada no está de acuerdo con la decisión del Examinador, y que por el contrario, considera que debe concederse la patente de invención a la creación titulada **“COMPOSICIÓN NUTRICIONAL QUE CONTIENE B-GLUCANO EN MICROPARTÍCULAS PARA REFORZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO”**, conforme a las siguientes consideraciones:

La invención de este expediente es una composición nutricional para un sujeto en edad pediátrica, que comprende una matriz a base de leche.

Dicha matriz a base de leche está compuesta por lo siguiente:

- De 3 a 7 g/100 kcal de una fuente de grasas;
- De 8 a 12 g/100 kcal de una fuente de carbohidratos;
- De 1 a 5 g/ 100 kcal de una fuente de proteínas de la leche bovina;
- Un prebiótico que comprende de 0,1 mg/100 kcal a 1,0 mg/100 kcal de galactooligosacárido y de 0,1 mg/100 kcal a 0,5 mg/100 kcal de polidextrosa;
- Y una fuente de β -1,3-glucano en micropartículas derivado de la levadura, que se caracteriza porque el β -glucano en micropartículas se encuentra presente en una cantidad de cerca de 0,010 g a cerca de 0,050 g por 100 g de la composición nutricional.

La solicitante, MJN U.S. HOLDINGS LLC manifiesta su desacuerdo respetuoso con respecto a lo señalado por la **Resolución No. 67303** sobre el estado de la técnica, por cuanto en su concepto ninguno de los antecedentes citados, ya sea individualmente o en combinación enseña o sugiere la invención de este expediente, contenida en las reivindicaciones aquí modificadas:

Las reivindicaciones se dirigen, en su parte pertinente, a composiciones nutricionales a base de leche para sujetos en edad pediátrica que comprenden entre cerca de 0,010 g y cerca de 0,050 g de β -1,3-glucano en micropartículas y/o β -1,3;1,6-glucano en micropartículas derivado de la levadura por 100 g de composición nutricional.

Por su parte, los antecedentes del estado de la técnica D2 US6168821 y D3 WO2005/039319 carecen de enseñanzas o sugerencias de una composición nutricional a base de leche que comprende entre cerca de 0,010 g y cerca de 0,050 g de β -1,3-glucano en micropartículas o β -1,3; 1,6-glucano en micropartículas derivado de la levadura por 100 g de composición nutricional y un prebiótico que comprende galactooligosacáridos y polidextrosa, como se reivindica.

Por otra parte, como se describe en la presente solicitud, se determinó la actividad biológica de un β -glucano de la levadura de panadería administrado con o sin una matriz a base de leche para determinar el efecto sobre la función inmunológica. Los resultados mostraron que los ratones tratados con matriz de leche y β -glucano tienen un recuento de neutrófilos significativamente más alto, y un impulso respiratorio mayor que bien sea el β -glucano o la matriz de leche sola (parágrafos 58-60; Figs. 1 y 2). No hay nada en el D2 US6168821 y el D3 WO2005/039319, ya sea en conjunto o en combinación que prediga este efecto sobre la función inmunológica.

El D2 US6168821 enseña un producto nutricional que se caracteriza porque los glucanos se encuentran presentes en una cantidad de cerca de 0,01 a 5 gramos por litro; ver D2 US6168821, reivindicación 3. No obstante, contrario al D2 US6168821, la concentración de β -glucano en las presentes reivindicaciones en estudio es de cerca de 0,010 g a cerca de 0,050 g β -glucano por 100 g de composición nutricional, no por litro de producto nutricional.

En efecto, la **Resolución No. 67303** hace caso omiso de la densidad de cada composición con la intención de comparar las enseñanzas dispares del D2 US6168821 con las de la solicitud en estudio.

Así las cosas, el D2 US6168821 no enseña ni sugiere una composición nutricional que tiene una concentración de β -glucano derivado de la levadura de cerca de 0,010 g a cerca de 0,050 g por 100 g de la composición nutricional.

Adicionalmente, los glucanos revelados en el D2 US6168821 son derivados de un grano natural, como la avena; y no de la levadura, como se reivindica. Ver D2 US6168821, Resumen; Col. 1, líneas 14-17. Más aún, el D2 US6168821 se refiere a la incorporación de β -glucano derivado del grano en formulaciones nutricionales, pero está desprovisto de enseñanzas o sugerencias con respecto a β -glucano derivado de la levadura, como se reivindica.

Dado que las enseñanzas del D2 US6168821 se dirigen al uso y la incorporación de β -glucanos derivados de la avena en formulaciones nutricionales, y no a los β -glucanos derivados de la levadura, D2 US6168821 no enseña ni sugiere la invención de las reivindicaciones en estudio.

Por otra parte, el D2 US6168821 describe el uso de β -glucanos derivados del grano en la preparación de bebidas ácidas de frutas o vegetales, no composiciones nutricionales a base de leche para bebés y niños.

El proceso de formular una composición nutricional para un sujeto en edad pediátrica está plagado de complejidades que los antecedentes del estado de la técnica no aprecian. La persona medianamente versada en la materia técnica correspondiente no recurriría al D2 US6168821, que se dirige a bebidas ácidas de frutas o vegetales para formular una composición a base de leche para niños. Más específicamente, la persona medianamente versada en la materia técnica correspondiente no tendría razón para sacar las cantidades de β -glucano del D2 US6168821 e incorporarlas a una formulación a base de leche.

El D3 WO2005/039319 no subsana las deficiencias del D2 US6168821, por cuanto el D3 WO2005/039319 tampoco revela el β -glucano en micropartículas de la presente invención. En efecto, el D3 WO2005/039319 no hace mención del β -1,3-glucano en micropartículas.

La presente solicitud también reivindica el β -1,3-glucano en micropartículas en cantidad de cerca de 0,010 g a 0,050 g por 100 g. El D3 WO2005/039319 afirma que "...estando el componente carbohidrato A [β -glucano] presente en una cantidad de 5 a 95% en peso de la sumatoria de los componentes de carbohidrato A y B, por lo menos 50% de los carbohidratos totales solubles no digeribles se seleccionan de entre disacáridos a eicosasacáridos; los componentes A y B difieren". Véase el D3 WO2005/039319, Reivindicación 1.

Así pues, el D3 WO2005/039319 enseña que el componente β -glucano es de 5 g a 95 g por 100 g de los carbohidratos totales solubles no digeribles. Entonces, el D3 WO2005/039319 no revela la cantidad de β -1,3-glucano en micropartículas de la Reivindicación 1.

Más aún, ni el D2 US6168821 ni el D3 WO2005/039319 revelan un β -1,3-glucano en micropartículas derivado de la levadura, como rezan las Reivindicaciones 1 y 8 de la presente solicitud.

Aunque la posición del Solicitante es que las reivindicaciones dependientes en estudio incluyen la adición de características que también las distinguen de los antecedentes citados, no se considera necesario recurrir a dichas características adicionales para definir la patentabilidad por encima de los antecedentes citados.

La ausencia de argumentos en esta respuesta con base en esas reivindicaciones dependientes no deberá ser tomada como un reconocimiento de que las combinaciones definidas por las reivindicaciones dependientes son reveladas o sugeridas por alguno de los antecedentes citados.

El Solicitante ha comentado sobre algunas de las distinciones hechas entre los antecedentes citados y las reivindicaciones para facilitar la comprensión de la presente invención. Esta discusión no agota las facetas de la invención, y el Solicitante por tanto se reserva el derecho de presentar las distinciones adicionales que considere pertinentes.

Por otra parte, aunque estas anotaciones pueden emplear una descripción abreviada, más específica o variante de parte de la redacción de las reivindicaciones, el Solicitante por la presente hace notar que estas observaciones no se deben usar para crear limitaciones implícitas en las reivindicaciones. Solo la redacción real de la reivindicación deberá ser considerada contra estas referencias.

Finalmente, con respecto a las modificaciones introducidas en las reivindicaciones nos permitimos manifestarle respetuosamente:

- La reivindicación 1 ha sido modificada para que rece, "una matriz a base de leche".
- Las reivindicaciones 1 y 8 han sido modificadas para eliminar el término "cerca de".
- Las reivindicaciones 1 y 8 han sido modificadas para que recen "una fuente de proteínas de la leche bovina".
- Las reivindicaciones 1 y 8 han sido modificadas para que recen "un prebiótico que comprende 0,1 mg/100 kcal a 1,0 mg/100 kcal de galactooligosacárido y 0,1 mg/100 kcal a 0,5 mg/100 kcal de povidex".
- La reivindicación 8 ha sido modificada para que rece β -1,3-glucano en micropartículas que comprende entre 0,010 g y 0,050 g de β -1,3;1,6-glucano en micropartículas derivado de la levadura".
- La reivindicación 8 ha sido modificada para que rece "un probiótico".
- La reivindicación 8 ha sido modificada para que rece "por lo menos un ácido graso poliinsaturado de cadena larga".
- La reivindicación 8 ha sido modificada para que rece "3 a 7 g/100 kcal de una fuente de grasas," "8 a 12 g/100 kcal de una fuente de carbohidratos" y "1 a 5 g/100 kcal de una fuente de proteínas de la leche bovina".
- Las reivindicaciones 5, 10, 12-18, 20 y 21 han sido canceladas.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que la solicitud de patente de invención cumple con el requisito legal de nivel inventivo, solicito comedidamente la concesión de la patente titulada **"COMPOSICIONES NUTRICIONALES QUE COMPRENDEN β -1,3-GLUCANO EN MICROPARTÍCULAS"** a favor de la sociedad MJN U.S. HOLDINGS LLC.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- 1.- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- 2.- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.
- 3.- Las demás normas concordantes, vigentes y complementarias.

ANEXOS

Con el presente recurso se adjunta la siguiente documentación:

1. Nuevo capítulo reivindicatorio (1 a 8).
2. Comprobante de pago por la modificación relacionado con el nuevo capítulo reivindicatorio. 15.647

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la Carrera 13 No. 37-43 Piso 12 en Bogotá, D.C.

De Usted atentamente,

Germán Castillo Grau
C.C. No. 17.017.671 de Bogotá
T.P. No. 2.978 del C.S.J.

9

REIVINDICACIONES

1. Una composición nutricional para un sujeto en edad pediátrica, que comprende una matriz a base de leche, que comprende:
De 3 a 7 g/100 kcal de una fuente de grasas;
De 8 a 12 g/ 100 kcal de una fuente de carbohidratos;
De 1 a 5 g/100 kcal de una fuente de proteínas de la leche bovina;
Un prebiótico que comprende .0,1 mg/100 kcal a 1.0 mg/100 kcal de galactooligosacárido y 0,1 mg/100 kcal a 0,5 mg/100 kcal de polidextrosa; y
Una fuente de β -1,3-glucano en micropartículas derivado de la levadura, que se caracteriza porque el β -glucano en micropartículas se encuentra presente en una cantidad de 0,010 g a 0,050 g por 100 g de la composición nutricional.
2. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 1, que se caracteriza porque la composición es nutricionalmente completa.
3. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende un probiótico.
4. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende por lo menos un ácido graso poliinsaturado de cadena larga.
5. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 6, que se caracteriza porque el ácido graso poliinsaturado de cadena larga se selecciona de entre el grupo compuesto por ácido docosahexaenoico, ácido araquidónico, o combinaciones de los mismos.
6. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 1, que se caracteriza porque la composición nutricional es un sucedáneo de la leche materna para bebé.
7. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 1, que se caracteriza porque la composición nutricional es un producto nutricional para niños.
8. El uso de una composición nutricional para un sujeto en edad pediátrica, que comprende:

De 3 a 7 g/ 100 kcal de una fuente de grasas;

De 8 a 12 g/ 100 kcal de una fuente de carbohidratos;

De 1 a 5 g/100 kcal de una fuente de proteínas de la leche bovina; y

Una fuente de β -1,3-glucano en micropartículas que comprende entre 0,010 g y 0,050 g de β -1,3; 1,6-glucano en micropartículas derivado de la levadura por 100 g de la composición nutricional;

Por lo menos un probiótico

Por lo menos un prebiótico que comprende 0,1 mg/ 100 kcal a 1.0 mg/ 100 kcal de galactooligosacárido y 0,1 mg/100 kcal a 0,5 mg/100 kcal de polidextrosa; y

Por lo menos un ácido graso poliinsaturado de cadena larga para reforzar la función del sistema inmunológico en un sujeto en edad pediátrica.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 15 - 000647

Bogotá D.C., Enero 06 de 2015 - 12:20:08

RECIBIDO DE : CASTILLO GRAU ASOCIADOS

NI 8.000.987.041

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
RECIBO DE CA	999999999	344	05/01/2015		796.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA		132.000.00	132.000.00
				\$132.000.00

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-188273- -00013-0000

Fecha: 2015-01-06 12:25:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

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

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

, Enero 6 de 2015 - 12:20:09