

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DOCTOR PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
No. 14-082669-00006-0000  
Fecha: 2015-10-16 16:32:34 Dep. 2020 DIR NUEVASCR  
Tra 11 PATENTE IYII Eve 378 FASE NACIONAL I  
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

Re: Expediente No. PCT/14-82.669

Fase Nacional de Solicitud de patente

PCT/US2012/053855

"COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN  
MALTOTRIOSIA Y MÉTODOS PARA USARLAS  
PARA INHIBIR EL DAÑO CAUSADO POR  
PROCESOS DE DESHIDRATACIÓN".

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. 52551 del 26 de Agosto de 2015, proferida por esa Dependencia dentro del Expediente de la referencia y por medio de la cual, negó la Patente de Invención denominada "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN MALTOTRIOSIA Y MÉTODOS PARA USARLAS PARA INHIBIR EL DAÑO CAUSADO POR PROCESOS DE DESHIDRATACIÓN".

#### OBJETO DE ESTE RECURSO

1.- Que se REVOQUE el Artículo Primero de la Resolución No. 52551 de 26 de Agosto de 2015, por medio del cual, se negó la Patente de Invención denominada "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN MALTOTRIOSIA Y MÉTODOS PARA USARLAS PARA INHIBIR EL DAÑO CAUSADO POR PROCESOS DE DESHIDRATACIÓN".

2.- Que en su lugar se dicte la Resolución que CONCEDA la Patente de Invención denominada "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN MALTOTRIOSIA Y MÉTODOS PARA USARLAS PARA INHIBIR EL DAÑO CAUSADO POR PROCESOS DE DESHIDRATACIÓN" a favor de la sociedad MJN U.S. Holdings LLC.

Este recurso se fundamenta en los siguientes:

**HECHOS**

**PRIMERO:** El 16 de Abril de 2014, se presentó solicitud de fase nacional de la Patente de Invención titulada "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN MALTOTRIOSIA Y MÉTODOS PARA USARLAS PARA INHIBIR EL DAÑO CAUSADO POR PROCESOS DE DESHIDRATACIÓN" a nombre de la sociedad MJN U.S. HOLDINGS LLC., solicitud a la que se le asignó el número de expediente **14-82.669**.

**SEGUNDO:** El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 694 de 9 de Mayo de 2014, sin que se presentaran oposiciones a la solicitud.

**TERCERO:** Mediante oficio No. 3716 notificado el 21 de Abril de 2015, se realizó un requerimiento a la solicitud en aplicación del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**CUARTO:** El 22 de Julio de 2015, dentro del término legal, mi poderdante dio respuesta al requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 20.

**QUINTO:** Que mediante Resolución No. **52551** de 26 de Agosto de 2015, el señor Superintendente de Industria y Comercio negó la Patente de Invención denominada "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN MALTOTRIOSIA Y MÉTODOS PARA USARLAS PARA INHIBIR EL DAÑO CAUSADO POR PROCESOS DE DESHIDRATACIÓN", señalando que las reivindicaciones 1 a 20 no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

**FUNDAMENTOS DEL RECURSO**

Con el debido respeto, manifiesto ante su Despacho que mi representada, la sociedad MJN U.S. Holdings LLC no está de acuerdo con la decisión del Examinador mediante Resolución No. **52551** de 26 de Agosto de 2015, y por el contrario, considera que debe concederse la patente de invención a la creación titulada "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN MALTOTRIOSIA Y MÉTODOS PARA USARLAS PARA INHIBIR EL DAÑO CAUSADO POR PROCESOS DE DESHIDRATACIÓN", conforme a las siguientes consideraciones:

**Sobre la modificación al capítulo reivindicatorio y la supuesta falta de nivel inventivo**

La Resolución No. **52551** de 26 de Agosto de 2015 sostiene que "las reivindicaciones 1 a 20 no cumplen con el requisito de nivel inventivo".

Al respecto, se le pone de presente al Despacho que el capítulo reivindicatorio (1-20) ha sido modificado, específicamente en lo que respecta a las reivindicaciones 1, 15 y 17, las cuales comprenden "una composición que comprende agua, una grasa o lípido, una fuente de proteína, y un compuesto cargado negativamente". El soporte de estas modificaciones puede encontrarse en los párrafos [0019] y [0054] de la PCT radicada originalmente. No se añadió con ellas nueva materia.

Con relación a las reivindicaciones 1-20 que se presentan con este escrito, se tiene que **SI** poseen tanto novedad como nivel inventivo, al menos por las razones que se expresan a continuación:

La Resolución No. **52551** señala que las reivindicaciones 1 a 20 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, en relación con los documentos D1 (WO03018778) y D2 (WO2011035093), sobre lo cual la sociedad solicitante manifiesta su desacuerdo respetuoso.

La Resolución No. **52551** señaló que el Documento 2 divulga un método para estabilizar un material biológico como un organismo probiótico, el cual comprende

preparar una composición que comprende una proteína de mamífero hidrolizada uno o mas carbohidratos entre los que menciona polisacáridos. La mezcla se puede usar en múltiples procesos tales como secado por congelamiento y secado al vacío. Sin embargo, como se señaló, la diferencia entre la invención de la reivindicación 1 y el método que divulga el Documento 2 es que este último no especifica que el carbohidrato usado es maltotriosa. Para superar esta deficiencia, la Resolución impugnada sostiene que el Documento 1 provee a una persona de nivel medio versada en la materia con la sugerencia de usar maltotriosa en el método que revela el Documento 2.

En efecto, ni el Documento 1 ni el Documento 2 divulgan o reconocen el beneficio de combinar un compuesto cargado negativamente con maltotriosa para facilitar la estabilización probiótica.

La Solicitante es consciente de que hay una fase de agua físicamente distinta y menos móvil en la superficie de soluto con restos hidrófilos, llamada Zona de Exclusión 3. La presencia de tales zonas de movilidad limitada de agua en la superficie podría afectar la nucleación del hielo, especialmente en la presencia de solutos cargados negativamente. Por lo tanto, la adición de compuestos cargados negativamente a una matriz de protección para probióticos debe inhibir la formación de hielo en la superficie de la membrana celular. Por lo tanto, la combinación de maltotriosa y compuestos cargados negativamente mejora la estabilidad y la supervivencia de microorganismos tales como los probióticos reivindicados durante el secado y almacenamiento.

En consecuencia, ninguna de las referencias citadas solas o combinadas enseñan o sugieren las limitaciones de las reivindicaciones solicitadas. En particular, no enseñan o sugieren la combinación de maltotriosa en los porcentajes reclamados con un compuesto cargado negativamente para mejorar la estabilización de probióticos como lo requieren las reivindicaciones 1 a 20 en su versión modificada. Como tal, las reivindicaciones son novedosas y no son evidentes para una persona con conocimientos medios en la materia técnica correspondiente, de donde se tiene que cumplen con los requisitos de patentabilidad. Por lo anterior, la Solicitante respetuosamente solicita que el rechazo por falta de nivel inventivo sea retirada y se

concedan las reivindicaciones 1 a 20, según las modificaciones que se presentan con este escrito.

### **Conclusión**

En vista de las modificaciones y los argumentos arriba esgrimidos, las reivindicaciones 1-20 cumplen los requisitos de nivel inventivo sobre documentos D1 (WO03018778) y D2 (WO2011035093) y están en condición de ser admitidas. Por tal razón, mi representada solicita respetuosamente que se conceda la invención en relación con el presente caso.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN MALTOTRIOS A Y MÉTODOS PARA USARLAS PARA INHIBIR EL DAÑO CAUSADO POR PROCESOS DE DESHIDRATACIÓN" cumple con el requisito de nivel inventivo, solicito comedidamente la concesión de la patente a nombre 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, artículo 18.
- 3.- Las demás normas concordantes, vigentes y complementarias.

### **ANEXOS**

Con el presente recurso se adjunta la siguiente documentación:

1. Nuevo capítulo reivindicatorio (1 a 20).
2. Comprobante de pago por la modificación relacionado con el nuevo capítulo reivindicatorio. 113544
3. Comprobante de pago por concepto de la tasa correspondiente a diez (10) reivindicaciones adicionales a partir de la décima. 113548

### **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.

6

**Castillo Grau & Asociados**

ABOGADOS

De Usted atentamente,

**GERMAN CASTILLO GRAU**

C.C. 17.017.671 de Bogotá

TP. 2.978 del CSJ

## REIVINDICACIONES

Lo que se reivindica es:

1. Un proceso para inhibir el daño a un microorganismo vivo luego de deshidratación que comprende:

a) preparar una composición que comprende agua, una grasa o lípido, una fuente de proteína, 5% a 50% maltotriosa en peso, un microorganismo vivo; y un compuesto cargado negativamente;

y

b) extraer el agua de la composición por uno o más procesos de deshidratación.

2. El proceso de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el paso de extraer el agua de la composición comprende liofilizar la composición.

3. El proceso de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el paso de extraer el agua de la composición comprende secar por aerosol la composición.

4. El proceso de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el paso de preparar la composición además comprende una fuente de grasas o lípidos y una fuente de proteínas.

5. El proceso de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la composición es un sucedáneo de la leche materna para bebé.

6. El proceso de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el microorganismo vivo del paso de preparar la composición comprende un probiótico vivo.

7. El proceso de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el probiótico vivo del paso de preparar la composición se seleccionan de entre el grupo compuesto por especies de *Lactobacillus*, especies de *Bifidobacterium* y combinaciones de los mismos.

8. El proceso de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el paso de preparar la composición además comprende un compuesto de carga negativa.

9. El proceso de acuerdo con la reivindicación 8, en donde el compuesto de carga negativa del paso de preparar la composición se selecciona de entre el grupo compuesto por aminoácidos y sales de los mismos, sales de fosfatos, sales de sulfatos, péptidos, proteínas, y carbohidratos.

10. El proceso de acuerdo con la reivindicación 8, en donde el compuesto de carga negativa del paso de preparar la composición está presente en una cantidad efectiva para inhibir o desacelerar la congelación del agua sobre la membrana celular del microorganismo vivo.

11. El proceso de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el paso de preparar la composición además comprende por lo menos un compuesto seleccionado de entre el grupo compuesto por antioxidantes y agentes quelantes de iones.

12. El proceso de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el por lo menos un compuesto del paso de preparar la composición se selecciona de entre el grupo compuesto por vitamina C, polifenoles, vitamina E, sales de citrato, aminoácidos, péptidos, proteínas, y sales de fosfato.

13. El proceso de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el por lo menos un compuesto del paso de preparar la composición está presente en una cantidad efectiva para inhibir el estrés oxidativo y el daño físico inducidos por la deshidratación a la membrana celular del microorganismo vivo.

14. El proceso de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el por lo menos un compuesto del paso de preparar la composición está presente en una cantidad efectiva para inhibir el estrés y el daño oxidativo inducidos por la deshidratación a los lípidos, proteínas y ADN del microorganismo vivo.

15. Un proceso para inhibir el daño a un componente cuya función se afecta luego de deshidratación que comprende:

- 9
- a. preparar una composición que comprende agua, una grasa o lípido, una fuente de proteína, 5% a 50% maltotriosa en peso, por lo menos un componente cuya función está sujeta a deterioro por un proceso de deshidratación, un compuesto cargado negativamente y por lo menos un compuesto seleccionado de entre el grupo compuesto por antioxidantes y agentes quelantes de iones; y
  - b. extraer el agua de la composición por uno o más procesos de deshidratación.

16. El proceso de acuerdo con la reivindicación 15, en donde el por lo menos un componente cuya función está sujeta a deterioro por un proceso de deshidratación comprende un microorganismo vivo.

17. Una composición que comprende:

- a) 5% a 50% maltotriosa en peso;
- b) agua
- c) una grasa o fuente de lípido
- d) una fuente de proteína
- e) un microorganismo vivo que comprende por lo menos una membrana celular;
- f) un compuesto cargado negativamente; y
- g) por lo menos un compuesto seleccionado de entre el grupo compuesto por 0.1% a cerca de 40% antioxidantes, y cerca de 0.1% a cerca de 40% agentes quelantes de iones.

18. La composición de acuerdo con la reivindicación 17, en donde la composición tiene contenido de agua reducido debido a secado por aerosol.

19. La composición de acuerdo con la reivindicación 17, en donde la composición tiene contenido de agua reducido debido a liofilización.

20. La composición de acuerdo con la reivindicación 17, en donde la composición además comprende una fuente de grasas o lípidos y una fuente de proteínas.

## SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



## RECIBO DE CAJA

No. 15 - 113545

Bogotá D.C., Octubre 16 de 2015 - 13:28:45

RECIBIDO DE : CASTILLO GRAU &amp; ASOCIADOS LTDA.

NI 800.098.704

## \*\*\* Soporte del Pago \*\*\*

| TIPO PAGO    | BANCO           | CUENTA    | No. PAGO  | FECHA PAGO | VR. PAGO   |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| CONSIGNACION | BANCO DE BOGOTA | 062754387 | 735690443 | 16/10/2015 | 901.000.00 |

## \*\*\* Conceptos Pagados \*\*\*

| CANT. RENTISTICO           | CONCEPTO                                                        | Vr.UNDITARIO | Vr.CONCEPTO  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 10 50005-01-01 SOLICITUDES | 1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA<br>ADICIONAL A LAS 10 INIC | 32.000.00    | 320.000.00   |
|                            |                                                                 |              | \$320.000.00 |

SON: \*\*TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE\*\*\*

Responsable: \_\_\_\_\_

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. \_\_\_\_\_

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-082669- -00006-0000

Fecha 2015-10-16 16:32:34 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

, Octubre 16 de 2015 - 13:28:45

## SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-



## RECIBO DE CAJA

No. 15 - 113544

Bogotá D.C., Octubre 16 de 2015 - 13:28:45

RECIBIDO DE : CASTILLO GRAU &amp; ASOCIADOS LTDA.

NI 800.098.704

## \*\*\* Soporte del Pago \*\*\*

| TIPO PAGO    | BANCO           | CUENTA    | No. PAGO  | FECHA PAGO | VR PAGO    |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| CONSIGNACION | BANCO DE BOGOTA | 062754387 | 735690443 | 16/10/2015 | 901.000.00 |

## \*\*\* Conceptos Pagados \*\*\*

| CANT. | RENTISTICO                                       | CONCEPTO                                                    | Vr.UNDITARIO | Vr.CONCEPTO  |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1     | 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES | EN N. 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. 14-082669- -00006-0000

Fecha 2015-10-16 16:32:34 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

, Octubre 16 de 2015 - 13:28:46