

Señora Jefe

Dirección de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E.

S.

D.

Expediente : **NC2018/0010950**

Referencia : Solicitud de la PCT patente de invención denominada:
**“PROBIOTICOS PARA MEJORAR LA ABSORCIÓN DE
PROTEÍNAS”**

Solicitante : **SOFAR S.P.A.**

RESPUESTA A REQUERIMIENTO

CAROLINA VERA MATIZ, obrando como apoderada de la sociedad solicitante, oportunamente doy respuesta al requerimiento de Oficio No. 6673 notificado el día 04 de mayo de 2021 por su Despacho, dentro del término previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

I. ACLARACIÓN DE INFORMACIÓN

Para superar las objeciones de falta de claridad en la descripción y en las reivindicaciones, falta de novedad y falta de actividad inventiva manifestadas por el Examinador en los numerales 5.1, 5.2, 7,7.1 y 9 respectivamente del presente oficio, mi mandante ha decidido enmendar el actual capítulo, en el que se han enmendado las reivindicaciones, la cual el capítulo reivindicatorio reclama lo siguiente:

REIVINDICACIONES

1.- Una composición de probióticos para aumentar la absorción y/o la biodisponibilidad de proteínas y/o energía en un individuo **caracterizado porque** dichos probióticos comprenden bacterias seleccionadas de *Lactobacillus paracasei* (L. casei DG@CNCM I-1572) y *Lactobacillus*

paracasei LPC-S01 (DSM26760 DSMZ)); donde dicha composición comprende 10⁹ Unidades de microorganismos.

2.- La composición de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizada porque** los probióticos se encuentran en forma sólida, como píldoras, cápsulas, tabletas, polvo granular, cápsulas de cáscara dura, gránulos solubles, sobres o pastillas; o en forma líquida como un jarabe o bebida, o se agregan al yogur, queso o a jugos de frutas.

3.- La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-2 **caracterizada porque** los probióticos están formulados para actuación tópica, a través de enema o como una crema.

4.- La composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-3 **caracterizada porque** además comprende aminoácidos, suplementos, vitaminas, oligoelementos, zinc y/o selenio, enzimas y/o sustancias prebióticas, fructooligosacáridos (FOS), galactooligosacáridos (GOS), inulina, goma guar o una combinación de los mismos.

El soporte para las reivindicaciones enmendadas se encuentra en la información mostrada en la **descripción de la solicitud nacional**: Reivindicación 1 Soporte (Pág.6, Ins. 8-10,Pág. 6, Ins. 36 - Pág. 7, In. 5 y Pág. 7, Ins. 11-17); Reivindicaciones No. 2 y 3 Soporte (Pág. 7 Ins. 33-39) Reivindicación 4 (Pág. 8, Ins. 2-8); en la **descripción de la solicitud Internacional**: Reivindicación No. 1 soporte (Pág. 6, Ins. 22-25; Pág 7 Ins. 22-31- Pág. 8, Ins. 1-6); Reivindicaciones 2 y 3 Soporte (Pág. 8, Ins. 24-31) y Reivindicación 4 Soporte (Pág. 9, Ins 1-5). Cabe mencionar que tales enmiendas no contemplan materia nueva o adicional con la que se pretenda un alcance mayor al originalmente reclamado por la solicitud de patente que nos ocupa.

II. ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD

Con respecto a las objeciones de falta de novedad en vista del documento **D3 que corresponde a WO2015/033304 con título “Método para evaluar los efectos de una composición que comprende microorganismos en la microbiota intestinal” con fecha de publicación de 12 de marzo del 2015**, manifestadas por el Examinador en los numerales 4, 6, 7.1, 8 y 9 del presente oficio, considero, con el consentimiento de mi mandante, que el capítulo reivindicatorio enmendado que me estoy permitiendo reponer con la presente respuesta, posee aspectos novedosos sobre el arte previo actualmente citado, y para demostrar ello, deseo manifestar lo siguiente:

D3 divulga una composición que puede contener bacterias del género *Lactobacillus* (Pág. 5, Ins. 21-31, pág 6, Ins. 1-3), preferiblemente la cepa *Lactobacillus paracasei* DG con número de depósito CNCMI-1572 (Pág. 6, Ins.7-11) con el propósito de tratar una condición intestinal o en cualquier caso con el fin de mantener el equilibrio de la microbiota intestinal, ya que la práctica de tomar productos probióticos/paraprobióticos es cada vez más frecuente (Pág. 1, Ins. 22-25). Además menciona que la composición comprende entre 1 y 50 billones de unidades formadoras de colonia (UFC) (Pág. 11, Ins. 2-7), sólida, como píldoras, cápsulas, tabletas, polvo granular, cápsulas de cáscara dura, gránulos solubles, sobres o pastillas (Pág. 6, Ins. 30-31, Pág. 7, Ins 1-2), la composición está formulada para actuación tópica, a través de enema (Pág. 7, Ins. 6-7), además comprende aminoácidos, suplementos, vitaminas, zinc y/o selenio, enzimas y/o sustancias prebióticas, fructooligosacáridos (FOS), galacto-oligosacáridos (GOS), inulina, goma guar o una combinación de los mismos (Pág. 7, Ins 11-15).

Con lo que respecta a este documento D3, se le hace notar que en el respectivo oficio No. 6673 menciona a letra:

“Documento D3 WO2015/033304...se considera pertinente porque describe una composición que contiene bacterias del género Lactobacillus (Pág. 5, Ins. 21-31, pág. 6, Ins. 1-3), preferiblemente la cepa Lactobacillus paracasei DG con número del depósito CNCMI-1572 (pág. 6, Ins 7-11) la cual es descrita en la reivindicación independiente y la única diferencia respecto a la solicitud es el uso para aumentar la absorción y/o biodisponibilidad de proteínas, razón por la cual el examen actual realiza una afectación por segundo uso y por novedad, porque el principio activo ya es conocido en el estado de la técnica como Enterolactis® plus, un producto aprobado y comercializado de acuerdo a la fecha de prioridad utilizada, y la información no conocida es su nuevo uso para aumentar la absorción de proteínas.”

De acuerdo con lo anterior, se le menciona que la nueva cláusula No. 1 menciona una composición de probióticos que comprende dos bacterias *Lactobacillus paracasei* (L. casei DG®CNCM I-1572) y *Lactobacillus paracasei* LPC-S01 (DSM26760 DSMZ); por lo tanto, la materia reivindicada no se encuentra anticipada por dicho documento D3 ya que en ningún lugar del documento D3 se encuentra citada la bacteria *Lactobacillus paracasei* LPC –S01 (DSM26760DSMZ), y además, no existe ningún producto aprobado y comercializado en donde se encuentre que la composición probiótica consta de dos probióticos anteriormente mencionados, **por lo tanto la solicitud cumple ahora con el requisito de novedad.**

Así mismo, los documentos D1 y D2 citados en los anteriores requisitos (765 y 9068) **no mencionan específicamente** las dos bacterias *Lactobacillus paracasei* (L. casei DG®CNCM I-1572) y *Lactobacillus paracasei* LPC-S01 (DSM26760 DSMZ) para aumentar la absorción y/o la biodisponibilidad de proteínas y/o energía en un individuo.

En el oficio 6673 del 3 de mayo de 2021, en el numeral 9 con lo que respecta a los argumentos respecto al examen de patentabilidad menciona a letra:

*“...Sin embargo, a la luz del documento D3 no es cierto que sea novedosa e inventiva. El examen de patentabilidad actual demostró que las características esenciales de la composición no son nuevas. Por otra parte, el solicitante reclama un aumento del 10-20% en la absorción de proteínas, el cual corresponde a un nuevo uso que contiene *Lactobacillus paracasei* DG con número de depósito CNCMI-1572 (Pág. 6, Ins. 7-11), ya que dicha composición es conocida en el estado de la técnica y se han descrito otros usos como para tratar una condición intestinal, mantener el equilibrio de la microbiota intestinal, ya que la práctica de tomar productos probióticos/paraprobióticos es cada vez más frecuente (Pág. 1, Ins. 22-25) y en el tratamiento del Síndrome de Intestino Irritable. Se le recuerda al solicitante que de acuerdo con el art. 21 de la Decisión 486, un producto no puede ser objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuírsele un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, por lo cual, no es posible reconocerle novedad y nivel inventivo a la composición reclamada.”*

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se le hace notar al H. Examinador, que únicamente evaluó una sola modalidad de la invención en donde fue la de *Lactobacillus paracasei* (L. casei DG®CNCM I-1572) para aumentar la absorción y/o la biodisponibilidad de proteínas y/o energía en un individuo, y no las otras modalidades (solo la bacteria *Lactobacillus paracasei* LPC-S01 (DSM26760 DSMZ) y la combinación de las dos bacterias *Lactobacillus paracasei* (L. casei DG®CNCM I-1572) y *Lactobacillus paracasei* LPC-S01 (DSM26760 DSMZ) ; por lo tanto, en la combinación de las dos bacterias no es adecuado mencionar el art. 21 de la Decisión 486, ya que es un producto nuevo y no únicamente se le atribuye un uso distinto.

La finalidad del documento D3 es la de tratar una condición intestinal, mantener el equilibrio de la microbiota intestinal diferente a la finalidad de la presente invención la cual es aumentar la biodisponibilidad de proteínas en el cuerpo, en cualquier caso, la absorción (asimilación) del mismo, preferiblemente en el sitio intestinal, **por lo tanto, la materia que se pretende proteger en la nueva reivindicación No. 1 posee un nivel inventivo,** debido a que por medio de la enseñanza D3, una persona con conocimientos en la materia, no habría podido derivar de forma

obvia la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio (la composición con las dos bacterias), por lo que la solicitud cuenta además con un nivel inventivo.

III. OBSERVACIONES SOBRE LA CLARIDAD DE LA SOLICITUD

Respecto a la claridad de las reivindicaciones se le menciona al Examinador que se eliminó la reivindicación 3 que mencionaba las proteínas que se absorben o son biodisponibles por la composición, ya que no correspondían a componentes de la composición probiótica.

Respecto a la claridad de la descripción se le hace notar al H. Examinador que el significado de la palabra mecanismo “Symport” es aquel cotransporte en el que se acarrean dos moléculas o iones; un ion va a favor de su gradiente, de concentración y otro en contra de su gradiente pero en el mismo sentido, este transporte gasta un ATP de energía pero es recuperado al momento en que mueve al ion a favor de su gradiente, por lo tanto, no es considerado un error de traducción o un término diferente al español.

Cabe mencionar que las reivindicaciones que me permito presentar, se encuentran redactadas de acuerdo al compendio de normas Propiedad Industrial vigente en la Republica de Colombia. Asimismo, deseo hacer hincapié en que el nuevo capítulo reivindicatorio se encuentra debidamente soportado en la descripción detallada de la invención y no contempla materia nueva o adicional con la que se pretenda un alcance mayor al originalmente reclamado por la presente solicitud de patente.

IV. CONCLUSIÓN

En conclusión, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente, solicito respetuosamente a su Despacho:

PRIMERO: Se tenga por presentado en sus términos el presente escrito.

SEGUNDO: Se tenga por contestado en tiempo y forma el oficio No. 6673.

TERCERO: Se integren el nuevo capítulo reivindicatorio y su resumen enmendados y se tomen en consideración cuando se re-examine la solicitud que nos ocupa.

CUARTO: Se continúe con el trámite de registro de la solicitud de patente en que se promueve, emitiéndose a la brevedad la Resolución que aprueba la concesión de la solicitud de patente solicitada con fundamento en el Art. 14 de la D. 486.

Cordialmente,



CAROLINA VERA MATIZ

C.C. No. 52.225.999

T.P. 91835

Anexo: Nuevo Capítulo Reivindicatorio y resumen.

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una composición de probióticos para aumentar la absorción y/o la biodisponibilidad de proteínas y/o energía en un individuo caracterizado porque dichos probióticos comprenden bacterias seleccionadas de *Lactobacillus paracasei* (L. casei DG®CNCM I-1572) y *Lactobacillus paracasei* LPC-S01 (DSM26760 DSMZ)); donde dicha composición comprende 10^9 Unidades de microorganismos.
2. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque los probióticos se encuentran en forma sólida, como píldoras, cápsulas, tabletas, polvo granular, cápsulas de cáscara dura, gránulos solubles, sobres o pastillas; o en forma líquida como un jarabe o bebida, o se agregan al yogur, queso o a jugos de frutas.
3. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-2 caracterizada porque los probióticos están formulados para actuación tópica, a través de enema o como una crema.
4. La composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-3 caracterizada porque además comprende aminoácidos, suplementos, vitaminas, oligoelementos, zinc y/o selenio, enzimas y/o sustancias prebióticas, fructooligosacáridos (FOS), galactooligosacáridos (GOS), inulina, goma guar o una combinación de los mismos.

PRESUMEN

La presente invención se refiere al uso de probióticos, preferiblemente una o más bacterias probióticas, para aumentar la absorción de proteínas o la biodisponibilidad de las mismas, preferiblemente en individuos con mayores requerimientos de proteínas y / o energía tales como personas mayores, niños, mujeres embarazadas o atletas.