

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-97312- -8	FECHA: 2012-12-21 09:28:06
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
INFO@MDELAW.COM

Asunto: Radicación: 11-97312- -8
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 23672
 Folios: 5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/MY10/000019				
Fecha de Presentación Internacional	29/01/2010				

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 6 a 37	02/agosto/2011
Reivindicaciones:	Folios 38 a 40	02/agosto/2011
	Folios 48 a 50	02/agosto/2011
Dibujos:	Folios 42 a 47	02/agosto/2011
Prioridad:	MY PI20090368	29/Enero/2009

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por tal motivo, y teniendo en cuenta la tasa pagada por el solicitante, se estudiará las reivindicaciones 1 a 19 contenidas en los folios 48 a 50.

Título de la solicitud: “COMPOSICIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS QUE CONTIENEN PALMA ACEITERA PARA EL SUMINISTRO DE EFECTOS NEUROPROTECTORES Y MEJORA COGNITIVA”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de un compuesto antioxidante que se base preferiblemente en extractos con efectos neuroprotectores que mejoren el funcionamiento cognitivo.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos fenólicos derivados de un extracto de palma aceitera.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 36/889 // 31/05; A61P 25/16 // 25/28.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de las reivindicaciones 7 a 19 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la solicitud de patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque según el capítulo descriptivo los compuestos fenólicos objeto de la invención están contenidos en un extracto de palma aceitera y no contienen palma aceitera, por lo cual se sugiere al solicitante el título: composición de compuestos fenólicos contenidos en un extracto de palma aceitera con efectos neuroprotectores y mejora cognitiva.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1, 2 y 4 no son claras ni concisas porque

- Define la composición por uso, lo cual no es una manera apropiada de reclamar por cuanto los usos no son materia patentable de acuerdo con el Art 14 de la Decisión 486.
- El término “extractos de licor vegetal de la palma aceitera” es impreciso y no delimita el tipo de palma aceitera (género y especie) utilizada y/o parte de la planta utilizada, ni el tipo de extracto utilizado (compuesto(s) marcador(es) con su correspondiente técnica de identificación y cuantificación, ingredientes y proporciones del extracto). Adicionalmente, el término “licor vegetal” es confuso y no encuentra soporte en el capítulo descriptivo.

Se requiere al solicitante definir de manera inequívoca la composición reclamada,

definiendo las características como la planta utilizada y el tipo de extracto utilizado. Se recuerda al solicitante que, para que la composición del extracto sea materia patentable a la luz del art. 15 D 486, es decir, para que la composición del extracto deje de ser el resultado del aislamiento de productos derivados tal y como están en la naturaleza, debe ser identificado y caracterizado el (o los) compuesto(s) marcador(es), indicando los ingredientes y proporciones del extracto y señalando la técnica de identificación/cuantificación del compuesto marcador.

Las reivindicaciones 3, 5 y 6 no son claras porque reivindican la composición la reclamada por su uso en enfermedades neurodegenerativas en mamíferos, lo cual no es una manera apropiada de reclamar, por cuanto los usos no son materia patentable de acuerdo con el Art 14 de la Decisión 486. Se sugiere al solicitante eliminar dichas reivindicaciones.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no es clara porque la información que contiene no permite que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda comprender la invención, por cuanto las características de la invención no se describen, por ejemplo, no se conoce el tipo de extracto utilizado (compuesto(s) marcador(es) con su correspondiente técnica de identificación y cuantificación, ingredientes y proporciones del extracto), ni la planta utilizada por cuanto la denominación “palma aceitera” define especies diferentes. Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda ejecutarla, por cuanto no hay una referencia explícita del proceso de extracción, ni de la obtención de las composiciones objeto de la invención. Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: enero 29 de 2009, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO2008127085	“botanical extracts from oil palm vegetation liquor for cosmeceutical applications”	23/octubre/2008

El documento D1^[1] divulga una composición de compuestos fenólicos, ácidos frutales y azúcares, extraídos de la palma aceitera.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en una composición usada para proporcionar efectos

¹URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2008127085A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20081023&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

neuroprotectores y mejorar las funciones cognitivas y motrices, dicha composición comprende los extractos obtenidos de licor vegetal de la palma aceitera.

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Composición.	Composición
Extractos obtenidos de licor vegetal de la palma aceitera.	Compuestos fenólicos extraídos de licor vegetal de la palma aceitera (reivindicación 1).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 6 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2008127085	1-6	Novedad

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2012-12-25

Elaboró: Maria Del Pilar Obando Patiño

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon