

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2013

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMER
Ciudad

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-097312- -00009-0000

Fecha: 2013-03-15 16:51:01 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 7

REFERENCIA: Expediente No. 11 – 097.312
TÍTULO: “COMPOSICION DE COMPUESTOS FENÓLICOS QUE
CONTIENEN PALMA ACEITERA DE PARA EL SUMINISTRO
DE EFECTOS NEUROPROTECTORES Y MEJORA
COGNITIVA”
SOLICITANTE: MALAYSIAN PALM OIL BOARD
TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio
No. 23.672 del 25 de diciembre de 2012.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la
sociedad **MALAYSIAN PALM OIL BOARD** dentro del término legal, presento
respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 23.672 del 25 de
diciembre de 2012.

**1. REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO O A UN SEGUNDO USO (Art. 14
y 21 D486)**

El Examinador Técnico manifiesta:

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

R/: Nuestro poderdante **DESISTE** de las **Reivindicaciones 7-19**, de acuerdo a lo
expresado por el Examinador Técnico de Patentes y a las exigencias del Art
14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. – Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

2. DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

Título

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Título porque:

“El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque según el capítulo descriptivo los compuestos fenólicos objetos 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”

R/: Nuestro poderdante **MODIFICO** el título de la solicitud de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes, como sigue:

**“COMPOSICION DE COMPUESTOS FENOLICOS
CONTENIDOS EN UN EXTRACTO DE PALMA ACEITERA
CON EFECTOS NEUROPROTECTORES Y MEJORA
COGNITIVA”**

Reivindicaciones

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Capítulo Reivindicatorio porque:

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

- *efine 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”.*
- *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”.*

“(…)”

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

“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”.

R/: Nuestro poderdante se permite manifestar que de acuerdo a las sugerencias del Examinador Técnico de Patentes procedió a modificar el capítulo reivindicatorio, el cual pone a consideración del Despacho e incluye **tres (3) Nuevas Reivindicaciones** en un folio, que cumplen con los requisitos de claridad exigidos por el art. 30 de la Decisión 486, donde:

Las **reivindicaciones 3, 5 y 6** se eliminaron de acuerdo a lo sugerido por el Examinador de Patentes.

El tipo de extracto de aceite de palma que se utiliza es la ***Elaeis sp. Tanto Elaeis guineensis y Elaeis oleífera.***

Descripción.

El Examinador Técnico de Patentes objeto la Descripción de la Invención porque la información que contiene no permite que una persona del oficio versada en la materia pueda comprender la invención y pueda ejecutarla porque no hay referencia explícita del proceso de extracción, ni de la obtención de las composiciones objeto de la invención.

R/: Nuestro poderdante se permite manifestar que el objeto de la invención es obtener una composición de que comprenda compuestos fenólicos de las plantas aceiteras que posean actividades antioxidantes significativas y que se logre unos efectos neuroprotectores importantes *in vivo*.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Pero no está de acuerdo con la opinión del Examinador en que la descripción no es clara, puesto que no se hace referencia al proceso de extracción ni al de obtención de las composiciones. Nuestro poderdante manifiesta que en la descripción de la invención, en la página 6, último párrafo y en la página 7 primer párrafo, se describe que *“los inventores aislaron extractos botánicos que consistían de compuestos fenólicos, ácidos de frutas, azúcares de frutas y glicerol del licor vegetal de la palma aceitera del proceso de molienda del aceite de palma y prepararon fórmulas que contenían estos extractos. Se entiende que los extractos pueden prepararse mediante los métodos convencionales”*. (el subrayado es nuestro)

Además, el solicitante no desea restringir la invención a determinados tipos de extractos utilizados, marcadores con técnicas de identificación y cuantificación, ingredientes y proporciones del extracto, ni plantas utilizadas, etc., puesto que estos no forman parte

2. DEL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD.

Novedad.

El Examinador objeta la novedad para las reivindicaciones 1- 6 con el documento D1 (WO2008127085), porque:

“(…)”

“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”.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

■ ■ ■ ■ ■
Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

R/: Con relación a las objeciones del Examinador de Patentes con respecto a la falta de **novedad** de la presente invención, el solicitante desea resaltar lo siguiente:

La solución técnica de acuerdo con las **nuevas Reivindicaciones** difiere de la divulgación del documento **D1** en las siguientes características técnicas:

- La composición contiene **compuestos fenólicos** derivados de un extracto de la palma aceitera, subproductos que incluyen ácidos de frutas, azúcares de la fruta y de glicerol del licor vegetal de la palma aceitera del proceso de molienda de aceite de palma.
- La composición contiene compuestos fenólicos altamente antioxidante que proporciona importantes efectos neuroprotectores y mejorar así el rendimiento cognitivo.

Mientras que en el documento **D1** se describe el efecto que producen los compuestos fenólicos provenientes del aceite de palma que inhiben significativamente la actividad de la elastasa. Además, el extracto de licor vegetal también posee acción inhibitoria contra la actividad de la colagenasa y la hialuronidasa; y el extracto posee actividad anti-tirosinasa, que está implicada en el emblanquecimiento de la piel.

Por lo tanto, se está hablando de un efecto cosmético de la piel en el documento **D1**, el cual no se puede comparar con el efecto de mejora neuroprotector y cognitivo que se ejerce sobre el cerebro, que se obtiene al aplicar la composición reivindicada en la presente solicitud de patente de invención de nuestro poderdante y que se encuentra demostrado con los

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

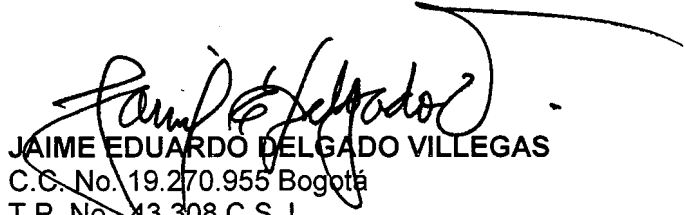
Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

ejemplos que se mencionan en la memoria descriptiva de la invención en estudio.

Por lo cual el documento **D1** no enseña la composición objeto de la presente invención de nuestro poderdante, por lo tanto la invención es **NOVEDOSA**; además, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO** el cual incluye tres Nuevas Reivindicaciones (3) en un folio; el cual cumple con los requisitos de **NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACIÓN INDUSTRIAL** exigidos por la Decisión 486 del Acuerdo de la Comisión de la Comunidad Andina; además, estamos dando respuesta al Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 23.672 del 25 de diciembre de 2012.

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: **“COMPOSICION DE COMPUESTOS FENOLICOS CONTENIDOS EN UN EXTRACTO DE PALMA ACEITERA CON EFECTOS NEUROPROTECTORES Y MEJORA COGNITIVA”** a nombre de la sociedad **MALAYSIAN PALM OIL BOARD** para las nuevas Reivindicaciones 1 a 3 inclusive.

Atentamente,


JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19.270.955 Bogotá
T.P. No. 43.308 C.S.J.

Anexos:
Nuevas Reivindicaciones en un folio.

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Una composición usada para proporcionar efectos
5 neuroprotectores y mejorar las funciones cognitivas y motrices,
CARACTERIZADA PORQUE dicha composición comprende
compuestos fenólicos derivados de un extracto de la palma
aceitera.

10 2. La composición reclamada en la Reivindicación 1,
CARACTERIZADA PORQUE la composición se obtiene de aislar
los extractos botánicos que contienen compuestos fenólicos,
ácidos de frutas, azúcares de la fruta y de glicerol del licor vegetal
de la palma aceitera del proceso de molienda de aceite de palma.

15

3. La composición reclamada en la Reivindicación 1,
CARACTERIZADA PORQUE el extracto provienen del follaje de
la palma aceitera, o el fruto de la palma aceitera y racimos de
frutas frescas.

20

25