

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

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

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-169701 - -00007-0000

Fecha: 2014-02-07 16:03:56 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve 378 FASENACIONALI
Act 412 REPOSPRESRECU Folios. 8

REFERENCIA: Expediente No. 11 – 169.701
TÍTULO: "MEZCLA DE COMPUESTOS EXTRAÍDOS DE RESIDUOS DE PALMA ACEITERA"
SOLICITANTE: MALAYSIAN PALM OIL BOARD
TRÁMITE: RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 86.138 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad **MALAYSIAN PALM OIL BOARD** dentro del término legal presento **RECURSO DE REPOSICIÓN** ante el Superintendente de Industria y Comercio contra el acto administrativo No. 86.138 del 26 de diciembre de 2013.

MOTIVOS DE DISENSO:

Los principales motivos de disenso frente a la Resolución impugnada están basados en el raciocinio efectuado por el Despacho en el estudio de patentabilidad de la invención titulada **"MEZCLA DE COMPUESTOS EXTRAIDOS DE RESIDUOS DE PALMA ACEITERA"**, que conllevo a denegar la solicitud por las siguientes razones:

En primer lugar, el criterio esbozado por el Despacho, respecto a que las reivindicación1 no cumple con el **requisito de novedad** y las reivindicaciones 2 y 3, no cumplen con el **requisito de nivel inventivo**, al basar su estudio en los documentos técnicos o

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
Corresponsalía a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos

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

antecedentes denominado D3 (US2004214882) y D4 (WO2008127086) por no cumplir con las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486, porque:

"La(s) reivindicación(es) 1 visible(s) en el escrito radicado bajo el No11-169701-00005-0000 no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto está(n) referida(s) a un segundo uso de una mezcla de compuestos fenólicos y flavonoides extraídos de los efluentes de la molienda de la palma aceitera reclamados previamente en la solicitud de patente WO2008127086 como antioxidantes químicos para alimentos y aceites comestibles y en la presente solicitud para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares".

"La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el(los) documento(s) D4 que representa(n) el estado de la técnica:...):"

"De tal manera, el documento D4 divulga una mezcla con actividad antioxidante que contiene compuestos fenólicos y flavonoides obtenidos a partir del efluente de la molienda de la palma aceitera (Pág. 4, líneas 3 a 23). En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D4.

"La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 2, y las reveladas en el (los) documento (s) D4 y D3 que representa(n) el estado de la técnica."

"(...)"

"La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 2 y la mezcla de D4 consiste en que la mezcla de la anterioridad D4 no incorpora vitamina E".

"La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 2 y la divulgación de D3 consiste en que la composición de la anterioridad D3 no incorpora una mezcla de flavonoides obtenidos a partir del efluente de la molienda de la palma aceitera sino flavonoides purificados".

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



Mario Delgado Echeverry e Hijos

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 – AIPII

"Sin embargo, la incorporación de vitamina E a uno o una mezcla de flavonoides esta divulgada en el documento D3 el cual divulga una composición para la prevención y/o tratamiento de una enfermedad cardiovascular que comprende una cantidad efectiva de una polimetoxiflavonas de ocurrencia natural y tocotrienol (Pág. 3, Párr. [034]). Asimismo, los efectos in vivo de la vitamina E (tocotrienoles derivados del aceite de palma) en la reducción del colesterol, LDL y apolipoproteína B son ampliamente conocidos³".

"En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría la vitamina E revelada en D3 en la mezcla de compuestos fenólicos y flavonoides extraídos de los efluentes de la molienda de la palma aceitera, para llegar así al objeto de la reivindicación 2 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia".

"(...)"

"La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 3 y la mezcla de D4 consiste en que la mezcla de la anterioridad D4 no menciona un portador farmacéuticamente aceptable".

"La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 3 y la divulgación de D3 consiste en que la composición de la anterioridad D3 no incorpora una mezcla de flavonoides obtenidos a partir del efluente de la molienda de la palma aceitera sino flavonoides purificados".

"Sin embargo, la combinación de uno o más flavonoides útiles en la prevención y/o tratamiento de una enfermedad cardiovascular con un portador farmacéuticamente aceptable para administración oral o parenteral (Pág. 4, Párr. [048-051]) esta divulgada en el documento D3".

"En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría un portador farmacéuticamente aceptable para administración oral o parenteral revelado en D3 (Pág. 4, Párr. [048-051]) en la mezcla de compuestos fenólicos y flavonoides extraídos de los efluentes de la molienda de la palma aceitera divulgados en D4, para llegar así al objeto de la reivindicación 3 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia".

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



Mario Delgado Echeverry e Hijos

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

Nuestro poderdante no está de acuerdo con los argumentos expuestos en la presente resolución por las siguientes razones:

Primero que todo, el solicitante manifiesta que **modifica el capítulo reivindicatorio** con el fin de precisar las características relevantes de la invención con respecto a los documentos **D3 y D4** del estado de la técnica, por lo cual:

La **reivindicación 1 modificada** es una combinación de las **reivindicaciones 2 y 3** anteriores.

Se eliminaron las **reivindicaciones 2 y 3** originales.

Por lo tanto, el solicitante pone a consideración un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO** el cual incluye **una (1) nuevas reivindicación** en un folio; además, adjunto Recibo Oficial de Pago No. 14-005250 de Tasa de Modificación Reivindicaciones por valor de \$128.000

En segundo lugar, al realizar el análisis comparativo entre lo expuesto por el Examinador en el acto administrativo objeto del presente recurso y la opinión del solicitante con respecto a las consideraciones del Despacho, me permito refutar dichos argumentos, así:

En el documento **D4 (WO2008127086)** No existe ninguna descripción, o indicación para **añadir Vitamina Ea** la mezcla de los componentes fenólicos y flavonoides extraídos de los extractos de los efluentes de la molienda de la palma aceitera, tal como aparece en la invención en estudio; y por lo tanto un técnico medio en la materia **no sería capaz de llegar fácilmente a la mezcla descrita en la presente invención** con las enseñanzas del documento **D4**, tal como lo afirma el Examinador en el acto administrativo en comento.

El documento **D3** describe una composición que contiene una cantidad efectiva de una polimetoxiflavonas de ocurrencia natural y opcionalmente tocotrienol **pero no incorpora**

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

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

una mezcla de flavonoides obtenidos a partir del efluente de la molienda de la palma aceitera con vitamina E sino flavonoides purificados; lo cual representa una diferencia sustancial con el objeto de la presente patente de invención de nuestro poderdante contrario a lo expresado por el Examinador en la presente resolución.

Además, en el documento D3 se menciona que las principales fuentes dietéticas de los flavonoides son vegetales, frutas, y bebidas tales como el té y el vino tinto (Hertog, MGL et al., J. Agric.; pero en ningún momento se especifica que son obtenidos a partir del efluente de la molienda de la palma aceitera, el cual es un objeto de la patente de invención de nuestro poderdante.

El problema técnico que se resuelve con la presente invención respecto al documento D4 es por lo tanto, proveer una mezcla de compuestos que sea capaz de inhibir el desarrollo de lesiones ateroscleróticas, lo cual se logra resolver con la mezcla que se encuentra debidamente definida en la nueva reivindicación 1, adjunta al presente memorial.

Por lo anterior estamos demostrando que existen diferencias sustanciales entre la nueva reivindicación 1 modificada y la invención descrita en el documento D4, por lo cual la presente solicitud de patente de invención es NOVEDOSA respecto al documento D4; además, la materia reivindicada no se deriva de manera evidente de ninguna de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos D3 y D4 y por lo tanto ningún experto en la materia podría llegar a solucionar el problema técnico de la invención en estudio, por consiguiente la nueva reivindicación 1 cumple también con el requisito de NIVEL INVENTIVO.

Finalmente, los argumentos mencionados en el presente acto administrativo carecen de fundamento por las razones expuestas anteriormente; por lo cual solicito respetuosamente que se proceda a **REVOCAR** el artículo primero de la Resolución No. 86.138 del 26 de

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
Corresponsalía a Nivel Mundial

MDE

■ ■ ■ ■ ■
Mario Delgado Echeverry e Hijos

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 – ASIP – AIPPI

diciembre de 2013y se proceda a **CONCEDER** el privilegio solicitado para la invención titulada **"MEZCLA DE COMPUESTOS EXTRAIDOS DE RESIDUOS DE PALMA ACEITERA"** a nombre de la sociedad **MALAYSIAN PALM OIL BOARD** para la **NUEVA REIVINDICACION 1** que cumple con los requisitos de **NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACION INDUSTRIAL** exigidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Atentamente,



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

Anexo:
Nuevas (1) Reivindicación en un folio.
Recibo de Caja No. 14-005250

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 14 - 005250

Bogotá D.C., Enero 17 de 2014 - 13:39:26

RECIBIDO DE : MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS LTDA

NI 800.020.909

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	532921141	17/01/2014	9.979.000.00

*** 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		128.000.00	128.000.00
				\$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. 11-169.701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-169701- -00007-0000

Fecha: 2014-02-07 16:03:56 Dep 2020 DIR NUEVASCR
Tra 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

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

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

Enero 17 de 2014 - 13:39:30

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Una mezcla de compuestos, **CARACTERIZADA PORQUE** dicha mezcla consiste de componentes fenólicos y flavonoides extraídos de los extractos de los efluentes de la molienda de la palma aceitera, combinaciones de los mismos y comprende o no Vitamina E.