

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
RAD:	11-177129- -4	FECHA:	2013-07-31 15:16:41
DEP:	2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE:	378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA:	11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS:	6
ACT:	519 PRESENTACION		

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

Asunto: Radicación: 11-177129- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 14083
Folios: 6

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/MY2010/000089				
Fecha de Presentación Internacional	26/05/2010				

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	Rad. N° 11-177129-00000-0000	22/Diciembre/2011
Reivindicaciones:	Rad. N° 11-177129-00002-0000	02/Mayo/2012
Dibujos:	Rad. N° 11-177129-00000-0000	22/Diciembre/2011
Prioridad:	MY PI20092142	26/Mayo/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 X 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 lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 10.

Título de la solicitud: "Composición que consta de ácidos cafeoilshikímicos, ácido protocatecoico, hidroxitirosol, ácido hidrobenczoico y sus derivados y método para preparar los mismos" (Ver Pág. 1 del Rad. N° 11-177129-00000-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar una composición que exhiba diversos beneficios para la salud y pueda ser usado en el desarrollo de alimentos funcionales, médicos, nutracéuticos y preparaciones farmacéuticas.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición que comprende al menos 5 compuestos principales que incluyen los isómeros del ácido cafeoilshikímico, ácido para-hidroxibenzoico, ácido protocatecoico e hidroxitirosol y un método para preparar la misma a partir de palma aceitera incluyendo, pero sin confinarse, el licor vegetal de la molienda de aceite de palma.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07C 69/618, A61K 36/889.

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

Las reivindicaciones 4 a 10 hacen relación a un uso, dado que en el preámbulo que es el elemento que introduce al objeto a ser protegido refiere como sigue: "*Un método para uso en la preparación de un compuesto que contiene ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados*", lo cual no es patentable de acuerdo con el Art 14.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Durante la evaluación de claridad y concisión de las reivindicaciones, esta Oficina encontró que:

- Las reivindicaciones 1 y 4 presentan un disclaimer (exclusión), como es "*extraídos de cualquier parte de la palma aceitera pero no confinado en el licor vegetal de la molienda de aceite de palma y el efluente de molienda de aceite de palma*" el cual no es aceptable porque no está sustentado en la descripción, ya que solo se nombra en el Campo y Resumen de la invención (Ver Págs. 1 y 3 del Rad. N° 11-177129-00000-0000).
Asimismo, revisando el capítulo descriptivo y los ejemplos allí presentados se evidencia que dicho disclaimer no está sustentado, se presenta para efectos de la presente invención los extractos que se obtienen del licor vegetal de la molienda de aceite de palma y el efluente de molienda de aceite de palma (Ver Págs. 6,7 y Ejemplo 1, Aislamiento y pretratamiento del Rad. N° 11-177129-00000-0000).
- La reivindicación 4, hace referencia a un método, sin embargo, no define las condiciones de cada una de las etapas, además, no define de forma correcta las características técnicas esenciales del proceso porque lo caracterizan por un producto como es un compuesto, lo cual no es posible. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aun no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹.

- Las reivindicaciones 4 y 10, hacen referencia a un resultado a alcanzar como es *“donde la actividad de dilución de dichos ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados da como resultado una pluralidad de picos en dicha cromatografía líquida”, “donde la actividad de dilución ocurre a 40, 44 y 48 minutos en el lapso de al menos una fracción del extracto, produciendo así al menos tres picos mediante cromatografía líquida” y “donde el porcentaje de pureza de los ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados obtenidos al momento del aislamiento está dentro de 90 a 95%”,* lo cual no es permitido ya que las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.
- Las reivindicaciones 5 a 9 que hacen referencia a un método no están correctamente definidas ya que, están siendo caracterizadas por parámetros de un método de análisis de la muestra preparada con el extracto obtenido (Análisis por HPLC), como son *“donde el paso de preconcentración comprende además los pasos de de carga de una columna con el extracto, remoción de impurezas, dilución del extracto con metanol o etanol, concentración en un evaporador rotatorio, adición de una cantidad de etanol frío, almacenamiento a -20°C, centrifugado de dicha mezcla, disolución del precipitado obtenido del centrifugado con una cantidad de agua y concentración de dicha mezcla mediante evaporador rotatorio a 50°C”, “donde la cantidad de etanol frío es de al menos 3 volúmenes de extracto”, “donde la cantidad de agua para disolver el precipitado es de aproximadamente 10 ml”, “donde en el paso de aislamiento se brindan los siguientes parámetros para la cromatografía líquida; brindando una columna C18 con longitud 25 y id 10 mm, usando al menos un solvente que contiene una cantidad de ácido trifluoroacético con agua y otro solvente que contiene una cantidad de ácido trifluoroacético con acetonitrilo para el gradiente de fase móvil” y “donde al menos un solvente contiene 0.1% de ácido trifluoroacético y otro solvente contiene 10/90 0.1% de ácido trifluoroacético por acetonitrilo”,* lo cual no es permitido ya que las reivindicaciones no pueden solo estar caracterizadas en parámetros.
- La reivindicación 9 *“donde al menos un solvente contiene 0.1% de ácido trifluoroacético y otro solvente contiene 10/90 0.1% de ácido trifluoroacético por acetonitrilo”,* es incomprensible, poco clara y dejan al lector con la duda sobre el significado de la característica técnica a la que se refiere, haciendo que la definición del objeto de dicha reclamación no sea claro.
- Las reivindicaciones 1 y 4, presentan los siguientes términos que son de carácter general, *“derivados” y “extracto”,* que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.
- Las reivindicaciones 1, 3, 4, 5, 8 y 9, presentan los términos imprecisos *“cualquier parte”, “al menos”, “una cantidad”, “aproximadamente”, “alrededor de”, “opcionalmente”, “cantidad efectiva”,* que hacen que el alcance de las reivindicaciones deje de ser preciso y no permiten una comparación con el estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos precisos o un rango concreto.

¹ Proceso 129-IP-2007

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 el problema técnico y la solución aportada por la invención.

De acuerdo al numeral e) del Art 28 D486, la descripción no muestra la mejor forma para llevar a cabo la invención.

Hace referencia a un método, sin embargo, no define las condiciones de cada una de las etapas, además, no define de forma correcta las características técnicas esenciales del proceso, lo caracteriza por parámetros de un método de análisis de la muestra preparada con el extracto obtenido (Análisis por HPLC), pero no presenta claramente la forma en que se obtuvo el extracto que contiene la composición reivindicada.

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: mayo 26 de 2009, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO 2008/127085	"Botanical extracts from oil palm vegetation liquor for cosmeceutical applications"	23/Octubre/2008

El documento D1² divulga una composición cosmética que comprende compuestos fenólicos, ácidos de frutas y azúcares, extraídos a partir del licor vegetal del proceso de molienda de aceite de palma. Esta composición es rica en antioxidantes, y mejora significativamente la salud de la piel, incluyendo la prevención del envejecimiento de la piel (Resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

El presente análisis de patentabilidad se realizará teniendo en cuenta las objeciones incluidas en el numeral 5 de la presente comunicación.

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en *"Una composición que consta (...)"* (Ver Pág. 4 del Rad. N° 11-177129-00002-0000).

²http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2008127085A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20081023&DB=worldwide.espacenet.com&lo cale=en_EP

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

Características esenciales	D1
Una composición que consta de	Una composición (...) que comprende (Resumen).
ácidos cafeoilshikímicos, ácido protocatecoico, hidroxitirisol, ácido hidrobenzoico, dichos ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados extraídos de cualquier parte de la palma aceitera pero no confinado en el licor vegetal de la molienda de aceite de palma y el efluente de molienda de aceite de palma.	compuestos fenólicos, extraídos a partir del licor vegetal del proceso de molienda de aceite de palma (Resumen).

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga la composición.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición de D1 consiste en que no especifica que los compuestos fenólicos de la composición sean ácidos cafeoilshikímicos, ácido protocatecoico, hidroxitirisol, ácido hidrobenzoico, dichos ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados.

El efecto que logra obtener una composición de compuestos fenólicos derivados del aceite de palma es que exhibe beneficios para la salud.

Por lo tanto, el problema técnico que pretende resolver esta invención sería ¿cómo obtener una composición alternativa a la revelada en el documento D1?

Sin embargo, el documento D1 divulga la obtención de compuestos fenólicos extraídos del aceite de palma que exhiben beneficios para la salud, por lo tanto el técnico medianamente versado en la materia con su saber general (ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados son compuestos fenólicos extraídos del aceite de palma³), y con una serie de conocimientos específicos de la invención divulgados en D1 estaría motivada a emplear los compuestos fenólicos del documento D1 que exhiben beneficios para la salud, tal como se encuentra divulgado en el documento D1 que se refiere a : Una composición cosmética que comprende compuestos fenólicos (...) extraídos a partir del licor vegetal del proceso de molienda de aceite de palma. Esta composición es rica en antioxidantes, y mejora significativamente la salud de la piel, incluyendo la prevención del envejecimiento de la piel (Resumen).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría compuestos fenólicos extraídos del aceite de palma, y así, se llegaría al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, el documento D2 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 2: Compuestos fenólicos (...) extraídos a partir del licor vegetal del proceso de molienda de aceite de palma (Resumen).

8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 2008/127085	1, 2	Nivel inventivo

3 <http://link.springer.com/article/10.1007%2F02896679#page-1>
Phenolic compounds in date palm cultivars sensitive and resistant to Fusarium oxysporum. Ziouti A., El Modafar C., Biologia Plantarum, 1996, 38 (3), 451-457.

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) días 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) días 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 2013-08-06

Elaboró: Diana Marcela Silvan Gomez
Revisó: Olga Ximena Benavides Salazar