

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:4240

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-177129

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 22 de diciembre de 2011, con el N° 11-177129-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Malaysian Palm Oil Board, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN QUE CONSTA DE ÁCIDOS CAFOILSHIKÍMICOS, ÁCIDO PROTOCATECOICO, HIDROXITIROSO, ÁCIDO HIDROBENZOICO Y SUS DERIVADOS Y MÉTODO PARA PREPARAR LOS MISMOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/MY2010/000089 del 26 de mayo de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 648 del 16 de julio de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 14083, notificado por fijación en lista el 06 de agosto de 2013, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-177129-00006-0000 del 12 de diciembre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 9 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 9, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:4240

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-177129

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico consiste en la necesidad de mejorar 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, se presenta 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.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 26 de mayo de 2009, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) 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 D1¹ 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).

6.3. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"Una composición que consta (...)"* (Ver Pág. 10 incluida bajo el radicado N° 11-177129-00006-0000).

¹<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?>

CC=WO&NR=2008127085A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20081023&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:4240
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-177129

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) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Una composición que consta de ácidos cafeoilshikímicos, ácido protocatecoico, hidroxitirosol, ácido hidrobenzoico,	Una composición (Resumen). No mencionado
CARACTERIZADA PORQUE dichos ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados son extraídos de la molienda del aceite de palma y el efluente de molienda del aceite de palma.	compuestos fenólicos, extraídos a partir del licor vegetal del proceso de molienda de aceite de palma (Resumen).

Como se dijo anteriormente, el documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan 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 palma²), 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).

2http://link.springer.com/article/10.1007%2F978-94-007-0289-6_79#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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:4240

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-177129

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.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 3 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

Por otra parte el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala:

“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.”

En cuanto a la(s) reivindicación(es) 1 a 9 incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° 11-177129-00006-0000 no se ajusta(n) a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito. A pesar de haber presentado un capítulo reivindicatorio modificado, aún persisten las objeciones de claridad por cuanto la reivindicación 1 tiene por objeto una composición pero la parte caracterizante de la composición se enfoca en el método de extracción de dicho aceite lo cual no es correcto, se recuerda a la solicitante que las composiciones se deben caracterizar por los compuestos que la componen y sus concentraciones.

Por otro lado, las reivindicaciones 4 a 8 hacen referencia a *“Un método para la preparación de un compuesto que contiene ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados”*, sin embargo, no definen de forma correcta las características técnicas esenciales del método, ya que, no se presenta claramente la forma en que se obtuvo el extracto que contiene la composición reivindicada. Dichas reivindicaciones están siendo caracterizadas por parámetros de un método de análisis de la muestra preparada con el extracto obtenido, como es el análisis por HPLC, el cual, es un método conocido que se utiliza para la separación, identificación y cuantificación de analitos específicos dentro de un compuesto particular³, y según lo divulgado en la descripción, en donde se presentan las etapas, equipos y parámetros de un análisis por HPLC que incluye el pretratamiento de la muestra obtenida del extracto del aceite de palma, inyección de la muestra, obtención y aislamiento de picos (Fls. 13 a 19; Figs. 1, 2(a) y 2(c), 8 y 9; Ejs. 1 y 3), se aprecia claramente que el objeto reivindicado es un método de análisis de HPLC y no el de la preparación de un compuesto que contiene

³ http://www.ehowenespanol.com/tecnica-hplc-sobre_96437/

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:4240

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-177129

ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados.

Además, la reivindicación 9 hace referencia a un resultado a alcanzar como es *“el porcentaje de pureza de los ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados obtenidos al momento del aislamiento está dentro de 90 a 95%”*, ya que presenta la característica deseada obtenida después de llevar a cabo el proceso propuesto y según lo divulgado en la descripción *“...Los ácidos cafeoilshikímicos diluidos recolectados de acuerdo con la presente invención pueden tener entre 90% a 95% o más de pureza.”* (Fl. 13. Párr. 1). Por lo tanto, no se puede considerar como una característica técnica esencial, ni tampoco le puede dar novedad ni nivel inventivo a la invención.

Por lo anterior, la(s) reivindicación(es) 1 a 9 no puede(n) considerarse dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual, *“...el documento D1 del estado técnica citado tiene ejemplos, divulgación y reivindicaciones para el uso cosmético de los extractos botánicos de licor de la vegetación del aceite de palma, sin especificar los compuestos exactos y las composiciones derivadas de allí (...) además, no es un resultado obvio, ni se derivó de manera evidente del documento D1 por lo tanto la invención tiene NIVEL INVENTIVO.”*, esta oficina aclara que, como se ha demostrado en el trámite, el documento D1 anticipa las características técnicas esenciales de la composición reivindicada, por cuanto refiere a: compuestos fenólicos, extraídos a partir del licor vegetal del proceso de molienda de aceite de palma (Resumen), y como se presentó en el estudio de nivel inventivo, el cual, se basa en la combinación de lo divulgado por el documento D1 y el saber general del técnico sobre los compuestos fenólicos extraídos del aceite de palma, de los cuales el ácido cafeoilshikímico y sus derivados forman parte, hacen que una persona versada en la materia esté motivada a emplear los compuestos fenólicos del documento D1 para poder solucionar el problema técnico planteado en la invención: *“mejorar una composición que exhiba diversos beneficios para la salud y pueda ser usado en el desarrollo de alimentos funcionales, médicos, nutraceuticos y preparaciones farmacéuticas”*.

Por lo anterior y contrario a lo que considera la solicitante, la materia tal como fue reivindicada, dado que está redactada de forma muy general, no está aportando alguna ventaja o diferencia con respecto al estado de la técnica, e independientemente del efecto este no le da nivel inventivo a dicha composición. Por lo tanto, la solicitud en trámite no cumple los requisitos de patentabilidad exigidos por la Decisión 486.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:4240

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-177129

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPOSICIÓN QUE CONSTA DE ÁCIDOS CAFEOLSHIKÍMICOS, ÁCIDO PROTOCATECOICO, HIDROXITIRO SOL, ÁCIDO HIDROBENZOICO Y SUS DERIVADOS Y MÉTODO PARA PREPARAR LOS MISMOS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Malaysian Palm Oil Board, entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 31 Ene 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

mde@mdelaw.com

Elaboró: Diana Marcela Silvan Gomez

Revisó: Sonia Andrea Hoyos Baquero

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez