

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20219

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-177129

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 4240 del 31 de enero de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN QUE CONSTA DE ÁCIDOS CAFEOLSHIKÍMICOS, ÁCIDOPROTOCATECOICO, HIDROXITIROSOL, ÁCIDO HIDROBENZOICO Y SUS DERIVADOS Y MÉTODO PARA PREPARAR LOS MISMOS”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de marzo de 2014 con el No.11-177129-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad MALAYSIAN PALM OIL BOARD, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Aclara no estar de acuerdo con los argumentos presentados por el examinador ya que contrario a lo que él menciona, las reivindicaciones 4 a 8 no tienen por objeto el método de análisis del HPLC, por el contrario, la reivindicación 4 menciona el método de preparación y no al análisis del HPLC.

Respecto al documento D1, menciona que no sugiere las etapas del método para obtener derivados de ácido cafeol shikímico, dicho documento refiere una composición que incluye dicho ácido “...entre otros compuestos fenólicos que conducen a un resultado diferente, con diferentes aplicaciones.”, resaltan que la composición de la invención no puede ser aplicada en el campo de los cosméticos, como es el caso de la composición de D1, por lo que no podría motivar al técnico medio para llegar a la invención en conjunto.

Presenta un nuevo capítulo reivindicatorio con el cual pretenden “...**precisar las**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20219

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-177129

características relevantes de la invención sobre el método de preparación de los compuestos que contienen ácidos cafeoilshikímicos... y así, limitar la invención respecto a la anterioridad D1. Explica que se eliminan las reivindicaciones que refieren a la composición, es decir, las reivindicaciones 1 a 3 y 5 a 9. Se enfocan en el “...**método para la preparación de un compuesto que contiene ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados de la corriente de licor vegetal de palma de aceite.**”, por lo que solicita modificación del título a: “**Método para la preparación de una composición que contiene ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados**”

Por lo anteriormente sustentado, la recurrente solicita a este Despacho revocar el artículo primero de la Resolución N° 4240, y se proceda a conceder el privilegio de patente a las reivindicaciones 1 y 2 que cumplen con los requisitos de patentabilidad.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Respecto al desacuerdo de la recurrente frente a los argumentos presentados por el examinador en cuanto a que las reivindicaciones 4 a 8 no tienen por objeto el método de análisis del HPLC, es importante precisar que dichas reivindicaciones enseñan el método de preparación de un compuesto que contiene ácidos cafeoilshikímicos de forma general sin precisar las condiciones técnicas de dicho método, y como bien lo menciona la recurrente, el método involucra diferentes pasos y no solo se enfoca en el paso de aislamiento y purificación a través de HPLC.

En cuanto a que el documento D1, no sugiere las etapas del método para obtener derivados de ácido cafeol shikímico, es importante precisar que dicho documento menciona diferentes técnicas de extracción de compuestos fenólicos de licores vegetales que involucran diferentes técnicas estándares de extracción, las cuales se discuten en las patentes US 2003/031740 y WO2006/090953, las cuales incluyen pero no limitan al etanol, metanol, acetona (Pág.7, líneas 11 a 16), sin embargo dichos métodos no mencionan el paso de aislamiento mediante cromatografía líquida.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20219

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-177129

En lo que respecta a que la composición de la invención no puede ser aplicada en el campo de los cosméticos, de la descripción no se evidencia dicha restricción, ya que al mencionar que la “...*invención se enfoca en la materialización del valor y potencial del licor vegetal (...) y el efluente de la molienda del aceite de palma (POME) como fuente de ácido shikímico, y la posibilidad de usar (...) el POME como alimentos funcionales, médicos, nutracéuticos y preparaciones farmacéuticas.*” (Págs.5 y 6, Párr. 3 y 1 respectivamente), presenta la posibilidad de que los derivados de POME se puedan aplicar como un producto nutracéutico, el cual tiene función nutricional y farmacéutico¹ como por ejemplo los flavonoides, por tanto, queda sin sustento lo expresado por la recurrente en cuanto a la aplicación de la composición de la invención y la revelada en D1.

Es importante mencionar, que el recurrente presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 y 2 que reemplaza(n) las originalmente presentadas. Se aceptaron dichas reivindicaciones, comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, las cuales serán objeto de este estudio.

Para el análisis del nuevo capítulo reivindicatorio, se manejarán los mismos documentos trasladados durante el trámite.

Que las reivindicaciones 1 y 2, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: “*Un método para la preparación de una composición que contiene ácidos cafeoilshikímicos (...)*” (Ver Pág. 8 incluida bajo el radicado N° 11-177129-00007-0000)

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 documento D1 que representa el estado de la técnica:

¹<http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrac%C3%A9utico>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20219

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-177129

Tabla 1

Características esenciales	D1
Un método para la preparación de una composición que contiene ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados, caracterizado porque consta de las siguientes etapas:	Los extractos del licor de palma se pueden preparar por cualquier medio capaz de extraer compuestos fenólicos (Pág. 7, líneas 11 a 14).
Pre- concentrar un extracto que contiene dichos ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados; y	Dichas extracciones incluyen pero no limitan a etanol, metanol, acetona, acetato de etilo y butanol (Pag.7, líneas 16 y 17).
Aislar dichos ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados de dicho extracto mediante cromatografía líquida.	No menciona.

Como se dijo anteriormente, el documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga el método para extraer (concentrar) un extractor de licor de palma.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el método de D1 consiste en que este documento no especifica el paso de aislar el ácido cafeoilshikímicos y sus derivados del extracto de licor mediante cromatografía líquida.

El efecto que logra incluir el paso de aislamiento mediante cromatografía líquida es lograr una mayor purificación del producto a obtener.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “¿Cómo extractos de licor de palma conocidos en D1 con una mayor pureza?”.

Sin embargo, es conocimiento del técnico medianamente versado en la materia que el método de purificación por medio de cromatografía líquida es ampliamente conocido ya que se utiliza para la separación, identificación y cuantificación de analitos específicos dentro de un compuesto particular, también para analizar los materiales farmacéuticos, lo que es útil en la investigación de nuevos fármacos, así como para purificar los ya existentes². De igual manera es conocido que en la determinación de fenoles se utiliza la cromatografía líquida de alta eficiencia, en

²http://www.ehowenespanol.com/tecnica-hplc-sobre_96437/

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20219
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-177129

donde se realiza una pre concentración con metanol para pasar a inyectar la mezcla en la columna del cromatógrafo³.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir el paso de purificar el compuesto por medio de cromatografía líquida en el método de extracción divulgado en D1 y así llegar al método reivindicado en la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *“Un método para la preparación de una composición que contiene ácidos cafeoilshikímicos (...)”* (Ver Pág. 8 incluida bajo el radicado N° 11-177129-00007-0000)

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 documento D1 que representa el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Un método para la preparación de una composición que contiene ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados, caracterizado porque consta de las siguientes etapas:	Los extractos del licor de palma se pueden preparar por cualquier medio capaz de extraer compuestos fenólicos (Pág. 7, líneas 11 a 14).
Pre- tratamiento de extracto crudo a partir de dicho licor vegetal, en el que dicho pretratamiento comprende someter dichos extractos a una cromatografía de resolución rápida o someter dicha extractos a precipitación con etanol para obtener extractos parcialmente purificados.	Dichas extracciones incluyen pero no limitan a etanol, metanol, acetona, acetato de etilo y butanol (Pag.7, líneas 16 y 17).
Aislamiento de dichos ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados de dicho extracto parcialmente purificado por cromatografía líquida de alta resolución.	No menciona.

³Pre-concentración Selectiva de fenoles contaminantes prioritario y determinación por espectrofotometría ultravioleta-visible, cromatografía líquida de alta eficiencia y cromatografía de gases/espectrofotometría de masas. 4.3.5 Determinación de cloro fenoles por cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC)- Pág.69- Maria Eugenia Silva Vargas. Madrid 2000.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20219

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-177129

Como se dijo anteriormente, el documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 2 porque divulga el método para la preparación de un compuesto que contiene ácidos cafeoilshikímicos.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 2 y el método de D1 consiste en que este documento no especifica el paso de aislar el ácido cafeoilshikímicos y sus derivados del extracto de licor mediante cromatografía líquida.

El efecto que logra incluir el paso de aislamiento mediante cromatografía líquida es: lograr una mayor purificación del producto a obtener.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “¿Cómo extractos de licor de palma conocidos en D1 con una mayor pureza?”.

Sin embargo, es conocimiento del técnico medianamente versado en la materia que el método de purificación por medio de cromatografía líquida es ampliamente conocido ya que se utiliza para la separación, identificación y cuantificación de analitos específicos dentro de un compuesto particular, también para analizar los materiales farmacéuticos, lo que es útil en la investigación de nuevos fármacos, así como para purificar los ya existentes⁴. De igual manera es conocido que en la determinación de fenoles se utiliza la cromatografía líquida de alta eficiencia, en donde se realiza una pre concentración (pretratamiento) con metanol para pasar a inyectar la mezcla en la columna del cromatógrafo⁵.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir el paso de purificar el compuesto por medio de cromatografía líquida en el método de extracción divulgado en D1 y así llegar al método reivindicado en la reivindicación 2. Por lo cual se considera obvia.

⁴http://www.ehowenespanol.com/tecnica-hplc-sobre_96437/

⁵Pre-concentración Selectiva de fenoles contaminantes prioritario y determinación por espectrofotometría ultravioleta-visible, cromatografía líquida de alta eficiencia y cromatografía de gases/espectrofotometría de masas. 4.3.5 Determinación de cloro fenoles por cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC)- Pág.69- Maria Eugenia Silva Vargas. Madrid 2000.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20219

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-177129

Con referencia a lo expuesto anteriormente, se aclara que el estudio de nivel inventivo se sustenta en que la reivindicación independiente debe contener la materia que se desea proteger y todas las características técnicas esenciales de la invención, las cuales la definen y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Por lo que es evidente que dichas reivindicaciones independientes del nuevo capítulo reivindicatorio no presentan características que la pudieran hacer diferente o novedosa, ya que los métodos están escritos de forma general sin especificar sus condiciones técnicas por la cuales debe llevarse a cabo dichos métodos.

Es importante resaltar que la forma en que quedan definidas las reivindicaciones y las palabras elegidas para redactarlas son muy importantes, ya que la patente es un documento con contenido técnico, pero también es un documento jurídico, por lo que es claro que las reivindicaciones, tal y como están redactadas, son las que definen el objeto de la protección.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad recurrente, se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "MÉTODO PARA LA PREPARACION DE UNA COMPOSICIÓN QUE CONTIENE ÁCIDOS CAFEOLSHIKÍMICOS Y SUS DERIVADOS".

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio comprendido en las reivindicaciones 1 y 2 no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20219

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-177129

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 4240 del 31 de enero de 2014, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad MALAYSIAN PALM OIL BOARD, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 24 Abr 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, mde@mdelaw.com

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez