

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

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 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

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2013

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-177129- -00006-0000

Fecha: 2013-12-12 16:15:55 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

REFERENCIA: Expediente No. 11 – 177.129

**TÍTULO: “COMPOSICIÓN QUE CONSTA DE ÁCIDOS CAFEOL
SHIKIMICOS, ÁCIDO PROTOCATECOICO, HIDROXITIRISOL,
ÁCIDO HIDROBENZOICO Y SUS DERIVADOS Y MÉTODO
PARA PREPARAR LOS MISMOS”**

SOLICITANTE: MALAYSIAN PALM OIL BOARD
**TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio
No. 14.083 del 6 de agosto de 2013.**

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. 14.083 del 6 de agosto
de 2013.

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

El Examinador Técnico manifiesta:

*“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*

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

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 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

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

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”.

R/: Nuestro poderdante **DESISTE** de las **Reivindicaciones 5, 6 y 10** 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.
Con relación a la **Reivindicación 4**, se **eliminó** la expresión referente al **“uso” y los resultados a obtener**, objetados por el Examinador.

2. DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

Reivindicaciones

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Capítulo Reivindicatorio porque:

“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...”.

“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

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. 22 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

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

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.”

R/: Nuestro poderdante se permite manifestar que de acuerdo a las objeciones del Examinador Técnico de Patentes se permite manifestar lo siguiente:

Con relación a las **reivindicaciones 1 y 4 estas están soportadas** en la descripción de la invención, así:

La **reivindicación 1** es *“una composición que comprende ácidos cafeoilshikimicos , ácido protocatéquico, hidroxitirosol, ácido hidroxibenzoico, dichos ácidos cafeoilshikimicos y sus derivados los cuales son extraídos de cualquier parte de la palma de aceite, **incluyendo pero no se limita al licor de la vegetación de la molienda** del aceite de palma y del molino de los desechos del aceite de palma”*.

La **Reivindicación 1** reivindica una composición de 4 compuestos, los cuales han sido extraídos de cualquier parte de la molienda de aceite de palma y los efluentes. Esto se encuentra soportado en varios lugares de la memoria descriptiva. Por ejemplo, consulte la página 5, último párrafo; Ejemplo 3 (pág. 14) Figura 8. Todos ellos describen una composición que comprende los 4 compuestos anteriores. La descripción en varios lugares sustenta que cualquier corriente de efluente o parte del proceso de molienda de aceite de palma se pueden usar.

La **Reivindicación 4** dice así: *“Un método para la preparación de una composición que contiene ácidos cafeoylshikimicos y sus derivados,*

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

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 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

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

comprendiendo dicho método las etapas de: - pre – concentrar un extracto que contiene dichos ácidos cafeoilshikimicos y sus derivados; y - aislar dichos ácidos cafeoilshikimicos y sus derivados de dicho extracto mediante cromatografía líquida”.

Lo anterior se encuentra descrito en el Ejemplo 1 (Pág. 10) y en la descripción en la página 7 en el segundo párrafo, donde se encuentra sustentada la reivindicación 4.

En la **reivindicación 1**, se **eliminaron** las expresiones **"cualquier parte"**. **"pero no confinado en el licor vegetal de la molienda de aceite de palma"**

Se eliminó la reivindicación 9.

El solicitante desea manifestar que la expresión **"por lo menos "** **no es un término impreciso**, porque en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española su significado es **"no es inferior a"** [una determinada cantidad] ó **"un mínimo de un número de grupo"**. Dicha expresión es aceptada en las principales oficinas de patentes y no está clasificada como **"imprecisa"** a menos que exista un fuerte argumento a favor de la divulgación de la invención.

Por lo anterior, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO**, el cual consta 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
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 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

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

nueve (9) **nuevas reivindicaciones** en dos folios, que cumplen con los requisitos de claridad exigidos por el art. 30 de la Decisión 486.

Descripción.

El Examinador Técnico de Patentes la Descripción porque:

“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”.

R/: Nuestro poderdante se permite manifestar lo siguiente:

En la descripción de la invención se encuentra definido el método para la preparación del compuesto que contiene ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados, además de la etapa de pre-concentración definiendo algunas características técnicas de las etapas determinantes del método de la invención.

Dichas características se encuentran también mencionadas en los ejemplos que se consideran no limitativos de la invención.

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

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 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

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Por lo tanto, el solicitante manifiesta que la Descripción de la invención se encuentra debidamente definida, clara, precisa de forma que cualquier persona versada en la materia puede llegar a ejecutar la invención con la información allí descrita.

2. DEL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD.

El Examinador objeta el **Nivel Inventivo** con el documento **D1 (WO2008/127085)** porque:

“(....)”.

“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”.

“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 palma), 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”:

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

Bogotá D.C. – Colombia
Avda. 22 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

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

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

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

El documento **D1** en las reivindicaciones da a conocer los extractos botánicos del aceite vegetal líquido de palma para aplicaciones cosméticas. Este documento **D1** difiere en muchos aspectos con la **presente solicitud de patente de invención** de nuestro poderdante, así:

En primer lugar, el documento **D1** da a conocer la composición desde los extractos de licor de vegetación, por lo tanto los inventores aquí **no han dado ninguna enseñanza o motivación con relación a los otros extractos del proceso de molienda de aceite de palma.**

En segundo lugar, el documento **D1 no da a conocer ninguna etapa del método de separación de compuestos definidos** de los extractos del licor.

En tercer lugar, el documento **D1 no muestra ninguna composición** que esté de conformidad con la reivindicación 1, es decir, alguna composición que comprende algunos de los compuestos mencionados en la reivindicación 1 de la **presente solicitud de patente de invención** de nuestro poderdante.

En cuarto lugar, debido a la composición definida en **presente solicitud de patente de invención** de nuestro poderdante, el documento **D1** del estado

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. 22 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

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

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.** La presente solicitud de patente de invención de nuestro poderdante menciona específicamente los compuestos que definen la composición, y los propios compuestos que en sí son de todas las partes del proceso de molienda del aceite de palma, como se menciona en la descripción de la invención, como “no se limita a licor vegetación de la molienda de aceite de palma y molino de aceite del efluente”.

Por lo anterior, se puede concluir que el **documento D1 de la técnica anterior, no enseña la composición objeto de la presente solicitud de patente de invención** de nuestro poderdante, por lo tanto la invención es **NOVEDOSA**, además, no es un resultado obvio, ni se derivó de manera evidente del documento **D1** por lo tanto la invención tiene **NIVEL INVENTIVO**.

Finalmente, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO** el cual incluye nueve (9) nuevas **reivindicaciones** en dos folios; 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. 14.083 del 6 de agosto de 2013.

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

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 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

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: “**COMPOSICIÓN QUE CONSTA DE ÁCIDOS CAFEOL SHIKIMICOS, ÁCIDO PROTOCATECOICO, HIDROXITIRISOL, ÁCIDO HIDROBENZOICO Y SUS DERIVADOS Y MÉTODO PARA PREPARAR LOS MISMOS**” a nombre de la sociedad **MALAYSIAN PALM OIL BOARD** para las nuevas Reivindicaciones 1 a 9 inclusive.

Atentamente,



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

Anexos:

Nuevas (9) Reivindicaciones en dos folios.

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Una composición que consta de ácidos cafeoilshikímicos, ácido protocatecoico, hidroxitirosol, ácido hidrobenzoico, **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.
2. La composición de acuerdo con la Reivindicación 1, **CARACTERIZADA PORQUE** la composición consta de ácidos cafeoilshikímicos, ácido protocatecoico, hidroxitirosol, ácido hidroxibenzoico, y dichos ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados son extraídos del licor vegetal de la molienda de aceite de palma.
3. La composición de acuerdo con la Reivindicación 1, **CARACTERIZADA PORQUE** la composición consta además de al menos uno de los siguientes: hidroxitirosol, ácido p-hidroxibenzoico, ácido 5-O-cafeoilshikímico, ácido 4-O-cafeoilshikímico y ácido 3-O-cafeoilshikímico.
4. Un método para la preparación de un compuesto que contiene ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados, **CARACTERIZADO PORQUE** consta de las siguientes etapas:
 - pre-concentrar un extracto que contiene dichos ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados; y
 - aislar dichos ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados de dicho extracto mediante cromatografía líquida.
5. Un método para la preparación de un compuesto que contiene ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados, de acuerdo con la

Reivindicación 4, **CARACTERIZADO PORQUE** la etapa de pre-concentración comprende además las etapas de:

- cargar 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.

6. Un método de acuerdo con la Reivindicación 5, **CARACTERIZADO PORQUE** la cantidad de etanol frío es de al menos 3 volúmenes de extracto.
7. Un método de acuerdo con la Reivindicación 5, **CARACTERIZADO PORQUE** la cantidad de agua para disolver el precipitado es de 10 ml.
8. Un método de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones anteriores, **CARACTERIZADO PORQUE** al menos un solvente contiene 0.1% de ácido trifluoroacético y otro solvente contiene 10/90 0.1% de ácido trifluoroacético por acetonitrilo.
9. Un método de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones anteriores, **CARACTERIZADO PORQUE** el porcentaje de pureza de los ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados obtenidos al momento del aislamiento está dentro de 90 a 95%.