

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 – Mr

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
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2014

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-177129-00007-0000

Fecha: 2014-03-11 17:16:04 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

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

REFERENCIA: Expediente No. 11 – 177.129
TÍTULO: "COMPOSICIÓN QUE CONSTA DE ÁCIDOS CAFFOIL SHIKIMICOS, ÁCIDO PROTOCATECOICO, HIDROXITIRISOL, ÁCIDO HIDROBENZOICO Y SUS DERIVADOS Y MÉTODO PARA PREPARAR LOS MISMOS"
SOLICITANTE: MALAYSIAN PALM OIL BOARD
TRÁMITE: RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 4.240 DEL 31 DE ENERO DE 2014.

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. 4.240 del 31 de enero de 2014.

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 "COMPOSICIÓN QUE CONSTA DE ÁCIDOS CAFFOIL SHIKIMICOS, ÁCIDO PROTOCATECOICO, HIDROXITIRISOL, ÁCIDO HIDROBENZOICO Y SUS DERIVADOS Y MÉTODO PARA PREPARAR LOS MISMOS", que conllevo a denegar la solicitud por las siguientes razones:

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.

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
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

En primer lugar, el criterio esbozado por el Despacho, respecto a que las reivindicaciones 1 a 9, **no cumplen con el requisito de nivel inventivo** al basar su estudio en los documentos técnicos o antecedentes denominados D1 (WO 2008/127085) por no cumplir con las disposiciones del artículo 18 de la Decisión 486, 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".

"(...)"

"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 emplearlos 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, utilizaría la cara inferior del maletín divulgado en el documento D2 en el módulo divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1, por lo cual se consideran obvias".

"Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 9 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo".

"(...)"

"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

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
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

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, ...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 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...”

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

Primero que todo, el solicitante sostiene que las **reivindicaciones 4 a 8 no son lo que el Examinador ha afirmado**. El Examinador afirma que las reivindicaciones 4 – 8 son “el objeto de las reivindicaciones es un método de análisis del HPLC y no de la preparación de compuestos que tengan ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados”. El solicitante no está de acuerdo con la observación del Examinador e insiste que el Examinador se refiere a la descripción de la invención, donde el titular ha mencionado explícitamente que las etapas del método en la reivindicación 4 se refieren al método de preparación y no al análisis del HPLC.

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
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

El siguiente extracto, en cursiva, es la forma como se encuentra en la descripción:

"El primer paso del método de para la preparación de la composición es el pretratamiento de los extractos crudos para obtener extractos pre-concentrados o parcialmente purificados. Esto se puede realizar en condiciones rígidas bajas de someter los extractos a una cromatografía ultrarrápida o similares, o alternativamente, someter dichos extractos a precipitación con etanol, antes de la separación por cromatografía líquida alto desempeño. Los pasos principales involucrados para el primer enfoque son la carga de una columna de tipo "sep-pak", retirar las impurezas, diluir dichos extractos con metanol o etanol y someter dichos extractos para la etapa de concentración en un evaporador rotatorio. El segundo enfoque comprende los pasos de adición de una cantidad de extracto a tres volúmenes de etanol frío, almacenamiento de dicha mezcla durante la noche a una temperatura preferida de -20° C., centrifugado a 1500Xg por al menos 15 minutos, disolver el precipitado obtenido del paso anterior con una cantidad conveniente de agua destilada y concentración mediante evaporador rotatorio a 50°C para obtener el valor final preferido de 3 ml".

Cabe mencionar que estos pasos para ambos enfoques pueden estar sustituidos con pasos alternativos de procedimientos estándar conocidos en la técnica. Sin embargo, para conseguir un objetivo similar.

El siguiente paso imperativo del método de preparación de la composición que comprende los ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados implica el aislamiento y la purificación de ácidos cafeoilshikímicos particularmente de extractos purificados. Este puede llevarse a cabo con la cromatografía líquida de alta rendimiento convencional (HPLC) basada en condiciones rigurosas bajas o parámetros de preparación de un Econosil C18, 5µm de tamaño de partículas, con la longitud de la columna preferida de 25 cm X 10 mm de diámetro, velocidad de flujo de 3 ml por minuto. El gradiente de fase móvil preferida comprende dos disolventes, al menos un disolvente que consiste en ácido trifluoroacético al 0,1%(TFA) con una cantidad de agua y se añaden con otro disolvente que consiste en 10/90 de 0-1% de TFA/acetoniitrilo (ACN) v/v. La mezcla se sometió al aislamiento por HPLC y se observa que hay tres picos principales que indican la elución de ácidos cafeoilshikímicos a los 40 minutos y 48 minutos. Los ácidos cafeoilshikímicos eluidos recogidos de acuerdo con la presente invención pueden tener dentro de 90% y 95% o más de pureza. Queda entendido que la elección de columnas y parámetros para la HPLC puede variar, sin embargo para obtener un resultado similar del tiempo de elución como se describe. La fracción eluida puede ser recogida y proporciona en forma de polvo o líquido para su uso en otros análisis adecuadamente.

4

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
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASPI – AIPPI

En el segundo párrafo en cursiva, se afirma claramente que **la HPLC es un método de purificación**, sin embargo, otros métodos pueden ser adoptados.

Las etapas del método no son evidentes, ya que el documento de la técnica anterior (documento D1) no enseña ninguna de las etapas del método de la realización actual para obtener derivados de ácido cafeoilshikímico. Las etapas del método de referencia de la técnica anterior conducen a una composición que incluye el ácido cafeoilshikímico y entre otros compuestos fenólicos que conducen a un resultado diferente, con diferentes aplicaciones.

Sin embargo, la composición actual no se puede utilizar en el mismo campo como cosméticos como es el caso con la referencia de la técnica anterior (documento D1) citada. El documento D1 no da a conocer o enseñar o motivar a una persona experta en la técnica, las formas de realización de la presente invención en conjunto.

En segundo lugar, el solicitante manifiesta que modifica el capítulo reivindicatorio con el fin de precisar las características relevantes de la invención sobre el método de preparación de los compuestos que contiene ácidos cafeoilshikímicos, con respecto a las objeciones a la claridad de las reivindicaciones y para limitar la invención con respecto al documento D1, como sigue:

Se eliminan las reivindicaciones 1 a 3, y 5 a 9 inclusive que se refieren a la composición del ácido cafeoilshikímicos y sus derivados.

La reivindicación 4 original queda como nueva reivindicación 1 y adicionó la reivindicación 2 que se refiere al método para la preparación de un compuesto que contiene ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados de la corriente de licor vegetal de palma de aceite.

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
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

Por lo tanto, el solicitante pone a consideración un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO** el cual incluye **dos(2) nuevas reivindicaciones** en un folio; además, adjunto Recibo Oficial de Pago No. 14-005257 de Tasa de Modificación Reivindicaciones por valor de \$128.000.

Finalmente y de acuerdo con la **nuevasreivindicaciones 1 y 2y los argumentos antes expuestosestamos** demostrando que la **presente solicitud de patente de invención de nuestro poderdante** presenta **diferencias sustanciales** con respecto a la invención descrita en el documento **D1** del estado de la técnica, contrario a lo mencionado en el acto administrativo objeto del presente recurso. Por lo cual la presente invención cumple con los requisitos de patentabilidad como son **NIVEL INVENTIVO Y NOVEDAD**.

Por otra parte, el solicitante modifica el título de la invención como sigue:

**“MÉTODO PARA LA PREPARACION DE UNA COMPOSICIÓN QUE CONTIENE ÁCIDOS
CAFEOILSHIKIMICOS Y SUS DERIVADOS”**

Por lo tanto, 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. 4.240 del 31 de enero de 2014 y se proceda a **CONCEDER** el privilegio solicitado para la invención titulada **“MÉTODO PARA LA PREPARACION DE UNA COMPOSICIÓN QUE CONTIENE ÁCIDOS CAFEOILSHIKIMICOS Y SUS DERIVADOS”** a nombre de la sociedad **MALAYSIAN PALM OIL BOARD** para las **NUEVAS REIVINDICACIONES 1 y 2** que cumplen con los requisitos

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.

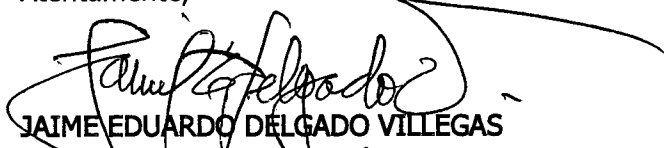
Abogados Consultores – Marcas y Patentes

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
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

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 (2) Reivindicaciones en UN folio.
Recibo de Caja No. 14-005257

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Un método para la preparación de una composición 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.

2. Un método para la preparación de un compuesto que contiene ácidos cafeoilshikímicos y sus derivados de la corriente de licor vegetal de la palma de aceite, **CARACTERIZADO PORQUE** el proceso de molienda comprende:
 - el pre-tratamiento de extracto crudo a partir de dicho licor vegetal para obtener extractos pre-concentrados, en el que dicho pretratamiento comprende someter dicho extractos a una cromatografía de resolución rápida, o someter dicha extractos a precipitación con etanol para obtener extractos parcialmente purificados; y
 - Aislamiento de dichos ácidos cafeoilshikimicos y sus derivados de dicho extracto parcialmente purificado por cromatografía líquida de alta resolución.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 005257

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. _____

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

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

Enero 17 de 2014 - 13:39:30