

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27224

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-132105

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 6 de agosto de 2012, con el N° 12-132105-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Malaysian Palm Oil Board, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "EFECTOS DE LA OBESIDAD Y ANTI-DISLIPIDEMIA DE LOS COMPUESTOS FENÓLICOS PALMA DE ACEITE EN LA PREVENCIÓN DE ARTEROSCLEROSIS Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR", que corresponde a la solicitud internacional PCT/MY2011/000002 del 7 de enero de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 659 del 2 de enero de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 18984, notificado por fijación en lista el 8 de octubre 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° 12-132105-00006-0000 del 13 de febrero de 2014, 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. No se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, debido a que se caracteriza la composición porque los fenólicos de palma son obtenidos del licor de molienda de vegetación (reiv. 1) o porque el extracto se obtiene de la corriente no acuosa del proceso de molienda de la palma de aceite (reiv. 2), estos procesos no se encuentran divulgados en la descripción, por lo cual el nuevo pliego reivindicatorio implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial por lo que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486. En consecuencia, no se aceptó el capítulo reivindicatorio modificado y se estudiaron las reivindicaciones contenidas en el radicado número 12-132105-00000-0000.

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 tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27224

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-132105

serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. La(s) reivindicación(es) 1 a 26 visible(s) en el escrito radicado bajo el N° 12-132105-00000-0000 no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto está(n) referida(s) a un uso, aunque el solicitante la(s) encabeza con la expresión “Una composición”, en realidad está(n) referida(s) al uso de los compuestos fenólicos del aceite de palma en el manejo de la obesidad y la dislipidemia. Nótese que la(s) reivindicación(es) 4 a 16 y 19 se refieren de manera específica al uso terapéutico de las composiciones como única característica técnica, del mismo modo las reivindicaciones 24 y 25 caracterizan la composición por presentarse en “forma nutracéutico” o “complementaria nutricional” los cuales son usos que se dan a los compuestos fenólicos y no características técnicas de un producto. Por lo tanto, no es posible conceder para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

Por otra parte, las reivindicaciones 1 a 18, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico consiste en prevenir los efectos de la dislipidemia, la aterosclerosis y las enfermedades cardiovasculares relacionadas con estas. Para resolver este problema técnico se una composición que comprende compuestos fenólicos del aceite de palma.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 7 de enero de 2010, 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 (aron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2009/008697	Extract from palm leaves and a method for producing the same	Enero 15 2009
D2	WO2008/130216	Compounds extracted from palm oil mil effluent for the Treatment of cáncer	Octubre 30 de 2008
D3	WO2009/014417	An antiviral compositions	Enero 29 de 2009
D4	WO2009/110782	Extract from oil palm leaves comprising phenolic acids	Septiembre 11 de 2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27224
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-132105

D5	WO2009/035314	A botanical extract from the aqueous stream of the palm oil milling process for the prevention and inhibition of oxidative stress and haemolysis in human read blood cells	Marzo 19 de 2009
D6	Artículo*	Palm fruit chemistry and Nutrition	2003

El documento D1¹ divulga un extracto de compuestos fenólicos y extracto de aceite de palma (Descripción, Reivindicaciones modificadas).

El documento D2² el cual revela una composición que comprende ácidos fenólicos y flavonoides extraídos del aceite de palma (Pág. 1, Reiv. 1).

El documento D3³ el cual da a conocer una composición que comprende antioxidantes fenólicos obtenidos desde un extracto de aceite de palma (Resumen, Reiv. 1).

El documento D4⁴ el cual enseña un extracto aceite de palma que comprende ácidos fenólicos (Resumen, Reiv. 1).

El documento D5⁵ el cual divulga una composición que comprende compuestos fenólicos extraídos del aceite de palma (de licor de vegetación de palma) (Resumen).

El documento D6⁶ divulga la composición de aceite de palma que comprende los compuestos fenólicos (Resumen).

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

1 [] http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2009008697A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20090115&DB=worldwide.espacenet.com&locale=es_LP

2 [] http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2008130216A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20081030&DB=worldwide.espacenet.com&locale=es_LP

3 [] http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2009014417A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20090129&DB=worldwide.espacenet.com&locale=es_LP

4 [] http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2009110782A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20090911&DB=worldwide.espacenet.com&locale=es_LP

5 [] http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2009035314A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20090319&DB=worldwide.espacenet.com&locale=es_LP

6 [] <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14506001>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27224
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-132105

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, las composiciones reclamadas en la solicitud no son nuevas, teniendo en cuenta que la reivindicación 17 está referida a: “La composición según la Reivindicación 1 en el que el extracto se obtiene a partir de cualquier parte del aceite de palma...” (Folio. 52 del radicado N° 12-132105-00000-0000)

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 (los) documento(s) D1 a D6 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2	D3	D4	D5	D6
Composición que comprende:	Un composición comestible que comprende:	Composición que comprende:	Composición que comprende:	Extracto de	composición que comprende	composición de aceite de palma que comprende l
Compuestos fenólicos del aceite de palma.	Un extracto de palma de la familia Arecaceae	compuestos fenólicos del aceite de palma	Antioxidantes fenólicos del aceite de palma	compuesto s fenólicos del aceite de palma	compuestos fenólicos extraídos del aceite de palma	compuestos fenólicos

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de las composiciones de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1 a D6, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1 a D6.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 18 no mencionan alguna característica que haga nueva las composiciones de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

En respuesta al requerimiento realizado por esta Superintendencia la solicitante presenta un capítulo reivindicatorio modificado compuesto por 9 reivindicaciones. En relación con dicho documento, esta Oficina encuentra que las modificaciones realizadas implican una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicia debido a que la nueva reivindicación 1 caracteriza la composición por comprender

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27224

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-132105

“fenólicos de palma obtenidos de licor de molienda de vegetación”, dicha característica no se encuentra contenida en la descripción tal como fue radicada por la solicitante, igualmente, la reivindicación 2 caracteriza la composición porque “el extracto se obtiene de la corriente no acuosa del proceso de molienda de la palma de aceite”, esta característica tampoco se encuentra contenida en el aparte descriptivo de la solicitud y tampoco se describe la secuencia de etapas y condiciones que permiten la obtención de este producto. Si bien la reivindicación 18 del radicado No. 12-132105-00000-0000 caracteriza la composición porque el extracto se obtiene a partir de “licor de aceite de palma vegetación molino”, esta frase además de carecer de claridad, también adolece de sustento descriptivo.

En consecuencia a lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486, esta Superintendencia rechaza el nuevo pliego reivindicatorio presentado con el radicado No. 12-132105-00006-0000, por no cumplir con lo establecido en la norma en cuestión.

En cuanto tiene que ver con la afectación por falta de novedad de la presente solicitud la solicitante afirma que los documentos D1 a D6 no afectan la patentabilidad de la reclamación toda vez que los extractos fenólicos de aceite de palma divulgados en las anterioridades se obtienen mediante procesos diferentes a los extractos de las composiciones de la presente solicitud y que igualmente, las formulaciones de las anterioridades están dirigidas al tratamiento de padecimientos diferentes.

Al respecto, esta Superintendencia se permite aclarar que el proceso de obtención de un componente de una formulación no se considera una característica técnica de este tipo de productos, una composición debe caracterizarse por sus compuestos activos, excipientes, proporciones y cualidades de los mismos. En relación con el extracto, la caracterización de este por su proceso de extracción no es adecuada, toda vez que dicho extracto puede caracterizarse por sus componentes químicos principales y las proporciones de los mismos. Del igual modo, como se explicó anteriormente, el capítulo descriptivo de la presente solicitud no establece que los fenólicos se obtengan de licor de molienda de vegetación mediante la corriente no acuosa del proceso de molienda de palma de aceite, por lo cual esto no puede considerarse como una diferencia entre la solicitud y el estado de la técnica. Igualmente, la solicitud carece de información que permita establecer que los extractos de los documentos D2 a D6 que igualmente comprenden derivados fenólicos, no sean igualmente útiles para el tratamiento de padecimientos relacionados con la obesidad y la dislipidemia, por lo tanto se puede decir que la presente solicitud corresponde a la identificación otro uso de los extractos de aceite de palma. Sin embargo, es importante señalar que el documento D1 establece que los extractos de palma son útiles en el manejo de la hipercolesterolemia, hipertensión, hiperlipidemia, aterosclerosis, obesidad, estrés oxidativo, daños de órganos y otros padecimientos relacionados con las anteriores condiciones (Pág. 1). En consecuencia la utilidad del extracto de aceite de palma que comprende derivados fenólicos en el tratamiento de la obesidad y la aterosclerosis es conocida.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27224

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-132105

manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “EFECTOS DE LA OBESIDAD Y ANTI-DISLIPIDEMIA DE LOS COMPUESTOS FENÓLICOS PALMA DE ACEITE EN LA PREVENCIÓN DE ARTEROSCLEROSIS Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Malasyan Palm Oil Board, advirtiéndole(s) que contra ella 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 Abr 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elaboró: Emilse Cano Urrego
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez