

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62959

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-132105

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. 27224 del 29 de abril de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “EFECTOS DE LA OBESIDAD Y ANTI-DISLIPIDEMIA DE LOS COMPUESTOS FENÓLICOS PALMA DE ACEITE EN LA PREVENCIÓN DE ARTEROESCLEROSIS Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 18 de junio de 2014 con el No. 12-132105-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad MALASYAN PALM OIL BOARD, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente manifiesta, respecto al rechazo del capítulo reivindicatorio presentado en respuesta a la acción oficial bajo el argumento de que corresponde a una ampliación de materia, que *“En primer lugar, la nueva reivindicación 1 corresponde a las antiguas reivindicaciones 1 y 18 combinadas (...) las reivindicaciones originales 1 y 18 nunca fueron objetadas por falta de sustento descriptivo. En segundo lugar, la nueva reivindicación 2 corresponde a una combinación de las antiguas reivindicaciones 2 y 17 (...) es perfectamente válido que la nueva reivindicación 2 establezca que los extractos se obtienen de ‘la corriente no acuosa del proceso de molienda de la palma de aceite’, ya que dicha corriente no acuosa del proceso de molienda de palma corresponde al aceite de palma planteado en la reivindicación 17.”*

En cuanto a la novedad de la invención señala que *“En vista de que, como se demuestra arriba, las reivindicaciones modificadas si tienen sustento en la descripción, las objeciones presentadas por el examinador al capítulo reivindicatorio han sido debidamente subsanadas. De igual forma, el solicitante quisiera insistir en los siguientes argumentos, presentado en respuesta a la acción oficial (...) D1 no guarda ninguna relevancia sobre la materia reclamada en la solicitud y contenida en el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto (...) la presente solicitud no divulga ni enseña la inclusión de vitamina E en sus composiciones. D2 además divulga composiciones para el tratamiento de cánceres, lo cual no es objeto de la presente solicitud (...) D3 divulga una composición antiviral, la cual extrae fenólicos de aceite de palma de la corriente de licor de vegetación (...) la cual es una corriente de efluentes; en tanto que la presente invención (...) la corriente no es efluente (...) D4 divulga extractos que tienen ácidos fenólicos de las hojas de palma de aceite, y sus aplicaciones. Además, la composición fenólica de los extractos de las hojas de palma de aceite es diferente a los fenólicos de aceite de palma extraídos de la corriente de producto del proceso de molienda de la palma de aceite (...) D5 divulga composiciones de la corriente acuosa (...) D6 discute la*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62959

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-132105

química del fruto de palma y no de los productos procesados o de las corrientes de productos del proceso de molienda de la palma de aceite (...) Como se puede observar, los documentos citados por el examinador no guardan ninguna relación con la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio modificado (...) Sin una enseñanza específica sobre el origen de los compuestos fenólicos las enseñanzas generales del estado del arte no pueden afectar la novedad de la presente solicitud."

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

Frente a la lectura del capítulo reivindicatorio antiguo se encuentra que la nueva reivindicación 1 es posible que se origine en la conjunción de las reivindicaciones 1 y 18 antiguas. Sin embargo es pertinente señalar que la antigua reivindicación 18 no señala de manera expresa el "licor de molienda de vegetación", sino "licor de aceite de palma vegetación molino", es decir, no señala de manera inequívoca el proceso de obtención del extracto a partir del licor de molienda de vegetación, del cual no se encuentra soporte en la descripción. Ahora bien, no es cierto que la nueva reivindicación 2 corresponda a la combinación de las antiguas reivindicaciones 2 y 17. Las antiguas reivindicaciones 2 y 17 corresponden a: 2. *"Una composición útil para proporcionar anti-obesidad o propiedades anti-dyslipidemics, <sic> en donde dicha composición que comprende extractos de aceite de palma."* 17. *"La composición según la Reivindicación 1 en el que el extracto se obtiene a partir de cualquier parte de aceite de palma."* De la lectura y conjunción de las anteriores reivindicaciones sólo se podría llegar a una composición útil para proporcionar anti obesidad o propiedades anti-dislipidémicas en donde dicha composición comprende extractos de aceite de palma en donde el extracto se obtiene de cualquier parte de aceite de palma. Sin embargo, no hay manera de que lo anterior se pueda interpretar como que el extracto de cualquier parte de aceite de palma corresponde al extracto a partir de la corriente no acuosa del proceso de molienda de la palma de aceite, menos cuando en ninguna parte de la descripción se hace referencia al proceso para obtener dicho extracto.

Así las cosas, el rechazo del capítulo reivindicatorio se realizó en debida forma porque, como bien se explica en la decisión impugnada, implica ampliación de materia, toda vez que la obtención de los extractos fenólicos, sea del licor de molienda de vegetación o de la corriente no acuosa del proceso de molienda de la palma, no está divulgada en la descripción, de tal manera que el nuevo capítulo reivindicatorio modificado no cumple con las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En cuanto a la novedad de la invención, se reitera lo dicho en la decisión recurrida toda vez que los argumentos están dirigidos a la defensa del nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, como ya se explicó, no puede ser aceptado por incumplir con el artículo 34 de la citada Decisión 486. Se recuerda que la novedad de la invención se ve afectada por los documentos D1 – D6 que divulgan composiciones que comprenden compuestos fenólicos del aceite de palma, las cuales son las mismas características técnicas esenciales de la composición de la invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62959

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-132105

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 27224 del 29 de abril de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad MALASYAN 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 22 Oct 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández