

CASTELLANOS & CO LTDA  
ABOGADOS  
Calle 94 A No. 7 A-09  
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

Señor

**SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



**No. 12-132105-00009-0000**

Fecha: 2014-06-18 15:21:26 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII  
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

Re.: Expediente **No. 12-132105**

Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional para:

**“EFECTOS DE LA OBESIDAD Y ANTI-DISLIPIDEMIA DE LOS COMPUESTOS FENOLICOS PALMA DE ACEITE EN LA PREVENCION DE ARTEROSCLEROSIS Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR”.**

Solicitante: **MALASYAN PALM OIL BOARD**

## **RECURSO DE REPOSICIÓN**

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, domiciliada e identificada como aparece al pie de mi firma, apoderada de la sociedad solicitante en el asunto de la referencia, atentamente acudo a su Despacho con el fin de interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** (art. 50 C.C.A.) para que se revoque en su totalidad la resolución No. **27224** de 29 de abril de 2014, notificada por listado desfijado el 6 de mayo de 2014.

### **1. LA RESOLUCION No. 27224**

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 27224 por la cual se rechazan las reivindicaciones modificadas 1 – 9 presentadas en respuesta a la acción oficial y se niegan las reivindicaciones 1 – 18 de la solicitud de patente radicada el día 6 de agosto de 2012, para el invento denominado: **“EFECTOS DE LA OBESIDAD Y ANTI-DISLIPIDEMIA DE LOS COMPUESTOS FENOLICOS PALMA DE ACEITE EN LA PREVENCION DE ARTEROSCLEROSIS Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR”**, y radicada bajo el expediente N° 12 132105.

## 2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 27224

La Resolución 27224 establece en su considerando cuarto que las reivindicaciones 1 – 9 no se aceptan “... 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.”

La Resolución 27224 establece en su considerando sexto que las reivindicaciones 1 a 18 no son patentables porque no cumplen con el requisito de novedad. De igual forma, establece en su artículo sexto que las reivindicaciones 1 a 26 no son patentables por cuanto están referidas a un uso.

Para soportar tal afirmación se exponen los siguientes argumentos:

- El problema técnico consiste en prevenir los efectos de la dislipidemia, la arterosclerosis y las enfermedades cardiovasculares relacionadas con estas.
- Para resolver este problema técnico se propone una composición que comprende compuestos fenólicos del aceite de palma.
- La determinación del estado de la técnica permitió ubicar Los documentos D1 a D6. El documento D1 divulga un extracto de compuestos fenólicos y extracto de aceite de palma (Descripción, Reivindicaciones modificadas). El documento D2 revela una composición que comprende ácidos fenólicos y flavonoides extraídos del aceite de palma (Pág. 1, Reiv. 1). El documento D3 da a conocer una composición que comprende antioxidantes fenólicos obtenidos desde un extracto de aceite de palma (Resumen, Reiv. 1). El documento D4 enseña un extracto aceite de palma que comprende ácidos fenólicos (Resumen, Reiv. 1). El documento D5 divulga una composición que comprende compuestos fenólicos extraídos del aceite de palma (de licor de vegetación de palma) (Resumen). El documento D6 divulga la composición de aceite de palma que comprende los compuestos fenólicos (Resumen).

a) Basándose en la información anterior, el examinador considera que las reivindicaciones 1 y 18, no cumplen con el requisito de novedad teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Según expresa textualmente la Examinadora en relación con la novedad: *"... 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."*
- De igual forma, establece que *"... 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."*
- Por otro lado, afirma que *"... 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 inicial..."*

b) Finalmente, sobre los argumentos del solicitante en relación con las objeciones planteadas en las acciones oficiales, la Examinadora responde que *"... 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."*

### 3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución N° 27224 del 29 de abril de 2014:

#### 3.1 Violación del artículo 34 de la Decisión 486:

Según el artículo 34 de la Decisión 486:

*“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.*

*Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.”*

Respecto al rechazo por parte del examinador del capítulo reivindicatorio presentado en respuesta a la acción oficial, argumentando que el mismo corresponde a una ampliación de la materia ya que los procesos allí reclamados no se encuentran divulgados en la descripción, el solicitante quisiera indicar al examinador lo siguiente:

- En primer lugar, la nueva reivindicación 1 corresponde a las antiguas reivindicaciones 1 y 18 combinadas, por lo tanto no es cierto que dicha reivindicación corresponda a una aplicación de la protección inicial reivindicada, es una limitación a la protección solicitada inicialmente. Por otra parte, 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. La antigua reivindicación 2 planteaba que los extractos de la presente invención se obtenían de la palma de aceite, en tanto que la antigua reivindicación 17 planteaba que los extractos se obtenían de cualquier parte del aceite de palma. Por lo tanto, 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 vista de lo anterior, el solicitante considera que las nuevas reivindicaciones 1 y 2 y, por ende, la totalidad del capítulo reivindicatorio modificado se encuentran debidamente sustentadas en la descripción y el capítulo reivindicatorio como fue presentado originalmente, ya que la Oficina de Patentes en ningún momento presentó objeciones de suficiencia a las antiguas reivindicaciones 1, 2 17 y 18.

### **3.2 Violación del artículo 14 y el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

Según el artículo 14 de la Decisión 486:

*“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.**”*

Según el artículo 16 de la Decisión 486:

*“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

*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 vista de que, como se demuestra arriba, las reivindicaciones modificadas sí 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, presentados en respuesta a la acción oficial:

La anterioridad D1 divulga “un extracto de **hojas de palma** que es capaz de prevenir o ayudar en el manejo del hipercolesterol, hipertensión, hiperlipidemia, arterosclerosis, obesidad, estrés oxidativo, daño de órganos y otras enfermedades relacionadas con o causadas por tales condiciones de un individuo al usar los extractos de los productos pertinentes”.

Claramente, D1 se relaciona con extractos de la hoja de palma en tanto que la presente solicitud divulga y reclama formulaciones que comprenden fenólicos de aceite de palma, los cuales se obtienen de los molinos de procesamiento del aceite de palma. Por lo tanto, D1 no guarda ninguna relevancia sobre la materia reclamada en la solicitud y contenida en el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto y no afecta la novedad de la invención como se divulga en la presente solicitud.

D2 divulga composiciones que contienen fenólicos de aceite de palma y vitamina E para el tratamiento de diferentes cánceres. 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 el 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 del proceso de molienda del aceite de palma, la cual es una corriente de efluentes; en tanto que la presente invención tiene fenólicos de aceite de palma extraídos de los extractos de aceite de palma, o sea la corriente que no es efluente o la corriente de producto del proceso de molienda de la palma de aceite.

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. Por lo tanto, D4 no es relevante para la materia objeto de la presente solicitud y no anticipa la presente solicitud.

D5 divulga composiciones de la corriente acuosa, o sea otra corriente de efluentes del proceso de molienda de la palma de aceite, para el tratamiento y prevención del estrés oxidativo. La presente solicitud claramente no es relevante a la materia divulgada por D5. Además, la composición como se divulga lleva a la inhibición de la progresión rápida de la formación de MetHb, debido a la remoción del  $H_2O_2$  generado en el proceso metabólico dentro del cuerpo. Como tal, la solicitud en estudio no divulga tales efectos, ya que la composición tiene como propósito tratar la obesidad y es un producto anti-obesidad y dislipidémico.

El documento D6 discute la química del fruto de palma y no de los productos procesados o las corrientes de productos del proceso de molienda de la palma de aceite. La presente solicitud, como se menciona arriba, describe la composición obtenida de extractos de las corrientes del proceso de molienda de la palma de aceite.

Como se puede observar, los documentos citados por el examinador o no guardan ninguna relación con la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio modificado, o comprenden divulgaciones extremadamente generales que no pueden ser tenidas en cuenta al momento de evaluar la novedad de la solicitud. Respetuosamente se le recuerda al examinador lo establecido en la página 120, numeral 2.12.3.1 de la **GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD**, en donde dice lo siguiente:

*“El examinador deberá tener en cuenta que una expresión general del estado de la técnica no anula la novedad de un elemento particular que se reivindica y que está incluido dentro de tal expresión general.”*

Como se puede observar de los argumentos indicados arriba, los documentos del estado del arte no enseñan específicamente compuestos fenólicos obtenidos de la corriente no acuosa proveniente del proceso de extracción del aceite de palma. 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. Los documentos D1 – D6 evidencian que los compuestos fenólicos pueden obtenerse de un sinnúmero de corriente y productos del proceso de extracción del aceite de palma, pero ninguno de ellos divulga de manera específica los compuestos fenólicos obtenidos expresamente de la corriente no acuosa del proceso de extracción del aceite de palma.

### **3.3 Conclusión**

Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación de los artículos 14, 16 y 34 de la Decisión 486 y que en consecuencia, la misma debe ser revocada y en su lugar se debe otorgar la solicitud de patente para la invención **“EFECTOS DE LA OBESIDAD Y ANTI-DISLIPIDEMIA DE LOS COMPUESTOS FENOLICOS PALMA DE ACEITE EN LA PREVENCION DE ARTEROSCLEROSIS Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR”** a favor del **MALASYAN PALM OIL BOARD**, por cumplir con los requisitos de patentabilidad.

## **4. FUNDAMENTOS DE DERECHO**

Fundamento el presente recurso en las siguientes normas:

- Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- Artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- Artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

## 5. PETICIÓN

Solicito a su despacho que con fundamento en los hechos y normas citadas:

1. Se revoque la resolución No. **27224** del 29 de abril de 2014 en cuanto a la negación del privilegio de patente de invención.
2. Que como consecuencia de la revocatoria, se otorgue el privilegio de patente a la invención titulada **“EFECTOS DE LA OBESIDAD Y ANTI-DISLIPIDEMIA DE LOS COMPUESTOS FENOLICOS PALMA DE ACEITE EN LA PREVENCION DE ARTEROSCLEROSIS Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR”**.

## 6. PRUEBAS

Solicito que se tengan como tales, los documentos contenidos en el Expediente No. **12 132105** de la referencia, en el que se presentó la solicitud de privilegio de patente para la invención titulada **“EFECTOS DE LA OBESIDAD Y ANTI-DISLIPIDEMIA DE LOS COMPUESTOS FENOLICOS PALMA DE ACEITE EN LA PREVENCION DE ARTEROSCLEROSIS Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR”** a favor de **MALASYAN PALM OIL BOARD**.

## 7. NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE

**MALASYAN PALM OIL BOARD**

No 6, Persiaran Institusi Bandar Baru Bangi

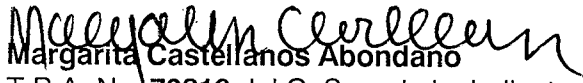
43000 Kajang Selangor

MALASIA

## 8. NOTIFICACIONES

Las recibiré en la Secretaría de su Despacho y en mi oficina en la **Calle 94 A No. 7 A-09**, teléfono 7560770.

Del Señor Superintendente,

  
Margarita Castellanos Abondano  
T.P.A. No. 70819 del C. Sup. de la Judicatura.  
C.C. No. 39.779.654 de Usaquén  
Calle 94 A No. 7 A-09  
Teléfono: 7560770 - 7550158

Bogotá, D.C. 18 JUN. 2014  
MCA/Chr  
P3191  
MEMORIAL RECURSO REPOSICION