

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

Asunto:	Radicación:	13-4870- -4
	Trámite:	11
	Evento:	378
	Actuación:	519
	Oficio:	21144
	Folios:	5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/MY2011/000097				
Fecha de Presentación Internacional	16/06/2011				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad. Nº 13-004870-00000-0000	11/enero/2013
Reivindicaciones:	Rad. Nº 13-004870-00000-0000	11/enero/2013
Dibujos:	Rad. Nº 13-004870-00000-0000	11/enero/2013
Prioridad:	MY PI 2010002835	16/junio/2010

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y

no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. De acuerdo a lo anterior, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 16.

Título de la solicitud: “Composiciones que constan de ácido shikímico obtenido de materiales a base de palma aceitera y método de producción de las mismas” (Fl. 1).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar un método para la producción de ácido shikímico a partir de una fuente renovable.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método para la producción de ácido shikímico a partir de extractos de materiales a base de palma aceitera.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 C 61/00.

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

La reivindicación independiente 1 menciona un método pero este no se define correctamente como una serie de etapas secuenciales y lógicas donde se transforma una materia física y las condiciones de dichas etapas, que solucionan el problema técnico objetivo. Se sugiere redactar dicha reivindicación en dos partes, donde la primera parte (preámbulo) sitúe el objeto de la invención dentro del contexto técnico, lo que se conoce y no se reclama ningún privilegio, y la segunda parte (parte característica) donde se define claramente lo que se considera novedoso y se desea proteger; éstas dos partes separadas por expresiones tales como: *caracterizado por, que comprende* o similares; además, donde cada una de las etapas del método inicie con un verbo en tercera persona del singular.

Las reivindicaciones 1 y 2 definen la materia a proteger de una forma muy general, no limitando correctamente el alcance de la invención, ya que no están definidas con claridad las etapas de: obtener los extractos de base de palma y purificar dichos extractos, respectivamente. Se sugiere especificar con exactitud dichas etapas presentándolas como características técnicas en la reivindicación 1 ya que se consideran esenciales para el método.

Se sugiere reemplazar el término: “Un”, que se presenta iniciando el preámbulo de cada reivindicación dependiente, por el término: El.

La reivindicación 5 se presenta de forma incompleta. Se sugiere la siguiente caracterización: *los extractos se obtienen de materiales de desecho líquidos de palma aceitera*.

Expresiones como: “*por ejemplo*” en la reivindicación 9, ó *preferiblemente, preferentemente, tal como y en especial*, precediendo una característica no son limitativas porque hacen opcional a la característica y no limitan el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.

Las reivindicaciones 13 a 16 no definen correctamente la materia a proteger ya que ésta se caracteriza por medio del proceso de obtención de las materias primas, lo cual no es aceptable; y no se definen correctamente por las características técnicas estructurales de la propia composición; por lo tanto, se requiere hacer las correcciones pertinentes. Se recuerda que una reivindicación de composición solo puede estar caracterizada por sus componentes y las proporciones de estos.

Se recuerda que una reivindicación no debe estar caracterizada en términos de usos, funciones, resultados a obtener, efectos o ventajas.

Descripción (Art. 28 D 486)

La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda ejecutarla (ó reproducirla). Por lo tanto, se requiere a la Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: junio 16 de 2010 y se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	CO6480920	“Composición que consta de ácidos cafeoilshikimicos, ácido protocatecoico, hidroxitirosol, ácido hidrobenzoico y sus derivados y método para preparar los mismos”	26/mayo/2009*

*fecha de prioridad.

El documento D1¹ divulga una composición que comprende al menos compuestos principales que incluyen los isómeros del ácido cafeoilshikímico, ácido para-hidroxibenzoico, ácido protocatecoico e hidroxitirosol y un método para preparar la misma a partir de palma aceitera incluyendo, pero sin confinarse, el licor vegetal de la molienda de aceite de palma (Pág. 1, Fl. 4).

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Es importante mencionar que el siguiente examen de patentabilidad se realizó teniendo en cuenta las objeciones del numeral 4 del presente requerimiento.

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20101202&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=WO&NR=2010137943A1&KC=A1&ND=4

Novedad (Art. 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en “*Un método para la producción de ácido shikímico (...)*” (Ver página 22 del Rad. N° 13-004870-00000-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Método para la producción de ácido shikímico caracterizado porque comprende el paso de:	Extracción de ácido shikímico:
obtener extractos de materiales a base de palma aceitera.	Esta invención se enfoca en la materialización del valor y potencial del licor vegetal a partir de la molienda del aceite de palma y el efluente de la molienda del aceite de palma (POME) como fuente de ácido shikímico, y la posibilidad adicional de usar extractos de palma aceitera, el licor vegetal de la molienda del aceite de palma y el POME como alimentos funcionales, médicos, nutraceuticos y preparaciones farmacéuticas (Pags. 2 y 3, Fls. 5 y 6).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan alguna característica que haga nueva la solicitud, por ende, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486, ya que el documento D1 las anticipa de la siguiente forma: licor vegetal a partir de la molienda del aceite de palma y el efluente de la molienda del aceite de palma (POME) como fuente de ácido shikímico (Págs. 2 y 3). Las configuraciones de la presente invención son reproducción parcial de una composición que comprende ácidos cafeoshikímicos y otros compuestos fenólicos principales obtenidos de cualquier parte de la palma aceitera incluyendo licor vegetal del procesamiento de aceite de palma y efluente de molienda de aceite de palma (Pág. 5).

La reivindicación dependiente 12 no menciona alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no es nueva.

Debido a la incorrecta definición de la materia en las reivindicaciones de composición 13 a 16, estas son anticipadas por el documento D1 de la misma forma como se realizo para la reivindicación independiente 1. Además, en el mencionado documento se enseña que el ácido shikímico es utilizado en diversas aplicaciones como en alimentos funcionales, médicos, nutraceuticos y preparaciones farmacéuticas (Pág. 3).

7. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CO6480920	1 a 16	Novedad/Nivel inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2013-11-12

Elaboró: Eduardo Monroy Vega
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro