

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:63052

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-004870

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 11 de enero de 2013, con el N° 13-004870-00000-0000, por la sociedad Malaysian Palm Oil Board, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES QUE CONSTAN DE ÁCIDO SHIKÍMICO OBTENIDO DE MATERIALES A BASE DE PALMA ACEITERA Y MÉTODO DE PRODUCCION DE LAS MISMAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/MY2011/000097 del 16 de junio de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 667 del 15 de mayo de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 7986, notificado por fijación en lista el 8 de julio de 2014, 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 el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-004870-00011-0000 del 23 de septiembre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 y 2 que remplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

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 las reivindicaciones 1 y 2 no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:63052
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-004870

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico 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 se presenta un método para la producción de ácido shikímico a partir de extractos de materiales a base de palma aceitera.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 16 de junio 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 encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 2009/052303	“Processes for producing and recovering shikimic acid”	23/Abril/2009
D2	WO 2008/127085	“Botanical extracts from oil palm vegetation liquor for cosmeceutical applications”	23/Octubre/2008

El documento D1¹ divulga un método para la producción y purificación de ácido shikímico en plantas (Pág. 1, Párr. 1, Pág. 5, Párr. 10).

El documento D2² divulga un método para obtener compuestos de interés cosmético a partir del licor obtenido en el proceso de molienda de la palma aceitera (Pág. 5, líneas 7 a 16).

6.3. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.*

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090423&CC=WO&NR=2009052303A2&KC=A2
²http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20081023&CC=WO&NR=2008127085A1&KC=A1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:63052

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-004870

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: “Un método para la producción de ácido shikímico caracterizado porque comprende las etapas de...” (Ver Pág. 6 del Rad. N° 13-004870-00011-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

Tabla 1

Características técnicas esenciales	D1	D2
Un método para la producción de ácido shikímico caracterizado porque comprende las etapas de:	Método para la producción y purificación de ácido shikímico en plantas (Pág. 1, Párr. 1, Pág. 5, Párr. 10).	Método para obtener compuestos de interés cosmético a partir del licor obtenido en el proceso de molienda de la palma aceitera (Pág. 4, líneas 23 a 25, Pág. 5, líneas 7 a 16).
Tratar materiales a base de palma aceitera con glifosato.	Se realiza un tratamiento con glifosato a plantas susceptibles durante el cultivo o después de la cosecha del material vegetal (Pág. 6, Párr. 15, Pág. 13, Párr. 54, Pág. 18, Párr. 69, Págs. 18 a 20, Párr. 70).	No se menciona
Obtener extractos a partir de los materiales a base de palma aceitera mediante la molienda de dichos materiales.	Se obtienen extractos a partir de partes de las plantas mediante molienda y posterior contacto con soluciones ácidas (Pág. 25, Párr. 88).	Se realiza extracción de compuestos antioxidantes del tipo fenólicos al licor obtenido en el proceso de molienda de la palma aceitera (Pág. 5, líneas 7 a 16, Pág. 7, líneas 1 a 3).
Purificar el ácido shikímico a partir de dichos extractos mediante separación;	Se separa a partir de extractos el ácido shikímico mediante membranas (Pág. 41, Párr. 128 a Pág. 43, Párr. 133).	No se menciona
En donde dichos materiales a base de palma aceitera se seleccionan de efluentes de molienda de aceite de palma (POME).	No se menciona	El material de partida para producir los extractos es el licor acuoso obtenido en el proceso de molienda de la palma aceitera (Pág. 4, líneas 23 a 25Pág. 5, líneas 7 a 16).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:63052

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-004870

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulgan métodos para la extracción de ácido shikímico a partir de material vegetal y de compuestos a partir de un licor acuoso que es residuo del procesamiento de la palma aceitera, respectivamente.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el método del documento D1 consiste en que en D1 no se menciona que la extracción del ácido shikímico sea a partir de los efluentes de molienda de aceite de palma (POME).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el método del documento D2 consiste en que D2 no menciona ni el glifosato para el tratamiento de la palma ni el ácido shikímico como compuesto a extraer.

El efecto que logra el incluir el glifosato para el tratamiento de la palma de aceite es que permite generar ácido shikímico en la palma y por consiguiente un aumento de dicho ácido en los efluentes de molienda de aceite de palma (POME) de forma más eficiente.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así “¿cómo modificar el método de D2 para que se presente ácido shikímico en la palma y por consiguiente en los efluentes de molienda de aceite de palma (POME) de forma más eficiente?”.

Sin embargo, el glifosato como agente que induce la formación de ácido shikímico a material vegetal susceptible y la extracción de dicho ácido, ya están divulgados en el documento D1 que se refiere a un método para la producción y purificación de ácido shikímico a partir de diversos organismos, entre ellos plantas (Pág. 6, Párr. 15, Pág. 13, Párr. 54, Pág. 18, Párr. 69, Págs. 18 a 20, Párr. 70, Pág. 41, Párr. 128 a Pág. 43, Párr. 133).

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia incluiría el glifosato y la purificación de ácido shikímico de D1 como parte del método de D2, esperando con certeza lograr el proceso, como la de la reivindicación 1 de la solicitud, lo cual es considerado obvio y, por lo tanto, sin altura inventiva.

Puesto que la reivindicación dependiente 2 no menciona características adicionales que hagan inventiva la solicitud, se considera que tal reivindicación tampoco tiene nivel inventivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:63052

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-004870

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual la extracción del compuesto de interés en este caso el ácido shikímico es a partir de los efluentes de molienda del aceite de palma (POME) haciendo que la solicitud tenga una diferencia más clara con respecto al estado de la técnica y que en el documento D2 se extraen los compuestos de interés del aceite de palma, esta Oficina encuentra que en algunas etapas del proceso de obtención de aceite de palma por molienda cuando se emplea agua se generan licores acuosos que son residuos y/o subproductos del proceso, por lo que dichos licores son parte de los efluentes (POME)³ y que los compuestos de interés obtenidos en D2 provienen de los licores vegetales procedentes del proceso de molienda del aceite de palma (Pág. 4, líneas 23 a 25), es decir de las corrientes acuosas generadas del contacto del agua con el material vegetal y por lo tanto no provienen del aceite de palma.

Es oportuno aclarar que si bien el documento D1 no divulga que el ácido shikímico es producido por la palma aceitera, dicho documento resulta ser relevante para el análisis de nivel inventivo al indicarse que el problema técnico objetivo deducido a partir del documento D2 y la solicitud es el de estimular la producción de ácido shikímico en la palma aceitera, y en donde se encuentra que el documento D1 proporciona la solución a dicho problema al mencionar el empleo de glifosato para incrementar el contenido de ácido shikímico como compuesto de interés en el material vegetal, por lo que la invención reclamada resulta ser obvia y sin nivel inventivo, y por lo tanto el documento D1 si es adecuado para afectar la solicitud.

Asimismo, no es posible que la solicitante indique que existe un análisis retrospectivo de la solicitud ya que el hecho de inducir la acumulación de ácido shikímico en el material vegetal por parte del glifosato incide de forma indirecta en la presencia de dicho ácido en cualquier extracto, por lo que la presencia del ácido shikímico queda garantizada en los licores subproductos y/o residuos provenientes del proceso de molienda de la palma aceitera para la obtención de aceite de palma.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto presentado se modifica el título de la solicitud, el cual quedará de la siguiente manera: “MÉTODO DE OBTENCIÓN DE ÁCIDO SHIKÍMICO A PARTIR DE EFLUENTES DE MOLIENDA DE ACEITE DE PALMA (POME)”.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

³Nang, et al. Extraction and Identification of Water-Soluble Compounds in Palm-Pressed Fiber by SC-CO₂ and GC-MS. American Journal of Environmental Sciences. 2007. Vol. 3 (2). Pág. 54, Col. 2, Párr. 2 y Pág. 55, Col. 2, Párr. 2.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:63052

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-004870

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “MÉTODO DE OBTENCIÓN DE ÁCIDO SHIKÍMICO A PARTIR DE EFLUENTES DE MOLIENDA DE ACEITE DE PALMA (POME)”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Malaysian Palm Oil Board, advirtiéndole 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 22 Oct 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, castellanos@castellanosyco.co

Elaboró: Jorge Eduardo Cortazar Gomez
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández