

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

Bogotá D.C., 30 de enero de 2014

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMER
Ciudad

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-004870- -00005-0000

Fecha: 2014-01-30 15:44:44 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

REFERENCIA: Expediente No. 13 – 004.870

TÍTULO: “COMPOSICIONES QUE CONSTAN DE ÁCIDO SHIKÍMICO
OBTENIDO DE MATERIALES A BASE DE PALMA ACEITERA
Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE LAS MISMAS”

SOLICITANTE: MALAYSIAN PALM OIL BOARD

TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio
No. 21.144 del 12 de noviembre de 2013.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la
sociedad **MALAYSIAN PALM OIL BOARD**, dentro del término legal, presento
respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 21.144 del 12 de
noviembre de 2013.

1. DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

Reivindicaciones (art. 30 D 486)

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Capítulo Reivindicatorio porque:

“La reivindicación independiente 1 menciona un método pero este no se define

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIFI - AIPPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

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”.

“(..)”

R/: Nuestro poderdante de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes, procedió a modificar el capítulo reivindicatorio, teniendo en cuenta:

Se **modificó la reivindicación 1** donde se definieron las etapas que comprende el método para la producción de ácido shikímico.

Se **cambió el término “Un” por “El** de las reivindicaciones dependientes.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

■ ■ ■ ■ ■
Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. – Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPII

El contenido de la reivindicación 5, se incluyó en la nueva reivindicación 1 donde se agregó la expresión “los extractos se obtienen de materiales de desecho líquidos de palma aceitera”.

Se eliminaron las reivindicaciones 2, 3, 4, 5, 7 y 11 a 16, con el fin de limitar el objeto de la invención.

Por lo anterior, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO, el cual consta de cinco (5) Nuevas Reivindicaciones en dos folios.

2. DEL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD.

Novedad (art.16 D 486)

El Examinador objeta la novedad de la invención para las reivindicaciones 1 a 16 con el documento D1 (CO6480920) porque:

“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)”.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPII

“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 realizó 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).”.

R/: Con relación a las objeciones del Examinador de Patentes con respecto a la falta de **Novedad** de la invención en estudio, el solicitante desea resaltar lo siguiente:

Las **reivindicaciones modificadas** no son anticipadas por el documento **D1**. El documento **D1** no revela en detalle el proceso de purificación y separación del ácido shikímico a partir de los extractos de materiales a base de aceite de palma; en el que dichos extractos se obtienen de materiales de desecho líquidos de palma aceitera.

Esta corriente, antes de esta invención, fue considerada un desperdicio y de ningún valor. La **presente invención** da a conocer el **uso de glifosato** (descrito en la página 10 de la especificación) en la obtención de extractos de los efluentes de la molienda de palma aceitera. Por lo tanto, el documento **D1** no anticipa la reivindicación 1 de la presente solicitud en estudio.

Además, en el documento **D1** del estado de la técnica citado, es incierto el papel de los extractos de licor vegetal de la composición descrita en la reivindicación 1 de la técnica anterior, que dice:

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

“Una composición que comprende ácido cafeoyl shikímico, ácido protocatéquico, hidroxitirosol, ácido hidroxibenzoico dichos ácidos cafeoyl shikímicos y sus derivados extraídos de cualquier parte de la palma de aceite incluyendo pero no limitado al licor vegetal de la molienda de aceite de palma y los efluentes del molido de la palma de aceite”.

Como puede verse en la reivindicación 1 anterior del documento **D1**, la **composición no se limita al licor vegetal**. Además, **el uso de glifosato no ha sido revelado para obtener la extracción y purificación del ácido shikímico**.

Por lo tanto, la **nueva reivindicación 1** y las reivindicaciones dependientes de la reivindicación 1 no se anticipan por el documento **D1**.

Por lo tanto, el método que se encuentra definido y limitado en el **nuevo capítulo reivindicatorio de la presente solicitud** de patente de invención de nuestro poderdante, con respecto al documento **D1 no proporciona motivos para que un experto en la técnica espere un efecto esperado con el método reivindicado, lográndose como resultado una invención NOVEDOSA e INVENTIVA**.

Finalmente, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes: Un **NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO** el cual incluye **cinco Nuevas Reivindicaciones (5)** en dos folios; el cual cumple con los requisitos de **NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO y APLICACIÓN INDUSTRIAL** exigidos por la Decisión 486 del

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Acuerdo de la Comisión de la Comunidad Andina; además, estamos dando respuesta al Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 21.144 del 12 de noviembre de 2013.

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: “**COMPOSICIONES QUE CONSTAN DE ÁCIDO SHIKÍMICO OBTENIDO DE MATERIALES A BASE DE PALMA ACEITERA Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE LAS MISMAS**” a nombre de la sociedad **MALAYSIAN PALM OIL BOARD**, para las nuevas Reivindicaciones 1 a 5 inclusive.

Atentamente,



JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19.270.955 Bogotá
T.P. No. 43.308 C.S.J.

Anexos:
Nuevas Reivindicaciones (5) en dos folios.

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un método para la producción de ácido shikímico **CARACTERIZADO PORQUE** comprende las etapas de:
 - obtener extractos a partir de materiales a base de aceite de palma por tratamiento de dicho aceite de palma con glifosato;
 - purificar dicho ácido shikímico a partir de dicho extractos de materiales a base de aceite de palma; en el que dichos extractos se obtienen de materiales de desecho líquidos de palma aceitera.
2. El método como el descrito en la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** los extractos se obtienen de licor vegetal de aceite de palma.
3. El método como el descrito en la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** los extractos son obtenidos de la corriente de licor vegetal de la molienda del aceite de palma (POME).
4. El método como el descrito en la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** los extractos se obtienen de cualquiera de los siguientes materiales a base de palma aceitera; subproductos de palma aceitera, materiales de desecho de molienda de aceite de palma, materiales de industrias a base de palma aceitera, cualquier material vegetal de palma aceitera secundario, cualquier parte del árbol de palma aceitera, por ejemplo, pero no se limita al tallo, pulpa, semilla, tronco, hojas, racimos, fronda, cualquier parte del fruto de palma aceitera y otros materiales y fuentes a base de palma aceitera.

5. Un método como el reivindicado en la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** los extractos comprenden compuestos fenólicos del aceite de palma (OPP).