

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 13-4870- -8	FECHA: 2014-07-03 15:18:50
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Asunto: Radicación: 13-4870- -8
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 7986
 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 13-004870-00007-0000	6/Junio/2014
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 esta 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. Por lo tanto, se estudiara las reivindicación 1.

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” (Pág. 1, radicado N° 13-004870-00000-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de un 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) C07C 61/00.

4. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara por cuanto menciona un método sin enseñar la condiciones técnicas del proceso como lo son (temperaturas, presiones, flujos, etc). Se sugiere realizar la aclaración necesaria.

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 invocada, es decir, el 16 de junio de 2010.

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).

¹[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://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)

DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090423&CC=WO&NR=2009052303A2&KC=A2

²[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://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)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20081023&CC=WO&NR=2008127085A1&KC=A1

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en “Un método para la producción de ácido shikímico caracterizado porque comprende las etapas de...” (Ver Pág. 6 del Rad. N° 13-004870-00007-0000).

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características 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. 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 al licor obtenido en el proceso de molienda de la palma aceitera (Pág. 5, líneas 7 a 16).
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 entre: subproductos de la palma aceitera, materiales de desecho sólido a base de palma aceitera, licor vegetal de aceite de palma y afluente de molienda de aceite de palma (POME).	No se menciona	El material de partida para producir los extractos es el licor obtenido en el proceso de molienda de la palma aceitera (Pág. 5, líneas 7 a 16).

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 material subproducto 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 D1 no menciona la extracción del ácido shikímico a partir de un material proveniente de la palma aceitera.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el método del documento D2 consiste en que D2 no menciona la extracción del ácido shikímico.

El efecto que logra el incluir los materiales a base de palma aceitera es que permite aprovechar el cultivo y subproductos del procesamiento de la palma aceitera 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 D1 para que se aproveche el cultivo

y subproductos del procesamiento de palma aceitera de forma más eficiente?”.

Sin embargo, el aprovechamiento de subproductos del procesamiento de palma aceitera, ya está divulgado en el documento D2 que se refiere a la obtención de compuestos de interés cosmético a partir del licor obtenido en el proceso de molienda de la palma aceitera (Pág. 5, líneas 7 a 16).

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia incluiría el material proveniente de la palma aceitera de D2 en el procedimiento de la anterioridad D1, esperando con certeza lograr el método, como la de la reivindicación 1 de la solicitud, lo cual es considerado obvio y, por lo tanto, sin altura inventiva.

7. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicación afectada	Requisito que afecta
D1	WO 2009/052303	1	Nivel inventivo
D2	WO 2008/127085	1	Nivel inventivo

8. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual la invención es suficientemente clara al indicar que en la descripción se encuentra que la extracción del ácido shikímico se realiza siguiendo los principios de separación convencionales, entre los cuales se encuentran la separación libre de solventes, decantación en tres fases y el empleo de membranas, se reitera, que falta especificar con exactitud tanto las etapas de obtención del ácido shikímico y las condiciones de operación de estas etapas como características técnicas en la reivindicación 1, ya que se consideran esenciales para el método.

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 2014-07-08

Elaboró: Jorge Eduardo Cortazar Gomez
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro