

CASTELLANOS & Co. LTDA

A B O G A D O S

Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-004870- -00011-0000

Fecha: 2014-09-23 15:56:21 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 6

Señor

Director de la Dirección de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo Industria y Turismo

E.

S.

D.

Re.: Expediente No. **13 004870**

Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional, para:

“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**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, atentamente me permito dar repuesta a su oficio No. 7986, notificado el 8 de julio de 2014, de la siguiente manera:

Reivindicaciones

El examinador objeta la claridad de la reivindicación 1, argumentando que la misma divulga un método sin mencionar sus condiciones. Al respecto, el solicitante quisiera observar que i) las condiciones específicas del método reclamado no son una parte caracterizante de la invención ya que se emplean etapas estándar de molienda y separación, y ii) la descripción no enseña ni sugiere la información requerida por el examinador, por lo que incluirla en las reivindicaciones constituiría una ampliación a la materia divulgada en la solicitud presentada originalmente.

Por lo tanto, resulta absurdo continuar exigiéndole al solicitante que incluya información en las reivindicaciones que ni siquiera se encuentra contenida en la solicitud.

2

CASTELLANOS & Co. LTDA

A B O G A D O S
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

Así entonces, el nuevo pliego reivindicatorio cumple con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

Nivel inventivo

El examinador objeta el nivel inventivo de la presente solicitud, a la luz de las enseñanzas del documento WO 2009/052303 (en adelante D1) y el documento WO 2008/127085 (en adelante D2). Con el fin de subsanar las objeciones presentadas por el examinador al nivel inventivo de la presente solicitud, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se especifica que el material de partida para la obtención de ácido shikímico en la presente solicitud son los afluentes de molienda del aceite de palma; de esta forma se diferencia de manera más clara la invención reclamada del estado del arte.

En relación con los argumentos del examinador, el solicitante quisiera hacer los siguientes comentarios:

En primer lugar, el examinador establece que *"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**."*(Resaltado fuera del texto) Para el solicitante no es claro de qué manera dos documentos que no enseñan ni sugieren la extracción de ácido shikímico a partir del material vegetal que es sub-producto del proceso de obtención de aceite de palma, pueden afectar el nivel inventivo de una solicitud relacionada directamente con un método para la obtención de ácido shikímico a partir del material de desecho del proceso de producción de palma aceitera. De hecho, la única forma en que los documentos D1 y D2 pueden afectar de alguna manera el nivel inventivo de la presente solicitud es si se realiza un estudio retrospectivo de la misma.

En segundo lugar, al revisar cuidadosamente el documento D1, se observa que el mismo no enseña ni sugiere que la palma de aceite sea una fuente de ácido shikímico, por lo que un experto con habilidad en la materia no se vería motivado por dicho documento a explorar la

7

CASTELLANOS & Co. LTDA

A B O G A D O S
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

posibilidad de obtener dicho compuesto de la palma aceitera, mucho menos de la corriente de efluentes del proceso de molienda de la palma.

Tercero, si bien el documento D2 se relaciona con la separación de compuestos del aceite de palma, en ningún momento dicho documento enseña o sugiere que entre los productos obtenidos se encuentre el ácido shikímico, ni mucho menos que la separación de dichos compuestos de interés para la industria cosmética se lleve a cabo de la corriente de efluentes del proceso de extracción de aceite de palma. De hecho, el documento D2 establece específicamente que los compuestos de interés se extraen del aceite de palma.

Cuarto, el solicitante respetuosamente le recuerda al examinador lo establecido en las páginas 127 – 128 de la **Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad** en relación con el estudio de nivel inventivo de una solicitud:

*“La invención no tiene nivel inventivo cuando la combinación de los elementos que proveen la solución está revelada en el estado de la técnica, es decir, **no basta con la existencia de los elementos de manera aislada o individualmente considerados para concluir la falta de nivel inventivo**, sino que ellos en su totalidad e integridad enseñen de manera evidente la manera de llegar a la solución al problema técnico.”* (Resaltado fuera del texto)

En el caso en cuestión, el examinador solo está mostrando la existencia de elementos individuales pero de ninguna manera demuestra que el estado del arte los combine de una manera tal que lleve o motive al experto con habilidad en la materia a desarrollar el objeto de la presente solicitud de manera obvia. Al respecto, nuevamente es necesario citar la Guía arriba mencionada, la cual establece en la página 131 lo siguiente:

*“El examinador no debe basarse en apreciaciones personales, **toda objeción referente a falta de nivel inventivo debe probarse con documentos del estado de la técnica**. Es decir que el examinador debe determinar la materia que sí es patentable y excluir o negar aquella que no lo es, de acuerdo con el estado de la técnica y de conformidad con la legislación y la jurisprudencia y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y el estado de la*

técnica. El método para examinar el Nivel Inventivo será el método problema solución." (Resaltado fuera del texto)

De lo anterior es importante observar que el examinador no está demostrando que los documentos lleven de manera obvia al experto con habilidad en la materia al desarrollo de la presente invención. De hecho, de la tabla comparativa suministrada por el examinador y sus argumentos en contra del nivel inventivo de la solicitud, para el solicitante resulta evidente que el estudio efectuado se limita simplemente a una comparación entre la solicitud y el estado del arte con el fin de establecer los elementos comunes para luego concluir que las diferencias se derivan de manera obvia de los documentos citados. Como se establece arriba "...el examinador debe determinar la materia que sí es patentable y excluir o negar aquella que no lo es... y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y el estado de la técnica", que es lo que el examinador está haciendo para el estudio de la presente solicitud.

De acuerdo con el examinador, la presente invención es obvia porque "...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." Si bien el documento D2 enseña que es posible recuperar compuestos de interés para la industria cosmética a partir del licor obtenido del proceso de molienda de la palma aceitera, nada en dicho documento enseña o sugiere que el ácido shikímico sea uno de los compuestos que pueden extraerse. De igual forma, como se establece arriba, el documento D1 tampoco enseña ni sugiere que la palma aceitera sea una fuente de ácido shikímico. De hecho, el documento D1 proporciona enseñanzas muy generales respecto a lo que puede considerarse una fuente de ácido shikímico, por lo que para el experto con habilidad en la materia solo resultaría obvia la elección de la palma aceitera si se estudia la presente solicitud en retrospectiva.

En vista de lo anterior, el solicitante considera que el examinador no solo está efectuando un estudio retrospectivo de la presente solicitud, sino además está realizando un estudio indebido del nivel inventivo ya que esta simplemente limitándose a establecer la diferencias entre el estado del arte y la solicitud en estudio para luego concluir que tales diferencias son obvias y evidentes a la luz del mismo estado del arte. El solicitante reitera que ninguno de los documentos citados enseña o sugiere que sea posible obtener ácido shikímico de las corrientes de desecho del proceso de extracción del aceite de palma, por lo que el experto con habilidad

CASTELLANOS & Co. LTDA

A B O G A D O S
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

en la materia no encontraría motivación alguna en el estado del arte para derivar de manera obvia el objeto de la presente solicitud. Por lo tanto, se puede concluir que el objeto reclamado es inventivo por sobre las enseñanzas de los documentos D1 y D2 citados por el examinador.

Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones.

Señor Director,



Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. 39.779.654 de Bogotá
T.P.A. No. 70.819 del C.S.J.
Calle 94 A No. 7 A-09 – Bogotá, D.C.
Teléfono: 756 0770

23 SET. 2014

Bogotá, D.C.
MCA/

P3372
RESPUESTA EXAMEN DE FONDO

6

REIVINDICACIONES MODIFICADAS **EXAMEN DE FONDO**

1. Un método para la producción de ácido shikímico caracterizado porque comprende las etapas de:

- tratar materiales a base de palma aceitera con glifosato;
- obtener extractos a partir de los materiales a base de palma aceitera mediante la molienda de dichos materiales;
- purificar el ácido shikímico a partir de dichos extractos mediante separación;

en donde dichos materiales a base de palma aceitera se seleccionan de efluentes de molienda de aceite de palma (POME).

2. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que los efluentes de molienda de aceite de palma (POME) se seleccionan de materiales de desecho líquidos a base de palma aceitera y licor vegetal de aceite de palma.