

CASTELLANOS & CO LTDA
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-004870- -00014-0000

Fecha: 2014-12-11 15:21:05 Dep. 2020 DIR.NUEVASOR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

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

Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional para:

“COMPOSICIONES QUE CONSTAN DE ACIDO SHIKIMICO OBTENIDO DE MATERIALES A BASE DE PALMA ACEITERA Y METODOS DE PRODUCCION DE LAS MISMAS”.

Solicitante: **MALASYAN PALM OIL BOARD**

RECURSO DE REPOSICIÓN

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, domiciliada e identificada como aparece al pie de mi firma, apoderada de la sociedad solicitante en el asunto de la referencia, atentamente acudo a su Despacho con el fin de interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** (art. 50 C.C.A.) para que se revoque en su totalidad la resolución No. **63052** de 22 de octubre de 2014, notificada por listado desfijado el 28 de octubre de 2014.

1. LA RESOLUCION No. 63052

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 63052 por la cual se niegan las reivindicaciones 1 y 2 de la solicitud de patente radicada el día 11 de enero de 2013, para el invento denominado: **“COMPOSICIONES QUE CONSTAN DE ACIDO SHIKIMICO OBTENIDO DE MATERIALES A BASE DE PALMA ACEITERA Y METODOS DE PRODUCCION DE LAS MISMAS”**, y radicada bajo el expediente N° **13 004870**.

2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 63052

La Resolución 63052 establece en su considerando sexto que la las reivindicaciones 1 y 2 no son patentables por que no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

Para soportar tal afirmación exponen los siguientes argumentos:

- 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 la solicitud en estudio presenta un método para la producción de ácido shikímico a partir de extractos de materiales a base de palma aceitera.
 - La determinación del estado de la técnica permitió ubicar dos documentos, la solicitud de patente WO 2009/052303 (en adelante D1) y la solicitud de patente WO 2008/127085 (en adelante D2).
 - El documento D1 divulga un método para la producción y purificación de ácido shikímico en plantas (Pág. 1, Párr. 1, Pág. 5, Párr. 10).
 - El documento D2 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).
- a) Basándose en la información anterior, el examinador considera que las reivindicaciones 1 y 2, no cumplen con el requisito de nivel inventivo teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
- El examinador establece que: *"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)."*
 - De igual forma, establece que *"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 examinador argumenta que *"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."

- *Así mismo, afirma que "... 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 vista de todo lo anterior, el examinador concluye que "... 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."*
- b) *Finalmente, sobre los argumentos del solicitante en relación con las objeciones planteadas en las acciones oficiales, la Examinadora responde que "... 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) 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."*

De igual forma, establece el examinador que "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."

Finalmente, concluye el examinador diciendo que “...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.”

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución N° 63052 del 22 de octubre de 2014:

3.1 Violación del artículo 14 y el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Según el artículo 14 de la Decisión 486:

*“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.**”*

(Negrita personal)

Según 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. ”

Respecto a los comentarios del examinador, el solicitante quisiera hacer las siguientes observaciones:

- En primer lugar, el solicitante llama la atención del examinador a la **GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD**, la cual en las páginas 127-128, en el numeral 2.13, establece lo siguiente:

*“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)

Lo anterior significa que la combinación de las enseñanzas de los documentos citados por el examinador no deben solo sugerir los elementos individuales de la invención, sino que también deben enseñar de manera integral y evidente la manera de solucionar el problema técnico.

- De igual forma, la Guía arriba mencionada 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)

Lo cual significa que el examinador no debe solo establecer las diferencias entre los documentos del estado del arte y la solicitud en estudio sino además debe probar que los documentos suministran toda la información necesaria para que un experto con habilidad en la materia pueda derivar de manera obvia la materia reclamada en la solicitud.

- El examinador afirma que “...dichos licores son parte de los efluentes (POME) y que los compuestos de interés obtenidos en D2 provienen de los licores vegetales procedentes del proceso de molienda del aceite de palma”, si bien los compuestos de D2 se obtienen a partir de las corrientes de efluentes de palma, dicho documento en ninguna parte enseña o sugiere que entre dichos compuestos se encuentre el ácido shikímico. Por lo tanto, el experto con habilidad en la materia no encontraría en D2 enseñanza o sugerencia alguna que le permita derivar de manera obvia la extracción y purificación de ácido shikímico de dichos efluentes de palma.

- El examinador también afirma que *"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..."* Al respecto, el solicitante quisiera observar que el problema técnico objetivo planteado por el examinador en el numeral 6.1 de la resolución arriba mencionada es el siguiente: *"... la necesidad de suministrar un método para la producción de ácido shikímico a partir de una fuente renovable"*. Por lo tanto, parece haber una indebida motivación de la resolución ya que el examinador está planteando dos problemas objetivo diferentes, claramente sin ninguna relación entre ellos y sin ningún motivo o justificación aparente.

De igual forma, nada en la presente solicitud indica que el problema objetivo que se busca resolver sea un método para la producción de ácido shikímico a partir de una fuente renovable. Más aún, nada en la presente solicitud indica o sugiere que el método reclamado constituye una modificación del 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. El documento D2 solo divulga un método para extraer ciertos compuestos de los efluentes de molienda pero en ningún momento menciona el ácido shikímico como parte de dichos compuestos. Por lo tanto, no existe motivación alguna en D2 que lleve al experto con habilidad ordinaria en la materia para mejorar la extracción de ácido shikímico ya que dicho documento no enseña ni sugiere que el ácido shikímico sea un compuesto presente en los efluentes de molienda de aceite de palma.

- En relación con la afirmación del examinador de 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"*, el solicitante enfatiza el hecho que el problema planteado por el examinador no corresponde al objeto real de la solicitud en estudio, ya que la misma no busca ni suministrar un método para la producción de ácido shikímico a partir de una fuente renovable, ni modificar el método del documento D2 ya que, como se establece arriba, el método de D2 no enseña ni sugiere que el ácido shikímico sea un compuesto de interés. De hecho, puesto que el documento D2 no enseña ni sugiere la obtención de ácido shikímico a partir de los efluentes de la producción de aceite de palma, el experto con habilidad ordinaria en la materia no tendría ningún motivo para modificar el método allí divulgado con el fin de obtener un producto que no es de interés.

- Finalmente, en relación con la afirmación del examinador de que *"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..." el solicitante observa que, si bien el examinador tiene razón en el sentido que el documento D1 enseña que adicionar glifosato a un material vegetal promueve la producción de ácido shikímico en alguna especie de plantas, la combinación de los documentos D1 y D2 solo resulta obvia si se realiza un estudio retrospectivo de la presente solicitud. Como se explica arriba con claridad, el documento D2 no enseña ni sugiere que el ácido shikímico sea un compuesto de interés por lo que no existe ninguna razón para que, en ausencia de las enseñanzas de la presente solicitud, el experto con habilidad en la materia busque obtener ácido shikímico de los efluentes de la producción de aceite de palma partiendo de las enseñanzas de D2.

Para el solicitante es claro que el problema yace en el método empleado por el examinador para establecer lo que, a su parecer, constituye el problema objetivo a resolver. De acuerdo al protocolo establecido por esa oficina, el examinador debe plantear lo que, de acuerdo a su criterio, constituye el **verdadero** problema objetivo a resolver partiendo de las enseñanzas del estado del arte a luz de la solicitud en estudio. En otras palabras, el examinador no basa su análisis en el problema objetivo planteado por el solicitante en la descripción, sino que deduce su versión del problema objetivo y luego establece de qué manera el estado del arte lleva a la solución del mismo. Este método de evaluación de la solicitud inherentemente lleva a un estudio retrospectivo de la misma, ya que el examinador busca en el estado del arte las enseñanzas necesarias para resolver un problema que no existía antes de la fecha de prioridad reclamada por la presente solicitud. Como claramente lo demuestra el documento D2, antes de la fecha de prioridad de la presente solicitud no existía la necesidad de obtener ácido shikímico de los efluentes del proceso de extracción de aceite de palma, por lo tanto el estado del arte no le puede sugerir al experto con habilidad en la materia una solución a un problema inexistente en ausencia de las enseñanzas del documento en estudio.

A la luz de lo anterior, el solicitante enfatiza el hecho que se ha efectuado un estudio retrospectivo de la presente solicitud ya que: i) el problema planteado por el examinador no existía antes de la fecha de prioridad reclamada por la presente solicitud y ii) tanto el planteamiento del problema como la solución a dicho problema requieren que el examinador tenga un conocimiento previo de la materia contenida en la presente solicitud, ya que ni el documento D1 ni el documento D2 enseñan o sugieren la obtención de ácido shikímico a partir de la corriente de efluentes acuosos del proceso de producción de aceite de palma.

3.2 Conclusión

Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 y que en consecuencia, la misma debe ser revocada y en su lugar se debe otorgar la solicitud de patente para la invención **“COMPOSICIONES QUE CONSTAN DE ACIDO SHIKIMICO OBTENIDO DE MATERIALES A BASE DE PALMA ACEITERA Y METODOS DE PRODUCCION DE LAS MISMAS”** a favor del **MALASYAN PALM OIL BOARD**, por cumplir con los requisitos de patentabilidad.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento el presente recurso en las siguientes normas:

- Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5. PETICIÓN

Solicito a su despacho que con fundamento en los hechos y normas citadas:

1. Se revoque la resolución No. **63052** del 22 de octubre de 2014 en cuanto a la negación del privilegio de patente de invención.
2. Que como consecuencia de la revocatoria, se otorgue el privilegio de patente a la invención titulada **“COMPOSICIONES QUE CONSTAN DE ACIDO SHIKIMICO OBTENIDO DE MATERIALES A BASE DE PALMA ACEITERA Y METODOS DE PRODUCCION DE LAS MISMAS”**.

6. PRUEBAS

Solicito que se tengan como tales, los documentos contenidos en el Expediente No. **13 004870** de la referencia, en el que se presentó la solicitud de privilegio de patente para la invención titulada **“COMPOSICIONES QUE CONSTAN DE ACIDO SHIKIMICO OBTENIDO DE MATERIALES A BASE DE PALMA ACEITERA Y METODOS DE PRODUCCION DE LAS MISMAS”** a favor de **MALASYAN PALM OIL BOARD**.

7. **NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE**

MALASYAN PALM OIL BOARD

No. 6, Persiaran Institusi
Bandar Baru Bangi
43000 Kajang, Darul Ehsan
Selangor
MALASIA

8. **NOTIFICACIONES**

Las recibiré en la Secretaría de su Despacho y en mi oficina en la **Calle 94 A No. 7 A-09**, teléfono 7560770.

Del Señor Superintendente,


Margarita Castellanos Abondano
T.P.A. No. **70819** del C. Sup. de la Judicatura.
C.C. No. **39.779.654** de Usaquén
Calle 94 A No. 7 A-09
Teléfono: 7560770 - 7550158

Bogotá, D.C.

MCA/Chr

P3372

MEMORIAL RECURSO REPOSICION

11 DIC. 2014