

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. 13-004870-00007-0000

Fecha: 2014-06-06 15:33:14 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE 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

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, de conformidad con la copia simple del documento de poder a mí otorgado por la sociedad **MALAYSIAN PALM OIL BOARD** adjuntado al presente memorial y en atención a su oficio No. **3408** notificado el **18 de marzo de 2014**, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Modificación a las reivindicaciones

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 y en vista de las observaciones realizadas por el examinador, se presenta en esta oportunidad un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 1 reivindicación, en el cual se han realizado las siguientes modificaciones:

- Se presenta una única reivindicación en la que se explica con claridad los pasos del método de la solicitud y se indica que los materiales a partir de los cuales se obtienen los extractos corresponden a materiales a base de palma aceitera.

Se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el análisis de patentabilidad, toda vez que no implica una ampliación de la materia inicialmente solicitada y además permite superar las objeciones comunicadas por el examinador.

2. Claridad de las reivindicaciones

El examinador ha considerado que el pliego reivindicatorio no es claro por cuanto menciona un método sin enseñar las condiciones técnicas del proceso.

En este sentido, se considera que la nueva reivindicación 1 es suficientemente clara para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Específicamente los pasos involucrados son conocidos para dicha persona:

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

De otro lado, la descripción de la invención señala: *"De acuerdo con la presente invención, el paso de obtener extractos de materiales a base de palma aceitera se puede realizar siguiendo los principios de separación convencionales. Debe notarse, sin embargo, que el método implicado en la extracción es libre de solventes". "...la extracción de fenólicos de palma aceitera (OPP)... puede implicar los pasos de brindar un sistema de decantación de tres fases, y preferiblemente una multiplicidad de etapas de separación usando diferentes tipos de membranas adaptadas convenientemente..."* (ver página 8) (subrayado fuera del texto).

A partir de la información incluida en la reivindicación y en la descripción, la persona del oficio normalmente versada en la materia puede llevar a cabo la invención, por lo que se considera que el método es suficientemente claro y que esta objeción se ve superada.

3. Análisis de patentabilidad

3.1 Nivel inventivo

Para la evaluación de este requerimiento, el examinador ha citado los documentos:

- D1: CO6480920 (con fecha de prioridad 26/05/2009)
- D2: Reddy *et al.*

A este respecto, es relevante aclarar que el documento D1 **no puede ser citado** como una anterioridad que afecte el nivel inventivo de la presente solicitud. Específicamente, el Artículo 16 de la Decisión 486 establece:

Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

*Sólo para el efecto de la determinación de la **novedad**, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.*

[subrayado fuera del texto]

Ahora bien, el documento D1, correspondiente a la solicitud Colombiana No. 11-177129, solamente puede ser citado como anterioridad válida para afectar el requerimiento de novedad y no de nivel inventivo. Tal como señala el artículo 16, solamente se considerarán las solicitudes ante la Oficina Colombiana con fecha de presentación o prioridad anteriores a la fecha de presentación o prioridad de la solicitud bajo estudio **para efectos de la determinación de la novedad**.

En vista de lo anterior, D1 sólo podría ser citado en el caso que su **fecha de publicación** fuera anterior a la fecha de prioridad de la presente solicitud, la cual es 16 de junio de 2010.

Sin embargo, tal como puede ser establecido, la solicitud colombiana No. 11-177129 fue publicada en la Gaceta 648 el 17 de julio de 2012, que es claramente una fecha posterior al 16 de junio de 2010. De otro lado, aún si se tomara en cuenta la fecha de publicación del documento internacional de dicha solicitud Colombiana, es decir, el documento WO 2010/137943, ésta corresponde al 02 de diciembre de 2010, por lo que tampoco resulta un documento válido a la luz de la normativa aplicable para el estudio de nivel inventivo.

Por consiguiente, el examinador no puede citar el documento D1 para el estudio de nivel inventivo de la presente solicitud.

Con lo anterior, el único documento que podría ser citado es D2. Sin embargo, D2 no se relaciona con un método para la producción de ácido shikímico sino con un estudio que busca

CASTELLANOS & Co. LTDA

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

4

determinar si existe una correlación entre el metabolismo del glifosato a AMPA en diferentes especies de plantas y su nivel natural de resistencia al glifosato. Por lo anterior, no se considera que la persona medianamente versada en la materia hubiera tenido en cuenta D2 como arte previo, cuando está dirigido a un campo técnico diferente y cuando no incluye enseñanzas o sugerencias específicas dirigidas a la obtención de ácido shikímico a partir de materiales a base de palma aceitera.

En consecuencia, es posible concluir que la presente invención resulta inventiva sobre el arte previo.

4. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por una (1) reivindicación.
- Copia simple del poder a mí otorgado por la sociedad MALAYSIAN PALM OIL BOARD.

Señor Director,



Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. 39.779.654 de Bogotá
T.P.A. No. 70.819 del C.S.J.
Calle 94A No. 7A-09 - Bogotá, D.C.
Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C. 06 JUN. 2014
MCA/jm
P3372
RESPUESTA EXAMEN DE FONDO

COLOMBIA

PODER

El (los)

Domiciliados en

Nombran por el presente a XIMENA CASTELLANOS A. y/o MARGARITA CASTELLANOS A. abogadas con oficinas en la Calle 94A No. 7A-09, Bogotá-Colombia para y para obtener la protección de mi (nuestra) propiedad Industrial e intelectual y con este fin autorizamos a dichos apoderados para que nos representen ante cualesquiera autoridades o personas de los órdenes administrativo, contencioso - administrativo y judicial en todo lo relacionado con los siguientes actos y gestiones:

- Obtención de patentes de invención, modelos y dibujos industriales; registro de marcas de fabrica, de servicio, colectivas o defensivas y de denominaciones de origen, depósito de nombres y enseñas comerciales; su renovación, prórroga, inscripción de traspaso y cambio de nombre o domicilio, cancelación voluntaria y el registro de licencias de uso de esos derechos;
- Para la obtención de protección de variedades vegetales
- Para la obtención de registros sanitarios;
- Para la obtención de registros de derechos de autor.
- Acciones de oposición, observación, cancelación, nulidad, medidas cautelares y en general los juicios civiles, penales, administrativos o contencioso - administrativos que promovamos o se nos promuevan.

Pudiendo en todos los actos y gestiones arriba mencionados sustituir éste mandato entre los apoderados, transigir, desistir, recibir, cancelar, renunciar, aceptar notificaciones y nombrar apoderados judiciales y extra-judiciales.

Finalmente, este poder ratifica la validez de todos los actos y solicitudes que, a nombre de la poderdante hubieren realizado los apoderados en relación con las facultades anteriormente enumeradas, antes de la suscripción del presente poder

Dado y firmado hoy

en

por

POWER OF ATTORNEY

I (we) the undersigned, MALAYSIAN PALM OIL BOARD

Of No. 6, Persiaran Institusi, Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA hereby grant(s) Power of Attorney to XIMENA CASTELLANOS A. and /or MARGARITA CASTELLANOS a. attorneys residing at Calle 94A No. 7A-09, Bogotá- Colombia, to

and to obtain the protection of my (our) Intellectual Property, for which purpose we authorize the said attorneys to represent us before any authorities, or persons, specially those, administrative, contentious and judicial, in all matters concerning the following:

- Obtainment of patents, models and designs, registration of trademarks, service, collective and defensive marks, and of designations of origin; the deposit of trade names and ensigns; its renewal, extension, recordal of assignments, change of name or domicile, voluntary cancellation, and the registration of licenses of use of the above rights;
- For the obtainment of plant variety protection
- For the obtainment of Sanitary registrations;
- For the obtainment of copyright registrations
- Actions of opposition, cancellation, nullity, infringement, granting of licenses; and in general the civil, criminal and administrative suits related to those rights; actions and suits instituted by us or against us;

In all the above matters they may substitute this power of attorney within the appointed attorneys, compromise, cancel, receive, withdraw, renounce, accept notifications and appoint attorneys in fact in or out of court.

Finally, this power of attorney ratifies the validity of all acts and applications made by the representatives in the name of the signatory of this power of attorney, with regard to the faculties above given, before the execution of the present power of attorney.

Given and signed this

in Kuala Lumpur, MALAYSIA

by


BURHANUDDIN ABD SALAM

CASTELLANOS & Co.
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

CALLE 94 A No. 7 A - 09 / P.O. BOX 6349
PHONE (57 1) 756 07 70 / FAX (57 1) 755 01 58
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
castellanos@castellanosyco.co

REIVINDICACIONES MODIFICADAS EN RESPUESTA A

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 entre: subproductos de la palma aceitera, materiales de desecho sólidos a base de palma aceitera, materiales de desecho líquidos a base de palma aceitera, licor vegetal de aceite de palma y efluente de molienda de aceite de palma (POME).