

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 13-100118- -1	FECHA: 2013-11-29 16:02:07
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)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

Asunto: Radicación: 13-100118- -1
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 22335
 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/US2008/005578				
Fecha de Presentación Internacional	01/05/2008				

1 . Documentos estudiados

Descripción:	Radicado N° 13-100118-00000-0000	18/04/2013
Reivindicaciones:	Radicado N° 13-100118-00000-0000	18/04/2013
Prioridad:	US 11/799,524	02/05/2007

Esta solicitud corresponde a una solicitud divisional de la solicitud parental 09-137860 la cual se aceptó por no implicar una ampliación de materia

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.

Título de la solicitud: “AISLADOS ANTIMICROBIANOS Y ANTI-INFLAMATORIOS DE EXTRACTO DE REGALIZ”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un método para la extracción de la raíz de *Glycyrrhiza sp.* que produzca menos desperdicio y cause un impacto menor sobre el ambiente de los extractos del arte previo.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método para elaborar un extracto de *Glycyrrhiza sp.* que comprende flavonoides prenilatados, en donde el método comprende la extracción de la raíz de la planta *Glycyrrhiza sp.* con CO₂ supercrítico, evaporar el CO₂ y recuperar el extracto.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K8/97 // 31/185; A61Q11/00

4 . De la Solicitud de Patente

Titulo

El título corresponde al título presentado para la solicitud parental 09-137860 la cual ya fue estudiada, por lo cual se sugiere al solicitante presentar un nuevo título acorde al objeto de la invención reclamada en esta solicitud divisional.

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 la cual se invoca prioridad, es decir, el 02 de mayo de 2007.
Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1 ^[1]	US20040161524	“PROCESS FOR PRODUCING A PLANT EXTRACT CONTAINING PLANT POWDER”	19/Agosto/2004
D2 ^[2]	WO2002066041	“NATURAL COMPOSITION”	29/Agosto/2002
D3 ^[3]	CN1272501	“SUPERCRITICAL CO ₂ EXTRACTION METHOD FOR EXTRACTING GLYCYRRHIZINIC ACID FROM LICORICE”	08/Noviembre/2000

El documento D1 divulga un proceso de obtención de un extracto de una planta (Pág. 1, Párr. [0010] a Pág. 8, Párr. [0117])

El documento D2 divulga un proceso de obtención de un extracto vegetal (Pág. 22. línea 23 a Pág. 27. línea 28)

El documento D3 divulga un proceso de obtención de un extracto de regaliz mediante extracción con CO₂ supercrítico (reivindicación 1)

6 . Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un método para elaborar un extracto de *Glycyrrhiza sp.* que comprende flavonoides prenilatados, en donde el método comprende la extracción de la raíz de la planta *Glycyrrhiza sp.* con CO₂ supercrítico, evaporar el CO₂ y recuperar el extracto.

1[]URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2004161524A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20040819&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP
2[]URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=02066041A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20020829&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP
3[]URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=CN&NR=1272501A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20001108&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

SOLICITUD	D1	D2	D3
Método para elaborar un extracto de <i>Glycyrrhiza sp.</i> que comprende flavonoides prenilatados, en donde el método comprende la extracción de la raíz de la planta <i>Glycyrrhiza sp.</i> con CO ₂ supercrítico, evaporar el CO ₂ y recuperar el extracto.	Proceso de obtención de un extracto de una planta (Abstract) Dicho extracto puede corresponder a glabridina o glabrol extraído de la raíz de regaliz (Pág. 6, Párr. [0062]) y puede ser extraída utilizando fluidos supercríticos (Pág. 6, Párr. [0063])	Proceso de obtención de un extracto vegetal (Pág. 21, líneas 24 a 31) cuyo método de extracción puede consistir en una extracción con CO ₂ supercrítico (Pág. 25, líneas 1 y 2) y dicho extracto puede corresponder a un extracto de <i>Glycyrrhiza glabra</i> (Pág. 25, línea 33)	Proceso de extracción de glicirricina a partir de la raíz de regaliz utilizando CO ₂ supercrítico (reivindicación 1)

El documento D1 divulga un proceso de obtención de un extracto de una planta (Pág. 1, Párr. [0010] a Pág. 8, Párr. [0117])

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el procedimiento del documento D1 consiste en que este documento no divulga específicamente que el fluido utilizado corresponda específicamente a CO₂ supercrítico

El documento D2 divulga un proceso de obtención de un extracto vegetal (Pág. 22. línea 23 a Pág. 27. línea 28)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el procedimiento del documento D2 consiste en que este documento no divulga específicamente un proceso de obtención de un extracto de *Glycyrrhiza sp.* que comprende flavonoides prenilatados mediante extracción con CO₂ supercrítico

El documento D3 divulga un proceso de obtención de un extracto de regaliz mediante extracción con CO₂ supercrítico (reivindicación 1)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el procedimiento del documento D3 consiste en que este documento no divulga específicamente que el extracto obtenido comprenda flavonoides prenilatados

El efecto que logra el incluir la extracción con CO₂ supercrítico es que proporciona un proceso alternativo para obtener un extracto de *Glycyrrhiza sp.*

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar el procedimiento conocido en los documentos D1 y D2 para proporcionar un proceso alternativo para obtener un extracto de *Glycyrrhiza sp.*”

Sin embargo, la extracción a través de CO₂ supercrítico para obtener un extracto a partir de la raíz de regaliz ya está divulgada en el documento D3 (reivindicación 1)

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, utilizaría una extracción con CO₂ supercrítico para obtener un extracto a partir de la raíz de regaliz como lo divulga el documento D3 teniendo en cuenta que los documentos D1 y D2 sugieren procesos de obtención de extractos vegetales cuya especie utilizada puede ser *Glycyrrhiza* y el método de obtención puede corresponder a una extracción con un fluido supercrítico; D1 (Abstract; Pág. 6, Párr. [0062]) y [0063]); D2 (Pág. 21, líneas 24 a 31; Pág. 25, líneas 1, 2 y 33) siendo obvio para el experto en la materia que el solvente utilizado debe ser evaporado para recuperar el extracto y obtener así un extracto que contiene flavonoides prenilatados como lo es glabrol sugerido en

el documento D1 y llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia a la luz de los documentos D1 con D3 y D2 con D3.

En conclusión la reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 8 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

En consecuencia las reivindicaciones 1 – 8 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US20040161524	1 – 8	Nivel Inventivo
D2	WO2002066041	1 – 8	Nivel Inventivo
D3	CN1272501	1 – 8	Nivel Inventivo

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.



JESUS FERNEL GARCÍA GARCÍA
Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2013-12-03

Elaboró: Rodolfo Cadena Amaya
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza