

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3728 de 18 de marzo de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0007228

Señor(a)
METAGREEN VENTURES

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS NATURALES”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2017/065199

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 7 de diciembre de 2017.

PRIORIDAD(ES): 7/12/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/431,351
24/03/2017, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 15/469,311

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. 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, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 39 del radicado N°NC2019/0007228 del 04 de julio de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de un método que pueda extraer de forma segura y selectiva los componentes importantes del extracto medicinal o nutricionalmente deseados a partir de materiales naturales.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método comprende poner en contacto el material natural con un fluido de extracción extrayendo por consiguiente el compuesto orgánico natural del material natural en el fluido de extracción para formar una solución de fluido extraída, en donde el fluido de extracción comprende un compuesto fluorofílico y un hidrofluorocarburo.

2. De la solicitud de patente

2.1. Título

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2019/0007228 el 4 de julio de 2019, tituló la invención como: “SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS NATURALES”. Este título no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el título siguiente: “UN FLUIDO



Oficio N° 3728 de 18 de marzo de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0007228

DE EXTRACCIÓN Y UN MÉTODO PARA EXTRAER UN COMPUESTO ORGANICO A PARTIR DE UN MATERIAL NATURAL”.

2.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- La reivindicación 1 tiene por objeto un método, sin embargo, muestra la secuencia de etapas técnicas de manera general, sin reivindicar sus condiciones técnicas tales como: temperaturas, cantidades, las cuales definirían completamente la invención. Se sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invención por sus características esenciales, teniendo en cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada.
- La reivindicación 1 presenta los términos: “*Material natural*”, “*Fluorofilico*”, “*hidrofluorocarburo*” que son términos de carácter general y por lo tanto son imprecisos, por lo cual, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por un término preciso o un rango concreto.
- La reivindicación 38 el preámbulo esta de forma general. Se le sugiere al solicitante hacer las aclaraciones del caso.
- La reivindicación 38 que tiene por objeto un producto, se encuentra mal definido, ya que no reivindica claramente la forma o constitución del mismo (componentes), y las partes que lo compone (proporciones).
- El término “*Error! Reference source not found.*” presente en las reivindicaciones 2 a 37 y 39, no es claro y se presenta como un error de edición en el capítulo reivindicatorio, que entorpece el entendimiento del capítulo reivindicatorio. Es necesario modificar el capítulo reivindicatorio y garantizar la claridad de las reivindicaciones.

3. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 7 de diciembre de 2016 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2001021367	“Process for the extraction of a compound by a fluorocarbon compound”	13 de septiembre de 2001
D2	Noles, R	“Vapor-Liquid equilibrium for Chlorodifluoromethane + Dimethyl Ether from 283 to 395 K at Pressures to 5.0 MPa”	28 de abril de 1992
D3	US20080300386	“extraction and partitioning of molecules”	04 de diciembre de 2008

Oficio N° 3728 de 18 de marzo de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0007228

D1¹ se refiere a un proceso de extracción con disolvente en el que una materia prima que contiene un compuesto o composición particular se trata con un disolvente de extracción para eliminar al menos una proporción de ese compuesto o composición de la materia prima. (Resumen)

D2² divulga las condiciones de equilibrio de vapor liquido de una mezcla binaria de (R22) + (DME), han sido medidas por primera vez a lo largo de seis isotermas (Tres subcríticas y tres supercríticas).

D3³ divulga un método para extraer un componente de interés de una pluralidad de componentes (Resumen)

4. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

4.1. Novedad (Art 16 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “Un método para extraer un compuesto orgánico natural a partir de un material natural” (Radicado N° NC2019/0007228 del 04 de julio de 2019).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Características esenciales	D1	D3
Un método para extraer un compuesto orgánico natural a partir de un material natural, el método comprende	Un proceso para extraer una composición que comprende: (Reiv. 1)	Un método para extraer un componente de interés de una pluralidad de componentes, comprendiendo (Reiv. 1)
poner en contacto el material natural con un fluido de extracción extrayendo por consiguiente el compuesto orgánico natural del material natural en el fluido de extracción para formar una solución de fluido extraída	poner en contacto una muestra de la materia prima con un disolvente de extracción (Reiv. 1)	proporcionar una mezcla que comprende una pluralidad de componentes y al menos dos fases líquidas
El fluido de extracción comprende	disolvente de extracción que comprende	Disolvente (Párr. 6)
un compuesto fluorofílico	Los codisolventes adecuados se pueden seleccionar de C2-6, particularmente los compuestos de hidrocarburos C2-4 que pueden ser alifáticos o alicíclicos	Hexano (Párr. 6)
un hidrofluorocarburo.	un (hidro) fluorocarburo (Reiv. 1)	Fluorocarburo (Párr. 402)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del proceso de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el D1 y en D3, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

¹https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/description?CC=US&NR=2001021367A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20010913&DB=&locale=en_EP

²<https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/je00007a008>

³https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2008300386A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20081204&DB=&locale=en_EP

Oficio N° 3728 de 18 de marzo de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0007228

Las reivindicaciones dependientes 2 a 37 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

La reivindicación 38 consiste en: “Un fluido que comprende” (Radicado N° NC2019/0007228 del 04 de julio de 2019).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Características esenciales	D2
Un fluido que comprende	Un fluido (Resumen)
clorodifluorometano y dimetiléter	Clorodifluorometano y dimetileter (Resumen)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del producto de la reivindicación 38 habían sido divulgadas previamente en el D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

La reivindicación dependiente 39 tampoco cumple con el requisito de novedad.

5. Conclusión con respecto a novedad y/o nivel inventivo

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2001021367	1 a 37	Novedad
D2	Noles, R	38 y 39	Novedad
D3	US20080300386	1 a 37	Novedad

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir 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.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

Oficio N° 3728 de 18 de marzo de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0007228

**INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD**

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2019/0007228		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2017/065199		7 de diciembre de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
(07/12/2016)				X					
Solicitante									
METAGREEN VENTURES									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1-39
Palabras clave utilizadas	Extracting and organic compound and extraction fluid and fluoro
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A61K 36/185, A61K 31/352, A61K 31/465

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
SIPI	CO13111842	03/05/2013	-	-	A
ISA	Noles, R	28/04/1992	38 y 39	(Documento entero)	X
	WO0064555	02/11/2000	-	-	A
	US2008103193	01/05/2008	1	(Reiv. 1, Párr. 402)	X
EPO	US2006182689	17/08/2006	-	-	A
	US2010087518	08/04/2010	-	-	A
	US2008300386	04/12/2008	-	-	A
ISA/EPO/USPTO	US20010021367	13/09/2001	1 a 37	(Reiv. 1)	X
USPTO	US6890424	10/05/2005	-	-	A
Patbase	US2018153948	07/06/2018	-	-	E
	WO17036542	09/03/2017	-	-	E

⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)	
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.	
O	
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.	

⁽²⁾ Categorías de documentos citados	
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.	“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.	“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.
“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan.	

Oficio N° 3728 de 18 de marzo de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0007228

“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: (28/02/2021)	
Examinador: Diego Eliseo Cárdenas Alarcón	