

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31852

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-050952

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 37337 del 27 de julio de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la patente de invención a la creación denominada "PROCEDIMIENTO PARA PURIFICAR DIACEREINA", al estimar que la misma cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486 de 2000.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 31 de agosto de 2009, con el No. 05-050952-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad opositora LABORATOIRE MEDIDOM S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente sostiene que en ninguna parte de la memoria descriptiva se define o se delimita el alcance del término "*hidrocarburos aromáticos*". Agrega, que dicha memoria se limita, en el ejemplo 3, a mencionar el uso del tolueno, motivo por el cual la solicitud no revela de forma clara y suficiente toda la materia que se pretende proteger, de manera tal que le permita a una persona versada en el área reproducir la invención reclamada (Fls. 113 y 114).

Asegura, que la materia reivindicada en la cláusula 1 no es "*autoexplicativa*" en cuanto al alcance que tienen las expresiones "*hidrocarburos aromáticos*" y "*solución orgánica acuosa*", por lo tanto (señala), dicha reivindicación es demasiado amplia, especulativa y no presenta sustento descriptivo para el "*número infinito de posibles soluciones orgánicas acuosas que podrían ser empleadas*." (Fl. 114).

Afirma, que la inexistencia de más de una etapa en el objeto de la reivindicación 1 necesariamente implica que lo que se reivindica es simplemente el uso como tal de compuestos y mezclas de los mismos ampliamente conocidos en el estado de la técnica.

El recurrente señala que hay una violación del artículo 34 de la Decisión 486. Al respecto, asegura que: "*Lo revelado en la solicitud 050050952 (inicial) no se refería a hidrocarburos alifáticos, tal como ahora se reivindica en la cláusula 1 otorgada. Así las cosas, la reivindicación 1 como fue modificada no corresponde a la divulgación contenida en la solicitud inicial y por el contrario amplía su alcance*." (Fl. 116).

El recurrente sostiene que las anterioridades D1 a D3, citadas en la oposición (Fls. 46-53) radicada el 30 de agosto de 2006, afectan el nivel inventivo de la solicitud, toda vez que el estado de la técnica más cercano D3 (US 5756782) revela un procedimiento para obtener

Página 1 de 5

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1659433502

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31852

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-050952

diacereina con un bajo contenido de aloe-emodina, mediante una preparación de una solución agua – orgánico de una sal de diacereina, con una base débil en solución, seguido de hidrólisis y filtración, y que la diferencia radica en que no hay una extracción líquido-líquido, la cual es sugerida por el documento US 5391775, que enseña el uso de butanona como solvente de extracción.

Finalmente, el recurrente concluye que la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 a D3 afectan el nivel inventivo de la reivindicación 1 de la solicitud y de las respectivas reivindicaciones dependientes.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto, en los siguientes términos:

3.1. Argumentos sobre a la falta de claridad y sustento de la descripción

Al respecto, es preciso aclarar al recurrente que, contrario a lo que afirma, la descripción de la solicitud (Fl. 17) hace mención del tolueno y xileno, y el ejemplo 3 enseña el uso del tolueno como solvente de extracción. Así las cosas, una persona capacitada en la materia podría utilizar la información divulgada en la solicitud, particularmente, utilizar como solvente de extracción un hidrocarburo aromático, como el tolueno o xileno, para obtener la invención reclamada.

3.2. Argumentos respecto a la claridad del capítulo reivindicatorio

Sobre el particular, cabe reiterar que la expresión "*hidrocarburo aromático*" sí se encuentra en la descripción (Fl. 17, ejemplo 3), y una persona capacitada en la materia entiende que dicho término se refiere a tolueno y xileno. De otra parte, el término "*solución orgánica acuosa*" se encuentra sustentado en dicha descripción (Fl. 17, segundo párrafo), cuando indica que corresponde a una mezcla de agua y un solvente seleccionado del grupo de acetona, metilacetona, etanol, etc., en una relación agua a solvente entre 20:80 a 80:20; igualmente, en los ejemplos enseñados se describen las proporciones utilizadas de dicha solución. En conclusión, las expresiones objetadas por el recurrente sí son claras y están enteramente sustentadas por la descripción.

3.3. Argumentos relativos a usos y segundos usos

Sobre el particular, es preciso aclarar que de la lectura de la solicitud se desprende el hecho de que la materia solicitada es un proceso de extracción que consiste en extraer, mediante un solvente inmiscible en agua, aloe emodina de la diacereina, que se encuentra en forma de sal en una solución acuosa, por lo tanto hace referencia a una purificación líquido-líquido y no al uso de solventes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31852

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-050952

3.4. Argumentos respecto a ampliación de la materia inicialmente presentada

Sobre el particular, cabe señalar que en la descripción se hace referencia a halohidrocarburos alifáticos y aromáticos y tal vez se deba a un error de transcripción por parte de la solicitante, del cual la Oficina no cayó en cuenta para pedirle oportunamente las correcciones correspondientes.

3.5. Argumentos sobre la falta de nivel inventivo

Al realizar un análisis de las anterioridades citadas por el recurrente en la oposición y su relevancia en el nivel inventivo de la presente solicitud, se observa que:

El documento EP 0636602 enseña a purificar diacereina mediante, al menos, un paso de cristalización posterior a la salificación de la diacereina con una amina terciaria alifática en un solvente orgánico, como el cloruro de metileno.

La publicación US 5756782 enseña un procedimiento para purificar diacereina, que consiste en suspender diacereina en una mezcla de solvente orgánico y agua, agregar una amina terciaria, adicionar una sal de un ácido, hidrolizar y filtrar.

El documento US 5391775 revela que la diacereina que contiene aloe-emodina es sometida a un proceso de partición líquido-líquido entre un solvente parcialmente miscible en agua que contiene la diacereina y una fase acuosa en contracorriente y en donde la fase acuosa contiene un búfer.

La presente solicitud reivindica un proceso de purificación de diacereina, que consiste en salificar diacereina con una base débil en una solución orgánica acuosa, la cual se extrae con un solvente inmiscible en agua.

Al hacer la comparación correspondiente, tenemos que:

Solicitud	EP 0636602	US 5756782	US 5391775
Formar sal diacereina-base (trimetilamina, trietilamina)	Formar sal diacereina-amina terciaria.	Formar sal diacereina-amina terciaria.	No lo contiene
En una solución orgánica acuosa (acetona, metanol, etanol)	No lo contiene	Acetona	Agua
Extraer con solvente inmiscible en agua (acetato de etilo, tolueno, xileno, cloruro de metileno).	No lo contiene		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31852

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-050952

		No lo contiene	Extraer con butan-2-ona
--	--	----------------	-------------------------

Tal como se observa, ninguno de los documentos citados enseña procedimientos iguales a los solicitados, motivo por el cual la solicitud es novedosa.

El estado de la técnica más cercano a la invención es el documento US 5756782, que enseña a purificar diacereina mediante la formación de la sal en un solvente como la acetona.

La diferencia entre el estado de la técnica más cercano y el procedimiento reivindicado radica en que el primero no menciona la extracción líquido-líquido con un solvente inmiscible en agua.

El efecto que proporciona dicha diferencia es evitar el paso de transalificación e hidrólisis de la diacereina. Por lo tanto, el problema técnico objetivo sería la eliminación de aloe-emodina de la diacereina mediante procedimientos de purificación más sencillos.

Dicho problema no fue solucionado por las anterioridades citadas, puesto que la publicación EP 0636602 involucra, necesariamente, un paso de cristalización adicional a la salificación y el documento US 5391775 enseña la extracción líquido-líquido de diacereina, en donde la extracción es en contracorriente a un pH controlado

Por lo tanto, teniendo en cuenta el problema técnico objetivo de la solicitud, su solución no es una derivación del estado de la técnica, ya que los documentos citados involucran pasos adicionales o aparatos complicados de extracción que implican el control de pH. Si se combinan las enseñanzas del documento US 5756782 con las de la anterioridad EP 0636602 se llegaría a un método de purificación que involucraría, necesariamente, una cristalización; de igual forma, al combinar las enseñanzas del documento US 5756782 con las reveladas en US 5391775 se obtendría un proceso para purificar diacereina, en donde la sal se formaría dentro del aparato de extracción en contracorriente con solventes como alcanoles y donde la diacereina debe cristalizarse como una sal alcalina. En conclusión, las anterioridades citadas por la opositora, así como la combinación de sus enseñanzas no orientarían a una persona del oficio normalmente versada en la materia a llegar al método reivindicado.

De esta manera, el método reclamado posee novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, motivo por el cual no hay lugar a revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 31852

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-050952

RESUELVE:

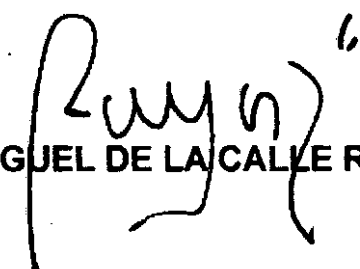
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 37337 del 27 de julio de 2009, por medio de la cual se concedió la patente de invención a la creación denominada "PROCEDIMIENTO PARA PURIFICAR DIACEREINA".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad SYNTECO S.P.A. y al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad opositora LABORATOIRE MEDIDOM S.A., o a quienes hagan sus veces, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno y, en consecuencia, queda agotada la vía gubernativa.

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., el 25 May 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 No. 86 – 53. Piso 6.
Bogotá D. C.

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 No. 72 – 35.
Bogotá D. C.

Elaboró: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓

Página 5 de 5

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1659433502

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia