

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 30269**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/06-19204

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

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

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución No. 47358 del 31 de agosto de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada "PROCESO DE PURIFICACIÓN", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la materia reivindicada ya se encontraba sugerida por el arte previo.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 30 de septiembre de 2011, con el número 06 – 019204 – 00019 – 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Dilia M. Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de NOVARTIS AG, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En relación con el nivel inventivo de la solicitud denegada, la recurrente manifiesta que debido al gran número de posibles vías para la purificación de la terbinafina y la incertidumbre en el posible éxito asociado a cada una de ellas, el concluir que "[...] una destilación a temperaturas elevadas con presiones reducidas y de camino corto para purificar terbinafina cruda [...]" (subrayado y negrilla original) constituye un análisis en retrospectiva.

Lo anterior, lo sustenta afirmando que en el ejemplo 4 del documento D2, el compuesto presenta un punto de ebullición significativamente más bajo que el de la terbinafina. En este sentido, se esperaría que fuera mucho más fácil destilar el compuesto del ejemplo 4, lo que significa una destilación a condiciones menos drásticas y que el compuesto puede no experimentar problemas de descomposición. Por lo anterior, "[...] una destilación exitosa de este producto no sugiere que la terbinafina pudiera ser destilada también de manera exitosa sin presentar la descomposición".

Asimismo, sostiene que la anterioridad trasladada (D2) no conduce al técnico de nivel medio versado en la materia a considerar que un proceso como el reclamado es exitoso en la remoción de impurezas metálicas. Y agrega, que la tabla allegada con el recurso muestra el nivel de concentración de los metales contaminantes (paladio y cobre), el cual se reduce de manera drástica y sorprendente (paladio de 177 ppm a 1 ppm y cobre 19 ppm a 1ppm).

Finalmente, concluye que el proceso reivindicado no habría sido posible de

Página 1 de 4

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 30269**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/06-19204

obtener a partir del documento D2 pues este no sugiere ni enseña que pueda alcanzarse mayor pureza de la terbinafina, la cual es altamente sensible a la descomposición a una temperatura entre 100 ° C y 170 ° C.

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

En relación con la afirmación de la recurrente acerca de que esta Oficina realizó un examen de patentabilidad en retrospectiva, se aclara que no le asiste la razón, comoquiera que dicho examen no se hizo actuando como inventor que conoce de antemano la solución dada, sino como examinador que enfoca el problema desde el punto de vista de un experto medio, quien se entiende ha tenido a la vista los documentos relevantes del estado de la técnica. Adicionalmente, los documentos trasladados corresponden al estado de la técnica previo a la prioridad reclamada y que eran de acceso público antes de la presentación de la solicitud bajo estudio.

Asimismo, se aclara a la recurrente que es conocido por la persona versada en la materia, tal como se señala en la descripción, que la literatura química no excluye que compuestos con doble y triple enlace puedan ser estables, aunque algunos sean inestables y se puedan descomponer cuando se aplica calor, por ejemplo, destilación a temperaturas elevadas. De igual manera, se ejemplifica un compuesto inestable que se descompone por destilación simple a su temperatura de ebullición (57°C) y otro que se descompone por destilación a temperatura entre 85 - 90°C y presión de 0.05 mmHg (pág. 3, Fl. 158). Por lo tanto, la descripción indica que algunos compuestos con dobles y triples enlaces (derivados enino) son los que se descomponen por acción de la temperatura, en cambio, la publicación D2 da una enseñanza real de un compuesto enino estable (ejemplo 4, columna 12, Fl. 183), el cual es purificado mediante destilación a presión reducida y a temperatura cercana a 100°C que es la solución propuesta por la presente solicitud.

De otra parte, la persona versada en la materia enfrentada al problema de encontrar otro método para purificar terbinafina (derivado enino), diferente a la cromatografía en sílica gel, encontraría en el documento D2 la motivación necesaria para purificarla, debido a que el ejemplo 4 enseña de manera directa la destilación a temperatura elevada y presión reducida para purificar el compuesto de impurezas de cobre o paladio, adaptando las condiciones de temperatura, presión, de acuerdo al punto de ebullición y estabilidad del compuesto. En conclusión, antes de la fecha de prioridad reivindicada, la anterioridad D2 da la motivación suficiente a la persona versada en la materia para usar la destilación a presión reducida con el fin de liberar a la terbinafina (derivado de enino) de impurezas de cobre y paladio, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 30269**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/06-19204

Por último, en torno a que D2 no sugiere el proceso reclamado, se le reitera a la recurrente que la anterioridad D2 señala en su ejemplo 4 que "[...] la capa orgánica fue concentrada bajo presión reducida y el residuo fue destilado bajo presión reducida para obtener 47g de un aceite ligeramente amarillo a 95°C/4 mmHg [...]" (columna 12, líneas 25-30, Fl. 183), por lo tanto es claro que señala que el residuo (el compuesto enino en forma de base libre) es destilado a alta temperatura y a presión reducida, es decir, purificado mediante dicha destilación con una razonable expectativa de éxito de haber eliminado los residuos de paladio y de cobre. Además, la publicación D2 enseña que el aislamiento y purificación del producto deseado de los pasos de síntesis descritos puede ser llevado a cabo por procesos convencionales de aislamiento y purificación como la extracción (la destilación es una extracción) (columna 10, líneas 44-47), ratificando el proceso de extracción por destilación a presión reducida del ejemplo 4 como un método de purificación.

De igual forma, el hecho de que no se presenten datos cuantitativos sobre el contenido final de los catalizadores dentro del ejemplo 4 del documento D2, no es sinónimo de que los productos finales obtenidos en dicho documento no estén libres de impurezas de los catalizadores, debido a que D2 ya enseña de manera clara y directa a aislar y purificar los productos finales mediante extracciones como una destilación a presión reducida (columna 10, líneas 44-47 y columna 12, líneas 25-30), que es el problema que se soluciona con la presente solicitud. En conclusión, el proceso de purificación enseñado en el ejemplo 4 de D2 orientaría de manera obvia a la persona versada en la materia a usarlo en productos químicamente similares (como la terbinafina) con la expectativa de eliminar los residuos de catalizadores, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 47358 del 31 de agosto de 2011, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada "PROCESO DE PURIFICACIÓN".

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a doctora Dilia M. Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de NOVARTIS AG y al doctor José Luis Reyes Villamizar, en su calidad de

Página 3 de 4

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 30269**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/06-19204

apoderado de la sociedad opositora TECNOQUÍMICAS S.A., o a quienes haga sus veces, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D. C., el 15 May 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



**JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO**

Doctora

**DILIA M. RODRÍGUEZ D'ALEMAN**  
Carrera 11 N° 86-53 Piso 6  
Bogotá D.C.

Doctor

**JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR**  
Carrera 17 No. 88 – 23. Oficina 205.  
Bogotá D.C.

Elaboró: Andres Casas Santofimio ✓  
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓  
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓  
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓