

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52610

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-131460

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 707 del 15 de enero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “SÍNTESIS DE MAGNOLOL Y SUS COMPUESTOS ANÁLOGOS”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 26 de febrero de 2015 con el N° 12-131460-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Colgate Palmolive Company interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente argumenta que a partir del documento D1 no resulta evidente mejorar el proceso porque la desprotección del éter de dimetilo de magnolol se realiza a temperatura de 180°C y su rendimiento es de 37%, mientras que el proceso de la solicitud se realiza a 0°C y el rendimiento es cercano al 90%. Agrega que el documento D1 no sugiere a la persona normalmente versada en la materia el reemplazar el grupo de protección del grupo hidroxilo por el grupo MOM, por lo cual considera que esta modificación no es obvia.

La recurrente afirma que el examen de nivel inventivo se realizó de manera hindsight, o en retrospectiva, el cual no está permitido.

Argumenta que la Oficina de Patentes de Europa consideró que una solicitud equivalente a esta cumplió los requisitos de concesión, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial y concedió la patente respectiva (EP2539310), y puesto que los requisitos de concesión de los privilegios de patente son universales, el hecho que la solicitud cumpla con los requisitos de patentabilidad en distintos países es un claro indicio del merecimiento de la patente en Colombia.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52610

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-131460

Con relación al argumento de la recurrente según el cual a partir del documento D1 no resulta evidente mejorar el proceso, porque la desprotección del éter de dimetilo de magnolol se realiza a temperatura de 180°C y su rendimiento es de 37%, mientras que el proceso de la solicitud se realiza a 0°C y el rendimiento es cercano al 90% y que el documento D1 no sugiere a la persona normalmente versada en la materia el reemplazar el grupo de protección del grupo hidroxilo por el grupo MOM, por lo que considera que esta modificación no es obvia, esta Oficina reitera que justamente la incorporación del grupo protector MOM es lo que diferencia al proceso reivindicado del proceso enseñado en el documento D1 tal como se indicó en la Resolución N° 707 del 15 de enero de 2015, y que por tanto se procedió a realizar un análisis de Nivel Inventivo de acuerdo con el método problema solución; de otro lado, el documento D2, que es el documento complementario de examen, enseña esta característica del proceso, es decir el grupo protector MOM, el cual se utiliza para proteger el grupo hidroxilo y además esta anterioridad da a conocer el impacto de la temperatura sobre el rendimiento de la reacción (Párr. [0054], tabla 2). Entonces, considerando que no hay evidencia de que el proceso reivindicado proporcione algún efecto técnico que sea sorprendente para la persona normalmente versada en la materia, este se considera obvio y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo.

Ahora bien, con respecto a su manifestación en el sentido que el examen de nivel inventivo se realizó de manera hindsight o en retrospectiva, el cual no está permitido, resulta pertinente reiterar que: (1) los documentos D1 y D2 tienen fecha de publicación previa a la fecha de presentación de la solicitud internacional; (2) además, tal como se afirmó en la negación, la diferencia entre la solicitud y el documento D1 consiste en que en que el grupo protector utilizado en la etapa (b) del proceso es MOM, que se utiliza para proteger el grupo hidroxilo; (3) de otro lado, el documento D2 da a conocer el grupo protector MOM, el cual se utiliza para proteger el grupo hidroxilo, de manera que sugiere a la persona normalmente versada en la materia la inclusión del grupo protector MOM (Párr. [0026]) y (4) ante la ausencia de un efecto técnico sorprendente, se concluye que para la persona normalmente versada en la materia era obvio incluir el grupo protector MOM en el proceso que había sido divulgado en el documento D1. Es decir, que el examen no tiene elementos de tipo hindsight.

Finalmente, en cuanto se refiere al hecho de haberse concedido patente en otra Oficina (EP2539310) para una solicitud equivalente a la del presente estudio y con relación al principio de independencia de las patentes, cabe traer a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el sentido que:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52610

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-131460

“El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia (...)” (Proceso 51-IP-2008).

En este caso el Título II de la Decisión 486 denominado “De las patentes de invención” regula el procedimiento para la obtención de una patente y deja en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite de la solicitud y el correspondiente examen de patentabilidad.

Según lo expuesto por el Tribunal en el mencionado proceso, el hecho de concederse patente en otro país, miembro o no de la Comunidad Andina, “no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, (...)”, puesto que son las Oficinas Competentes las que deben decidir sobre la patentabilidad “sin estar atadas a lo decidido por otra Oficina de patentes”.

También considera el Tribunal que la Oficina de patentes “tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite (...)”, lo que efectivamente se hizo en el presente caso.

En efecto, en el estado de la técnica se encontraron los documentos D1 y D2, de cuya combinación de enseñanzas aparece sugerido el objeto de la reivindicación 1, así: el documento D1 enseña un procedimiento para la síntesis de magnolol que consiste en: (1) reacción de 2,2'-dihidroxi-difenil con bromo, para obtener el compuesto bromado (2) reacción de éter metílico de 5,5'-dibromo-2,2'-bisfenol con bromuro de etilmagnesio, para formar el compuesto metoxilado, (3) reacción del compuesto metoxilado con bromuro de alilo ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{Br}$), para formar el compuesto III (4) reacción del compuesto III con yoduro de metilmagnesio, para formar (Pág. 189, Esq. 1) y el documento D2 da a conocer el grupo protector MOM, el cual se utiliza para proteger el grupo hidroxilo. Y dado que no hay evidencia de que un método como el reivindicado proporcione alguna ventaja sobre los métodos del estado de la técnica, para esta Oficina es claro que el método reivindicado no tiene nivel inventivo.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52610

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-131460

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 707 del 15 de enero de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca

Revisó: Sandra Carolina Crespo

Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez