

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56354

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-100118

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 23090 del 8 de abril de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "PROCESO PARA OBTENER EXTRACTOS DE REGALIZ ANTIMICROBIANOS Y ANTI-INFLAMATORIOS UTILIZANDO CO₂ SUPERCRÍTICO", 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 19 de mayo de 2014 con el No. 13-100118-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad TOM'S OF MAINE, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente presenta junto con el recurso, nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 3 reivindicaciones y, según el cual, se restringe el alcance de la invención.

En cuanto al documento D1 argumenta que *"...revela un método totalmente diferente al reivindicado, toda vez que incluye la extracción de otras partes de la planta (hojas y ramas), y además incluye materiales vegetales diferentes...no revela...las 6 etapas (reivindicadas) (y)...no revela que el fluido utilizado corresponda a CO₂ supercrítico, en donde la cámara de extracción se encuentra a una temperatura supercrítica de 31.3 grados Celsius y presión de 73.96 bares para formar CO₂ supercrítico; y en donde hay una adición de 5% de etanol a 96% ..."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56354

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-100118

En relación con la anterioridad D3, afirma que allí no se mencionan “...las seis etapas consideradas esenciales dentro del método reivindicado, no menciona que la temperatura supercrítica es superior a 31.3 grados Celsius (y)...no considera la adición de 5% de alcohol al 96% al CO2 supercrítico...”

De otra parte asegura, respecto al análisis de nivel inventivo que “...las enseñanzas de los documentos citados por el señor Examinador no son suficientes para alcanzar la presente invención sin el empleo de actividad inventiva...”

Finalmente y respecto al efecto técnico, la recurrente argumenta que el proceso reivindicado “...disminuye el impacto ambiental y la generación de residuos tóxicos...disminuye los costos de producción...manteniendo una extracción de Glycyrrhiza totalmente efectiva.” Para comprobar lo anterior, se remite a la figura 1 contenida en la descripción, concluyendo que “...el método de extracción llevado a cabo por la presente invención es altamente eficaz, lo cual se refleja en los picos 1 y 2, relacionados con flavonoides prenilatados...”

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, ya que no amplía la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el art. 34 de la Decisión 486. De igual forma, la recurrente cancela la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

En cuanto a la falta de sugerencia de la anterioridad D1, se aclara que allí se enseña la extracción de glabridina y glabrol de la raíz del regaliz (glycyrrhiza), a través de fluidos supercríticos, tales como dióxido de carbono fluido, solo o mezclado con etanol (pár. 62, 63, 69 y 70), es decir, no se mencionan las condiciones de temperatura y presión dentro de la cámara, pero dicha diferencia no le confiere un efecto mejorado o sorprendente, ya que D1 al mencionar la presencia de CO2 supercrítico, la persona medianamente versada en la materia entendería que las condiciones de presión y temperatura son similares y, por lo tanto el efecto en la extracción sería el mismo, igualmente, la recurrente no presentó evidencia comparativa que demuestre un efecto superior con lo reportado en el documento D1. Por lo tanto, la persona versada en la materia en búsqueda de modificar el procedimiento de extracción por CO2 supercrítico sugerido en D1, procedería a aplicar las condiciones reivindicadas para llegar al procedimiento reclamado y que el mismo igualmente extrajera de manera eficiente los activos de la raíz del regaliz, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

Respecto al documento D3, se reitera que dicha anterioridad es clara en sugerir de manera directa la extracción de activos de la raíz del regaliz usando extracción

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56354

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-100118

por CO₂ supercrítico a presiones de 25 +/- 2 Mpa (250 bares) a 55°C, adicionando 5-10% de etanol al 95%, en donde el CO₂ y el etanol son usados de manera cíclica (reciclados) sin generar residuos, es decir, contaminación ambiental (resumen), entonces, el documento D3 no revela la secuencia reivindicada, pero dicha diferencia no le confiere un efecto técnico sorprendente, pues D3 igual enseña que el proceso allí reclamado extrae de manera eficiente el activo, sin generar residuos de solventes. Por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia en búsqueda de procedimientos alternativos a los revelados en D3, adaptaría sus condiciones a las reivindicadas para llegar al procedimiento reclamado y que el mismo mantuviese sus condiciones de eficiencia, economía y eliminación de residuos tóxicos, que son los problemas que se solucionan con la presente solicitud.

En relación con el estudio de patentabilidad, se reitera que antes de la fecha de prioridad reclamada, el estado de la técnica ya revelaba procedimientos de extracción de activos de la raíz de regaliz mediante la combinación de CO₂ supercrítico y etanol (D1, párr. 62 a 70 y D3 resumen) donde se reutilizan los solventes con el fin de mejorar la extracción y evitar la contaminación (D3, resumen). Por lo tanto, la persona versada en la materia con la expectativa de mantener la eficiencia en la extracción de los activos de la raíz de regaliz evitando la contaminación, procedería a combinar las enseñanzas de dichos documentos para llegar al procedimiento reclamado y ante la ausencia de un efecto mejorado o sorprendente, el procedimiento que ahora se reclama es una alternativa obvia de aquéllos enseñados en el estado del arte, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

Respecto al efecto técnico que se reclama como inventivo, es de aclarar que si bien en la descripción se explica un ahorro de solventes evitando la contaminación con una extracción efectiva de los activos, D3 igualmente revela que el CO₂ y el etanol son recirculados durante el proceso mejorando la extracción y evitando la contaminación ambiental, entendiéndose que es el mismo efecto técnico. En conclusión, el proceso reivindicado es similar a lo revelado en el estado de la técnica y no tiene un efecto mejorado que permita reconocerle 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, especialmente el de nivel inventivo y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56354

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-100118

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 23090 del 8 de abril de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad TOM'S OF MAINE, INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 23 Sep 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, notificaciones@bc.com.co

Elaboró: Andres Gil Helffhrittz
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández