

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14483

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/07-063336

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. 56248 de 26 de septiembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ANSAMITOCINAS", 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 13 de noviembre de 2012 con el No. 07-063336-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad IMMUNOGEN, INC. interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que está en desacuerdo con las objeciones de nivel inventivo expuestas por esta Oficina porque en el método del documento D2 se extrae una hidroxiansamitocina-C20 y en el método de la solicitud se extrae una metoxiansamitocina-C20. Y, agrega, estos compuestos difieren en su acidez y en su lipofilicidad.

Señala a continuación que D2 no ejemplifica la extracción de ansamitocinas en fase sólida con una resina directamente del medio de cultivo, sino después de haber hecho dos extracciones líquido-líquido. Y afirma que D2 no divulga que la resina sea hidrofóbica como se reivindica en esta solicitud.

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

En relación con el argumento según el cual la solicitud tiene nivel inventivo frente al documento D2 porque en el método del documento D2 se extrae una hidroxiansamitocina-C20 y en el método de la solicitud se extrae una metoxiansamitocina-C20, se aclara que debido a que los métodos se realizan para extraer compuestos que sólo difieren en un grupo químico (OH vs. OMe), esta anterioridad no anula la novedad de la solicitud. Pero, como bien se explicó en la resolución de negación, este documento sugiere a la persona normalmente versada el método de la reivindicación 1 porque da a conocer previamente el proceso que consiste en cultivar el microorganismo, extraer el compuesto de interés con una resina hidrofóbica, recuperar el compuesto que se había adherido

Página 1 de 3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14483

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/07-063336

a la resina eluyéndolo con un solvente, concentrar la solución que contiene el compuesto y el solvente de elusión y purificar el compuesto. Además, considerando que no hay resultados que sean evidencia relevante de que el método reivindicado haya logrado algún efecto técnico sorprendente para la persona versada que pueda ser directamente atribuido al hecho de que se extrae la metoxiansamitocina-C20, la materia de esta solicitud no tiene nivel inventivo.

De otro lado, esta Oficina considera que es cierto, como bien sabe y entiende la persona versada, que estos compuestos difieren en acidez y en lipofilicidad, puesto que el grupo OH es más iónico que el grupo OMe, por lo tanto esta diferencia no aporta nivel inventivo al método reivindicado, por lo cual esta Oficina considera que el método reivindicado no tiene nivel inventivo.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que la anterioridad D2 no ejemplifica la extracción de ansamitocinas en fase sólida con una resina directamente del medio de cultivo, sino después de haber hecho dos extracciones líquido-líquido, se aclara que al igual que en esta solicitud el documento revela (Col. 13, líneas 52 a 58 a Col 14, líneas 1 a 20) la extracción de fase sólida sobre una resina. Y que en el método de la solicitud estudiada también se hacen extracciones líquido-líquido antes de la extracción con resina, como se ve en el ejemplo 3 de la pág. 16 de la descripción que muestra que el caldo de fermentación se mezcla con acetato de butilo durante 5 días para hacer la extracción líquido-líquido antes de la extracción en fase sólida sobre la resina.

Se advierte además que contrario a la afirmación del recurrente, según la cual D2 no divulga que la resina sea hidrofóbica como se reivindica en esta solicitud, se aclara que no es así porque D2 enseña el mismo gel de sílice (Col. 14, línea 17) que se utiliza en esta solicitud (ejemplo 3) y además D2 manifiesta claramente que las resinas son adsorbentes no iónicas (es decir hidrófobas) (Col. 14, línea 17). Por lo tanto esta Oficina considera 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.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14483

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/07-063336

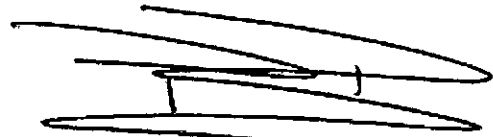
56248 de 26 de septiembre de 2012, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad IMMUNOGEN, INC., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 01 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
mail@rubiolawyers.com;
hrubio@rubiolawyers.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓