

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 24366

Ref. Expediente N° NC2018/0011292

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 71381 del 9 de noviembre de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “OBTENCIÓN DE UNA FORMA CRISTALINA DE (-)-AMBROX MEDIANTE TRANSFORMACIÓN ENZIMÁTICA DE HOMOFARNESOL”, 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 22 de diciembre de 2020 con el No. NC2020/0016068, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad GIVAUDAN SA, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Sobre el Nivel Inventivo

2.1.1. Sobre el documento D1

Expone que *“El documento D1 describe una síntesis biocatalítica de Ambrox. El producto obtenido en D1 se aísla por extracción o destilación. D1 no proporciona ningún indicio o sugerencia de que el Ambrox así obtenido sea un sólido, sólo indica que es cristalino.”*

2.1.2. Anterioridad D2

La recurrente afirma que allí se *“(…) describe una síntesis química de Ambrox. Como se describe en la sección 2.3, el producto se purifica mediante cromatografía en gel de sílice, proporcionando un producto cristalino. Sin embargo, D2 no describe una (re) cristalización, solo habla de un medio de reacción.”*

2.1.3. Análisis efectuado

Al respecto, la recurrente asegura que *“La combinación de las enseñanzas de D1 y D2 conduciría a un método en el que el Ambrox se prepara mediante síntesis biocatalítica (D1), se aísla del medio de reacción mediante extracción o destilación (D1), y luego se purifica mediante cromatografía en gel de sílice para producir Ambrox cristalino (D2). Por*

Ref. Expediente N° NC2018/0011292

el contrario, la presente invención se refiere a un método para preparar una forma sólida de (-)-Ambrox, en el que I) (-)-Ambrox cristalino se forma en un medio de bioconversión mediante un proceso biocatalítico; y II) el (-)-Ambrox cristalino se separa del medio de bioconversión.”

Finalmente, concluye que *“En consecuencia, me permito señalar que los documentos D1 y D2 no afectan el nivel inventivo de la presente solicitud y la objeción a este respecto se ve superada, toda vez que no existe motivación alguna para que una persona del oficio normalmente versada en la materia derive de manera obvia la presente invención a partir de dichas anterioridades.”*

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

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

3.1. Nivel inventivo

3.1.1. Sobre el documento D1

En este punto, se le informa a la recurrente que el documento D1 (US8759043) describe un método para la síntesis de Ambrox mediante métodos biotecnológicos (resumen). De manera particular se describen los pasos de:

- Formar Ambrox en un medio de bioconversión mediante un proceso biocatalítico (col. 5 y ej. 3a, 3b y 4)
- Separar el Ambrox del medio de bioconversión para dar un sólido (col. 7 y ej. 3a, 3b y 4).

Por lo tanto, la diferencia encontrada es la presencia específica de una forma cristalina de Ambrox, pero las reivindicaciones amparan cualquier medio de bioconversión, entendiéndose que medios como los de la anterioridad D1 pueden llegar a formas cristalinas.

Además, la reivindicación independiente no refleja condiciones específicas como las que se exponen en los ejemplos de la descripción.

Así las cosas no hubo mala interpretación por parte de esta oficina de las enseñanzas plasmadas en el documento D1, el cual sigue considerándose como el estado de la técnica más cercano al reclamar un método para llegar a Ambrox sólido mediante un proceso de bioconversión y una posterior separación.

3.1.2. Anterioridad D2

Se le recuerda a la recurrente que la relevancia de dicha anterioridad (*Decorzant et al.*) es la obtención de Ambrox cristalino (pág. 1878), razón por la cual se cubre la característica faltante de las enseñanzas de D1.

Ref. Expediente N° NC2018/0011292

Así las cosas, la persona versada en la materia, conocedora de las enseñanzas de D2, las combinaría con aquéllas reveladas en D1 para llegar al procedimiento reclamado de manera obvia.

En conclusión, la anterioridad D2 sí complementa las enseñanzas de D1 para llegar a la materia reclamada sin el ejercicio de actividad inventiva adicional.

Finalmente, la reivindicación independiente no hace referencia a medios de cristalización o recristalización, ya que, como se lee, protege el “separar” el producto de su medio de bioconversión; además las reivindicaciones independientes hacen referencia a filtración y/o decantación. Es decir, el argumento relacionado con recristalización usado por la recurrente no es de recibo por parte de este Despacho.

3.1.3. Análisis efectuado

Se le aclara a la recurrente que antes de la fecha de prioridad reclamada ya existía la obtención de Ambrox sólido mediante una bioconversión y posterior separación del producto del medio de conversión (D1), así como la presencia de Ambrox cristalino (D2); por lo tanto, la persona versada en la materia estaría en capacidad de combinar sus enseñanzas para llegar al método reclamado de manera obvia y con la expectativa de que el producto final sea cristalino.

Se insiste que las reivindicaciones tratan de dos pasos generales, una bioconversión y una separación del producto final, etapas que ya se encontraban sugeridas totalmente en la anterioridad D1, razón por la cual esta Oficina se ratifica que la invención, tal como se encuentra reivindicada, es obvia frente a la combinación de enseñanzas del estado de la técnica y, por ende, carece de nivel inventivo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 71381 del 9 de noviembre de 2020, por medio de la cual se denegó una patente de invención.



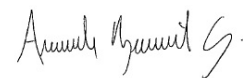
Resolución N° 24366

Ref. Expediente N° NC2018/0011292

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 26 de abril de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.04.26
23:02:50 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

