

162

/103

AVISO DE NOTIFICACION

CORREO CERTIFICADO

Radicación :	0-2029- -13-0	Fecha:	2006-08-31 08:34:48
Trámite :	2 PATENTES		
Evento :	1 REGDEPOSITO		
Actuación :	432 COMUNICACTOADM		
Destinatario :	ALICIA LLOREDA RICAURTE Folios 1		

Señor (a) (es)
ALICIA LLOREDA RICAURTE
CALLE 72 NO.5-83 PISO 6 BOGOTA D.C. COLOMBIA
BOGOTA D.C.

13031

REF.RESOLUCION :23154

FECHA : 30/08/2006
Expediente : 0-2029
Trámite : 2 PATENTES DE INVENCION
Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea - caracter general - consulta actos administrativos.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



163

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 23154

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00002029

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIOen ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron
en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y**CONSIDERANDO**

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 17 de enero de 2000, bajo el número 00002029, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "COMPOSICIÓN DE ADMINISTRACIÓN ORAL".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. Con motivo del examen de forma el título de la invención se modificó a: "PREPARADO DE ADMINISTRACIÓN ORAL CON LIBERACIÓN CONTROLADA DE SUSTANCIA ACTIVA".

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad, se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante la resolución n° 14554 de 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención para la presente solicitud, debido a que no hubo respuesta por parte del solicitante al mencionado requerimiento de fondo.

QUINTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 1 de agosto de 2005, interpuso recurso de reposición contra la providencia a que hace referencia el párrafo precedente, para que se revocara la resolución n° 14554 y se tuviere por respondido el requerimiento de fondo formulado.

SEXTO: Que mediante la resolución n° 25002 de 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la mencionada resolución n° 14554 de 2005, por encontrar procedentes los argumentos del recurrente y ordeno continuar la actuación administrativa, para lo cual ordenó el envío del expediente "...a la División de Nuevas Creaciones con el fin de examinar la respuesta dada el 05 de julio de 2005 y, si es el caso, dar aplicación a lo previsto en el artículo 48 de la Decisión 486".

SEPTIMO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones,



164

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 23154

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00002029

sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

OCTAVO: Que las reivindicaciones 1 a 18, contenidas en los folios 62 a 65, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud se refiere a una composición oral (en cápsula o tableta) de liberación controlada de un analgésico opioide (hidromorfona, oxicodona, morfina, levorfanol, metadona, dihidrocodeina, fentanil, codeina, dihidromorfina, petidina, piritramida, buprenorfina, tilidina ó tramadol) y opcionalmente uno no opioide (ibuprofen, cetoprofen, flurbiprofen, propifenazona, paracetamol, naproxen, acemetacina, ácido acetilsalicílico, metamizol) caracterizada porque el analgésico está en forma de cristales con recubrimiento retardante (de un polímero como EC, HPMC, HPC, HMC) y opcionalmente un recubrimiento no retardante resistente a jugo gástrico (polímero de ácido poliacrílico, ácido polimetacrílico).

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de un medicamento que contiene un analgésico que permite liberación controlada.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición oral de un analgésico, consistente en una tableta ó cápsula donde el compuesto activo está en forma de cristales y tiene un recubrimiento retardante y opcionalmente un recubrimiento no retardante resistente a jugo gástrico.

2. Determinación del estado de la técnica**2.1 Fecha determinante para el análisis comparativo**

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 18 de enero de 1999, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud DE 199 01 687.9. La prioridad fue tenida en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra a folios 82 y 155 de la solicitud.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud:



165

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 23154

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00002029

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	EP 0 548 448	Sustrato de liberación controlada estabilizado que tiene una cubierta derivada de una dispersión acuosa de polímero hidrofóbico	Jun 30, 1993
D2	EP 0 630 646	Formulaciones de liberación controlada con dispersiones acuosas de etilcelulosa	Dic 28, 1994
D3	US 5 645 858	Formas de dosis farmacéuticas de liberación controlada multicapa	Jul 8, 1997
D4	US 5 502 078	Compuestos Químicos	Mar 26, 1996
D5	Libro ¹	Remington Farmacia	1995

3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, "se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni que hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

"Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

¹ GENNARO, Alfonso R. "Remington Farmacia". 19 ava. ed. Editorial Médica Panamericana.



166

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 23154

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00002029

'Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico e un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención'

"Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir que se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de, consecuentemente, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

"Lo obvio es *"aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad"*. Mientras que lo evidente *"es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad"*¹. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo "tan", de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

"En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado".²

Ahora bien, la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para *un experto medio en la materia* se deriva de manera evidente del estado de la técnica, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha de la solicitud de patente, conducen de manera obvia a la invención propuesta.

En efecto, D1 anticipa formas de **dosis de liberación controlada** como **cápsulas, tabletas**, donde el sustrato es un compuesto activo que se recubre con polímeros como derivados de celulosa, resinas acrílicas, ceras, alcoholes alifáticos superiores y ácidos poliláctico y poliglicólico. Sugiere que el **compuesto activo** puede ser analgésico como aspirina, **codeína, morfina, dihidromorfona, oxicodona**, etc. Los microgránulos recubiertos se colocan dentro de una cápsula o una tableta (ver pág 21). Aclara que el sustrato recubierto puede ser sobrecubierta con un agente de barrera, por ejemplo la hidromorfona recubierta con HPMC puede ser recubierta con EC para obtener una formulación de liberación controlada.

² PROCESO 88-IP-2005, sentencia de interpretación prejudicial del 27 de julio del 2005.



167

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23154

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00002029

Por su parte, D2 anticipa formas de **dosis de liberación controlada** como **cápsulas, tabletas**, supositorios, esferoides, microesferas recubiertas con polímeros como derivados de celulosa, resinas acrílicas, ceras, alcoholes alifáticos superiores y ácidos poliláctico y poliglicólico, HPMC, PVP, PEO (ver folio 94). El principio activo puede ser analgésico como aspirina, **codeína, morfina, dihidromorfona, oxicodona, hidromorfona, levorfanol, metadona, meperidina, dihidrocodeína, heroína, buprenorfina, tramadol**, etc. (ver folios 95, 98). Los microgránulos recubiertos se colocan dentro de una cápsula o una tableta (ver folio 100).

D3 anticipa una **forma de dosificación de liberación controlada**. Las partículas están recubiertas con películas de HPMC y plastificante PEG. Agrega (columna 5) que los **pellets de liberación controlada** preferiblemente se proveen en una **cápsula de gelatina dura ó cualquier otra forma de dosis oral apropiada tal como una matriz** que comprende los pellets aglomerados con un aglutinante apropiado y compatible para formar una forma de dosis sólida unitaria.

D4 anticipa composiciones para terapia simultánea o secuencial de dos o más ingredientes activos como agentes hipoglucémicos tales como sulfonilúreas, biguanidinas y tiazolidindionas. Pueden ser formuladas para administración oral en una **composición de liberación sostenida (o retardada)**, por ej. una formulación en **tableta de matriz** que contiene un relleno polimérico insoluble ó hinchable o una **formulación esferoide recubierta**. (ver columna 3).

Y, D5 enseña que los productos se pueden recubrir con una película para modificar la liberación de la droga. Aclara que los productos de liberación prolongada tienen por objeto **extender la liberación de la droga** durante un período, resultado que se puede alcanzar al **aplicar una cubierta con película de liberación sostenida o controlada**. Las ventajas son **alcanzar pronto el efecto deseado y mantenerlo por un tiempo prolongado, disminución de efectos colaterales y minimizar la acumulación del agente en tejidos durante el tratamiento y reducir las fluctuaciones de los niveles sanguíneos**.

Se observa, entonces, que

- (a) debido a que los compuestos que caracterizan a las composiciones de liberación controlada de esta solicitud (cápsulas o tabletas), es decir:
- un analgésico opioide (hidromorfona, oxicodona, morfina, levorfanol, metadona, dihidrocodeína, fentanil, codeína, dihidromorfina, petidina, piritramida, buprenorfina, tilidina ó tramadol)
 - y, opcionalmente, uno no opioide (ibuprofen, cetoprofen, flurbiprofen, propifenazona, paracetamol, naproxen, acetaminofen, ácido acetilsalicílico, metamizol) caracterizada porque el analgésico está en forma de cristales,



168

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 23154

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00002029

- un recubrimiento retardante (de un polímero como EC, HPMC, HPC, HMC)
 - y opcionalmente un recubrimiento no retardante resistente a jugo gástrico (polímero de ácido poliacrílico, ácido polimetacrílico),
- eran conocidos en las anterioridades, para *un experto en la materia* era evidente el elaborar las composiciones de manera similar, teniendo en cuenta estos compuestos;
- (b) las reivindicaciones de esta solicitud no mencionan una característica que conceda un efecto diferente o especial a los compuestos ni a las composiciones, que pueda considerarse como un aporte a la técnica, porque el tipo de componentes utilizado es el mismo y el efecto: lograr la liberación controlada también lo es, así que son obvias para *un experto medio en la materia*;
- (c) el problema planteado en esta solicitud que era la necesidad de un medicamento que contiene un analgésico que permite liberación controlada se resuelve proporcionando una composición oral de un analgésico, consistente en una tableta ó cápsula donde el compuesto activo está en forma de cristales y tiene un recubrimiento retardante y opcionalmente un recubrimiento no retardante resistente a jugo gástrico, es decir, de manera similar a como se resolvía en las anterioridades; lo cual, significa que las reivindicaciones son obvias y evidentes para *dicho experto medio*;
- (d) el resultado obtenido, es decir: tableta ó cápsula donde el compuesto activo está en forma de cristales y tiene un recubrimiento retardante y opcionalmente un recubrimiento no retardante resistente a jugo gástrico que permite la liberación controlada del compuesto activo, no es inesperado; y,
- (e) no parece haberse superado un prejuicio técnico anterior, con las composiciones propuestas.

Dado lo anterior, no es posible reconocer altura inventiva al objeto en estudio, como quiera que las composiciones reclamadas no proporcionan un efecto inesperado, por el contrario se derivan de manera evidente del *estado del arte previo*.

4. Respuesta del solicitante

En atención a los argumentos del solicitante allegados con motivo del requerimiento oficial de fondo, se hacen las siguientes aclaraciones:

- El solicitante debe tener presente que no basta reiterar que la invención reúne los requisitos de patentabilidad afirmando, por ejemplo, que el preparado de administración oral reivindicado *'reúne los suficientes méritos inventivos sobre los documentos citados'*, cuando en realidad la invención es el resultado de aplicar los conocimientos técnicos del estado del arte, tal como antes se demostró.

Así mismo, no es suficiente afirmar que la invención es la solución a un problema existente en la técnica, para que así lo sea, pues en el caso concreto que se



169

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 23154

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00002029

encuentra bajo análisis, no hay ningún asomo de actividad inventiva, debido a que simplemente se trata de poner en práctica las soluciones propuestas por los documentos citados como referencias, los cuales están disponibles para el público desde mucho antes de la fecha de presentación de la solicitud en estudio.

- Según el solicitante D1 enseña la disolución del principio activo en agua y el rociado de esta solución sobre las perlas inertes y esta solicitud, al contrario, enseña que los cristales del compuesto puro se recubran directamente con una película de retardante.

Se aclara al solicitante que D1 enseña **cápsulas ó tabletas de liberación controlada** donde el sustrato es **un compuesto activo que se recubre con polímeros como derivados de celulosa, resinas acrílicas, ceras, alcoholes alifáticos superiores y ácidos poliláctico y poliglicólico**. Define además que el **compuesto activo** puede ser un analgésico como aspirina, **codeína, morfina, dihidromorfona, oxicodona**, etc.; y, que los microgránulos recubiertos se colocan dentro de una cápsula o una tableta (ver pág 21). Agrega que el sustrato recubierto puede ser sobrecubierto con un agente de barrera, por ejemplo la hidromorfona recubierta con HPMC puede ser recubierta con EC para obtener una formulación de liberación controlada.

Así que, combinando estas enseñanzas con las de cualquiera de las anterioridades mencionadas, *un experto medio en la materia* hubiera llegado a obtener las composiciones tal como se reivindican. Por tal motivo, es claro que no tienen nivel inventivo.

Contrario a lo que afirma el solicitante, tan solo en un aparte menciona que una de las posibilidades es el rociado de la solución del principio activo en agua sobre las perlas inertes, pero aclara que *un experto medio en la materia* reconoce la necesidad de cambiar condiciones de tiempo, humedad y temperatura de secado (del principio activo) para obtener **un producto estabilizado**. En la reivindicación 1 de D1 (ver página 21 en el folio 91) se protege una composición de liberación controlada donde el sustrato es **un sustrato sólido** (obsérvese que no es en solución) que contiene un agente activo opioide (como por ejemplo (hidromorfona, dihidromorfona, oxicodona, dihidrocodeína, codeína, dihidromorfina, morfina, buprenorfina), no opioide (ibuprofen, ácido acetilsalicílico, paracetamol, naproxen) y sugiere la aplicación para principios activos sólidos tan diversos como antihistamínicos, antieméticos, vasodilatadores, expectorantes, antiespasmódicos, hormonas, diuréticos, broncodilatadores, antibióticos, vitaminas, estimulantes, sin que la lista sea exhaustiva (ver página 6, folio 89) y está recubierto con un polímero en dispersión.



170

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23154

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00002029

- El solicitante afirma que D1 y D2 en las página 3, mencionan que existía el problema de la estabilidad de las composiciones en almacenamiento, pero lo que realmente dicen tales anterioridades es que ellas solucionan esos problemas de almacenamiento, porque proporcionan composiciones que son reproducibles y estables (D2). D1 enseña que tales problemas se han trabajado controlando el método del proceso y mediante empaque apropiado del producto.
- Según el solicitante, D3 menciona varias capas de recubrimiento, pero no menciona que el compuesto activo esté en forma de cristales. Al respecto, este Despacho aclara que esta anterioridad junto con cualquiera de las otras afecta el nivel inventivo, porque enseña:
 - Partículas de compuesto activo con cubierta de liberación controlada.
 - El recubrimiento retardante de un polímero como HPMC, que es uno de los conocidos polímeros utilizados normalmente para este efecto, como lo son EC, HPMC, HPC, HMC, que se mencionan en la reivindicación 1 de esta solicitud.
 - El principio activo es tramadol ó pseudoefedrina.
 - Las drogas activas están en forma sustancialmente pura.

Es de esperarse que si se utiliza en forma sustancialmente pura esta expresión abarca tanto la forma cristalina ó amorfa, con tal que su pureza sea grado farmacéutico, como lo entiende toda persona normalmente conocedora de la materia.

- Señala el solicitante que D4 enseña composiciones para tratamiento de diabetes y obesidad.

Se aclara al solicitante que es cierto que D4 enseña composiciones que contienen agentes hipoglicémicos. Pero, se observa que afecta el nivel inventivo, no por el tipo de principio activo que contenga, sino porque enseñaba previamente una **composición de liberación sostenida (o retardada)** en forma de **tableta de matriz** (que contiene un relleno polimérico) ó de **formulación esferoide recubierta**, lo cual, aplicado a otro tipo de compuestos activos, como, por ejemplo, los mencionados en esta solicitud, logran las composiciones reivindicadas.

- Dice el solicitante que D5 menciona composiciones de liberación controlada, pero no menciona que el compuesto activo esté en forma de cristales.

Se reitera al solicitante que aunque esta anterioridad no enseña los mismos principios activos ni especifica en las citas mencionadas que el compuesto activo debe estar en forma pura, *toda persona conocedora de la materia* sabe que debe emplear como materia prima en la elaboración de medicamentos, el compuesto activo en su estado puro, el cual incluye la forma cristalina ó amorfa. Ahora bien,



171

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 23154

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00002029

combinando las enseñanzas de los párrafos citados, los cuales aclaran:

- ♦ que los compuestos activos se pueden recubrir con una película para modificar la liberación de la droga;
- ♦ que los productos de liberación prolongada tienen por objeto **extender la liberación de la droga** durante un período, resultado que se puede alcanzar al **aplicar una cubierta con película de liberación sostenida o controlada;**
- ♦ las ventajas son **alcanzar pronto el efecto deseado y mantenerlo por un tiempo prolongado, disminución de efectos colaterales y minimizar la acumulación del agente en tejidos durante el tratamiento y reducir las fluctuaciones de los niveles sanguíneos,**

con los principios activos mencionados en D1 ó D2, *toda persona normalmente conocedora de la materia* hubiera logrado elaborar las composiciones que aquí se reivindican, de manera que no tienen nivel inventivo.

- El solicitante recomienda al Examinador no olvidar que una invención no deja de ser inventiva por el hecho de utilizar materiales convencionales.

También, para este Despacho es viable la utilización de herramientas conocidas en el estado de la técnica para obtener un resultado patentable, pero si bien es cierto que las invenciones pueden emplear materiales conocidos, también lo es que su patentabilidad debe estar dada por la combinación creativa y sorprendente de tales materias conocidas, de manera que implique un avance real en el estado de la técnica.

Ahora bien, en el presente caso es importante tener presente que no se objetó la invención, porque cada uno de los elementos debía ser nuevo, sino porque la invención surge de una evidente derivación del estado del arte, por ello se demostró que las enseñanzas del estado de la técnica previo conducen de manera obvia a una persona del oficio a las composiciones reclamadas, y que no existía una combinación de elementos que en su conjunto constituyeran un salto cualitativo en la formulación de la regla técnica.

- Sobre el análisis de nivel inventivo hecho por el Examinador de patentes y que cuestiona el solicitante, este Despacho considera pertinente citarle la sentencia de interpretación prejudicial dictada dentro del proceso 151-IP-2005, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³, donde se señala la manera como que se debe analizar el nivel inventivo de una solicitud. Dice así:

³ La jurisprudencia andina en diversas oportunidades y de manera clara y concisa, ha señalado la forma de examinar el nivel inventivo de una invención. Para mayor información se sugiere consultar la página de la Comunidad Andina de Naciones, www.comunidadandina.org



172

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 23154

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00002029

"Para analizar la existencia de nivel inventivo, procede hacer referencia ilustrativa al método adoptado por las Cámaras de Recursos, llamado "acercamiento problema-solución" (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: "a) identificar 'el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada'; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el 'estado de la técnica más próximo'; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos" (Office européen des brevets, op.cit.).

"A partir de la decisión adoptada en el caso T-506/95, las Cámaras han establecido que el estado de la técnica más próximo es aquel que resulte más apropiado para alcanzar el objetivo logrado por la invención, y no únicamente aquel que contenga parecidos estructurales a la solución dada por la invención.

"A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración.

"Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquella, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.).

"Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, citadas siempre a título referencial, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.).

"En definitiva, lo que se pretende con el requisito del nivel inventivo es "dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica" (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, ya citada)".⁴

Ahora bien, esta Superintendencia siempre ha seguido los lineamientos que fijan las normas y la jurisprudencia andina en materia de análisis de novedad y de nivel inventivo, el presente caso no es una excepción a la regla.

⁴ PROCESO N° 151-IP-2005, sentencia del 15 de noviembre del 2005



173

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23154

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00002029

RESUELVE

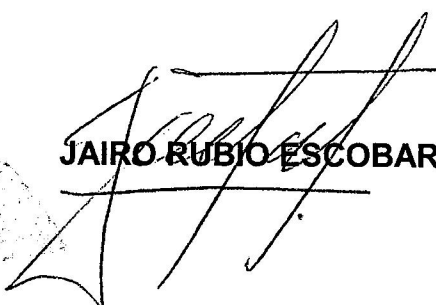
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "PREPARADO DE ADMINISTRACIÓN ORAL CON LIBERACIÓN CONTROLADA DE SUSTANCIA ACTIVA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte en su calidad de apoderada de la sociedad Grunenthal GmbH, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **30 AGO. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
ALICIA LLOREDA CAMACHO
Calle 72 N° 5 - 83
Bogotá D.C. (b2)