

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 00-093680- -00014-0000

Fecha: 2009-06-03 16:46:32 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

Re: Expediente No. 00-093.680

Solicitud de patente titulada: "COMPUESTOS DE PIRROLO [2,3-d]pirimidina"

Solicitante: PFIZER PRODUCTS INC.

N. Ref.:P2000/000194

RECURSO DE REPOSICIÓN

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, por medio del presente escrito, y dentro del término legal previsto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 21820, notificada por edicto desfijado el 27 de mayo de 2009.

1. ANTECEDENTES

La solicitud de patente correspondiente a este expediente contiene un capítulo reivindicatorio con 22 Reivindicaciones que fue radicado el 15 de mayo de 2007, en respuesta al tercer estudio de fondo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el 15 de febrero de 2007. Según la Resolución No. 21820, dicho capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de nivel inventivo.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución recurrida, y en su lugar se conceda el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones pendientes de la presente solicitud, o en su defecto aquellas reivindicaciones que cumplan con los requisitos de patentabilidad.

SEÑOR
SUBDIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Ref: Expediente No. 00-007.680
Solicitud de patente titulada: "COMESTOS DE PIRROLO (2,3-dihidroxidina)"
Solicitante: PILZER PRODUCTS INC
N. Ref: 13000000194

RECURSO DE REPOSICION

CARLOS R. OLARTI, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, por medio del presente escrito y dando del término legal previsto por el artículo 21 del Código Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICION en contra de la Resolución No. 21820, notificada por edicto de alijado el 27 de mayo de 2007.

ANTECEDENTES

La solicitud de patente correspondiente a este expediente contiene un capítulo reivindicatorio con 32. Reivindicaciones que fue radicada el 12 de mayo de 2007, en respuesta al tercer estado de fondo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el 12 de febrero de 2007. Según la Resolución No. 21820, dicho capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de nivel inventivo.

OBJETO DEL RECURSO

Que se resque la Resolución resuenda, y en su lugar se conceda el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones técnicas de la presente solicitud, o en su defecto, para las reivindicaciones que cumplan con los requisitos de patentabilidad.

254
251

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Con referencia a los argumentos presentados por la SIC para desvirtuar el nivel inventivo de la presente solicitud en la Resolución aquí recurrida, respetuosamente difiero del análisis expuesto, y procedo a dar respuesta a cada uno de dichos argumentos, exponiendo las motivaciones técnicas que desvirtúan completamente la posición de ese Despacho.

3.1 a- i) La SIC insiste en muchos de sus argumentos contenidos en su tercer examen de fondo, estableciendo que las patentes WO9702266 (D2) y EP 0795556 (D3) destruyen el nivel inventivo de la presente invención.

El Examinador concluye en que el arte previo más cercano es D3, y que el compuesto de la presente invención se diferencia únicamente en la presencia de el anillo de piperidina, en lugar del anillo de piridina revelado en D3, en la posición 4 del núcleo pirrol-pirimidina. Sin embargo, el Examinador insiste en que dicha diferencia aparentemente no proporciona ninguna ventaja o efecto inesperado, puesto los compuestos de la presente invención continúan siendo activos como inhibidores de receptores proteínquinasa. Adicionalmente, D2 revela compuestos que presentan un anillo de fenilo en la misma posición. Así entonces, el Examinador concluye que incluir un anillo piperidina, en compuestos inhibidores de proteínquinasa, cuya estructura fundamental ya había sido revelada en el arte previo, resulta obvio para una persona medianamente versada en la materia. Adicionalmente, el Examinador establece que por las mismas razones, el compuesto específico de la Reivindicación 22 no es inventivo en vista de D2 y D3.

El Examinador adicionalmente argumenta que el problema de proporcionar compuestos para desordenes relacionados con la actividad de proteínquinasas ya había sido solucionado en el arte previo, con compuestos estructuralmente similares.

ii) En respuesta a mis argumentos presentados en respuesta al tercer examen de fondo, mediante mi memorial del 15 de Mayo de 2007, en los que indiqué claramente que los compuestos revelados en el estado del arte citado por el Examinador son activos sobre tirosin y/o serin proteínquinasas, mientras que los compuestos de la presente invención son activos sobre quinasas JAK 3, el Examinador señala que el mecanismo de acción es el mismo y que revelar una actividad específica de compuestos estructuralmente cercanos, sobre el mismo tipo de receptores, no es inventivo, puesto que la actividad terapéutica final es equivalente.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Con referencia a los argumentos presentados por la SIC para desvirtuar el nivel inventivo de la presente invención en la Resolución aquí recurrida, respectivamente el efecto del análisis expuesto y respecto a las respuestas a cada uno de dichos argumentos exponiendo las motivaciones técnicas que sustentan completamente la posición de ese Despacho.

La SIC insiste en negar los argumentos contenidos en su
recurso de fondo, desconociendo que las patentes WO/03/02356 (D2) y EP 032556 (D3)
describen el nivel inventivo de la presente invención.

El Examinador concluye en que el arte previo más cercano es D3, y que el compuesto de la
presente invención se diferencia únicamente en la presencia de el anillo de piperidina en lugar
del anillo de piridina revelado en D3, en la posición 4 del núcleo piperidina. Sin embargo,
el Examinador insiste en que dicha diferencia aparentemente no proporciona ninguna ventaja o
efecto inesperado, puesto que los compuestos de la presente invención contienen siendo activos
como inhibidores de receptores proteolíticos. Adicionalmente, D3 revela compuestos que
presentan un anillo de fenilo en la misma posición. Al mismo tiempo, el Examinador concluye que
incluye un anillo piperidina en compuestos inhibidores de proteolisis, cuya estructura
fundamental ya había sido revelada en el arte previo, resulta obvia para una persona
mediatamente versada en la materia. Adicionalmente, el Examinador establece que por las
mismas razones, el compuesto específico de la Reivindicación 2 no es inventivo en vista de D3
y D2.

El Examinador adicionalmente argumenta que el problema de proporcionar compuestos para
de regular relaciones con la actividad de proteolisis ya había sido solucionado en el arte
previo con compuestos estructuralmente similares.

En respuesta a mis argumentos presentados en respuesta al tercer examen
de fondo, el Examinador en el Memorial del 15 de Mayo de 2007, en los que indica claramente que los
compuestos revelados en el estado del arte citado por el Examinador son activos sobre el mismo y/o
sobre las mismas enfermedades, mientras que los compuestos de la presente invención son activos sobre
enfermedades IAK 3, el Examinador señala que el mecanismo de acción es el mismo y que revelar
una actividad específica de inhibición de compuestos estructuralmente cercanos, sobre el mismo tipo de
receptores, no es inventivo, puesto que la actividad farmacológica final es equivalente.

260
2252

b- i) Una vez más, insisto respetuosamente en los argumentos presentados en mi memorial de respuesta al tercer estudio de fondo, los cuales aparentemente no han sido comprendidos por ese Despacho y son subjetivamente desvirtuados mediante argumentos técnicos desacertados.

Los siguientes hechos, demuestran claramente y de manera contundente que la invención reivindicada en la presente solicitud no se deriva de las enseñanzas de las anterioridades D2 y D3 citadas en la Resolución No. 21820:

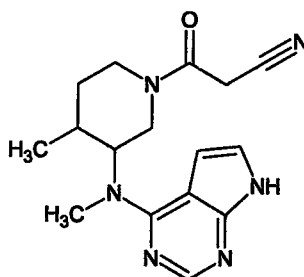
- Siguiendo las enseñanzas de D2 y D3, la persona medianamente versada en la materia, a lo sumo, se encentraría motivada a reemplazar la posición 4 de el núcleo 7Hpirrolo[2,3-d]pirimidina con una amina sustituida con un anillo mono o bicíclico seleccionado entre fenilo, piridina, tetralina, indano, 2-oxindol, quinolina, isoquinolina e indol (de acuerdo con D3), o con una amina sustituida por fenilo o por bencilo (de acuerdo con D2);
- Es más, incluir un anillo de piperidina en los compuestos de la presente invención, en lugar de un anillo de fenilo (D2) o heteroarilos (D3), no es obvio dadas las diferencias fisicoquímicas entre los grupos;
- D2 enseña que los compuestos allí revelados son inhibidores específicos de tirosin y/o serin proteinquinasas. A su vez, D3 no menciona ninguna actividad selectiva sobre enzima alguna o receptor específico;
- Claramente, no existe sugerencia alguna en el arte previo que enseñe que compuestos con la configuración estructural de la presente invención, serían específicamente activos sobre proteinquinasas JAK3, la cual se expresa casi exclusivamente en las células hematopoyéticas influenciando el desarrollo de los linfocitos T y B. Solicito respetuosamente a ese despacho citar las secciones específicas de D2 y D3 que proporcionan esta enseñanza y brindan una expectativa razonable a la persona medianamente versada en la materia, que compuestos con un núcleo específico de *N*-(piperidin-4-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-alkyl(C₀₋₂)aminas proporcionaría una actividad útil en la modulación selectiva de receptores proteinquinaasa JAK3.
- Los datos presentados junto con mi respuesta al tercer examen de fondo, muestran valores de IC₅₀ para 61 compuestos de la invención y constituyen suficiente

261
H-253

evidencia de la actividad de los compuestos de la presente invención sobre los receptores quinasa JAK3. En tanto que esta actividad es absolutamente inesperada e impredecible a partir nivel inventivo de la presente invención;

- Adicionalmente, llamo respetuosamente la atención a ese despacho sobre el hecho que el Manual Andino de Patentes (MAP) establece que el análisis de patentabilidad de las reivindicaciones debe realizarse de manera independiente para cada una, indicando de manera diferencial cada objeción relacionada con cada una de las reivindicaciones.¹ Así entonces, con respecto a la patentabilidad de la Reivindicación independiente 22, considero que el Examinador falla en explicar por qué, el compuesto específico allí reclamado, carecería de nivel inventivo.

El compuesto específico de la Reivindicación 22 es el 3-(4-metil-3-(metil-(7H-pirrolo[2,3-d]-pirimidin-4-il)amino)piperidin-1-il)-3-oxo-propionitrilo



el cual demostró una actividad IC₅₀ de 3.4nM frente a la quinasa JAK3 (pagina 4, último compuesto de los resultados proporcionados en mi memorial de respuesta al tercer examen).

Siendo que el MAP indica que un compuesto novedoso presenta nivel inventivo cuando tiene una estructura inesperada y que a su vez proporciona un efecto inesperado², considero equivocada la conclusión del Examinado con relación al caso específico del compuesto de la Reivindicación 22. Así las cosas, solicito respetuosamente que ese despacho señale concretamente las indicaciones en D2 y D3 que conllevarían a una persona medianamente versada en la materia a la obtención directa e inequívoca del compuesto 3-(4-metil-3-(metil-(7H-pirrolo[2,3-d]-pirimidin-4-il)amino)piperidin-1-il)-3-oxo-propionitrilo, esperando además obtener específicamente un nivel de actividad IC₅₀ de 3.4nM frente a la quinasa JAK3.

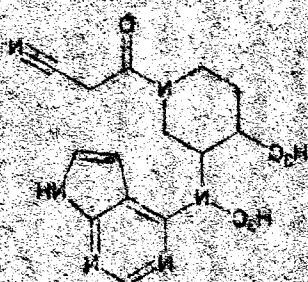
¹ Manual Andino de Patentes. Secretaría de la Comunidad Andina, OMPI, EPO, 2004. Sección 13.1.

² Manual Andino de Patentes. Secretaría de la Comunidad Andina, OMPI, EPO, 2004. Sección 10.8.1.

conferencia de la actividad de los compuestos de la presente invención sobre los receptores quinasa JAK3. En tanto que esta actividad es absolutamente independiente de la actividad de la presente invención.

Adicionalmente, llama especialmente la atención a ese despacho sobre el hecho que el Manual Andino de Patentes (MAP) establece que el análisis de patentabilidad de las reivindicaciones debe realizarse de manera independiente para cada una, indicando de manera diferencial cada opción relacionada con cada una de las reivindicaciones. Así entonces, con respecto a la patentabilidad de la reivindicación independiente 22, consiste que el Examinador debe en explicar por qué el compuesto específico allí reclamado, carece de nivel in vivo.

El compuesto específico de la reivindicación 22 es el 3-(4-metil-3-metil-7H-pirrol-2,3-d-piridin-1-il)-3-oxo-propionitrilo.



El cual demostró una actividad IC_{50} de 3.4 nM frente a la quinasa JAK3 (página 4).
último compuesto de los resultados proporcionados en el momento de presentar el tercer examen).

Segundo que el MAP indica que un compuesto novedoso presenta nivel inventivo cuando tiene una estructura inesperada y que a su vez proporciona un efecto inesperado, considerando equivocada la conclusión del Examinador con relación al caso específico del compuesto de la reivindicación 22. Así las cosas, resulta evidente que ese despacho señala concretamente las indicaciones en D2 y D3 que conllevaban a una persona medianamente versada en la materia a la opción incorrecta e inadecuada del compuesto 3-(4-metil-3-metil-7H-pirrol-2,3-d-piridin-1-il)-3-oxo-propionitrilo, esperando además obtener específicamente un nivel de actividad IC_{50} de 3.4 nM frente a la quinasa

JAK3.

262 5254

En conclusión, las enseñanzas de D2 o D3 no guían inequívocamente a una persona medianamente versada en la materia al anterior compuesto, pues éstos de ninguna manera contemplan la inclusión de un grupo piperidin-amino en la posición 4 del núcleo 7H-pirrol[2,3-d]pirimidina, con el objeto concreto de incrementar la potencia selectiva sobre la enzima JAK3.

ii) Es necesario resaltar que aún en respuesta al tercer examen de fondo, la SIC no demuestra con rigurosidad cuáles son las enseñanzas específicas del arte previo citado que conllevarían a una persona medianamente versada en la materia a obtener la materia aquí reivindicada, como por ejemplo, indicaciones claras que sugieran que mediante la inclusión de un grupo piperidina en lugar de un grupo fenilo o heteroarilo, podría modificarse la selectividad de un compuesto con actividad específica sobre serin y/o tirosin quinasas y obtener actividad específica sobre proteinquinasa JAK3.

En conclusión, es claro que las anterioridades citadas por el Señor Examinador no brindan, ni siquiera sugieren, enseñanzas claras que forzosamente condujeran a una persona medianamente versada en la materia al desarrollo los compuestos reivindicados, específicamente a aquel reclamado en la Reivindicación 22.

Para juzgar si una invención se deriva evidentemente del estado de la técnica, la SIC tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no puede solo limitarse a establecer las diferencias o similitudes entre la solicitud y dicho estado de la técnica.³

iii) Para la SIC resulta simple argumentar en relación con la selectividad de los compuestos de la invención, que revelar una actividad específica de compuestos novedosos no es inventivo, puesto que la actividad terapéutica final es similar a la de compuestos cercanos estructuralmente del arte previo. Sin embargo, el estudio de solicitudes de patente que conduzca a ese tipo de conclusiones anticipadas corresponde abiertamente a un análisis conocido en el ámbito de patentes como análisis en retrospectiva (hindsight). Para entender el análisis equivocado que realiza la SIC, podemos citar el Manual Andino de Patentes, que indica claramente: "...la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención, ...el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención"⁴ (mi subrayado). No es apropiado anticiparse a los resultados presentados por la invención, ya que así, siempre

³ Manual Andino de Patentes. Secretaría de la Comunidad Andina, OMPI, EPO, 2004. Sección 10.1.

⁴ Manual Andino de Patentes. Secretaría de la Comunidad Andina, OMPI, EPO, 2004. Sección 10.2.1.

En conclusión, las enseñanzas de D2 o D3 no están inherentemente a una persona medianamente versada en la materia al anterior compuesto, pues estas dos personas medianamente versadas en la materia al anterior compuesto en la posición 4 del núcleo VII-H-1010(23-3) comprenden con el objeto conocido de incrementar la potencia selectiva sobre la enzima LAK3.

(ii) Es necesario resaltar que aún en respuesta al tercer examen de fondo, la SIC no demuestra con claridad que las enseñanzas captadas del arte previo al año que concierne a una persona medianamente versada en la materia a obtener la materia a obtener, como por ejemplo, indicaciones claras que sugieran que mediante la inclusión de un grupo piperidino en lugar de un grupo fenilo o pteridino, podría modificarse la selectividad de un compuesto con actividad específica sobre serin y/o tirosin aminas y obtener actividad específica sobre pteridinas LAK3.

En conclusión, es claro que las enseñanzas citadas por el Señor Examinador no brindan ni siquiera sugerencias claras que forzadamente condujeran a una persona medianamente versada en la materia al desarrollo los compuestos reivindicados, específicamente a aquellos reivindicados en la Reivindicación 23.

Para iniciar si una invención se deriva evidentemente del estado de la técnica, la SIC tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no puede ser considerada una invención. Las diferencias o similitudes entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

(iii) Para la SIC resulta simple argumentar en relación con la selectividad de los compuestos de la invención que revelar una actividad específica de compuestos por sí solos no es inventiva, puesto que la actividad torpentina final es similar a la de compuestos conocidos. Sin embargo, el estudio de solubilidad de patentes que conducen a ese tipo de conclusiones anticipadas corresponde abiertamente a un análisis conocido en el ámbito de patentes como análisis en retrospectiva (hindsight). Para entender el análisis equivocado que realiza la SIC, debemos citar el Manual Andino de Patentes, que indica que "la prueba de anticipación se cierra a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención". El examinador debe realizar el análisis preliminar de conformidad con la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención, (mi subinvento). No es apropiado anticiparse a los resultados presentados por la invención ya que así, siempre

263
1255
P

resultará "obvio" todo objeto de una solicitud de patente, pues inevitablemente está parecerá derivada de la teoría en que se basa su desarrollo, sin dar mayor importancia al trabajo, intelecto y creatividad involucrados en la invención para llegar a la solución del problema planteado en la solicitud.

En ese sentido resulta importante aclarar que las proteínas proteinquinasas corresponden a una amplio género de enzimas y no se puede asegurar que diferentes subgéneros, como las serin y/o tirosin quinasas, presentarán la misma configuración estructural de las proteinquinasa JAK 3, y mucho menos, que los compuestos activos sobre un tipo particular de estas enzimas puedan llegar a inactivarlas a todas. Solicito respetuosamente a ese Despacho explicar el soporte técnico científico para sustentar dicha afirmación.

3.2. a- Sobre las concesiones extranjeras de solicitudes equivalentes en otros países, la SIC anota que los derechos conferidos por una patente de invención son de carácter territorial, en este sentido las oficinas nacionales son las encargadas de realizar el correspondiente examen de patentabilidad, a fin de poder determinar si se cumple o no con los requisitos mínimos exigidos por las legislaciones internas de cada país. La SIC agrega que al momento de examinar la patentabilidad de una invención se acoge a las disposiciones contempladas en la Decisión 486 que sobre la determinación de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial es muy clara.

b- i) El hecho de que las patentes sean otorgadas de manera individual e independiente por cada autoridad competente en cada nación, indica que a pesar de que la legislación se ha esforzado por armonizar los requisitos de patentabilidad, existen particularidades en algunos países. En efecto, estas diferencias se manifiestan principalmente cuando se trata de excepciones y exclusiones de materia patentable.^{5,6} En el caso colombiano, la legislación establece taxativamente la materia que no es considerada como invención y que no puede ser patentable en el territorio andino.^{7,8} Un ejemplo palpable de las diferentes interpretaciones y disposiciones diferenciales que las naciones pueden dar a la legislación armónica de Propiedad Industrial se da con la patentabilidad de los usos, que es aceptada en muchos países incluyendo los Estados Unidos y Europa, mientras que en la Comunidad Andina se entiende que de acuerdo con su legislación, las patentes deben otorgarse solo para productos o

⁵ El Acuerdo sobre los ADPIC, Parte II — Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Sección 5, Artículo 27. Materia patentable. (http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_04c_s.htm#5)

⁶ OMC – Consejo ADPIC. EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DEL PÁRRAFO 3 b) DEL ARTÍCULO 27. RESUMEN DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS Y LAS OBSERVACIONES FORMULADAS. 9 de marzo de 2006. (http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ipcw369r1.doc)

⁷ Artículo 15, Decisión 486.

⁸ Artículo 20, Decisión 486.

resulta "obvio" todo objeto de una solicitud de patente, pues inevitablemente esta patente deviene de la forma que se pasa su desarrollo, sin dar mayor importancia al trabajo intelectual y creativo involucrados en la invención para llegar a la solución del problema planteado en la solicitud.

En ese sentido resulta importante aclarar que las patentes proteccionistas corresponden a una amplia gama de entornos y no se puede alegar que diferentes subsectores, como las ciencias físicas, químicas, biológicas, presentan la misma configuración estructural de las patentes JAK 3, y mucho menos, que los conceptos activos sobre un tipo particular de estas ciencias puedan llegar a involucrar a todas. Solamente respecto a este aspecto se explica el soporte técnico concreto para sustentar dicha afirmación.

3.3. Sobre las concesiones extranjeras de solicitudes equivalentes en otros países, la SIC afirma que los derechos contenidos por una patente de invención son de carácter territorial, en este sentido las normas nacionales son las encargadas de realizar el correspondiente examen de patentabilidad, a fin de poder determinar si se cumple o no con los requisitos mínimos exigidos por las legislaciones internas de cada país. La SIC agrega que al momento de examinar la patentabilidad de una invención se acoge a las disposiciones contempladas en la Decisión 486 que sobre la determinación de novedad, nivel inventivo y actividad industrial es muy clara.

b) El hecho de que las patentes sean otorgadas de manera individual e independiente por cada autoridad competente en cada nación, indica que a pesar de que la legislación se ha esforzado por armonizar los requisitos de patentabilidad, existen particularidades en algunos países. En efecto, estas diferencias se manifiestan principalmente cuando se trata de excepciones y exclusiones de materia patentable.²⁶ En el caso colombiano, la legislación establece taxativamente la materia que no es considerada como invención y que no puede ser patentable en el territorio andino.²⁷ Un ejemplo palpable de las diferencias legislativas y disposiciones diferenciales que las naciones pueden dar a la legislación armonizada de propiedad industrial se da con la patentabilidad de los usos, que es aceptada en muchos países incluyendo los Estados Unidos y Europa, mientras que en la Comunidad Andina se entiende que de acuerdo con su legislación, las patentes deben otorgarse solo para productos o

²⁶ Véase sobre los ADPIC, Parte II - Normas relativas a la existencia, alcance y efectos de los derechos de propiedad intelectual, Sección 2, Artículo 27. Véase también: <http://www.wto.org/spanish/whatis/whatis.htm>, párrafo 2.25.
²⁷ GNC - Consejo Andino EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DEL PÁRRAFO 3.b) DEL ARTÍCULO 27. SISTEMA DE LAS CUESTIONES PLANTADAS Y LAS OBSERVACIONES FORMULADAS a de marzo de 2000. <http://www.oas.sam.gov.ec/legislacion/legislacion.htm>, Artículo 13, Decisión 486, Artículo 20, Decisión 486.

284
7256

procedimientos,⁹ y los usos no corresponden a ninguna de estas modalidades. Es más, un ejemplo adicional más allá del campo interpretativo, lo constituyen disposiciones concretas incluidas en la legislación que se apartan de la armonización internacional y de la práctica de patentes a nivel mundial, cuando por ejemplo la Decisión 486 incluye un artículo dedicado a evitar el patentamiento de materia conocida basándose en el hecho de haber desarrollado una utilización diferente a la establecida (segundos usos).¹⁰

Así las cosas, queda claro que las diferencias en las legislaciones de Propiedad Industrial de las diferentes naciones se constituye principalmente por excepciones a patentabilidad o materia que no puede ser considerada invención, lo cual es respetado a cabalidad por la presente solicitud de patente. Por el contrario, los conceptos de requisitos de patentabilidad, como el nivel inventivo, que debe ostentar una invención para ser patentada, son absolutamente equivalentes y evaluados bajo los mismos parámetros a nivel mundial.

ii) Una vez más, subrayo el hecho que en relación con la invención de la presente solicitud, han sido otorgados diversos privilegios de patente a través del mundo entero:

No.	País	No. Solicitud	Fecha Concesión
1	Albania	AL/P/04/01003	2-Jan-04
2	Antigua	1235830	7-Jun-05
3	Argentina	P000106506	24-Jul-06
4	Armenia	200200506	27-Oct-05
5	Australia	777911	24-Feb-05
6	Austria	974738.7	2-ene-04
7	Azerbaijan	200200506	27-Oct-05
8	Bahamas	1322	20-Dec-01
9	Bangladesh	289/2000	9-Sep-03
10	Belarus	200200506	27-Oct-05
11	Belgica	974738.7	2-Jan-04
12	Benin	1200200178	26-Dic-02
13	Bermuda	265	18-Jul-06
14	Bolivia	SP-255-2000	20-Dic-00
15	Burkina Faso	1200200178	26-Dic-02
16	Cameroon	1200200178	26-Dic-02
17	Canada	2393640	5-Sep-06
18	Central African Republic	1200200178	26-Dic-02
19	Chad	1200200178	Dic-02
20	China P.R.	816941.1	6-Apr-05
21	Congo	1200200178	26-Dic-02
22	Croacia	P20020509A	16-May-05
23	Cyprus	974738.7	2-ene-04
24	Dinamarca	974738.7	2-ene-04
25	Eurasian Patent Convention	200200506	27-Oct-05
26	European Convention	974738.7	2-ene-04

⁹ Artículo 14, Decisión 486.

¹⁰ Artículo 21, Decisión 486.

procedimientos, y los usos no corresponden a ninguno de estas modalidades. Es más, un estado actual más allá del campo interpretativo, la consistencia de disposiciones consistentes en la legislación que se apartan de la armonización internacional y de la práctica de patentes a nivel mundial, cuando por ejemplo la Decisión 486 incluye un artículo dedicado a evitar el establecimiento de materia conocida basándose en el hecho de haber desarrollado una invención, lo que a la vez resulta (según los usos).

A las cosas queda claro que las diferencias en las legislaciones de Propiedad Industrial de las diferentes naciones se caracterizan principalmente por excepciones a patentabilidad o materias que no puede ser consistir invención, lo cual es respetado a cabalidad por la presente solicitud de patente. Por el contrario, los conceptos de patentabilidad como el nivel inventivo que debe ostentar una invención para ser patentada, son absolutamente opuestos y evaluados bajo los mismos parámetros a nivel mundial.

Una vez más, subrayo el hecho que en relación con la invención de la presente solicitud, han sido otorgados diversos privilegios de patentes a través del mundo entero.

No.	País	No. Solicitud	Fecha Concesión
1	Albania	ALP/94-01001	2-10-04
2	Arabia Saudita	1232830	3-10-02
3	Argentina	P000100206	24-10-06
4	Australia	200200206	27-04-02
5	Austria	271011	24-10-02
6	Azerbaijan	074738.7	2-ene-04
7	Bahamas	200200206	27-04-02
8	Bangladesh	1322	20-10-01
9	Barbados	2892500	9-20-03
10	Belarus	200200206	27-04-02
11	Belgium	074738.7	2-10-04
12	Belize	1200200178	20-10-02
13	Bermuda	202	18-10-00
14	Bhutan	84-222-2000	20-10-00
15	Bolivia	1200200178	20-10-02
16	Bosnia and Herzegovina	1200200178	20-10-02
17	Brazil	200200206	2-20-00
18	Bulgaria	1200200178	20-10-02
19	Burkina Faso	1200200178	20-10-02
20	Burundi	200200206	2-20-00
21	Cameroon	1200200178	20-10-02
22	Canada	200200206	2-20-00
23	Central African Republic	1200200178	20-10-02
24	Chad	1200200178	20-10-02
25	China P.R.	816941.1	6-10-02
26	Colombia	1200200178	20-10-02
27	Costa Rica	1200200178	20-10-02
28	Croatia	1200200178	20-10-02
29	Cyprus	074738.7	2-ene-04
30	Czechia	074738.7	2-ene-04
31	Dominican Republic	200200206	27-04-02
32	Dominica	074738.7	2-ene-04
33	Dominican Republic	200200206	27-04-02
34	Dominican Republic	074738.7	2-ene-04

265
JST

27	Falkland Isla	13493	5-Dic-06
28	Finlandis	974738.7	2-ene-04
29	Francia	974738.7	2-ene-04
30	Gabon	1200200178	26-Dic-02
31	Georgia	AP2000004828	25-Mar-05
32	Alemania	974738.7	2-ene-04
33	Gibraltar	541	29-Nov-06
34	Gran Bretaña	974738.7	2-ene-04
35	Grecia	974738.7	2-ene-04
36	Grenada	1235830	15-Jun-05
37	Guatemala	PI-2000-0208	8-Dic-00
38	Guernsey	EP1235830	15-Dic-06
30	Guinea	1200200178	26-Dic-02
40	Guinea-Bissau	1200200178	26-Dic-02
41	Honduras	PI/US2000/265	3-Apr-02
42	Hong Kong	3103456.8	6-Apr-05
43	Iceland	6383	15-Nov-06
44	Indonesia	W00200201328	11-Jun-03
45	Irlanda	974738.7	2-ene-04
46	Italia	974738.7	2-ene-04
47	Costa de Marfil	1200200178	26-Dic-02
48	Jersey	P724	1-Feb-07
49	Kazakhstan	200200506	27-Oct-05
50	Kiribati	1235830	3-ene-07
51	Sur Korea	2002-7007385	10-Mar-05
52	Kyrgyzstan	200200506	27-Oct-05
53	Latvia	974738.7	2-ene-04
54	Lithuania	974738.7	2-ene-04
55	Luxemburgo	974738.7	2-ene-04
56	Macedonia	974738.7	2-ene-04
57	Mali	1200200178	26-Dic-02
58	Malta	1516	13-Oct-01
59	Mauritania	1200200178	26-Dic-02
60	México	2002/005675	7-Jun-05
61	Moldova	200200506	27-Oct-05
62	Mónaco	974738.7	2-ene-04
63	Mongolia	2889	24-Dic-02
64	Netherlands	974738.7	2-Jan-04
65	Nueva Zelanda	518884	8-Jun-04
66	Nueva Zelanda	528905	24-Mar-05
67	Nicaragua	2000/0134	25-ene-05
68	Nigeria	1200200178	26-Dic-02
69	Nigeria	489/2000	24-Apr-02
70	O.A.P.I.	1200200178	26-Dic-02
71	Panama	PI/PA00/85073	24-Nov-03
72	Peru	1307.2	22-Oct-05
73	Portugal	974738.7	2-ene-04
74	Rumania	974738.7	2-Jan-04
75	Federación Rusa	200200506	27-Oct-05
76	Senegal	1200200178	26-Dic-02
77	Isla Seychelles	Patente No. 127	30-ene-07
78	Singapur	200203324-9	31-Ago-04
79	Slovenia	974738.7	2-ene-04
80	Islas Salomon	J37/316	8-Dic-06
81	Sur Africa	2002/4535	26-Nov-03

25	19403	2-10-04
26	074738.7	2-ene-04
27	074738.7	2-ene-04
28	1200200178	20-10-03
29	074738.7	22-10-03
30	074738.7	2-ene-04
31	241	20-10-03
32	074738.7	2-ene-04
33	074738.7	2-ene-04
34	1232830	12-10-03
35	1232830	8-10-03
36	1232830	12-10-03
37	1200200178	20-10-03
38	1200200178	20-10-03
39	1200200178	20-10-03
40	1200200178	20-10-03
41	1200200178	20-10-03
42	1200200178	20-10-03
43	1200200178	20-10-03
44	1200200178	20-10-03
45	1200200178	20-10-03
46	1200200178	20-10-03
47	1200200178	20-10-03
48	1200200178	20-10-03
49	1200200178	20-10-03
50	1200200178	20-10-03
51	1200200178	20-10-03
52	1200200178	20-10-03
53	1200200178	20-10-03
54	1200200178	20-10-03
55	1200200178	20-10-03
56	1200200178	20-10-03
57	1200200178	20-10-03
58	1200200178	20-10-03
59	1200200178	20-10-03
60	1200200178	20-10-03
61	1200200178	20-10-03
62	1200200178	20-10-03
63	1200200178	20-10-03
64	1200200178	20-10-03
65	1200200178	20-10-03
66	1200200178	20-10-03
67	1200200178	20-10-03
68	1200200178	20-10-03
69	1200200178	20-10-03
70	1200200178	20-10-03
71	1200200178	20-10-03
72	1200200178	20-10-03
73	1200200178	20-10-03
74	1200200178	20-10-03
75	1200200178	20-10-03
76	1200200178	20-10-03
77	1200200178	20-10-03
78	1200200178	20-10-03
79	1200200178	20-10-03
80	1200200178	20-10-03
81	1200200178	20-10-03

266-258
X

82	España	974738.7	2-ene-04
83	St. Helena	104	9-Mar-07
84	St. Lucia	PT014/2005	8-Jun-05
85	Suecia	974738.7	2-ene-04
86	Suiza	974738.7	2-ene-04
87	Taiwan	89125918	11-Feb-06
88	Taiwan	93122313	21-Oct-06
89	Tajikistan	200200506	27-Oct-05
90	Togo	1200200178	26-Dic-02
91	Trinidad & Tobago	TT/A/2002/00078	27-Apr-05
92	Turquia	02/1498	21-Feb-03
93	Turquia	974738.7	2-Jan-04
94	Turkish Cyprus	Patente No. 127	5-Feb-07
95	Turkmenistan	200200506	27-Oct-05
96	Tuvalu	TVP1235830	4-ene-07
97	Ucrania	2002064708M	15-Feb-05
98	Estados Unidos	09/732669	30-Sep-03
99	Estados Unidos	10/640227	18-Oct-05
100	Estados Unidos	11/211217	15-Ago-06
101	Uzbekistan	UZIAP20020359	20-Feb-06
102	Vanuatu	22054	27-Dic-06
103	Vietnam	1-2002-00503	28-Nov-06
104	Zanzibar	Patente No.P14/2006	30-Nov-06

iii) En cuanto a nivel inventivo se refiere, llamo la atención de ese Despacho a la definición de dicho requerimiento realizado por algunas de las oficinas extranjeras que resultan relevantes en el presente caso.

La legislación australiana determina que una invención involucrará nivel inventivo cuando al compararla con el arte previo, ésta no resulta obvia para una persona versada e el arte relevante a la luz del conocimiento general tal como existía antes de la fecha de prioridad.¹¹ Así mismo, la legislación estadounidense dispone que una patente no debe ser otorgada para una invención que aunque resulte novedosa, se base en diferencias que sean obvias para una persona versada en la materia.¹² La legislación china define que el nivel inventivo se presenta cuando una invención comparada con la tecnología existente presenta características notables y un progreso evidente.¹³

¹¹ Australian Patents Act 1990 - Act Compilation (current) - C2006C00620: (<http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/frameLodgmentAttachments/BBFB77E417068985CA257210007DE3DB>)

(2) For the purposes of this Act, an invention is to be taken to involve an inventive step when compared with the prior art base unless the invention would have been obvious to a person skilled in the relevant art in the light of the common general knowledge as it existed in the patent area before the priority date of the relevant claim, whether that knowledge is considered separately or together with the information mentioned in subsection (3).

(3) The information for the purposes of subsection (2) is: (a) any single piece of prior art information; or (b) a combination of any 2 or more pieces of prior art information; being information that the skilled person mentioned in subsection (2) could, before the priority date of the relevant claim, be reasonably expected to have ascertained, understood, regarded as relevant and, in the case of information mentioned in paragraph (b), combined as mentioned in that paragraph.

¹² US Patent Laws. TITLE 35 - PART II - CHAPTER 10 > § 103.

(http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_103.htm#usc35s103)

Conditions for patentability; non-obvious subject matter. A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter

104	Laos	1-2002-00203	Patrim. No P-14/2002	30-Nov-02
103	Vietnam	1-2002-00203		28-Nov-02
102	Vanuatu	22024		27-Dec-02
101	Uzbekistan	UZIA450020320		20-Feb-02
100	Barbados Unidos	11211213		12-Ago-02
99	Estados Unidos	10640227		18-Oct-02
98	Estados Unidos	09732229		30-Feb-03
97	Letonia	200204108M		12-Feb-02
96	Letonia	17P1232830		4-mar-02
95	Turkmenistan	200209206		27-Oct-02
94	Turkish Cyprus	Patrim. No 127		24-Feb-02
93	Letonia	9747387		2-Jan-04
92	Letonia	0211498		21-Feb-03
91	Unidad de Topaga	TTVA200100078		27-Ago-02
90	Togo	1200200178		26-Dic-02
89	Turkistan	200209206		27-Oct-02
88	Taiwan	91220313		21-Oct-02
87	Taiwan	91220318		11-Feb-02
86	Samoa	9747387		2-mar-04
85	Samoa	9747387		2-mar-04
84	San Marino	PT01012002		8-Jan-02
83	San Marino	104		9-Mar-02
82	Samoa	9747387		2-mar-04

(iii) En cuanto a nivel inventivo se refiere, llama la atención de ese despacho a la distribución de dicho repeticiones realizadas por algunas de las oficinas extranjeras que resultan relevantes en el presente caso.

comparada con la tecnología existente presenta características notables y no presentes existentes.¹² La legislación que define que el nivel inventivo se presenta cuando una invención muestra rasgos novedosos, se basa en diferencias que sean objetivas para una persona versada en la legislación establecida disponen que una patente no debe ser otorgada para una invención que sea del conocimiento general tal como existía antes de la fecha de prioridad.¹³ Así pues, la comparación con el arte previo, esta no resulta objetiva para una persona versada e el arte relevante a la legislación establecida determina que una invención revela el nivel inventivo cuando el

11. Awaiting Patents Act 1990 - All Compositions (current) - C500600620

(f) A combination of two or more pieces of prior art information mentioned in subsection (c) could, before the priority date of the relevant claim, be reasonably expected to have been known, understood, regarded as relevant and, in the case of information mentioned in paragraph (d), combined as mentioned in that paragraph.

(g) The invention is to be taken to involve an inventive step when compared with the prior art base unless the invention would have been obvious to a person skilled in the relevant art in the field of the relevant claim, whether that knowledge is considered separately or together with the information mentioned in subsection (f).

[illegible]

267
259
X

La legislación de Singapur establece que una invención se considera que tiene nivel inventivo si no resulta obvia para una persona versada en el arte.¹⁴ La legislación taiwanesa establece que una patente aún puede no ser concedida si utiliza tecnología convencional o conocimientos anteriores y puede ser fácilmente llevada a cabo por personas versadas en el arte.¹⁵ La legislación rusa establece como condiciones de patentabilidad que una invención involucra nivel inventivo, si respecto del arte previo no resulta obvia para una persona versada en el arte.¹⁶ La legislación de Nueva Zelanda establece que una invención no debe ser obvia comparada con lo que es conocido, la invención debe involucrar algo más de lo que sería obvio para alguien con buen conocimiento y habilidades en el campo técnico.¹⁷

Ahora bien, el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones considera 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.¹⁸ Vale la pena resaltar en este punto que Perú y Bolivia, que como Colombia son miembros de la CAN y se rigen por la misma legislación de propiedad industrial, concedieron la patente equivalente a la presente solicitud colombiana, por lo

sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

¹³ Patent Law of the People's Republic of China

(http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/flfg/zlflfg/200203/t20020327_33872.htm)

Article 22. Any invention or utility model for which patent right may be granted must possess novelty, inventiveness and practical applicability.

Novelty means that, before the date of filing, no identical invention or utility model has been publicly disclosed in publications in the country or abroad or has been publicly used or made known to the public by any other means in the country, nor has any other person filed previously with the Patent Administration Department Under the State Council an application which described the identical invention or utility model and was published after the said date of filing.

Inventiveness means that, as compared with the technology existing before the date of filing, the invention has prominent substantive features and represents a notable progress and that the utility model has substantive features and represents progress.

Practical applicability means that the invention or utility model can be made or used and can produce effective results.

¹⁴ Sinfapore, PATENTS ACT (CHAPTER 221)

Inventive step: 15. An invention shall be taken to involve an inventive step if it is not obvious to a person skilled in the art, having regard to any matter which forms part of the state of the art by virtue only of section 14 (2) and without having regard to section 14 (3). <http://statutes.agc.gov.sg/>

¹⁵ Taiwan Patent Law. Chapter II, Invention Patent, Article 20: An invention (...) shall still not be granted an invention patent under this law if it utilizes conventional technology or knowledge known prior to applying for patent, and can be easily accomplished by persons skilled in the art. <http://www.tppo.com.tw/taiwan-patent-law.htm>

¹⁶ PATENT LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION - Section II. Conditions of Patentability - Article 4.

Conditions of Patentability of Inventions: (...)An invention shall involve an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. http://www.fips.ru/ruptoen2/law/patent_law.htm#2

¹⁷ INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF NEW ZEALAND. Information Library. 01 Patents. 1 Introduction to Patents <http://www.iponz.govt.nz/pls/web/dbssiten.main>

¹⁸ Artículo 18.- 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.

La legislación de Nueva Zelanda establece que una invención se considera que tiene nivel inventivo si no resulta obvia para una persona versada en el arte. La legislación israelí establece que una patente sólo puede ser concedida si dicha tecnología convencional o conocimientos anteriores y puede ser fácilmente llevada a cabo por personas versadas en el arte. La legislación israelí establece como condiciones de patentabilidad que una invención involucre nivel inventivo. En el respecto del arte previo no resulta obvia para una persona versada en el arte. La legislación de Nueva Zelanda establece que una invención no debe ser obvia comparada con lo que es conocido, la invención debe involucrar algo más de lo que sería obvio para alguien con buen conocimiento y habilidades en el campo técnico.

Abora bien, el artículo 18 de la Decisión 188 de la Comunidad Andina de Naciones considera 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. Vale la pena resaltar en este punto que Ecuador y Bolivia, que como Colombia son miembros de la CAN y se rigen por la misma legislación de propiedad industrial, consideran la patente equivalente a la patente colombiana por lo

sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

11. Patent Law of the People's Republic of China

(China) Any invention or utility model which pertains to the technical field of science, technology and industry, and which is novel, contains an inventive step and is susceptible of industrial application, shall be granted a patent by the State Intellectual Property Administration.

Novelty means that before the date of filing, no identical invention or utility model has been publicly disclosed in publication in the country or abroad or has been publicly used or made known to the public by any other means in the country, nor has any other person filed previously with the Patent Administration Department under the State Council an application which described the identical invention or utility model and was published after the said date of filing.

Invention means that as compared with the technology existing before the date of filing, the invention has produced an inventive features and represents a notable progress and that the utility model has substantive features and represents progress.

Practical application means that the invention or utility model can be made or used and can produce effective results.

12. Intellectual Property Law (CHAPTER 23)

Inventive step 1. An invention shall be taken to involve an inventive step if it is not obvious to a person skilled in the art, having regard to any prior art which forms part of the state of the art by virtue only of section 14 (1) and (2) and which is prior to the date of filing.

13. Patent Law, Chapter II, Invention Patent, Article 10. An invention (...) shall not be granted as an invention patent under this law if it relates to conventional technology or knowledge known prior to the date of filing and can be easily recognized by persons skilled in the art.

14. PATENT LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION - Section II. Conditions of Patentability - Article 4

Conditions of patentability of inventions 1. (...) An invention shall involve an inventive step if having regard to the state of the art it is not obvious to a person skilled in the art.

15. INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF NEW ZEALAND - Information Paper, 91 Patent 1 Introduction

16. Patent Law, Chapter II, Invention Patent, Article 10. An invention (...) shall not be granted as an invention patent under this law if it relates to conventional technology or knowledge known prior to the date of filing and can be easily recognized by persons skilled in the art.

17. Article 18. Decisions and se considerada que una invención no resulta obvia 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.

268
260
H

que se entiende que bajo lo establecido por el Artículo 18 de la Decisión 486, la invención aquí reivindicada es inventiva.

Así entonces, la evaluación del requisito de nivel inventivo es claramente equivalente entre las legislaciones ejemplificadas anteriormente y la legislación colombiana, por lo que resulta a todas luces inconsecuente e incoherente que en más de 100 de esas jurisdicciones se acepte el carácter inventivo de la invención reivindicada, pero en Colombia, aunque conceptualmente el significado sea el mismo, se niegue, por lo de más basándose en premisas subjetivas, tal como lo demostré anteriormente.

De nuevo, aunque las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, es completamente cierto que los criterios de patentabilidad en los que deben fundamentarse el análisis de solicitudes de patente, en particular en cuanto al nivel inventivo se refiere, son análogos globalmente, y concesiones en otras jurisdicciones sugieren el cumplimiento de dichos requisitos, ya que claramente, los criterios de evaluación y estudio aplicados para determinar la novedad y nivel inventivo resultan equivalentes a los que la Superintendencia debe emplear, establecidos de manera semejante por las legislaciones de patentes a lo largo del mundo entero. Tan cierto es lo anterior, que además el Manual Andino de Patentes, al comentar el Artículo 46 de la Decisión 486, establece que una Oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a la solicitud extranjera equivalente, como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad.¹⁹

Así las cosas, solicito respetuosamente a ese despacho pronunciarse claramente sobre los hechos y elementos que conducen a la SIC a evaluar el nivel inventivo de una manera diferente a la realizada, por ejemplo, por las oficinas de Australia, China, Nueva Zelanda, Singapur, Sur África, Taiwán, Estados Unidos, India, Federación Rusa, Perú y Bolivia. Aún más, tal explicación cobra más relevancia cuando Perú y Bolivia se rigen exactamente por el mismo marco normativo aplicable en Colombia. No se entiende como pueden todas estas oficinas de manera independiente llegar a la misma conclusión, y la SIC a una exactamente contraria, aunque la legislación que define el requisito de nivel inventivo sea equivalente entre todas estas jurisdicciones, o idéntico en el caso de Perú y Bolivia.

4. Para terminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso (en particular, los puntos 3.1 a 3.2) sean resueltos de manera

¹⁹ Manual Andino de Patentes, Capítulo III, 7.3.

que se permite que bajo lo establecido por el Artículo 18 de la Decisión 486, la invención sea
la invención es inventiva.

Así entonces, la evaluación del requisito de nivel inventivo es claramente equivalente entre las
legislaciones colombiana y la legislación suiza, por lo que resulta a todas
las invenciones que en más de 100 de esas jurisdicciones se acepta el carácter
inventivo de la invención reivindicada, pero en Colombia, aunque conceptualmente el significado
sea el mismo, se niega, por lo de mas basándose en premisas subjetivas, tal como lo demostre
anteriormente.

Por otro lado, aunque las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el
sentido que obligan a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, es completamente cierto
que los criterios de patentabilidad en los que deben fundamentarse el análisis de solicitudes de
patente, en particular en cuanto al nivel inventivo se refiere, son analogos globales y
concesiones en otras jurisdicciones sugieren el cumplimiento de dichos requisitos, ya que
claramente, los criterios de evaluación y estudio aplicados para determinar la novedad y nivel
inventivo resultan equivalentes a los que la Superintendencia debe emplear, establecidos de
manera semejante por las legislaciones de patentes a lo largo del mundo entero. Tan cierto es lo
anterior, que además el Manual Andino de Patentes, al comentar el Artículo 46 de la Decisión
486, establece que una Oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de exámenes
de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a la solicitud extranjera equivalente, como
suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad.¹⁹

Así las cosas, solicitud respectivamente a ese despacho pronunciarse claramente sobre los
hechos y elementos que conducen a la SIC a evaluar el nivel inventivo de una invención diferente a
la reivindicada, por ejemplo, por las oficinas de Australia, China, Nueva Zelanda, Singapur, Sur
África, Tailandia, Estados Unidos, India, Federación Rusa, Perú y Bolivia. Así pues, tal
exposición sobre una invención cuando Perú y Bolivia se rigen exclusivamente por el mismo
marco normativo aplicable en Colombia. No se entiende como pueden todas estas oficinas de
patentes independiente llegar a la misma conclusión y la SIC a una conclusión contraria, cuando
la legislación que define el requisito de nivel inventivo sea equivalente entre todas estas
jurisdicciones, o idéntico en el caso de Perú y Bolivia.

4. Para terminar de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Código
Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos
planteados en el presente recurso (en particular, los puntos 3.1 a 3.3) sean resueltos de manera

269 261
XV

individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada.

5. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en Diagonal 34 No 5-28

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

NOTARIA 38

COMPARECENCIA PERSONAL Y AUTENTICACION DE FIRMA Y HUELLA

La Notaria Treinta y Ocho (38)(E) del Círculo de Bogotá D.C. da fe que en el anterior escrito dirigido a:

fue presentado personalmente por: Carlos

quien exhibió la C.C. No. 79.782.747

de B.2 y manifestó que la firma y la huella que aparecen en el presente documento son suyas, y que acepta el contenido del mismo.

FIRMA

03 JUN 2005

MONICA ZULMA ERUTISTA NAVARRO
NOTARIA TREINTA Y OCHO (38)(E)

2

CLARIFICO ALBESCK

informal completa y montada. respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que
hayan a ser fundamentadas a adoptar la decisión que estime firme a la solicitud para
formulada.

NOTIFICACION

Se otorga notificación en mis oficinas ubicadas en Diagonal 34 No 2-23

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 20.782.747 de Bogotá
I.P. 24.202

COMPARACION DE FIRMAS Y
AUTENTICACION DE FIRMAS Y
Circulo de Bogotá de la que es el anterior
escrito de grado a
los presentes de los
que existió la
de
y montado que en las y en las que se aceptó
en el presente de los y en las que se aceptó
el contenido del mismo

Handwritten: Carlos R. Olarte
H 1554112
1554112

Stamp: CO 3 JUN 2

Stamp: NOTARIA Y ABOGADO
MONTECARRIO Y CIA. S.A.
BOGOTÁ