

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 9419

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-008180

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en 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 4 de febrero de 2003, bajo el número 03 - 008180, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "FARMACEUTICO NOVEDOSO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/GB01/03506 del 3 de agosto de 2001.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud, se requirió al solicitante para modificar el título a uno que permitiera identificar la materia de la cual trata la solicitud. Dicho título fué modificado a "SALES DE TARTRATO DE DERIVADOS DE TIAZOLIDINDIONA". Una vez cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. 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 en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 4 de marzo de 2008 y el 10 de noviembre del mismo año, atendió oportunamente a los requerimientos formulados, y presentó las respectivas aclaraciones. Finalmente allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

QUINTO: 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, 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."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 5, contenidas en los folios 117 a 119, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 9 4 1 9

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-008180

1. Objeto de la invención

El título de la presente solicitud es: "SALES DE TARTRATO DE DERIVADOS DE TIAZOLIDINDIONA".

Concretamente, el objeto de la solicitud consiste en una sal L (+) tartrato del compuesto 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidin-2,4-diona o un solvato del mismo, como medicamento en el tratamiento y/o profilaxis de la diabetes mellitus, condiciones y complicaciones asociadas con la misma.

La reivindicación 1, se refiere a la sal L (+) tartrato de 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidin-2,4-diona o un solvato del mismo.

Las reivindicaciones 2 a 4 se relacionan con la sal de la reivindicación 1, caracterizada por un espectro infrarrojo, un espectro Raman, un patrón de difracción de Rayos X (SRPD) y un espectro de ¹³C RMN y por su forma purificada.

La reivindicación 5, consiste en una composición farmacéutica que comprende la sal de la reivindicación 1 y un vehículo farmacéuticamente aceptable para el mismo.

El problema planteado en esta solicitud, es la necesidad de obtener una sal de 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidin-2,4-diona, estable, con un alto punto de fusión y con deseables propiedades de flujo volumétrico, con un comportamiento dócil a procesamiento farmacéutico a gran escala, especialmente en molienda a gran escala.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona la sal L (+) tartrato o un solvato del mismo y una composición farmacéutica que la comprende.

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 4 de agosto de 2000, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de la solicitud GB No. 0019223.7.

La prioridad fue tenida en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en folios 120 y 121 del expediente en estudio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 9 4 1 9
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-008180

2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró el siguiente documento anterior a la fecha de la prioridad reivindicada y relacionado con la materia reclamada:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO 9405659	Substituted thiazolidinedione derivatives	1994-03-17

3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la 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 ha dicho sobre este requisito lo siguiente:

"Este requisito, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. 'El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención'. (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA)

"En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: '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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 9419

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-008180

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, 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.)'. (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

"En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.¹

En el presente caso, el objeto carece de nivel inventivo porque a los ojos de un experto medio en la materia, la información obtenida a partir de la anterioridad citada le sugiere la solución del problema técnico de manera obvia.

En efecto, la reivindicación 1, se refiere a la sal L (+) tartrato de 5- [4-[2-(N-metil-N-(2piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidin-2,4-diona, o un solvato del mismo.

Las reivindicaciones 2 - 4 se refieren a la sal de la reivindicación 1, caracterizada por un espectro infrarrojo, un espectro Raman, un patrón de difracción de Rayos X (XRPO) y un espectro de ¹³C RMN y por su forma purificada.

Ahora bien, el estado de la técnica según D1 divulga la formación de diversas sales del compuesto de fórmula I: 5-[4-[2-(N metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidin-2,4-diona, obtenidas con ácidos minerales (ácido bromhídrico, clorhídrico y sulfúrico) y orgánicos (metanosulfónico, especialmente tartárico y maléico), formas isoméricas y/o un solvato farmacéuticamente aceptable del mismo (ver folios 75 - 76, 81). D1, además menciona que los compuestos de la invención, entre los que se encuentran sus sales, presentan una sorprendente estabilidad en estado sólido y acuoso, y que son significativamente más solubles que su forma base correspondiente,

¹ Proceso 197 - IP - 2007

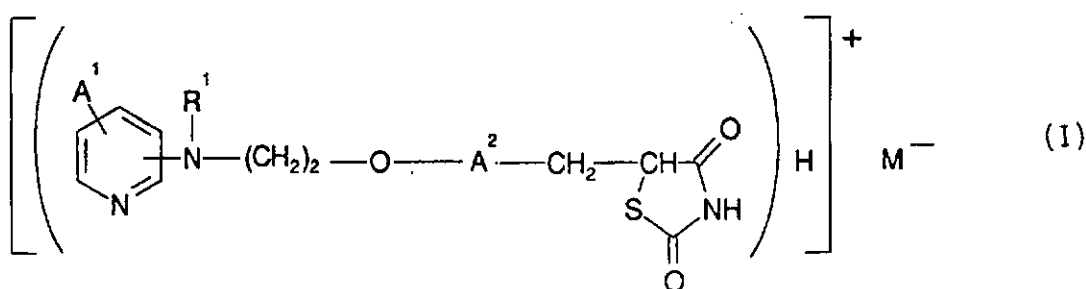
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° N° 9 4 1 9

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-008180

proporcionando ventajas significativas para la formulación y para la manipulación a granel (Folio 76).



La sal reivindicada en la clausula 1, se diferencia de D1 en que menciona explícitamente la sal L (+) tartrato de 5- [4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidin-2,4-diona, o un solvato del mismo.

Sin embargo, esta sal no parece conceder un efecto técnico inesperado o sorprendente, puesto que a la fecha de presentación inicial de esta solicitud, ya era de amplio conocimiento que el ácido tartárico exhibe el fenómeno de estereoisomerismo como propiedad inherente, por consiguiente da origen a diferentes sales, siendo ópticamente activas las formas L (+) y D (-) tartrato.

De la misma manera, la formación de polimorfos y pseufopolimorfos (solvatos) no es inesperada para el compuesto base que da lugar a la sal de la presente invención, debido a sus carbonos asimétricos y la presencia de grupos que forman puentes de hidrógeno².

Adicionalmente, la obtención de polimorfos corresponde a una tarea rutinaria y de hecho elemental en el sector químico farmacéutico, sin que la invención reivindicada se aparte o supere tales principios generales y usuales.

Sobre este punto en particular, el Consejo de Estado ha manifestado lo siguiente:

“...los procedimientos para obtener polimorfos son bien conocidos en el estado de la técnica y definitivamente usuales para cualquier persona con conocimientos de nivel medio en la materia; de ahí, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina haya sostenido en la interpretación prejudicial que “...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

² Ver Physical Pharmacy: Physical Chemical Principles in Pharmaceutical Sciences, Alfred Martin, columnas 1 y 2, páginas 3335..

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° N° 9 4 1 9

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-008180

nivel inventivo. Tampoco tendrá...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. En definitiva, lo que se pretende con el requisito de 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.³

Por otro lado, no se evidencia que la sal reivindicada posea ventajas comparativas de propiedades fisicoquímicas, estabilidad, manejo a gran escala y desempeño en procesos industriales específicos, que no son alcanzadas por el compuesto 5-4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidin-2,4-diona o por otras sales del mismo, especialmente la de maleato, o D (-) tartrato.

El problema técnico objetivo de la solicitud, es cómo proporcionar una sal de 5-[4[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidin-2,4-diona, estable con propiedades mejoradas de flujo volumétrico y dócil a procesamiento farmacéutico a gran escala.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que en D1 se describe una forma para solucionar el problema técnico, a saber, proporcionar sales de 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidin-2,4-diona, estables, con deseables propiedades de flujo volumétrico, una persona normalmente versada en la materia técnica podría obtener la sal reivindicada a partir de las enseñanzas de D1, como una alternativa a las existentes en el estado de la técnica.

Por lo tanto, la sal reivindicada en la cláusula 1 y sus reivindicaciones dependientes 2 a 4, no poseen nivel inventivo.

La reivindicación 5, se refiere a una composición farmacéutica que comprende la sal L- tartrato de (5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidin-2,4-diona) o un solvato del mismo, y un vehículo farmacéuticamente aceptable para el mismo.

D1 enseña, cómo los compuestos de fórmula I o una de sus sales (tartrato), o una forma tautomérica o isomérica del mismo y/o un solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, puede ser administrado *per se* o preferiblemente como una composición farmacéutica, la cual también comprende un vehículo farmacéuticamente aceptable (Folios 80, 82). Por lo tanto, dicha composición carece de nivel inventivo.

³ Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 17 de julio de 2008. Consejera Ponente Martha Sofía Sanz Tobón.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 9419

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-008180

En conclusión, la materia de la solicitud se encuentra afectada en su nivel inventivo, ya que se deriva de manera evidente del estado de la técnica, siendo obvio para una persona normalmente versada en la materia. Por tanto, no cumple con las disposiciones del artículo 18 de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4. Sobre la respuesta del solicitante:

En atención a los argumentos del solicitante se hacen las siguientes aclaraciones:

Señala el solicitante, que el documento D1 no contiene enseñanzas suficientes que permitan a una persona medianamente versada en la materia preparar específicamente el L (+) tartrato de 5-[4-2-(N-metil-N-(2piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidin-2,4-diona. Adicionalmente, nada en D1 enseña o sugiere que la sal tartrato podría cristalizar en las formas polimórficas específicas de las reivindicaciones 2 y 3 (Folio 108).

Se aclara al solicitante, que D1 revela la presencia de la sal de tartrato de los compuestos de fórmula I (Folio 77), - cuando M- proviene del ácido tartárico - y formas isoméricas del mismo. Sin embargo, aun cuando no menciona de manera explícita la sal L (+) tartrato del compuesto 5-[4-2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidin-2,4-diona, sus solvatos o los polimorfos de dicho compuesto, una persona normalmente versada en la materia, a partir de D1 y con el conocimiento de que el ácido tartárico exhibe el fenómeno de estereoisomerismo, por lo que puede existir en diferentes formas isoméricas que de manera correspondiente dan origen a diferentes sales tartrato -como lo reconoce el solicitante-, podría obtener la forma isomérica L(+) tartrato, mas aun cuando en la misma anterioridad se estima la presencia de las formas isoméricas de los compuestos de fórmula I y sus sales farmacéuticamente aceptables (como la obtenida a partir del ácido tartárico), que pueden ser preparadas como isómeros individuales (folio 100).

Por otro lado, la formación de polimorfos y pseudopolimorfos (solvatos) del compuesto base que da lugar a la sal de la presente invención, es predecible debido a sus carbonos asimétricos y la presencia de grupos que forman puentes de hidrógeno.⁴ Adicionalmente es preciso reiterar, que la obtención de polimorfos corresponde a una tarea rutinaria y de hecho elemental en el sector químico farmacéutico, sin que la invención reivindicada se aparte o supere tales principios generales y usuales.

⁴ Ver Physical Pharmacy: Physical Chemical Principles in Pharmaceutical Sciences, Alfred Martin, columnas 1 y 2, páginas 33-35.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 9419

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-008180

Por su parte, afirma el solicitante que una persona medianamente versada en la materia no podría predecir a partir de D1 que la sal específica reivindicada en la presente invención, desplegaría una combinación de propiedades como un alto punto de fusión (comparado con la sal tartrato - meso correspondiente) y un bajo índice de Hausner (comparado con la sal tartrato - OL correspondiente), las cuales la hacen particularmente ventajosa para su procesamiento y producción a gran escala (Folios 109 -110).

Se aclara al solicitante, que el hecho de determinar una propiedad física inherente de un compuesto, como el punto de fusión, es una tarea rutinaria en el campo químico y no lo hace inventivo *per se*. Adicionalmente, en la comparación de punto de fusión e índice de Hausner, la sal reivindicada presenta mayores ventajas que las correspondientes propiedades de las sales meso tartrato y tartrato-OL, las cuales son ópticamente inactivas y por lo tanto no son de interés farmacéutico. Por lo tanto, la comparación debe ser realizada con un compuesto que al igual que la sal reivindicada sea ópticamente activo, como la sal O-tartrato o maleato.

Por otro lado, en el caso del resultado del bajo punto de fusión del comparativo sal meso tartrato, es evidente para un experto en la materia, pues esta sal, parte del ácido meso tartárico de menor punto de fusión.

Adicionalmente, en el estado de la técnica ya se conocen diversas sales de 5-[42-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidin-2,4-diona, sus solvatos, que tienen la ventaja de presentar una sorprendente estabilidad (acuosa y en forma sólida) y solubilidad acuosa que la base correspondiente, que proporcionan ventajas significativas para la formulación y la manipulación a granel, principalmente la de maleato, como lo señala D1 (folios 75 - 76,81). Por lo tanto, es importante reiterar que la comparación debe ser realizada con un compuesto equivalente que demuestre un efecto significativo o actividad en el tratamiento de la diabetes mellitus, como la sal D(-) tartrato, maleato o incluso la misma forma base del compuesto.

Respecto al análisis de nivel inventivo realizado por la División de Nuevas Creaciones, es preciso aclarar que fue hecho partiendo del problema técnico, y no como lo señala el solicitante, a partir de la solución al problema técnico planteado.

El examinador identificó en primer lugar el estado de la técnica más cercano (anterioridad citada), así como las características técnicas diferentes con respecto a dichas anterioridades, y definió el problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica. Así las cosas, no es del caso afirmar que el examen realizado fue a posteriori, como se observó, el examen fue debidamente realizado, con base en un documento anterior a la fecha de la prioridad reivindicada, y partiendo del problema técnico planteado, poniéndose el examinador en la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 9 4 1 9

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-008180

situación del técnico con conocimientos medios en la materia, al momento de que la invención no era conocida.

Finalmente, sobre las concesiones extranjeras, es necesario traer a colación el principio de la territorialidad, así como el principio de la autonomía que rige en materia de patentes, mediante los cuales los derechos de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico y normativo en el que se concedieron, siendo autónomo cada país de conceder un privilegio de patente de invención y su protección.

Así mismo, es pertinente recordar el principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.

El principio de independencia significa que: "...cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de esta."⁵

Al respecto, señala el Tribunal de Justicia Andina:

"El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia y es así...como regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad."

"Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en Otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.

"Lo mismo ocurre en relación con patentes obtenidas en países no miembros de la Comunidad Andina..."

Continúa señalando el Tribunal:

"No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que está diciendo es que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada

⁵ Proceso 51 IP 2008, refiriéndose a convenio de paris, el Dr. Guillermo Cabanellas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 9419

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-008180

trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos.”⁶

Así las cosas, cada oficina de patentes es autónoma de realizar los análisis correspondientes, y según los resultados, tomar una decisión, siempre y cuando se cumplan con las disposiciones normativas que regulan la materia, razón por la cual, la concesión de un derecho de patente de invención en un país no determina el otorgamiento automático en otro país.

Adicionalmente, señala el solicitante que las concesiones en otros países sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, teniendo en cuenta que los criterios de evaluación y estudio aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes, resultan equivalentes, tanto así que lo permite el artículo 46 de la Decisión 486.

Para dar respuesta a lo anterior, es preciso recordar que el artículo 46 mencionado señala: “De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:... b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;... La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención...” (Subrayado fuera de texto original)

Atendiendo a lo anterior, es necesario aclarar que si bien es cierto que conceptualmente los requisitos de patentabilidad pueden ser similares de un país a otro, también lo es que la normatividad que regula la materia puede variar de un país a otro. Por lo demás, cada oficina es autónoma para decidir sobre la patentabilidad de una creación, teniendo en cuenta el examen de patentabilidad por ella realizado, sin olvidar la normatividad vigente aplicable al caso.

Cabe señalar finalmente, que la normatividad andina es clara al indicar que la oficina nacional podrá reconocer los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a la solicitud extranjera, de tal manera que es facultativo de cada oficina tener en cuenta dichos análisis, o resolver con base en sus propios análisis y exámenes realizados.

Por todo lo expuesto anteriormente, se concluye que la solicitud no tiene nivel

⁶ Proceso 51 IP 2008

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 9419

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-008180

inventivo, no cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, por las razones anteriormente expuestas. En consecuencia, se niegan las reivindicaciones 1 a 9, contenidas en los folios 259 a 273 del expediente.

RESUELVE

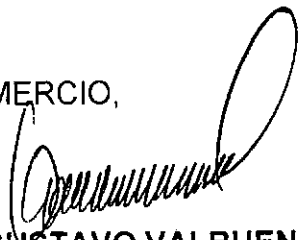
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "2-(PIRIDIN-2-ILAMINO)-PIRIDO[2,3-d]PIRIMIDIN-7-ONAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY LLC., 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 **27 FEB. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
CARLOS R. OLARTE
Calle 100 No. 8 A – 37. Piso 10.
Word Trade Center, Torre A
Bogotá D.C.

202067