

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ⁸- 46172

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 048024

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 4793 de 30 de enero de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada "PREPARACION FARMACEUTICA QUE COMPRENDE UN INGREDIENTE ACTIVO DISPERSADO EN UNA MATRIZ".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta entidad el 2 de marzo de 2009 bajo el número 03 048024 00015- 0000, la doctora Mónica Alexandra Hernández Caro, en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad Nycomed GmbH, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y en su lugar "se proceda a conceder el privilegio de patente de invención para la solicitud de mi mandante".

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

La recurrente inicia su escrito transcribiendo el artículo 9 de la Decisión 486. Posteriormente cita apartes de la resolución impugnada para concluir que "Ahora bien, ese despacho en la resolución impugnada manifiesta que 'Para el estudio de prioridad, cabe recordar el artículo 9 de la Decisión 486. Este señala: 'La primera solicitud de patente [...] ...Al respecto cabe señalar, que tal como se menciona en el examen preliminar de la oficina europea, la solicitud EP 126847 con fecha de presentación el 7 de diciembre de 2000 – la cual se reclama como prioridad para la presente solicitud- no es la que divulga por primera vez el objeto de la solicitud, ya que el mismo fue divulgado en la solicitud DE19925710 del mismo inventor (Dietrich, Rango et al), con fecha de presentación el 7 de junio de 1999, y de publicación el 14 de diciembre de 2000' y manifiesta "(...) En cuanto a estos argumentos, atentamente nos permitimos señalar que con las modificaciones que se realizaron en nuestro memorial del 15 de abril de 2008, se especificó que la materia reivindicada que correspondía a la prioridad invocada del documento EP00126847.3, era una preparación en la cual el ingrediente activo puede ser uno de N-(3,5-dicloropirid-4-il)-3-ciclopropilmetoxi-4-difluorometoxibenzamida (INN: roflumilast), el óxido N de roflumilast y una sal farmacológicamente adecuada de roflumilast y su N-óxido, donde dicha preparación está esencialmente dispersada o disuelta en una matriz de excipientes compuesta de uno o más excipientes seleccionados del grupo de alcohol

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓNⁿ 46172

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 048024

graso, triglicérido, glicérido parcial y éster de ácido graso y en donde la preparación se encuentra en la forma de micra esferas.

“En este sentido, ese despacho puede constatar que el documento DE19925710 citado por el examinador **NO REVELA** la materia contenida en el capítulo reivindicatorio allegado con nuestros memoriales del 15 de abril y 3 de octubre de 2008. Es así que, la primera revelación de la materia objeto fue entonces en el documento EP00126847.3 del cual me permito adjuntar una copia de las cuatro primeras hojas en donde no figura prioridad alguna reivindicada, hecho que evidencia que es la primera.

“Sobre este particular, también se hace necesario recalcar que el examinador ha debido en su momento, aceptar la prioridad de la invención a la luz de la modificación realizada, de las explicaciones brindadas por el solicitante en los dos memoriales anteriores y lo manifestado en el Artículo 9, pues el documento DE19925710 en ninguna parte hace referencia al compuesto ROFLUMILAST o una composición del mismo o alguno de sus óxidos o sales farmacéuticas. Este hecho fue absolutamente ignorado por el examinador en sus conceptos técnicos, por lo tanto no es cierto que dicho documento fuera la primera divulgación de la solicitud en estudio y que por eso no se pudiera reconocer la prioridad del 7 de diciembre de 2000. Es más, la solicitud EP00126847.3 es una invención de selección que versa sobre una mejora que el inventor realizó sobre su invención DE19925710. Siendo así, no hay razón alguna para que ese despacho no reconozca la prioridad y cite como anterioridades documentos publicados con posterioridad a la fecha de prioridad.

“En este orden de ideas, llamo enfáticamente la atención de ese despacho al oficio No. 15919 notificado el 7 de diciembre de 2007, donde el examinador afirmó que la novedad de la solicitud se veía supuestamente afectada por ambos documentos D1 (W00074654) y D2 (DE-19925710), lo cual es un concepto absolutamente errado.

“Ese despacho puede corroborar que el examinador únicamente hace la comparación de lo revelado en la solicitud con el documento W00074654 (D1) publicado siete días después de la fecha de prioridad de la solicitud, pero **NO DEMOSTRÓ** que D2 (DE-19925710) revelaba la materia objeto de la solicitud, toda vez que dicho documento muestra otra clase de compuestos como pantoprazol, omeprazol y lazoprazol entre otros, todos ellos inhibidores de la bomba de protón, en tanto que el Roflumilast revelado en la solicitud europea del 7 de diciembre de 2000 sobre la cual reclama prioridad la presente invención, es un inhibidor de la fosfodiesterasa-4. Aún más, si bien el documento DE19925710 hace mención a preparaciones farmacéuticas en microesferas de ingredientes lábiles al ácido, también es cierto que **NO** hace referencia a formulaciones que contengan el roflumilast.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46172

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 048024

"Así las cosas, el examinador nunca pudo demostrar que la invención divulgada en el documento D2 (DE 19925710) fuera idéntica a la solicitud en estudio. Por lo tanto, no es cierto lo manifestado por ese despacho en relación con la información contenida en D2 y la no aceptación de la prioridad debido al no cumplimiento del artículo 9 de la Decisión 486.

"Teniendo en cuenta lo expuesto en dicho artículo, para no aceptar la fecha de prioridad de la solicitud habría sido forzoso que el examinador demostrara que el documento de prioridad de la solicitud en estudio estaba reivindicando a su vez prioridad de otra solicitud aún más antigua. Sin embargo, como consta en la segunda hoja del documento No. EP00126847.3, dicha solicitud prioritaria **NO RECLAMA PRIORIDAD DE NINGUN DOCUMENTO ANTERIOR**. Así las cosas, a la luz del artículo 9 de la Decisión 486, no existe ningún impedimento legal para que se niegue la prioridad de la solicitud en estudio.

"Adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio debía haber demostrado que la solicitud colombiana o su solicitud prioritaria divulgaban exactamente la misma información contenida en el documento DE19925710, lo cual no es cierto pues como se demostró anteriormente la solicitud EP00126847.3 divulga y reivindica información no contenida en el documento DE19925710."

Por otra parte, sobre la objeción al nivel inventivo de la solicitud argumenta la recurrente que "(...) las referencias escogidas en el examen de búsqueda fueron seleccionadas sin tener en cuenta la prioridad de la solicitud e incluyendo información encontrada después de la fecha de prioridad de la solicitud, lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 16 de la Decisión 486.

"En este sentido, es notable cómo ese despacho violó este artículo pues desconoció la altura inventiva de la presente invención frente a lo divulgado en el estado del arte justo antes de la presentación de prioridad de esta solicitud, es decir del 7 de diciembre de 2000.

"Adicional a lo expuesto, es importante subrayar que aún cuando la prioridad no hubiera sido reconocida y el documento W00074654 pudiera ser citado, el nivel inventivo tampoco estaría afectado, pues la Superintendencia de Industria y Comercio tomó como punto de partida la misma invención, es decir, efectuó la búsqueda a posteriori, y no realizó el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que habría tenido que confrontar una persona medianamente versada en la técnica en un momento en el que la presente invención no era conocida.

"(...) Sobre este particular, resulta pertinente dirigir la atención de ese despacho al Manual Andino, en esta ocasión al numeral 10.4 en la página 81, donde se pone de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46172

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 048024

manifiesto que: "En la práctica del examen de fondo se puede utilizar una serie de indicios para identificar la existencia de nivel inventivo tales como:

- el carácter inesperado del resultado;
- el hecho de haber superado un prejuicio técnico anterior; la sorprendente sencillez de la solución propuesta;
- el hecho de haber superado dificultades técnicas reales;
- la originalidad de la solución que se aparta del camino conocido y abre una vía nueva; y
- el hecho de que la invención responda a una necesidad ya antigua permanente y aún insatisfecha." (El subrayado es nuestro)

"Teniendo en cuenta los anteriores indicios, se puede constatar que la presente invención cumple varios de los mismos, toda vez que resulta inesperado que el problema de la necesidad de preparaciones de ingredientes activos que sean capaces de retener una funcionalidad deseada y que puedan ser procesadas ulteriormente a un gran número de formas, especialmente para el caso del roflumilast, pueda ser resuelto con una preparación de dicho ingrediente activo o un N-óxido del mismo o una sal farmacéuticamente aceptable en la forma de microesferas, donde dicha preparación se encuentra esencialmente y uniformemente dispersada o disuelta en una matriz de excipientes compuesta de uno o más excipientes como alcohol graso, triglicérido, glicérido parcial y éster de ácido graso. Además, supera el prejuicio técnico anterior de la participación de revestimientos entéricos para sustancias susceptibles de descomposición en medio ácido, toda vez que los comprimidos o tabletas de roflumilast en la preparación de la invención en estudio, no requieren de revestimientos que protejan el ingrediente activo, como así se pone de manifiesto en la memoria descriptiva de la invención en estudio.

"De esta forma, las preparaciones de la invención son una forma relativamente sencilla para realizar cualquier clase de presentación farmacéutica, así como se demuestra en las páginas 79 a 87 de la solicitud toda vez que gracias a la naturaleza de la matriz donde se encuentra dispersado el ingrediente activo, permite que las tabletas de Roflumilast presenten buen perfil de desintegración o que, los polvos para reconstituyentes tengan una solubilidad adecuada en agua para ser ingeridos.

"(...) De otra parte, si para el examinador de este caso, el método de evaluar los indicios le pareciera complejo o dispendioso, habría podido plantearse únicamente las tres preguntas también sugeridas por la Doctrina del Manual Andino, en la página 78 donde se manifiesta que:

'En resumen, el examinado debe plantearse las siguientes preguntas:

- ¿estaba un técnico de conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?
- ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica? y
- ¿de prever el resultado?'

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46172

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 048024

"En cuanto a la pregunta del numeral 1), me permito manifestar que un técnico de conocimientos medios posiblemente hubiera estado en la capacidad de plantearse el problema evidenciado por la solicitud a partir de lo revelado en D1 y D2.

"No obstante, la respuesta al numeral 2) es negativa, pues una persona versada en la materia aunque tuviera en mente el problema planteado, no hubiera pensado en solucionarlo de la manera como se realiza en la presente invención, es decir, mediante una preparación de roflumilast o un N-óxido del mismo o una sal farmacéuticamente aceptable en la forma de microesferas, donde dicha preparación se encuentra esencialmente y uniformemente dispersada o disuelta en una matriz de excipientes compuesta de uno o más excipientes como alcohol graso, triglicérido, glicérido parcial y éster de ácido graso, toda vez que las enseñanzas de la técnica anterior sugieren matrices que forzosamente deben llevar parafina sólida(D1) y la simple mención de dosificaciones orales de roflumilast (D2) para un segundo uso de esta sustancia.

"Respecto a la pregunta del numeral 3), la persona de conocimientos medios no hubiera podido prever el resultado de la presente invención, ya que como se expuso en nuestro memorial del 15 de abril de 2008, las preparaciones de la invención son distinguidas por un suministro uniforme del ingrediente activo. De hecho, las microesferas compuestas de Roflumilast y monoestearato de glicerilo en una proporción: 1 a 99 en peso, se ensayaron con el ánimo de medir la liberación del ingrediente activo en una prueba de disolución en solución amortiguadora de USP, pH 6,8 + SDS al 1 % donde se obtuvieron los siguientes resultados:" La recurrente presenta una tabla y una grafica que muestra resultados de disolución.

Y continua: "En este orden de ideas, si bien una persona medianamente versada en la materia habría podido plantearse el problema, no habría podido solucionarlo de la manera como se menciona en la invención, toda vez que los documentos D1 y D2, no solo no se encuentran dentro del estado de la técnica anterior a la fecha de la prioridad de la presente solicitud, sino que fallan en sugerir que se pueda alcanzar un patrón semejante de disolución para algún compuesto lábil al ácido y mucho menos que se pudiera alcanzar una ventaja semejante para el roflumilast."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

1. NORMA APLICABLE

El artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión Andina manifiesta: "La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46172

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 048024

industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y,
- b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.

El artículo 14 de la citada Decisión 486 señala que: "Los Países Miembros 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".

El artículo 18 de la norma comunitaria expone que "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."

2. EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con, una preparación y forma de dosis que contiene como ingrediente activo Roflumilast, dispersado en una matriz excipiente compuesta de uno o más excipientes seleccionados del grupo de alcohol graso, triglicérido, glicérido parcial y éster de ácido graso, en donde la preparación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46172

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 048024

está en forma de microesferas; y que puede estar en forma de suspensión, gel, tableta, polvo, capsula, solución y supositorio.

Ahora bien, en relación con el argumento de la recurrente fundado en el artículo 9 de la Decisión 486 donde señala: "(...) El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de Prioridad Previo En tal caso la Presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas." Cabe anotar que dicho argumento no es procedente, ya que como se dijo, la solicitud EP 126847.3 presentada el 7 de diciembre de 2000 (reclamada como prioridad para la presente solicitud) no es la que como afirma la recurrente divulga por primera vez el objeto de la solicitud, pues como se menciona en el examen preliminar de la oficina europea fue divulgado en la solicitud DE 19925710 el 7 de junio de 1999 que fue publicada el 14 de diciembre de 2000.

Por lo anterior, el documento EP 00126847.3 no corresponde a la primera solicitud, y como consecuencia de lo anterior, la solicitud aquí tramitada no puede beneficiarse del derecho de prioridad reclamado, atendiendo a que este surge de la primera solicitud presentada, y no de una posterior. De esta manera, de aceptarse tal prioridad invocada se violaría lo señalado en el artículo 9 de la Decisión 486.

Además, si bien la solicitud EP00126847.3 presentada en Colombia no reivindica prioridad anterior, la materia objeto de protección de la misma (capítulo reivindicatorio inicialmente presentado), está enteramente comprendida en los documentos WOO074654 y DE19925710, como se informó oportunamente en el primer examen de patentabilidad expedido por la Superintendencia. Por lo demás, el hecho que la solicitud EP 00126847.3 no reivindique prioridad anterior resulta irrelevante en este caso para efectos de alegar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 9, que expresamente cita el solicitante, como quiera que este opera cuando las solicitudes (primera y posterior) son presentadas "...ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro...", o sea, miembros de la Comunidad Andina, que no es el presente caso.

Es así, como la modificación realizada por el solicitante al capítulo reivindicatorio inicial, no corresponde al objeto de protección de la solicitud inicialmente presentada. En ese sentido, si la prioridad no fue aceptada inicialmente, por las razones expuestas anteriormente, menos podría ser aceptada a la luz de la modificación realizada por el solicitante.

En vista de lo anterior, la prioridad de la presente solicitud no pudo ser aceptada y, se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46172

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 048024

tomó como fecha válida para el análisis de patentabilidad, la fecha de presentación internacional, al ser una solicitud tramitada bajo el PCT, lo cual, contrario a lo que alega la recurrente a todas luces es procedente.

Argumenta el recurrente que el examinador no demostró que DE19925710 (D2) revelaba la materia objeto de solicitud, ya que la comparación con el estado de la técnica se realizó con base en el documento WO0074654 (D1), publicado siete días después de la prioridad de la presente solicitud.

Sobre el particular, tal y como se demostró en el primer análisis de patentabilidad realizado, el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud, tal y como fue presentado inicialmente, no era nuevo a la luz de W00074654 y DE19925710, que divulgan la misma materia. Por otra parte, aun cuando las modificaciones realizadas por el solicitante fueron aceptadas por este despacho, por cuanto estaban sustentadas en el capítulo descriptivo, no hacían parte del objeto inicial de la presente invención, como se puede constatar a través de todo el capítulo descriptivo. No obstante lo anterior, en todas las actuaciones proferidas por la Superintendencia se hizo expresa advertencia de la no aceptación de la prioridad, por cuanto el objeto de protección correspondía al documento DE19925710.

Menciona el recurrente que las referencias escogidas en el examen de búsqueda fueron seleccionadas sin tener en cuenta la prioridad de la solicitud e incluyendo información encontrada después de la fecha de prioridad de la solicitud, es decir después del 7 de diciembre de 2000.

Se reitera a la recurrente que como la prioridad de la presente solicitud no fue aceptada, se tomó como fecha válida para el análisis de patentabilidad, la fecha de solicitud internacional, es decir el 06 de diciembre de 2001. Por lo tanto, todas las anterioridades citadas en los diferentes estudios de fondo, presentan una fecha de publicación anterior a esta. Adicionalmente, debido a la no aceptación de la prioridad reivindicada, resulta legítimo citar como anterioridad la misma invención por cuanto ésta (WO0074654 y DE19925710) ya era parte del estado de la técnica a la fecha de presentación internacional de la solicitud EP00126847.3.

Señala el recurrente que este Despacho trató de armar la materia objeto de la solicitud con documentos como (D1) W00074654 y el artículo del Journal Pharmacol Exp. Ther del 2001 sin prestar atención al valor agregado que presta la solicitud al estado de la técnica.

Es de advertir que la afectación de nivel inventivo, se realizó basado en el objeto de la invención de patente, el cual no debe cambiar tras las modificaciones realizadas por el solicitante, sino que por el contrario se debe mantener de principio a fin, como se reiteró en los dos estudios de patentabilidad realizados en la etapa de fondo y, en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46172

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 048024

esa medida determinar con contundencia y claridad su aporte inventivo o valor agregado al estado de la técnica. Así las cosas, al combinar las anterioridades D1 y el artículo científico, el experto medio en la materia no solo hubiera detectado el problema manifestado por el solicitante en el capítulo descriptivo, sino que hubiera podido solucionarlo con las herramientas que allí se proveen.

En relación con el argumento de la recurrente, relacionado con el carácter inventivo de la solicitud, es importante mencionar que de acuerdo con el análisis de nivel inventivo, la solución al problema de la presente (folios 23 y 25) se había sugerido en D1, lo cual resta carácter inventivo a la solución propuesta. Se reitera que la matriz de D1 solucionaba el problema del daño parcial en la funcionalidad de todo tipo de compuesto activo, tal como Roflumilast, que está divulgado en D2, en una forma farmacéutica oral de matriz.

Dice el recurrente que la persona con conocimientos medios en la materia no hubiera podido prever el resultado del suministro uniforme del ingrediente activo que presentan las preparaciones de la presente invención, toda vez que en D1 y D2, no sólo se encuentran dentro del estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad de la presente solicitud, sino que fallan en sugerir que se pueda alcanzar un patrón semejante de disolución para algún compuesto lábil al ácido y mucho menos que se pudiera alcanzar una ventaja semejante para el Roflumilast.

Frente al anterior argumento, cabe decir que D1 y D2 son parte del estado de la técnica, porque sus fechas de publicación son 14 de Diciembre de 2000 y Abril de 2001 respectivamente. Además, como se explicó, para el experto en la materia era obvio incluir Roflumilast y su óxido N revelados en D2, dentro de la matriz de D1 (que evita el daño parcial de los compuestos activos) y así lograr la matriz objeto de esta solicitud. Los patrones de disolución de matrices de Roflumilast en comparación con otros, no son sorprendentes para el experto en la materia, porque D1 sugiere en la página 3, renglón 16 (ver folio 155), que las matrices son apropiadas para compuestos lábiles al ácido, así que era de esperarse que la matriz de esta solicitud, que contiene los mismos excipientes de D1, tenga los patrones de disolución mencionados.

De otra parte con respecto al argumento de la recurrente consistente en que "(...) Adicional a lo expuesto, es importante subrayar que aún cuando la prioridad no hubiera sido reconocida y el documento WO0074654 pudiera ser citado, el nivel inventivo tampoco estaría afectado, pues la Superintendencia de Industria y Comercio tomó como punto de partida la misma invención, es decir, efectuó la búsqueda a *posteriori*, y no realizó el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que habría tenido que confrontar una persona medianamente versada en la técnica en un momento en el que la presente invención no era conocida."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 46172

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 048024

Se aclara a la recurrente que justamente porque el examen se realizó con base en los conocimientos que tenía el experto medio en la materia en la fecha de prioridad, este se basó en conocimientos divulgados en documentos que habían sido publicados previamente. De tal suerte, con los conocimientos generales comunes que tenía un experto medio para la época y los que sobre la materia pertenecían al estado de la técnica, era perfectamente posible lograr las preparaciones farmacéuticas aquí reclamadas, incluso sin necesitar para ello de aplicar habilidad inventiva.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con el requisito de nivel inventivo establecido en la Decisión 486; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 4793 de 30 de enero de 2009 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Mónica Alexandra Hernández Caro, en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad Nycomed GmbH, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **11 SET. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)



GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctora
MÓNICA ALEXANDRA HERNÁNDEZ CARO
Carrera 11 No 86 – 53, Piso 6
Bogotá D. C.

202066