

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 493171
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-77714

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 5 de septiembre de 2003, con el No. 03 - 077714, por el doctor Gustavo Hollman Restrepo, en su calidad de apoderado de la sociedad AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GmbH, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "DERIVADOS DE IMIDAZOLIDINA, SU PREPARACIÓN, SU USO Y PREPARACIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP02/01917 del 23 de febrero de 2002.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado el 14 de marzo de 2006, el doctor Luis Patiño Leyva presentó formulario de modificaciones con el fin que se tenga en cuenta el cambio de nombre de la solicitante por el de SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH para lo cual aporta el respectivo documento donde consta el cambio de nombre, el cual se encontró se ajusta a los requerimientos legales. Así mismo, informó la sustitución de poder a su favor, la cual se encontró que está acorde con los requisitos legales exigidos.

TERCERO: Que una vez efectuado el examen de forma, en cuanto los requisitos que debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), el reglamento y la Circular Única de las Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

CUARTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable por encontrarse que carece del requisito de novedad. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio No. 5149, notificado el 8 de mayo de 2009 y Oficio No. 11327, notificado el 9 de octubre de 2009, para que se pronunciara sobre las objeciones realizadas a la claridad, concisión, sustento y novedad de la solicitud.

QUINTO: Que la solicitante, mediante escritos radicados el 15 de septiembre de 2009 y 7 de enero de 2010, atendió de forma oportuna los requerimientos efectuados a la solicitud y presentó aclaraciones. Así mismo, con el escrito del 15

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 493171
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-77714

de septiembre la solicitante presentó nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajustó a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

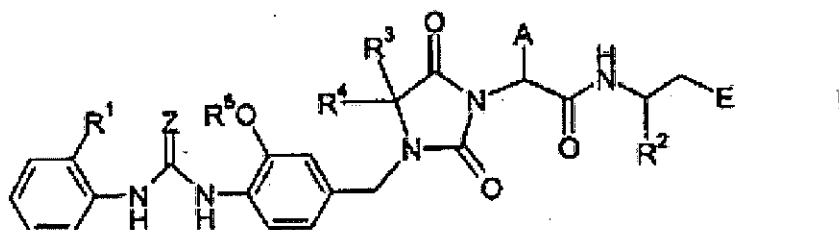
SEXTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "(...) *para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial*".

SÉPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 10, contenidas en los folios 216 a 218 no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención

El problema técnico planteado en esta solicitud está relacionado con la necesidad de obtener nuevos compuestos derivados de imidazolina como inhibidores de la adhesión y migración de leucocitos y/o antagonistas del receptor de adhesión VLA-4 (receptor de integrina β -1), que sean útiles en el tratamiento de estados inflamatorios crónicos como artritis reumatoide, asma, enfermedad de intestino delgado, lupus eritematosos sistémico, alergias de tipo retardado, entre otros.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona en las reivindicaciones 1-8 un compuesto de fórmula I en todas sus formas estereoisoméricas y sus mezclas en todas las proporciones, o sus sales fisiológicamente tolerables.



En la reivindicación 9 proporciona un procedimiento para preparar compuestos de fórmula I. Por último, en la reivindicación 10 proporciona una preparación farmacéutica que comprende uno o más compuestos de fórmula I y/o sus sales fisiológicamente tolerables y un vehículo farmacéutico tolerable.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49317
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-77714

7.2 Determinación del estado de la técnica

7.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es el 10 de marzo del 2001, que corresponde a la solicitud alemana No. 101 11 877.5.

La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra a folio 202 del expediente en estudio.

7.2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la materia de la solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	CA2254420	Substituted imidazolidine derivatives, their preparation, their use and pharmaceutical preparations including them.	19-05-1998

7.3. Novedad

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá 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.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49317
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-77714

que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

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

"el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el "estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo"¹. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención"².

En el presente caso, y en atención a lo anterior, se considera que la invención en estudio se encuentra comprendida en el estado de la técnica y, por ende, no es patentable, tal como lo demuestra el documento CA2254420 (en adelante llamado D1).

En efecto, al comparar elemento por elemento la materia solicitada con el estado de la técnica, se encuentra que D1 divulga compuestos de fórmula (I) que incluyen los compuestos reclamados bajo la fórmula (I) de la solicitud, tal y como se expone en el siguiente cuadro comparativo:



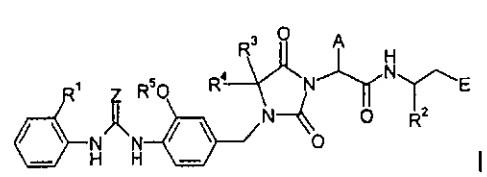
¹ SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.

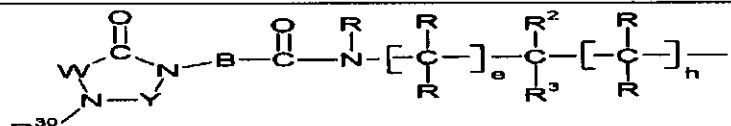
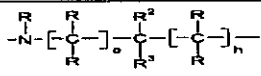
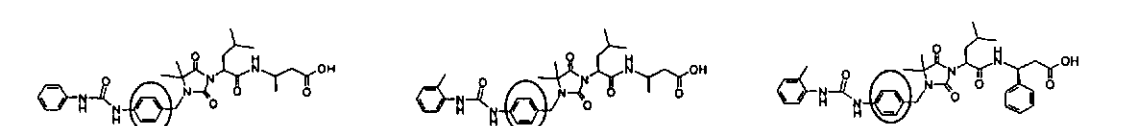
² Proceso 13-IP-2010

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49317
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-77714

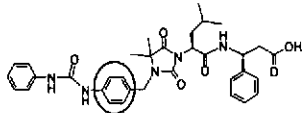
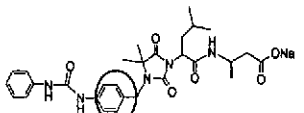
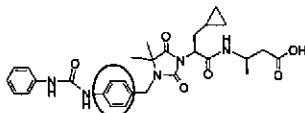
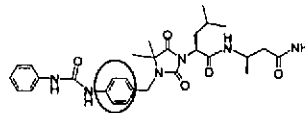
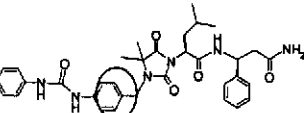
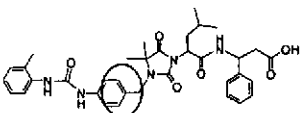
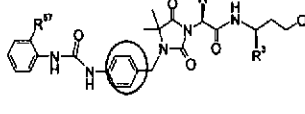
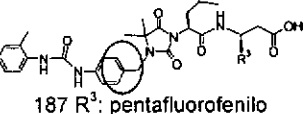
SOLICITUD
Un compuesto de fórmula I

Con radicales R ¹ -R ⁵ y variables Z, A y E según reivindicación 1.

D1					
					
I (folio 192, pág. 162)					
R³⁰: R ³² -(R)-N-CO-N(R)-R ³¹ - R ³² -(R)-N-CS-N(R)-R ³¹ - (FI. 198, pág. 181) Formando: R ³² -NH-CO-NH-(1,4-C6H4)CH2- (FI. 191; pág. 60)	W: R ¹ -A-C(R ¹³) (FI. 192, pág. 162)	Y: C=O (FI. 192; pág. 162)	 : e:0 y h:1 (FI. 191,199;pág.60,182)		
R: H R³²: fenilo opc. sustituido por alquiloC ₁₋₄ (FIs. 185,197, 199, pág. 17,167,182)	R³¹: -(1,4-fenilene)-CH ₂ - Donde el fenilo es preferiblemente sustituido, por sustituyentes como OH ó alcoxiC ₁₋₄ (FIs.85,189,197,199, 219; pág. 17, 38, 58, 167, 182)	A: enlace R¹: alquiloC ₁₋₁₀ opc. mono o polisust.por F R¹³: alquiloC ₁₋₁₀ opc. mono o polisust.por F (FIs. 193,196; pág. 163,166)	B: alquileneC ₁₋₆ opc. sust. por alquiloC ₁₋₆ ó cicloalquilC ₃₋₆ alquiloC ₁₋₂ . (FIs. 193, 199; pág. 163, 182)	R²: . alquiloC ₁₋₁₀ opc. mono o polisust.por F. . ariloC ₆₋₁₄ opc. sustituido, por alquiloC ₁₋₁₄ , alcoxiC ₁₋₄ , -CF ₃ , -OCF ₃ , halo, metilendioxi, etilendioxi, heteroarilo (como piridilo) opc. sust. (FIs.194, 185; pág. 164,17)	E: -COR ¹⁰ -COH -CH ₂ OR ⁸ R⁸: H, alquiloC ₁₋₁₀ R¹⁰: OH, alcoxiC ₁₋₁₀ , arilC ₆₋₁₄ alcoxiC ₁₋₈ , arilC ₆₋₁₄ oxi, alquilC ₁₋₆ (CO)-O-alcoxiC ₁₋₈ , arilC ₆₋₁₄ (CO)-O-alcoxiC ₁₋₈ , arilC ₆₋₁₄ alquilC ₁₋₆ (CO)-O-alcoxiC ₁₋₆ , alcoxiC ₁₋₆ (CO)-O-alcoxiC ₁₋₆ , arilC ₆₋₁₄ oxi(CO)-O-alcoxiC ₁₋₆ , arilC ₆₋₁₄ alcoxiC ₁₋₆ (CO)-O-alcoxiC ₁₋₆ , amino, mono o di(alquilC ₁₋₁₀)amino. (FIs. 193,195,196; pág. 163,165,166)
Fórmula I que genera en una opción de la invención compuestos como los siguientes ejemplos donde el 1,4-fenilene no está sustituido; pero que en otra opción preferente de la invención de D1 este radical fenilene está sustituido (FI. 189, 197; pág. 38, 80) por sustituyentes particularmente preferidos como OH ó alcoxiC ₁₋₄ (FI. 185; pág.17).					
					

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49317
Por la cual se deniega una patente de invención

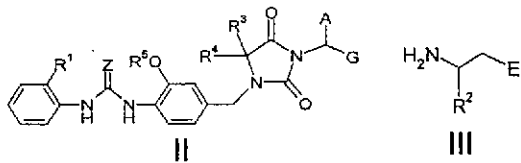
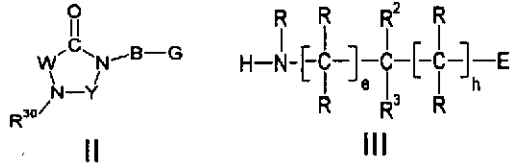
Rad. PCT/03-77714

Ej. 6 (Fl. 233; pág. 111)	Ej. 8 (Fl. 234; pág. 113)	Ej. 17 (Fl. 235; pág. 117)
 Ej. 19 (Fl. 236; pág. 118)	 Ej. 88 (Fl. 237; pág. 129)	 Ej. 92 (Fl. 238; pág. 131)
 Ej. 131 (Fl. 241; pág. 140)	 Ej. 132 (Fl. 241; pág. 140)	 Ej. 196 (Fl. 243; pág. 150)
 125 R ³ : metilo R ⁵⁷ : H R ⁵⁸ : iBu 127 R ³ : 4-metoxifenilo R ⁵⁷ : H R ⁵⁸ : iBu 128 R ³ : fenilo R ⁵⁷ : metilo R ⁵⁸ : iBu 129 R ³ : metilo R ⁵⁷ : metilo R ⁵⁸ : iBu (Fl. 239-240; pág. 137-138)		 187 R ³ : pentafluorofenilo 188 R ³ : 2,4-dimetoxifenilo (Fl. 242; pág. 148)

Adicionalmente, D1 divulga composiciones farmacéuticas que contienen uno o más de los compuestos de fórmula (I) o sus sales tolerables y excipientes farmacéuticamente adecuados (pág. 183, Fl. 200).

En consecuencia, dichos compuestos reclamados y las composiciones farmacéuticas que los contienen se encuentran ya cubiertos por el alcance de D1 y, por tanto, la solicitud en estudio carece de novedad.

Respecto del procedimiento de la reivindicación 9, al compararlo con el estado de la técnica se encuentra que el proceso ya es divulgado por D1 (pág. 182-183; Fl. 199-200). Por tanto, el proceso reivindicado no es nuevo tal y como se demuestra a continuación:

SOLICITUD	D1
Procedimiento para preparación de compuestos de fórmula I, caracterizado por: la reacción entre un compuesto de fórmula II y un compuesto de fórmula III:	Proceso para la preparación de compuestos de fórmula I, que comprende: la reacción de un compuestos de fórmula II con un compuesto de fórmula III:
	
Donde A, Z, E y R ¹ -R ⁵ son según reivindicación 1, o hay grupos funcionales en forma protegida o en forma de precursores, y donde G es hidroxicarbonilo, alcoxiC ₁ .	Donde W, Y, B, E, R ₂ , R ₃ y R ₃₀ , así como e y h son según reivindicación 1, o alternativamente existen grupos funcionales en forma protegida o en forma de precursores.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 493174
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-77714

carbonilo o derivados de ácido carboxílico activados.	y donde G es hidroxicarbonilo, alcoxiC ₁₋₆ carbonilo o derivados de ácido carboxílico activados (folios 199-200; pág. 182-183).
---	--

En consecuencia, la invención reclamada en la presente solicitud se encuentra comprendida por el alcance de D1 y, por tanto, la materia reclamada carece de novedad.

7.4. Sobre la respuesta de la solicitante

Con relación a los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determinó que:

En cuanto a la falta de novedad, la solicitante menciona que las sustituciones específicas en los compuestos reivindicados no se mencionan explícita ni implícitamente en D1 y, por tanto, ninguno de los compuestos de D1 están incluidos dentro del alcance de la invención. Así mismo, indica el solicitante que las diferencias estructurales existentes entre los compuestos reivindicados y los de D1 otorgan el carácter de novedad a la solicitud, en donde las diferencias radican en el reemplazo específico de un H por $-OR^5$. Esto, debido a que D1 no anticipa tal reemplazo ni sugiere introducir específicamente el sustituyente $-OR^5$ en los compuestos de D1 como sí lo hace la solicitud bajo estudio (pág. 1-2 de la respuesta al Oficio No 11327; Fl. 228 y 229).

Al respecto, se aclara a la solicitante que no existen diferencias estructurales entre el compuesto solicitado de fórmula (I) y el compuesto de fórmula (I) de D1. Lo anterior, debido a que los compuestos con el radical $-OR^5$ en el 1,4-fenilene reivindicados en la solicitud bajo estudio, también están implícitamente cubiertos por D1, específicamente, en otra opción preferida de dicha anterioridad, donde el fenilene puede estar preferentemente sustituido (pág. 38 y 80; Fl. 189 y 197), por sustituyentes particularmente preferidos como OH o alcoxiC₁₋₄ (pág. 17; Fl. 185). Lo anterior, confirma que no hay diferencia entre la presente solicitud y D1. Así mismo, se concluye que la materia reclamada no es nueva al estar ya incluida en D1, tal y como se explicó en el punto 7.3 de esta solicitud (página 3 de la presente resolución).

Por otra parte, señala la solicitante que los compuestos divulgados en D1 corresponden a una amplia y genérica definición y no divulgan, explícitamente ni implícitamente, el sustituyente $-OR^5$. Resalta que para conseguir el compuesto solicitado en la reivindicación 1, a partir de la amplia definición de D1, se deben realizar muchas selecciones para llegar a la fórmula general señalada en la solicitud (pág. 2 de la respuesta al Oficio No 11327; Fl. 229).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49317

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-77714

Al respecto, se reitera que los compuestos solicitados de fórmula I, con el sustituyente $-OR^5$ en el 1,4-fenilene, hacen parte de otra opción preferida de la invención de D1, tal y como ya se mencionó. Así mismo, se reitera que para obtener compuestos como los solicitados en la reivindicación 1 de la solicitud, sólo hay que tomar compuestos de D1 (como los ejemplos 6, 8, 17, 19, 88, 92, 125, 127, 129, 131, 132, 187, 188, 196), donde 1,4-fenilene no está sustituido y sustituirlo por los sustituyentes particularmente preferidos (como OH o alcoxiC₁₄, pág. 17; Fl. 185), que señala D1 para así obtener compuestos de otra opción de la invención de D1, donde el fenilene está preferentemente sustituido (pág. 38 y 80; Fl. 197). Así las cosas, no es cierto que haya que realizar muchas selecciones en los diversos radicales de la fórmula (I) de D1 para llegar a compuestos de fórmula (I) de la solicitud, pues basta con la selección sustituyente para el fenilene en un compuesto de fórmula (I) de D1.

De otro lado, menciona la solicitante que dado el carácter novedoso de la invención, vale la pena resaltar que el compuesto reivindicado presenta una actividad inhibitoria sorprendente frente a los de D1 (pág. 3 de la respuesta al Oficio No 11327; Fl. 230). Indica, que la presencia del sustituyente $-OR^5$ es estrictamente necesaria para que los compuestos de la invención exhiban propiedades superiores e inesperadas y que los datos comparativos muestran una baja actividad inhibitoria de VLA-4 para compuestos de D1 que tienen un H en vez de $-OR^5$ (pág. 2 de la respuesta al Oficio No 11327; Fl. 229).

Ante las anteriores observaciones, se aclara que si la invención carece de novedad el nivel inventivo no se evalúa. Si así se hace, se estaría evaluando el nivel inventivo de compuestos que ya se conocen, tienen la actividad señalada y cuyo valor específico, simplemente, se ha determinado. Al respecto, el Manual Andino de Patentes menciona que "[c]uando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica."³

En este caso, los avances de la invención reclamada son propiedades intrínsecas de los compuestos ya divulgados en D1 y, por tanto, dichos avances no le otorgan nivel inventivo a la presente solicitud. No obstante lo anterior, y teniendo presente que se ha demostrado que los compuestos de la solicitud no son nuevos, se aclara que D1 ya divulgaba que dentro de los compuestos de fórmula I existen compuestos con actividad inhibitoria HVLA-4 del mismo orden en concentración⁴

³ Manual Andino de Patentes, Capítulo III - Examen de Fondo -, Numeral 10.1

⁴ Tales como: ej.:7:2,5nM; ej.8:3,8nM; ej.17:1,5nM; ej.19:3nM; ej. 47:0,85,nM; ej.67:2,3nM; ej.186:2,9nM; ej.187:2,5nM; ej.188:1,6nM entre otros, pág. 157-158; Fl. 220-221).

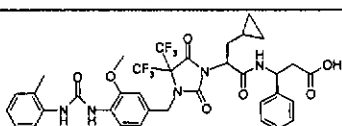
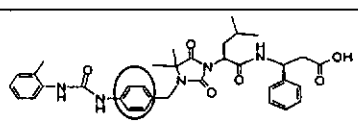
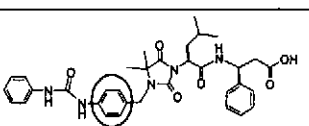
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49317
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-77714

que los compuestos de la solicitud en estudio⁵, lo que indica que los compuestos de la solicitud son compuestos alternativos dentro de los compuestos de fórmula (I) de D1 para lograr actividades inhibitorias del mismo orden y valor de concentración, sin que tengan entonces los compuestos solicitados una ventaja técnica dentro de la misma materia de D1.

Por último, no es correcta la afirmación del solicitante, relacionada con que los compuestos de D1 que presentan H en lugar de $-OR^5$ tengan baja actividad inhibitoria, puesto que los ejemplos 17 y 19 de D1, estructuralmente análogos a los solicitados como el ejemplo 19, presentan mayor actividad inhibitoria que el ejemplo 19 de la solicitud (con $-OR^5$), lo que comprueba que compuestos de D1 con el radical $-OR^5$, no otorgan ventaja alguna a los compuestos que presentan H en tal posición y que permite concluir que no es estrictamente necesario tal radical $-OR^5$ (como lo afirma el solicitante) para obtener compuestos con actividad inhibitoria HVLA-4 del orden y valor de concentración dado en la solicitud. Lo anterior se evidencia en el siguiente cuadro comparativo:

SOLICITUD	D1	D1
 Ej. 19 (folio 116; pág. 60) CI50: 4,4nM (pág. 69; folio 125)	 Ej. 17 (folio 235; pág. 117) CI50: 1,5nM (pág. 157; folio 220)	 Ej. 19 (folio 236; pág. 118) CI50: 3nM (pág. 157; folio 220)

De otro lado, la solicitante menciona que la novedad de la solicitud sería únicamente objetable si D1 proporcionará información implícita sobre el reemplazo del átomo de Hidrógeno por el sustituyente $-OR^5$ y sobre las propiedades mejoradas que se consiguen mediante tal sustitución (pág. 4 de la respuesta al Oficio No 11327; Fl. 231). Al respecto, es preciso aclarar que para evaluar lo novedad sólo se tienen en cuenta las características esenciales de la materia solicitada, es decir, todos los elementos técnicos que conforman el compuesto de fórmula (I) (el núcleo químico estructural, sus radiales y los sustituyentes señalados en los mismos), pero no las propiedades que tenga la materia reclamada, debido a que éstas sólo son necesarias cuando se evalúa el nivel inventivo.

Finalmente, aunque la solicitante reconoce la autonomía de este despacho para

⁵ Tales como: ej.: 1:0,3nM; 2:0,5nM; ej.5:25,9nM; ej.7:2,1nM; ej. 10:0,6nM; ej. 13:1,8nM, ej.16:0,9nM; ej. 19:4,4nM, pág. 69; Fl.125).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49317
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-77714

tomar una decisión acorde con el propio análisis de patentabilidad realizado, solicita que el análisis no se aparte de las conclusiones de otras oficinas (pág. 4 de la respuesta al Oficio No 11327; Fl. 231).

Respecto a lo anterior, se reitera que con base al principio de independencia, contemplado en la Decisión 486, esta Oficina tiene autonomía para tomar una decisión acorde con el propio análisis de patentabilidad realizado a la materia solicitada, en donde se han tenido en cuenta las observaciones del solicitante en sus respuestas a los anteriores conceptos emitidos y se han realizado las aclaraciones respectivas. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que:

"[e]l 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 el Capítulo I de la Decisión 344, denominado "De las Patentes de Invención", 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, ya que éstas igualmente deben pasar por el análisis de patentabilidad en los Países Miembros, quienes mediante sus oficinas competentes deberán decidir lo pertinente sin estar atados a lo decidido por otra oficina de patentes."*⁶

En otras palabras, el hecho que la solicitud en estudio hubiese obtenido el privilegio de patente en otros países, no significa necesariamente que también lo deba obtener en Colombia, pues como se deriva de la jurisprudencia citada, cada oficina es autónoma e independiente para determinar la patentabilidad de una invención.

⁶ Proceso 13-IP-2010
Página 10 de 11

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49317

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-77714

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "DERIVADOS DE IMIDAZOLIDINA, SU PREPARACIÓN, SU USO Y PREPARACIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Luis Patiño Leyva, en su calidad de apoderado de la sociedad SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **17 SET. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
Luis Patiño Leyva
Calle 94 A No. 7A - 09
Bogotá D.C.


202095