



7/103

AVISO DE NOTIFICACION **Industria y Comercio**
CORREO CERTIFICADO SUPERINTENDENCIA

Radicación : 3-95323- -16-0 Fecha: 2008-02-25 09:00:59
Trámite : 11 PATENTEIYII
Evento : 379 FASENACIONALII
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : RICARDO METKE MENDEZ Folios 1

Señor (a) (es)
RICARDO METKE MENDEZ
AVENIDA 82 NO. 10-62 PISO 6
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 5163
Fecha : 22/02/2008
Expediente : 3-95323
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

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

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

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Línea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**RESOLUCIÓN 5163**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT / 03-095323

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 38840 de 26 de noviembre de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'COMPOSICIONES DE TIMOLOL Y DE LÍPIDO HIPOTENSIVAS Y LOS MÉTODOS PARA UTILIZARLAS'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 27 de diciembre de 2007, bajo el número 03-095323-00014-0000, el doctor Ricardo Metke Mendez, en su calidad de apoderado sustituto de la sociedad ALLERGAN, INC., 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 conceda el privilegio de patente solicitado.

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

Argumenta el recurrente que: "Antes de entrar a discutir la patentabilidad de la presente invención, considero importante mencionar el objeto de la presente solicitud.

"La presente solicitud se relaciona con una composición que contiene un componente de Timolol y componentes lípidos hipotensores para tratar la hipertensión ocular.

Seguido a lo anterior, la recurrente señala las ventajas de las composiciones de la presente invención, estas son:

"Los componentes de Timolol y los componentes lípidos hipotensores, que forman parte de la presente composición, causan efectos secundarios indeseados cuando se suministran a un paciente separadamente en la cantidad mínima necesaria para tratar la hipertensión ocular. La presente invención logra entregar a un paciente la cantidad adecuada terapéuticamente hablando de componentes de Timolol y de componentes lípidos hipotensores, sin que se tengan los efectos secundarios en el número y proporción reportados cuando se suministraban de manera separada.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**RESOLUCIÓN 5163**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT / 03-095323

"Al momento del desarrollo de la presente invención se sabía que si se disminuían las cantidades de los compuestos activos en estudio, se disminuirían los efectos secundarios, pero de la misma forma su efectividad en el tratamiento de la hipertensión ocular. Es por esta razón, que lograr una combinación que respete las cantidades terapéuticamente necesarias para tratar la hipertensión ocular y que no produzca los efectos secundarios en la intensidad que se registraban al tratar un paciente con cada uno de los compuestos por separado, es una invención con un efecto inesperado sorprendente y de ninguna manera anticipada por el estado de la técnica.

"Entonces, la presente invención debe ser otorgada por cuanto cumple con los requisitos de novedad y aplicación industrial (nunca fueron objetados por ese Despacho) y cumple con el requisito de nivel inventivo de acuerdo con los argumentos que presento a continuación."

Seguido a lo anterior, el recurrente transcribe el artículo 18 de la Decisión 486 y al respecto afirma que: "Contrario a lo que plantea el Examinador, el documento del arte previo citado no afecta el nivel inventivo de la presente solicitud por cuanto no es posible derivar la presente invención a partir de las enseñanzas presentadas en el documento EP 0286903 (D1) 'Uso de una prostaglandina en combinación con un agente bloqueador adrenérgico para la reducción de la presión intraocular'.

"Particularmente, el documento D1 describe el uso combinado de Timolol y una prostaglandina o un derivado de prostaglandina, la cual es diferente a la de la presente invención. En el documento EP 0286903 se muestra que los efectos secundarios de un compuesto serán reducidos cuando el compuesto se usa a una concentración baja, lo cual es completamente esperado y predecible por una persona de conocimiento medio en la materia. Este principio es contrario a lo que ahora se desarrolló con la presente invención.

"Particularmente, EP 0286903 muestra el uso de una composición que comprende un bloqueador beta-adrenérgico, como el Timolol y un éster isopropílico de PGF_{2a} para el tratamiento de la presión intraocular elevada. En la figuras 1 y 2 de la anterioridad se muestran los resultados de las pruebas utilizando una solución al 2% de Timolol y una combinación al 2% de solución con 0.5 g de éster isopropílico de PGF_{2a}. Esta composición muestra que es efectiva para disminuir la presión intraocular más allá de los resultados reportados usando solamente Timolol.

"De otra parte, en EP 0286903 se establece en la Columna 3 (líneas 26 a 34) que:

"(...) por medio de utilizar una combinación de un agente bloqueador adrenérgico y una prostaglandina, cada uno en una concentración menor de la que se requeriría si se utilizara de manera separada en el tratamiento de la



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5163

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT / 03-095323

hipertensión ocular y glaucoma, se obtendría una reducción significativa en la ocurrencia de los efectos colaterales tales como molestia ocular, irritación, hiperemia conjuntival y respuesta cardiovascular' (subrayado fuera de texto)

"Entonces, este documento aleja a una persona versada en la materia a que ensaye combinar Timolol y ciclopentano N-etil heptenamida-5-cis-2-(3 α -hidroxi-5-fenil-1-trans-pentenil)-3,5-dihidroxi, [1 α , 2 β , 3 α , 4 α] en las mismas cantidades a las que se suministran a un paciente de manera individual.

"Más aún, en la presente invención la hiperemia (uno de los efectos secundarios del uso del Timolol) se reduce cuando los componentes Timolol y componente lípido hipotensor ciclopentano N-etil heptenamida-5-cis-2-(3 α -hidroxi-5-fenil-1-trans-pentenil)-3,5-dihidroxi [1 α , 2 β , 3 α , 5 α], están presentes en la misma concentración que cuando se administran de manera individual. Lo cual es completamente opuesto a lo que enseña D1.

"En otras palabras, se presenta mayor hiperemia (efecto secundario) cuando se aplica en el ojo Timolol como único agente activo a una concentración terapéuticamente efectiva, o ciclopentano N-etil heptenamida-5-cis-2-(3 α -hidroxi-5-fenil-1-trans-pentenil)-3,5-dihidroxi, [1 α , 2 β , 3 α , 4 α] como único componente activo a una concentración terapéuticamente efectiva, que cuando estos dos agentes se combinan y se aplican al ojo a la misma concentración que cuando son aplicados individualmente. Estos resultados son completamente diferentes a los reportados en EP 0286903, donde se enseña que para reducir la hiperemia se deben aplicar los dos compuestos en cantidades menores a las concentraciones de aplicación cuando se entregan de manera independiente.

"Adicional a lo anterior, el documento citado EP 0 286 903 de fecha 19 de octubre de 1988 tiene 13 años de diferencia con la prioridad reivindicada y reconocida en este caso de fecha 31 de mayo de 2001. Entonces, a partir del tiempo transcurrido, puede inferirse que el presente invento no es tan obvio ni puede deducirse fácilmente del estado de la técnica como lo considera ese Despacho por cuanto y entonces ¿Por qué nadie lo había deducido en esos trece años?.

"La anterior evidencia es prueba de la existencia de nivel inventivo para la invención que se estudia en el presente trámite."

Agrega el recurrente, que discrepa de la opinión de este Despacho en cuanto a la inaplicabilidad de la declaración de Dr. June Chen Ph. D. para el caso bajo estudio. Al respecto afirma: "Dicha declaración si se refiere a la presente solicitud por cuanto el compuesto citado por el inventor, que según el Examinador no se reclama en esta invención, corresponde al componente hipotensor lípido reclamado en la reivindicación 10 (listado en el décimo lugar) y el componente que

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**RESOLUCIÓN- 5163**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT / 03-095323

se pretende proteger más particularmente en la reivindicación 11.

"Por lo tanto, insisto en la declaración del Dr. June Chen Ph. D., como prueba de la existencia de nivel inventivo para la presente invención e incorporo los argumentos ofrecidos en la respuesta al examen de patentabilidad sobre los resultados encontrados por el Dr. Chen a este escrito.

"En la declaración del Dr. June Chen Ph. D., se describen los resultados de un estudio comparativo entre la administración separada y combinada de Timolol y el componente lípido hipotensor de ciclopentano N-etil heptanamida-5-cis-2-(3 α -hidroxi-5-fenil-1-trans-pentenil)-3,5- dihidroxi [1 α , 2 β , 3 α , 5 α] que muestra inesperadamente incidencia reducida en la hiperaemia conjuntival (19.3%) frente a la que se tiene cuando se hace la administración de los medicamentos cada uno por separado. (25.6%), mientras que se tiene una eficiencia idéntica o similar en la reducción de la presión intraocular (Ver la página 4 de la declaración). De acuerdo con la experiencia del Dr. Chen estos resultados son completamente inesperados.

"En EP 0286903 la reducción de la hiperemia solo se hace en el contexto de tener los agentes en una combinación a una concentración menor a la que se usaría si se tuvieran que aplicar por separado. En consecuencia, dicha invención contenida en EP 0286903 lo que hace es reducir la concentración de los agentes para reducir los efectos secundarios.

"Sin embargo, en la declaración del Dr. Chen es claro que la disminución significativa en la hiperemia se ve en comparación con a) una combinación que comprende 0.03% de componente lípido hipotensor de ciclopentano N-etil heptanamida-5-cis-2-(3 α -hidroxi-5-fenil-1-trans-pentenil)-3,5- dihidroxi [1 α , 2 β , 3 α , 5 α] y 0.5% de maleato de timolol, y b) la aplicación concurrente de dos soluciones por separado, la primera conteniendo 0.03% de componente lípido hipotensor, y la otra conteniendo 0.5% de maleato de Timolol. De esta forma, contrario a la situación descrita en EP 0286903, la disminución en hiperemia descrita en la Declaración de Chen se vio cuando la concentración de cada uno de los agentes de la composición reclamada eran los mismos que se utilizaron cuando se aplicaron los agentes de manera separada. Estos resultados no pueden haber sido anticipados y son realmente sorprendentes."

A continuación, el recurrente argumenta sobre los indicios de la existencia de nivel inventivo señalando lo siguiente: "Una vez más insisto en que la presente invención cumple con el requisito de nivel inventivo según lo expone el manual para el examen de solicitudes de patentes de invención preparado por la Oficina internacional de la OMPI para las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina, en donde se establece que los indicios de existencia de nivel inventivo son:



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5163

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT / 03-095323

- “- *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.”

“La presente invención cumple con varios de los indicios para nivel inventivo propuestos por el Manual. En particular:

“El resultado reportado por la presente invención es completamente inesperado puesto que se espera que con la utilización de los agentes activos en concentraciones iguales a aquellas utilizadas cuando se aplican por separado, se den mayores efectos secundarios por cuanto en efecto, se está aplicando más cantidad de combinación y es esperado que esto se traduzca en mayores efectos secundarios, y los resultados demuestran todo lo contrario. Tal y como se muestra en la descripción y la declaración del inventor Chen los efectos secundarios son menores.

“De igual forma se superó un prejuicio anterior por cuanto, en EP 0286903 se indicaba que debería utilizarse menos concentración de los componentes activos para disminuir los efectos colaterales y esta invención supera este prejuicio por cuanto usa cantidades iguales a las utilizadas cuando se usan los componentes activos separadamente.

“Sin lugar a dudas la solución propuesta por la solicitante es muy sencilla y cumple con los objetivos que se buscaban.

“Con la combinación de la presente invención se superan las dificultades técnicas anteriores por cuanto se requería aplicar dosis farmacéuticamente activas de componente lípido hipotensor y de maleato de Timolol para el tratamiento de la hipertensión ocular, pero se tenía el gran inconveniente de los efectos colaterales, y mediante la presente invención se supera la dificultad de administrar al paciente la cantidad que necesita para tratar su enfermedad con mínima incidencia de efectos colaterales.

“La solución propuesta por el solicitante se aparta de lo conocido en la técnica puesto que todo indicaba que se debían utilizar concentraciones bajas para evitar los efectos secundarios indeseados, y esta solución propone lo contrario, cumpliendo con el efectivo tratamiento del paciente y control de los efectos secundarios.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**RESOLUCIÓN- 5163**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT / 03-095323

"Indiscutiblemente la presente invención comprende una composición para el tratamiento de la presión intraocular que responde a una necesidad permanente y aún insatisfecha que era administrar el componente de timolol y el componente hipotensor en cantidades que fueran efectivas en el tratamiento del paciente y que a su vez no condujeran a efectos secundarios indeseados.

"Finalmente, en cuanto a la falta de pruebas de las ventajas de la presente invención, hago alusión a los ejemplos se (sic) hacen comparaciones del compuesto de la invención frente a otras tres composiciones que tienen uno de los materiales de la invención o ninguno, y se encuentra que la composición de la invención (composición 3) ofrece resultados sorprendentes en la reducción de presión intraocular media (TOP). De igual manera, presento los resultados que reporta el Dr. Chen en su declaración, los cuales solicito sean incorporados a este trámite."

Continúa el recurrente señalando que faltó la oportunidad para controvertir la objeción del examinador. Al respecto, transcribe el artículo 45 de la Decisión 486, y argumenta: "Entonces, al presentar un nuevo capítulo reivindicatorio en la respuesta al primer examen de patentabilidad y teniendo en cuenta que ahora ese Despacho establece que *'que en los capítulos reivindicatorios presentados no se limitó la invención a timolol y lumigan, sino que se reivindica la composición de timolol y una prostaglandina'* ese Despacho debió haber emitido un segundo examen de patentabilidad como lo admite el artículo 45. Sin embargo, con la emisión de esta Resolución final ese Despacho no deja oportunidad al solicitante ni para controvertir los nuevos argumentos y tampoco para limitar la invención así como lo sugiere ese Despacho en la Resolución que ahora se impugna.

"En efecto, la abrupta denegatoria que se presentó en caso cercenó el vital derecho a réplica para definir el destino de este controversial caso. En especial, se evitó de esta manera un eventual ofrecimiento para introducir modificaciones al pliego reivindicatorio que permitiera un destino favorable para esta solicitud y que tal como lo mencioné anteriormente, lo sugiere ese Despacho en la Resolución final de este proceso."

Finalmente señala el recurrente: "Disiento respetuosamente en las consideraciones de ese Despacho en cuanto a los antecedentes favorables de otras Oficinas de Patentes. Si bien las decisiones de otras Oficinas no son vinculantes y pueden existir diferencias en la legislación y prácticas administrativas, no debemos perder de vista que el concepto de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial se puede extrapolar perfectamente de una Oficina a otra.

"Lo que se pretende con la mención de las patentes concedidas es que más de un

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**RESOLUCIÓN 5163**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT / 03-095323

Examinador ha considerado patentable el invento y esto debería instalar un alerta para la situación particular de este caso y de tal manera persuadir al Examinador para que estudie el caso de manera mas detallada.

"Más aún, la misma Decisión 486 en su artículo 46 faculta a la Oficina Nacional Competente para solicitar, entre otros documentos, copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados para esa solicitud en el extranjero, copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera o copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; por lo cual, no es válida la apreciación del Despacho sobre la irrelevancia de las patentes otorgadas para este mismo invento en otros países.

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:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece 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".

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "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 artículo 45 de la Decisión 486 que reza: "Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. (...) Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente."



365

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5163

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT / 03-095323

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a unas "Composiciones de timolol y de lípido hipotensivas y los métodos para utilizarlas" (Ver folio 332).

Para impugnar la decisión expuesta en la Resolución 38840 de 26 de noviembre de 2007 afirma el recurrente, que la presente invención logra entregar a un paciente la cantidad adecuada de componentes de timolol y de componentes lípidos hipotensores sin que se tengan los efectos secundarios en el número y proporción reportados cuando se suministraban de manera separada, logrando una combinación que respeta las cantidades necesarias para tratar la hipertensión ocular, razón por la cual es una invención con un efecto inesperado sorprendente.

Al respecto cabe aclarar, que la anterioridad D1 ya enseñaba composiciones que contenían maleato de timolol y una prostaglandina que logran tratar la hipertensión ocular con una reducción de los efectos secundarios, especialmente la hiperemia, por lo tanto, no existe el efecto sorprendente de las composiciones de la presente solicitud a la luz de las enseñanzas de D1.

Respecto a los argumentos del recurrente sobre el requisito de patentabilidad de nivel inventivo, es preciso recordar, que lo que se está reivindicando es una composición farmacéutica que comprende timolol y una serie bastante amplia de prostaglandinas en donde no se especifica la cantidad de cada uno de los componentes de la composición, por lo tanto, lo expuesto en la anterioridad D1 es válido para desvirtuar el nivel inventivo de la presente solicitud, ya que dicho documento utiliza la combinación de timolol y una prostaglandina que es efectiva para el tratamiento de la hipertensión ocular y que disminuyen los efectos secundarios del timolol a concentraciones adecuadas. Por lo tanto se insiste en que la combinación propuesta tal como se encuentra redactada en la reivindicación 1 no es inventiva.

Por su parte, sobre los argumentos del recurrente respecto de la declaración del Dr. June Chen, cabe aclarar que lo que se dijo fue que en los capítulos reivindicatorios presentados no se limitó la invención a timolol y lumigan, sino que por el contrario se reivindicó la composición de timolol y una prostaglandina, razón por la cual, la declaración del Dr. Chen no es aplicable a un capítulo reivindicatorio tan amplio como el presentado a lo largo del trámite de la presente solicitud. Se suma a lo anterior, que la declaración también hace mención de cantidades específicas de cada compuesto usado, cosa que nunca se reivindicó. Finalmente, si bien se reporta una reducción de efectos secundarios con la combinación propuesta por el inventor, queda duda sobre el efecto mejorado que se presenta, ya que solamente se compara la solución de timolol-lumigan con la administración

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**RESOLUCIÓN 5163**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT / 03-095323

concomitante de los dos principios activos, dejando de lado los resultados producidos por la administración de lumigan o timolol como monoterapia, lo cual no permite apreciar realmente el posible efecto mejorado que se reclama, sin olvidar además el hecho de que el inventor acepta que los resultados obtenidos no son estadísticamente significativos. En conclusión la declaración presentada no es aplicable para demostrar el nivel inventivo de la presente solicitud, teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio no se limitó a las combinaciones propuestas y en las cantidades ensayadas por el inventor, así como que estos resultados tampoco son representativos para demostrar la eficacia de las composiciones reivindicadas.

Respecto de los indicios de la existencia del nivel inventivo señalados por el recurrente es preciso aclarar que contrario a lo por el afirmado, no hay indicios de nivel inventivo de la manera como se encuentra redactada la solicitud, veamos:

D1 enseña un método y una composición que comprende la combinación de:

- Un bloqueador adrenérgico, como el maleato de timolol
- Una prostaglandina o un derivado de ésta.

El objeto de la solicitud (el cual es proveer composiciones que comprenden timolol y una prostaglandina para el tratamiento de la hipertensión ocular en donde se disminuyen efectos secundarios), es una derivación evidente del estado de la técnica, debido a que una persona versada en la materia tomaría las enseñanzas del documento citado y cambiaría las prostaglandinas usadas allí por las de la presente solicitud, esperando que dicha combinación serviría para el tratamiento de la hipertensión ocular con una disminución de efectos secundarios. Es decir, la anterioridad citada ya enseñaba composiciones similares que ya solucionaban el problema propuesto por la presente solicitud. En adición a lo anterior, no hay ningún resultado sorprendente, porque los resultados presentados dentro de la declaración del Dr. Chan no son estadísticamente significativos y no representan de manera fiable el efecto mejorado que se reclama con la combinación reivindicada. En conclusión, la presente solicitud no tiene indicios de nivel inventivo.

Respecto a lo señalado por el recurrente, de la falta de oportunidad para controvertir la objeción del examinador, es preciso traer a colación el artículo 45 de la Decisión 486 que reza: "Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. (...) Cuando la oficina nacional competente **estimara que ello es necesario** para los fines del examen de patentabilidad, **podrá** notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la



367

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5163

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT / 03-095323

respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente." (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Así las cosas, este Despacho no estimó necesario notificar nuevamente al recurrente, teniendo en cuenta que, si bien se adjuntó un nuevo capítulo reivindicatorio, éste era el mismo capítulo reivindicatorio originalmente presentado, sin las reivindicaciones objetadas por claridad, en donde el solicitante siempre tuvo claro desde la fecha de presentación que el objeto de la invención era básicamente una composición que comprende timolol y lumigan, tal como lo revela la descripción y los ejemplos. Lo anterior es corroborado por la declaración del Dr. Chen. Sin embargo, el solicitante decidió presentar de manera insistente el mismo capítulo en donde la composición es más amplia. Cabe recordar que la declaración del Dr. Chen no era aplicable por la amplitud de las reivindicaciones, siendo preciso aclarar que en ningún momento se le sugirió al solicitante limitar el alcance de la solicitud, teniendo en cuenta que los resultados presentados en dicha declaración ya eran anticipados por D1, restando el hecho que dichos resultados no son representativos, ni estadísticamente significativos

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho dio la oportunidad procesal correspondiente al solicitante para controvertir lo expuesto por el examinador en la forma estipulada por la normatividad andina, sin ver necesario un nuevo requerimiento por las razones mencionadas.

Respecto del argumento del recurrente sobre las patentes otorgadas en otros países de la presente solicitud, cabe señalar, que tal como lo señaló el recurrente, las decisiones de otras oficinas no son vinculantes, los conceptos técnicos y decisiones pueden variar de una Oficina de Patentes a otra; esto es debido en parte, a que las legislaciones, la jurisprudencia, y los conceptos de cada uno de los requisitos son distintas entre sí, y varían de país a país. Se suma a lo anterior, que los resultados de las búsquedas y análisis realizados son distintos. En esta Oficina, una vez realizado el análisis correspondiente, se encontró un documento que afecta el nivel inventivo del objeto reivindicado en la presente solicitud, explicándose las razones técnicas para negar la protección de la actual solicitud.

Finalmente, es necesario para el presente caso 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 en el que se concedieron, siendo autónomo cada país de conceder un privilegio de patente de invención y su protección. Lo anterior, teniendo en cuenta su propia legislación y la interpretación de los conceptos de cada uno de los requisitos (que aunque son similares no son estrictamente iguales, variando así mismo la interpretación conceptual de ellos de país a país) y de la materia excluida. Así las cosas, la concesión de un derecho de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5163

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT / 03-095323

patente de invención en un país no determina el otorgamiento automático en otro país.

Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que los argumentos presentados en el recurso de reposición no desvirtúan lo que dicta la Resolución No. 38840 de 26 de noviembre de 2007, se ratifica dicha Resolución que niega el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 11 (ver folios 320 a 325).

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad, específicamente con el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 38840 de 26 de noviembre de 2007, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Ricardo Metke Méndez, en su calidad de apoderado sustituto de la sociedad ALLERGAN, INC., 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 22 FEB. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
Ricardo Metke Méndez
Avenida 82 No. 10 – 62. Piso 6
Bogotá D. C.
YC

202067