

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56189

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-002781

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 79420 del 30 de diciembre de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "CRISTALES QUE INCLUYEN UNA SAL DE ÁCIDO MÁLICO DE N-[2(DIETILAMINO)ETIL]-5-[(5-FLUORO-2-OXO-3H-INDOL-3-ILIDENO)METIL]-2-4-DIMETIL-1H-PIRROL-3-CARBOXAMIDA, PROCESO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES DE ESTA", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 31 de enero de 2012 con el No. 04-002781 00012 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta el recurrente que *"Como se establece en el Capítulo Descriptivo, y se ha mencionado en repetidas ocasiones en mis respuestas a los dos exámenes de fondo realizados para esta solicitud, las formas cristalinas aquí reivindicadas presentan marcadas ventajas, como se explica nuevamente a continuación:*

- *El cristal de Fórmula I presenta una pureza del 98% con menos de un 2% de impurezas y no muestra degradación significativa en estudios de estabilidad;*
- *La higroscopicidad de la Forma I es muy baja, absorbiendo menos del 0.5% de agua en un rango de 0-9% de humedad relativa;*
- *La Forma II es muy higroscópica, absorbiendo un 15% de humedad en el mismo rango de humedad relativa;*
- *La Forma I se funde a aproximadamente a 196°C, mientras que la Fórmula II (sic) se funde a 181°C;*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56189

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-002781

- Los datos TGA para la forma cristalina I no muestran una pérdida significativa de peso al alcanzar el punto de fusión, lo cual es indicativo de la ausencia de solvente residual y/o agua retenida en los cristales.

Las anteriores propiedades se evidencian de los ensayos realizados, analizados por el Despacho en la Resolución aquí recurrida. Como se establece en la Tabla 2 (Capítulo Descriptivo, páginas 26 y 27), la Forma I presenta una alta estabilidad termodinámica, incluso en las condiciones más extremas para cualquier fármaco (4 semanas a 80°C y temperatura ambiente) manteniendo la pureza y mostrando degradación no significativa."

Manifiesta el recurrente que el documento antecedente WO 01/37820 (D1) "no menciona, divulga o enseña que la sal de ácido málico del compuesto N-[2(dietilamino)etil]-5-[(5-fluoro-2-oxo-3H-indol-3-ilidieno)metil]-2-4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida puede presentar diferentes formas cristalinas. Mucho menos ilustra o siquiera divulga la existencia de alguna sal cristalina de algún compuesto. D1 a lo sumo divulga el compuesto N-[2(dietilamino)etil]-5-[(5-fluoro-2-oxo-3H-indol-3-ilidieno)metil]-2-4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida en su base libre, particularmente en el ejemplo 80, entre una lista de más de 250 ejemplos ilustrados; y la posibilidad que tiene dicho compuesto de formar sales de adición de diferentes ácidos, tales como el ácido clorhídrico, sulfúrico, acético, láctico, málico, tartárico y succínico. Adicionalmente, en D1 se señala que las sales tienden a ser más solubles en solventes acuosos que en otros solventes protónicos... Nada en D1 indica que dichos compuestos de Fórmula I puedan presentar formas cristalinas, y menos aún, la divulgación general de dicho documento NO motivaría a la persona medianamente versada en la materia a desarrollar formas cristalinas específicamente de la sal del ácido málico del compuesto N-[2(dietilamino)etil]-5-[(5-fluoro-2-oxo-3H-indol-3-ilidieno)metil]-2-4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida." (Folio 309)

Con relación al antecedente Remington Farmacia (D3) señala que es "simplemente una referencia general y teórica, que si bien revela técnicas generales de cristalización, no se refiere, divulga o sugiere específicamente que el compuesto N-[2(dietilamino)etil]-5-[(5-fluoro-2-oxo-3H-indol-3-ilidieno)metil]-2-4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida y menos su sal de ácido málico podría presentar diferentes formas cristalinas, tal como se reclama en el Capítulo Reivindicatorio (caracterizadas por sus patrones de difracción por rayos X en polvo)... la utilización de D3 como arte previo para intentar desvirtuar el nivel inventivo de materia específica objeto de solicitudes de patente resulta totalmente improcedente, porque conduciría necesariamente a que todo el conocimiento general disponible aplicado por un investigador para el desarrollo de una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56189

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-002781

invención, siempre haría obvia toda invención...” (Folio 310)

En cuanto se refiere a la impredecibilidad de los polimorfos advierte el recurrente que *“No puede olvidarse que la búsqueda de polimorfos no es predecible, por lo que siempre los científicos investigadores deben explotar intensamente su conocimiento y creatividad con el fin de desarrollar nuevas formas cristalinas. De hecho, no hay método general para la predicción de estructuras cristalinas a partir de una fórmula molecular; el diseño de sólidos orgánicos que respondan a propiedades deseadas previamente continúa siendo un sueño... Evidencia de lo anterior se puede encontrar en el artículo 'An experiment in crystal structure prediction by popular vote' de Graeme et al, adjunto al presente memorial como 'anexo 1', en donde se evidencia la no predictibilidad de una forma cristalina de un compuesto dado. En este estudio, se evalúa la habilidad de diferentes experimentadores cristalógrafos expertos para predecir estructuras cristalinas correctas a partir de una lista de estructuras cristalinas diferentes para un compuesto dado... de lo anterior se puede concluir que el estudio de las diferentes formas cristalinas de una molécula específica no es tarea fácil, requiere experiencia y experticia, así como no es posible predecir a partir de técnicas rutinarias y tampoco mediante técnicas computacionales a disposición de los expertos, lo cual contradice completamente las declaraciones del Despacho cuando menciona que es meramente 'un trabajo rutinario'...” (Folio 315)*

Señala por otra parte el recurrente que *“la SIC comete un error, puesto que D1 a lo sumo enseña el compuesto en cuestión y posibilidad de formar diferentes sales, dentro de ellas la del ácido málico, pueda presentar formas polimórficas, y aplicando en la realidad los conocimientos generales de D3 no se produciría de forma obvia y predecible las formas polimórficas de la sal del ácido málico que presenten las ventajas aquí reclamadas... Lo anterior cobra importancia a la luz de lo manifestado por la Sección Primera del Consejo de Estado en su sentencia del 15 de septiembre de 2011, en la que señala que 'aún conociendo la forma de obtener un compuesto hidratado y cristalizado, lo impredecible era determinar qué cristales podrían obtenerse de la ziprasidona y cuáles serían sus propiedades; luego, una persona versada en la materia no podría derivar en forma obvia que tal compuesto solucionaría el problema técnico'...”*

Concluye en esta parte el recurrente señalando que *“aplicando el raciocinio del Honorable Consejo de Estado al presente caso, en primer lugar, la forma polimórfica de la presente invención, caracterizadas por picos característicos del patrón de difracción de rayos X de muestras en polvo, no se encontraba divulgada o siquiera enseñada en el arte previo (D1), ni tampoco la posibilidad de producir sales cristalinas del compuesto N-[2(dietilamino)etil]-5-[(5-fluoro-2-oxo-3H-indol-3-ilidieno)metil]-2-4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida se encontraba siquiera sugerida*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56189

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-002781

en el arte previo. Es más, no existe sugerencia alguna en D1 sobre que dichas formas cristalinas novedosas presentaran impredeciblemente mejoras en la estabilidad térmica, pureza y estabilidad. Por lo tanto, la materia aquí reivindicada es novedosa y reviste nivel inventivo."

Manifiesta el recurrente que "Como es sabido, es común que se aplique el acercamiento problema-solución en la determinación del nivel inventivo de diferentes compuestos, particularmente, de polimorfos, sin embargo, en dicho acercamiento realizado por el Despacho se cometen dos errores de apreciación: En primer lugar, se determina que el arte previo más cercano es D1, ... Por el contrario, D1 ni siquiera proporciona motivación alguna para tomar en cuenta específicamente el compuesto del ejemplo 80 (N-[2(dietilamino)etil]-5-[(5-fluoro-2-oxo-3H-indol-3-ilidieno)metil]-2-4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida) y no ninguno de los otros 250 ejemplos, y menos aún, la sal del ácido málico, cuando la cantidad de sales derivada de los ácidos clorhídrico, sulfúrico, acético, láctico, tartárico, y succínico de cada uno de los 250 ejemplos es casi infinita. Nada en D1 motiva a la persona medianamente versada en la materia a desarrollar formas cristalinas específicamente de la sal de ácido málico del compuesto N-[2(dietilamino)etil]-5-[(5-fluoro-2-oxo-3H-indol-3-ilidieno)metil]-2-4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida, y menos aún, las aquí reivindicadas... De otra parte, en dicho análisis problema-solución, y como lo expliqué en los puntos 3.2.a.ii-3.2.a.iii anteriores, el Despacho desestimó los resultados experimentales presentados en el Capítulo Descriptivo, y concluyó apresuradamente (luego de dos exámenes de fondo en los que se insistió en dichos resultados) que 'no existe efecto técnico probado'. Teniendo en cuenta esta valoración inadecuada, la SIC concluye que el problema técnico de la solicitud no fue solucionado, o por lo menos, que no existen pruebas para comprobar su solución, por lo que objeta el nivel inventivo..." (Folio 318)

Expone el recurrente que "la presente invención reviste de nivel inventivo, ya que cualquier persona medianamente versada en el arte aceptaría que el material reivindicado resulta ventajoso sobre lo revelado en el estado de la técnica, que por lo demás no brindó indicación alguna de la posibilidad de cómo preparar o cómo obtener las Formas I y II de sal de ácido málico del compuesto N-[2(dietilamino)etil]-5-[(5-fluoro-2-oxo-3H-indol-3-ilidieno)metil]-2-4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida, caracterizada por patrones específicos de difracción de rayos X (DRX), que además presentan ventajas en la estabilidad termodinámica, pureza e higroscopicidad."

Finalmente, manifiesta que "Aunque las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, es a la vez cierto que los criterios de patentabilidad en los que deben fundamentarse el análisis de solicitudes de patente, en particular

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56189

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-002781

en cuanto al nivel inventivo se refiere, son análogos globalmente, y concesiones en otras jurisdicciones sugieren el cumplimiento de dichos requisitos, ya que claramente, los criterios de evaluación y estudios aplicados para determinar la novedad y nivel inventivo resultan equivalentes a los que la Superintendencia debe emplear, establecidos de manera semejante por las legislaciones de patentes a lo largo del mundo entero."

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

El recurrente señala que "como se establece en el capítulo descriptivo y se ha mencionado en repetidas ocasiones... las formas cristalinas aquí reivindicadas presentan marcadas ventajas... el cristal de fórmula I presenta una pureza del 98%...y no muestra degradación significativa en estudios de estabilidad; la higroscopicidad de la forma I es muy baja...La forma II es muy higroscópica...los datos TGA para la forma cristalina I no muestra una pérdida significativa de peso al alcanzar el punto de fusión..."

Al respecto resulta pertinente aclarar que los datos aportados sobre higroscopicidad, estabilidad, pureza, etc. no se pueden considerar sorprendentes a la luz de las enseñanzas del documento del estado de la técnica D3 (Remington Farmacia), el cual enseña que las propiedades fisicoquímicas de los diferentes polimorfos entre las cuales se mencionan la solubilidad, el punto de fusión, la densidad, la forma de los cristales, las propiedades ópticas y eléctricas, la presión de vapor, la estabilidad difieren entre sí (pág. 2226); por lo tanto, la persona normalmente versada en la materia, específicamente que conoce de la existencia del compuesto N-[2(dietilamino)etil]-5-[(5-fluoro-2-oxo-3H-indol-3-ilideno)metil]-2-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida (folio 171, compuesto 80) y su sal de ácido málico (folio 173, l. 9-11), procedería a buscar las diferentes formas polimórficas del mismo, tal como lo enseña D3, con la expectativa de obtener polimorfos que presenten diferencias en propiedades como el punto de fusión y estabilidad, como ocurre con las formas I y II reivindicadas.

En conclusión, la combinación de enseñanzas de D1 con las de D3 orientaría de manera evidente a la persona normalmente versada en la materia a obtener los polimorfos I y II de N-[2(dietilamino)etil]-5-[(5-fluoro-2-oxo-3H-indol-3-ilideno)metil]-2-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida con diferentes propiedades fisicoquímicas entre sí, que es el problema que se soluciona con la presente solicitud.

Argumentos relacionados con D1 (WO 0137820)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56189

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-002781

El recurrente argumenta que este antecedente *"no menciona, divulga o enseña que la sal de ácido málico de N-[2(dietilamino)etil]-5-[(5-fluoro-2-oxo-3H-indol-3-ilideno)metil]-2-4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida puede presentar diferentes formas cristalinas...Nada en D1 indica que los compuestos de fórmula I pueden presentar formas cristalinas..."*

Si bien el antecedente D1 no enseña las formas cristalinas del compuesto N-[2(dietilamino)etil]-5-[(5-fluoro-2-oxo-3H-indol-3-ilideno)metil]-2-4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida, sí enseña de manera específica el mencionado compuesto y su sal de ácido málico (folios 171 a 173), así como su actividad sobre las proteínas quinasas y composiciones farmacéuticas que los contienen; es decir, la diferencia que existe con la presente solicitud es que no se mencionan las formas polimórficas I y II de N-[2(dietilamino)etil]-5-[(5-fluoro-2-oxo-3H-indol-3-ilideno)metil]-2-4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida, pero el efecto que confiere dicha diferencia no se puede apreciar, debido a que, aunque se presentan unos datos de estabilidad, higroscopicidad y pureza, dicho efecto no es sorprendente a la luz de lo divulgado en el documento D3, el cual enseña que los diferentes polimorfos de una misma sustancia de interés farmacéutica presentan diferentes propiedades fisicoquímicas entre sí. En conclusión, es la combinación de enseñanzas de D1 con las de D3 la que afecta el nivel inventivo de la materia de la presente solicitud.

Argumentos con respecto al documento D3 (Remington Farmacia)

El recurrente asegura que este documento *"es una referencia general y teórica, que si bien revela técnicas generales de cristalización, no se refiere, divulga o sugiere específicamente que el compuesto N-[2(dietilamino)etil]-5-[(5-fluoro-2-oxo-3H-indol-3-ilideno)metil]-2-4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida y menos su sal de ácido málico podría presentar diferentes formas cristalinas...la utilización de D3 como arte previo para intentar desvirtuar el nivel inventivo de materia específica objeto de solicitudes de patente resulta totalmente improcedente, porque conduciría necesariamente a que todo conocimiento general disponible aplicado por un investigador para el desarrollo de una invención, siempre haría obvia toda invención..."*

Al respecto vale precisar que si bien el libro del texto Remington Farmacia (D3) es una referencia teórica, dicho documento enseña de manera clara y directa que el polimorfismo es una propiedad ampliamente difundida en los compuestos de interés farmacéutico, a la vez que destaca la importancia de dicha propiedad y que la preformulación incluye estudios rigurosos para estudiarlo. Además, se investigan parámetros como la cantidad de polimorfos obtenidos, su estabilidad, la estabilidad térmica, la solubilidad y su forma de preparación (págs. 2226 y 2227); entonces, la persona normalmente versada en la materia sabe de antemano que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56189

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-002781

hay que estudiar el polimorfismo en sustancias farmacéuticas y determinar sus propiedades, tal como ocurre con las formas polimórficas I y II reivindicadas. Es decir, el problema técnico objetivo planteado por la presente solicitud ya fue solucionado por el antecedente D3, el cual indica la importancia de determinar y estudiar los diferentes polimorfos de un activo farmacéutico para poder adaptarlo a posteriores formas farmacéuticas.

Argumentos respecto a la impredecibilidad de los polimorfos

El recurrente reitera que "No puede olvidarse que la búsqueda de polimorfos no es predecible, por lo que siempre los científicos investigadores deben explotar intensamente su conocimiento y creatividad con el fin de desarrollar nuevas formas cristalinas...Evidencia de lo anterior se puede encontrar en el artículo 'An experiment in crystal structure prediction by popular vote'... donde se evidencia la no predictibilidad de una forma cristalina de un compuesto dado...de lo anterior, se puede concluir que el estudio de las diferentes formas cristalinas de una molécula específica no es fácil..."

De la lectura del documento citado por el recurrente se puede apreciar que el experimento está dirigido a predecir la estructura cristalina de dos compuestos por inspección visual, dando como resultado que los presentimientos no son relevantes para la determinación de una estructura cristalina, pero sin la restricción de tiempo y el acceso a las herramientas del día a día (bases de 'datos, modelamiento molecular o software de visualización) los resultados serían diferentes, es decir, el artículo mencionado por el recurrente contradice lo dicho por él mismo, ya que concluye que con las herramientas adecuadas y el tiempo necesario la predicción de la estructura cristalina de un compuesto dado sí se puede predecir. En conclusión, el artículo citado por el recurrente no es relevante para mostrar la impredecibilidad de las formas cristalinas.

El recurrente considera que esta oficina comete un error "puesto que D1 a lo sumo enseña el compuesto en cuestión...y aplicando en la realidad los conocimientos generales de D3 no se produciría de forma obvia y predecible las formas polimórficas del ácido málico que presenten las ventajas aquí reclamadas... lo impredecible era determinar qué cristales podrían obtenerse...y cuáles serían sus propiedades...aplicando el raciocinio del Honorable Consejo de estado al presente caso...no existe sugerencia alguna en D1 sobre que dichas formas cristalinas novedosas presentarían impredeciblemente mejoras en la estabilidad térmica, pureza y estabilidad..."

Sobre lo anterior conviene advertir que al efectuar su análisis el recurrente está considerando únicamente el documento D1 sin tener en cuenta las enseñanzas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56189

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-002781

del documento D3, el cual es el que soluciona el problema técnico planteado por la solicitud, esto es, proporciona formas polimórficas del compuesto N-[2(dietilamino)etil]-5-[(5-fluoro-2-oxo-3H-indol-3-ilideno)metil]-2-4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida con propiedades diferentes de estabilidad y punto de fusión, ya que D3 enseña de manera directa a obtener y estudiar los diferentes polimorfos de compuestos farmacéuticos con la expectativa de que entre ellos se de diferente estabilidad o punto de fusión; es decir, lo que reclama como inesperado el solicitante realmente no lo es a la luz de la combinación de enseñanzas de las anterioridades citadas.

El recurrente concluye argumentando que "se cometen dos errores de apreciación: en primer lugar, se determina que el arte previo más cercano es D1... por el contrario, D1 ni siquiera proporciona motivación alguna para tomar en cuenta específicamente el compuesto del ejemplo 80...y menos aun, la sal de ácido málico...De otra parte...el Despacho desestimó los resultados experimentales presentados en el capítulo descriptivo...Para la SIC la investigación en polimorfos no solo es trabajo rutinario, sino predecible y falto de nivel inventivo...El que sea obvio intentar, no necesariamente hace obvia la invención...En conclusión, según todos los argumentos anteriormente presentados, se reconoce claramente que la presente invención reviste nivel inventivo..."

Considera esta Oficina que no se cometieron los errores citados por el recurrente, puesto que D1 sí representa el estado de la técnica más cercano, ya que revela de manera específica en su ejemplo 80 el compuesto N-[2(dietilamino)etil]-5-[(5-fluoro-2-oxo-3H-indol-3-ilideno)metil]-2-4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida, su estructura, sus sales de ácido maléico y composiciones que los contienen que son moduladores de proteína quinasa; es decir, se revela el compuesto específico y su actividad farmacológica (folios 170 – 173), los cuales son iguales a los de la presente invención, pero que difieren en la configuración de la forma sólida (polimorfismo). De otra parte, se reitera que los resultados de estabilidad reportados para las formas I y II reivindicadas no son sorprendentes a la luz de las enseñanzas de D3, el cual enseña que los diferentes polimorfos de una misma sustancia difieren entre sí en propiedades como la estabilidad y el punto de fusión (pág. 2226); por lo tanto, el reportar unos datos de estabilidad o punto de fusión que difieren entre las formas I y II reivindicadas no es sorprendente respecto a las enseñanzas de la anterioridad D3. En conclusión, los polimorfos reivindicados son obvios para una persona normalmente versada en la materia, a partir de las enseñanzas de D1 con D3, adicionalmente no se advierte en los mismos un efecto verdaderamente sorprendente como para que constituya un salto cualitativo con relación a la regla técnica conocida.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56189

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-002781

Finalmente, en cuanto se refiere al hecho de haberse concedido patente para la misma invención que se estudia en otros países y con relación al principio de independencia de las patentes, al realizarse el examen de patentabilidad por las distintas Oficinas, cabe traer a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el sentido que *"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..."* (Proceso 51-IP-2008)

En este caso el Título II de la Decisión 486 denominado "De las patentes de invención" regula el procedimiento para la obtención de una patente y deja en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite de la solicitud y el correspondiente examen de patentabilidad.

Según lo expuesto por el Tribunal en el mencionado proceso, el hecho de concederse patente en otro país, miembro o no de la Comunidad Andina, *"no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro..."*, puesto que son las Oficinas Competentes las que deben decidir sobre la patentabilidad *"sin estar atadas a lo decidido por otra Oficina de patentes"*.

También considera el Tribunal 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 trámite..."*, lo que efectivamente se hizo en este caso.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 79420 del 30 de diciembre de 2011, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de PHARMACIA & UPJOHN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56189

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/04-002781

COMPANY, 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.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 26 Sep 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
Carlos R. Olarte
office@olartemoure.com

Elaboró: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓