



No. 04-038162- -00011-0000

Fecha: 2010-10-14 16:40:19 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eva: 379 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 13

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 04.038.162

Solicitud de patente de invención titulada: "FORMULACIONES DE JARABE DE RIBAVIRINA."

Solicitante: SCHERING CORPORATION

Nuestra Ref.: P2004/000035

RECURSO DE REPOSICIÓN

CARLOS R. OLARTE mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, por medio del presente escrito, y dentro del término legal previsto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 48741, notificada por edicto desfijado el 07 de octubre de 2010.

1. ANTECEDENTES

La solicitud de patente correspondiente a este expediente contiene un capítulo reivindicatorio con 17 reivindicaciones, que fue radicado el 24 de febrero de 2009, en respuesta al segundo estudio de fondo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el 10 de octubre de 2008. Según la Resolución No. 48791, dicho capítulo reivindicatorio carece de nivel inventivo.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución recurrida, y en su lugar se conceda el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones pendientes de la presente solicitud, o en su defecto aquellas reivindicaciones que cumplan con los requisitos de patentabilidad.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Con referencia a los argumentos presentados por la SIC para desvirtuar el nivel inventivo de la presente solicitud en la Resolución aquí recurrida, respetuosamente difiero del análisis expuesto, y procedo a dar respuesta a cada uno de dichos argumentos, exponiendo las motivaciones técnicas que desvirtúan completamente la posición de ese Despacho.

3.1 a- i) La SIC insiste que las patentes US4,211,771 (D1) y WO99/62516 (D2) afectan el nivel inventivo de la presente invención.

La SIC argumenta que D1 constituye el arte previo más cercano a la presente invención y revela composiciones que comprenden ribavirina en forma de soluciones, suspensiones, tabletas, cápsulas o jarabes. Específicamente, la SIC anota que D1 revela una composición de jarabe que comprende ribavirina y otros excipientes.

La SIC insiste en que la única diferencia entre la presente invención y la formulación descrita en D1 es el sistema buffer adicionado, que mantiene el pH en un rango de 4,8 a 5,3; sin embargo, dicha diferencia no proporciona ningún efecto inesperado.

Aún cuando la SIC reconoce que las formulaciones de la invención son más estables que las del arte previo, la SIC considera que este resultado no es sorprendente, puesto que D2 revela composiciones que comprenden un buffer de citratos (ácido cítrico/citrato).

La SIC concluye que la persona medianamente versada en la materia, con la tarea de formular un jarabe estable de ribavirina, con conocimiento del arte previo, habría incluido un buffer como el revelado en D2, esperando alcanzar una mejora en la estabilidad.

Igualmente, la SIC argumenta que las Formulaciones reclamadas en las Reivindicaciones 16 y 17 se diferencian de aquellas reveladas en D1 en el sistema buffer que mantiene el pH en el rango específicamente reivindicado y en la presencia de auxiliares como benzoato de sodio y glicerina (Tabla no 2). Sin embargo, para la SIC el buffer, el preservante y la glicerina no contribuyen a la obtención de un efecto inesperado.

ii) En respuesta a mis argumentos presentados en réplica al segundo Examen de Fondo, la SIC enfatiza que D1 revela composiciones similares a la presente invención, y que D2 enseña un sistema buffer de ácido cítrico/citrato para mejorar la estabilidad. Por lo tanto, D2 sugiere que la estabilidad de las composiciones farmacéuticas

3

pueden ser mejoradas regulando el pH mediante el empleo de sistemas buffer, aún cuando D2 se refiere a diferentes principios activos.

Igualmente, la SIC anota que es una actividad rutinaria en el campo farmacéutico la determinación del pH óptimo para estabilizar una composición, particularmente, si la persona medianamente versada en la materia sabe que la ribavirina es una sustancia sensible al pH.

b- En relación con lo anteriores argumentos sostenidos por la SIC, debo insistir en los hechos presentados en el segundo examen de fondo, los cuales no han sido apropiadamente analizados por la SIC. Tal y como lo demostraré a continuación, las enseñanzas de D1 y D2 **no conducen inequívocamente** a una persona medianamente versada en la materia a las formulaciones aquí reivindicadas.

i) D1, que la SIC considera es como el arte previo do más cercano a la presente invención, revela, por ejemplo, una formulación específica de jarabe que comprende:

- Ribavirina (20.00g);
- Sorbitol 70% USP (400 cc);
- Etilparabeno USP (0.9g);
- Propilparabeno USP (0,3g)
- **EDTA 2.Na USP (0.01g);**
- Esencia de Frambuesa (2cc);
- Propilenglicol USP (50 cc);
- Alcohol 96% USP (10 cc);
- Agua desmineralizada csp 1000 cc.

Evidentemente, D1 no hace ninguna mención sobre el pH de la formulación, ni la incidencia de este parámetro sobre la estabilidad de la formulación.

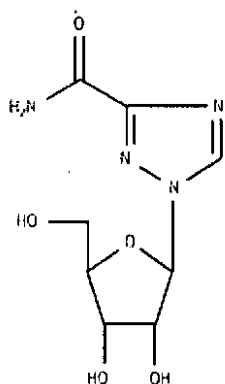
Es decir, contrario a la Opinión de la SIC D1 no motivaría a una persona medianamente versada en la materia a regular el pH con el fin de lograr mayor estabilidad. De hecho, si, como lo afirma la SIC, una persona medianamente versada en la materia tuviera controlar el pH al cual la ribavirina es más estable, entonces la formulación de D1 **necesariamente incluiría un sistema buffer**. Es más, a lo largo de D1 no se encuentra referencia o comentario alguno sobre la estabilidad de las formulaciones desarrolladas y la manera de controlar este parámetro.

Vale la pena subrayar que D1 no menciona la importancia del pH en la estabilidad de tal formulación. En el mejor de los casos, D1 motivaría a una persona medianamente versada en

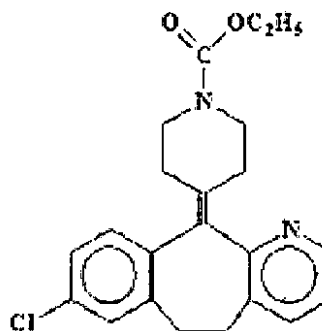
formulaciones a usar un agente quelante, como el EDTA allí utilizado, con la esperanza de lograr una formulación estable.

ii) A su vez, D2 revela formulaciones que contienen loratadina (o un antihistamínico químicamente relacionado) y en algunos de sus ejemplos emplea un buffer de ácido cítrico/citrato de sodio. Sin embargo, D2 es claro en enseñar que la estabilización de las formulaciones de jarabe, frente a la degradación, se da por la adición de pequeñas cantidades de ácido aminopolicarboxílico (página 5, líneas 1-3). Nada en D2 enseña que el uso de un buffer de ácido cítrico/citrato de sodio, que mantiene el pH en un nivel ácido menor que 7, proporciona efectos de estabilidad mejorada; de hecho, D2 claramente establece que las formulaciones allí descritas (que contienen loratadina) tienden a presentar problemas de estabilidad en su almacenamiento (página 2, líneas 13-18), a incluir ácido cítrico que proporciona un pH ácido (2-4), lo que evidentemente desmotivaría a la persona medianamente versada en la materia a mantener pHs menores de 7 al formular formulaciones farmacéuticas, que en particular contengan loratadina. Así, la estrategia de estabilización de una formulación empleando buffer de pH ácido, no es enseñada por D2, como lo afirma la SIC.

Adicionalmente, D2 no enseña o sugiere el pH óptimo para lograr una mayor estabilidad de ribavirina o compuestos estructuralmente relacionados. D2 se centra en el desarrollo de formulaciones líquidas loratadina, cuya estructura y propiedades no de ninguna manera similares o comparables a las de la ribavirina;



Ribavirina



Loratadina

Así, una persona medianamente versada en la materia con la tarea de desarrollar formulaciones estables de ribavirina, no emplearía como punto de partida, una formulación que tiene por objetivo estabilizar una molécula con propiedades fisicoquímicas diferentes. Este documento es simplemente citado por La SIC en un intento de encontrar en el estado del arte los elementos característicos de la invención, los cuales hubieran pasado desapercibidos si se no tuviera conocimiento de la presente invención.

De hecho, una persona con conocimiento de D1, no encontraría motivación alguna para modificar las formulaciones allí reveladas, aplicando las enseñanzas de un documento no relacionado como D2.

iii) En este punto es importante resaltar que el Manual Andino de Patentes (MAP) establece que “para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario no solamente que la combinación de las enseñanzas pueda hacerse, si no que además exista una sugerencia o razón tal, que lleve al técnico con conocimientos medios a combinar las enseñanzas de los dos documentos” (mi subrayado); es más, “el Examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica”.¹

En el presente caso, la SIC en la Tabla No 2 de la Resolución de negación, se centra únicamente en buscar los elementos coincidentes en formulaciones del estado de la técnica, como si de armar un rompecabezas se tratara, pero falla en demostrar por qué una persona versada en la materia combinaría las enseñanzas de D1 con las de D2 para llegar a la presente invención. Por lo tanto, solicito respetuosamente a la SIC indicar los apartes específicos en D1 que invitan a consultar las enseñanzas de D2.

iv) En cuanto a las enseñanzas del arte previo su relación con la presente invención, me permito resaltar los siguientes hechos:

- A. D1 o D2 no se dirigen al problema de proporcionar formulaciones líquidas estables al almacenamiento que comprenden ribavirina, el cual es un principio activo que se hidroliza fácilmente;
- B. nada en D1 enseña o sugiere que formulaciones líquidas que contienen ribavirina en un estrecho rango de pH entre 4,8 -5,3 serían más estables;
- C. la composición de jarabe revelada en D1 no enfrenta ni enseña la necesidad de controlar el pH;
- D. a partir de D1, no existe motivación alguna para emplear específicamente un buffer de dihidrato de citrato sódico y ácido cítrico anhidro, con el fin de mejorar la estabilidad de la formulación;
- E. tanto D1 como D2 sugieren el empleo de EDTA, no existe enseñanza alguna que conduzca a la exclusión de dicho ingrediente;

¹ Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretaría de la Comunidad Andina, 2004. ISBN9978-43-855-6. Secciones 10.2.1 y 10.2.1, Ejemplo 1, párrafo 5.

- F. las formulaciones de D2 están dirigidas a estabilizar, mediante el uso de EDTA, un compuesto con propiedades fisicoquímicas y requerimientos farmacoténicos diferentes a los de la ribavirina;
- G. D2 enseña que el empleo de un ácido poliaminocarboxílico para la estabilidad de las formulaciones es esencial (página 5, líneas 1-3);
- H. D2 enseña que no es apropiado emplear pHs ácidos en las formulaciones de jarabes allí reivindicadas (página 2, líneas 13-18), lo que desestimula el empleo de un buffer ácido como el buffer de citratos;
- I. no existe ninguna motivación en D1 a combinar sus enseñanzas con D2.

Según lo anterior, solicito respetuosamente a la SIC explicar de manera concreta y detallada, cómo la materia contenida en los documentos D1 y D2 conllevarían a una persona medianamente versada en la materia a contradecir y desvirtuar cada uno de los anteriores hechos (A a I) y a derivar de manera obvia la formulación de la presente invención.

Es necesario resaltar que aún en respuesta al segundo examen de fondo, la SIC no demuestra con rigurosidad cuáles son las enseñanzas específicas del arte previo citado, que conllevarían a una persona medianamente versada en la materia a obtener la materia aquí reivindicada, como por ejemplo, indicaciones claras que sugieran que:

- los niveles de productos de degradación de ribavirina son inaceptablemente elevados a valores de pH que se encuentran por fuera del rango de pH reivindicado de 4,8 a 5,3 (solo 0.5 puntos de margen) y por esto las formulaciones líquidas que contengan ribavirina deben mantenerse en este estrecho rango de pH (enseñanza no contenida D1 o D2);
- las formulaciones orales líquidas de la invención que comprenden ribavirina no requieren EDTA, ingrediente considerado como obligatorio en D1, y también empleado en D2;
- que la ribavirina y la loratadina pueden considerarse compuestos químicamente equivalentes y con requerimientos fisicoquímicos similares, como para poder formularse de manera semejante;

Subrayo que nada en el arte previo citado por La SIC enseña cómo formular composiciones que específicamente provean una estabilidad bajo condiciones de temperatura extrema, 5 veces menor que en formulaciones convencionales, y que además presenten una vida en anaquel superior a 2 años.

v) Para la SIC resulta simple argumentar que cualquier persona medianamente versada en la materia hubiera podido proponer formulaciones de ribavirina que contengan un sistema buffer capaz de mantener el pH de la solución en un rango entre de 4,8 a 5,3, sin considerar los aspectos descritos anteriormente. El estudio de solicitudes de patente que conduzca a ese tipo de conclusiones anticipadas corresponde abiertamente a un análisis conocido en el ámbito de patentes como "análisis hindsight". Para entender el análisis equivocado que realiza la SIC, podemos citar el Manual Andino de Patentes, que indica claramente: "...la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención,...La SIC debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención"² (mi subrayado). No es apropiado anticiparse a los resultados presentados por la invención, ya que así, siempre resultará "obvio" todo objeto de una solicitud de patente, pues inevitablemente está parecerá derivada de la teoría en que se basa su desarrollo, sin dar mayor importancia al trabajo, intelecto y creatividad involucrados en la invención para llegar a la solución del problema planteado en la solicitud.

Lo anterior hace necesario que ese Despacho brinde más importancia al problema técnico planteado y a los medios realizados para llegar a la solución propuesta al momento de enfocar su análisis, en vez de limitarse a la simple comparación de las características técnicas del producto con alguna anterioridad, o aún peor, deduciendo que una invención específica es obvia a partir del conocimiento general disponible en el estado de la técnica.

Si antes de la presente invención se hubiera conocido que los niveles de productos de degradación de ribavirina son inaceptablemente elevados a valores de pH que se encuentran por fuera del rango de pH reivindicado de 4,8 a 5,3, los autores de D1 se hubieran enfocado en mantener el pH dentro de ese rango. Como éste no fue el caso, debo subrayar que el problema a resolver ni siquiera había sido planteado antes de la fecha presentación de esta solicitud.

La presente invención no solo plantea el problema, sino que lo resuelve empleando un sistema buffer de dihidrato de citrato sódico y ácido cítrico para mantener estable la formulación de Ribavirina.

² Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina (Manual Andino de Patentes). Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI. ISBN 9978-43-855-6. 2004. Sección 10.2.1.

Ahora bien, si el problema no había sido planteado por las anterioridades citadas, **solicito respetuosamente a la SIC explicar:** ¿cómo podría su solución derivarse de manera evidente de las mismas?

ii) En relación con la afirmación de la SIC que es una actividad rutinaria en el campo farmacéutico la determinación del pH óptimo para estabilizar una composición, particularmente, si la persona medianamente versada en la materia sabe que la ribavirina es una sustancia sensible al pH, me permito anotar que el hecho que pudiera existir eventualmente una mínima motivación general para llevar a cabo trabajo experimental para desarrollar una formulación como la aquí reivindicada, no hace el resultado positivo obtenido (es decir la invención) obvio o evidente; si así fuera, el trabajo experimental sería innecesario. **El que sea obvio intentar, no necesariamente hace obvia la invención.** En muchos casos, así como en la presente solicitud, lo que es “obvio intentar” es la variación de todos los parámetros de un proceso dado o el ensayar cada una de muchas posibles alternativas, hasta encontrar un resultado prometedor, para el que el estado de la técnica no proveía indicación de cuáles parámetros eran críticos, o no brindaba orientación de cuál de las muchas elecciones posibles sería exitosa. De hecho, como lo ha indicado la Suprema Corte Canadiense “Muy pocas invenciones tienen resultados inesperados. Prácticamente todo el trabajo investigativo se hace según orientaciones hacia donde el *estado de la técnica* apunta. Así entonces, y basados en la retrospectiva que brinda el estado de la técnica, se podría decir que en muchos casos no hubo creatividad inventiva en un nuevo desarrollo porque siempre se vería cómo logros anteriores apuntarían el camino”.³ Esto quiere decir que por ejemplo, el análisis *canadiense* de obviedad es una evaluación estricta de si una persona versada en la materia hubiera sido guiada directamente y sin dificultad a la solución. Esta misma lógica es aplicable en invenciones químicas y farmacéuticas y los Examinadores en estas áreas deben asegurarse que sus objeciones en cuanto al nivel inventivo sean rigurosas y que no caigan fácilmente en la simplicidad del test “obvio intentar”; en particular, esto es cierto cuando se evidencian resultados ventajosos que pueden valorarse como una base objetiva de no obviedad.⁴

En el presente caso, no basta con citar la simple existencia de composiciones que pudiesen contener los elementos de la presente invención. Deben citarse anterioridades que permitan **deducir de manera obvia por una persona versada en el arte la solución al problema planteado**, es decir, la invención. No es suficiente alegar que la persona versada podría llegar a

³ Canadian Supreme Court decision (Faberwerke Hoechst A/G v Halocarbon (Ontario) Ltd (1979), 42 C.P.R. (2d) 145 at 155).

⁴ Australian Patent Office. Manual of Practice and Procedures. 1 December 2006. 2.5.3.3.5 “Obvious to Try”. http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/patentsmanual/WebHelp/Patent_Examiners_Manual.htm#National/Inventive_Step/2.5.3.3.5_obvious_to_try.htm. (Anexo 2)

la invención, puesto que, como se ha dicho, este criterio desdibujaría por completo el sistema de patentes, elevando el requisito de nivel inventivo a tal punto que nada sería patentable e indicaría que en todos los casos no hubo creatividad inventiva en el desarrollo de nuevas invenciones porque éstas siempre serían vistas como logros apuntados por el estado de la técnica. Por el contrario, como lo ha reconocido el Tribunal Andino de Justicia, nada se inventa de la nada.⁵

El hecho de implementar herramientas conocidas en el estado de la técnica no desvirtúa automáticamente el nivel inventivo de una invención. En efecto, dado que es necesario valerse de las herramientas existentes en la técnica para así poder seguir avanzando en los desarrollos tecnológicos. En la resolución impugnada, la SIC parece desatender la jurisprudencia establecida por el El Tribunal de Justicia Andino, que con relación al nivel inventivo en el área de los inventos químicos y biotecnológicos ha manifestado que frecuentemente “...**aplicando procedimientos conocidos** pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia...”, pero que “...por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.”⁶

Como lo ha determinado el Tribunal Andino de Justicia, “lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar, cierto, claro, patente y sin la menor duda”. Continúa el Tribunal diciendo que “una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.”⁷ En el presente caso, queda demostrado que nada en D1 y/o D2 enseña que el uso de un buffer de ácido cítrico/citrato de sodio, que mantiene el pH en rango específico de 4.8 a 5.3 proporciona efectos de estabilidad mejorada.

3.2. a- La SIC desestima los datos incluidos en el Ejemplo 1 de la presente solicitud que muestran estudios de estabilidad realizados con composiciones de la invención, y simplemente argumenta que la persona medianamente versada en la materia con conocimiento de el pH óptimo para la estabilidad de ribavirina habría incluido un sistema buffer para controlar el pH.

⁵ Proceso 21-IP-2000, página 8, líneas 3 a 10.

⁶ Proceso 105-IP-2000, página 7, líneas 45 a 50 (anexo 4 de mi memorial del 03 de octubre de 2006).

⁷ Proceso 10-IP-2009, página 12, párrafos 5 y 6.

b- Los resultados que se ilustran en el Ejemplo 1 evidencian indiscutiblemente que tras el calentamiento de las composiciones de la invención a 50°C por un mes, la tasa de formación de productos de degradación es 5 veces mayor en formulaciones convencionales (ICN), que en las formulaciones reivindicadas.

Los anteriores resultados son completamente impredecibles a partir del arte previo citado. **La SIC ha fallado en demostrar** cómo D1 y/o D2 sugieren que las formulaciones de jarabe de la presente invención proporcionarían una vida de anaquel mayor a 2 años.

En este punto, debo recordar que el MAP establece que resultados y mejoras sorprendentes constituyen indicios de no obviedad, de tal manera que propiedades ventajosas constituyen indicios aceptables de nivel inventivo⁸, al tiempo que señala que una selección específica es inventiva si exhibe un efecto o propiedad técnica no descrita en el arte anterior y que además es inesperada.⁹

Solicito respetuosamente que la SIC se pronuncie específicamente sobre estos resultados sorprendentes y explique cómo una persona medianamente versada en la materia podría predecir tales ventajas a partir de D1 y/o D2.

3.3. a- Sobre las concesiones extranjeras de solicitudes equivalentes en otros países, la SIC anota que los derechos conferidos por una patente de invención son de carácter territorial, es ese sentido las concesiones en otros países no influyen las Decisiones de la SIC.

b- Respetuosamente considero que la SIC falla en brindar una explicación completa y suficiente acerca de los hechos y motivaciones que la llevan a entender y evaluar los requisitos de patentabilidad de manera contraria a otras oficinas de patente que han concedido el privilegio para solicitudes equivalentes a la presente, en particular, la Oficina Peruana que se rige por la misma normatividad andina.

En ese sentido debo señalar que la SIC obra en contra de las disposiciones del Consejo de Estado, quien en su reciente fallo sienta una base para establecer que las concesiones en otros países de la Comunidad Andina, sí constituyen un indicio del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad estipulados en la Decisión Comunitaria de Propiedad Intelectual:

⁸ Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretaría de la Comunidad Andina. 2004. ISBN9978-43-855-6. Sección 4.6.1.

⁹ Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención, Secretaría de la Comunidad Andina, 2004. ISBN: 9978-43-855-6. Sección 10.8.

“Aunado a lo anterior, se encuentran las patentes concedidas en Perú 2727, Venezuela 96-1277 y Ecuador PI 01-1697 que corresponden al objeto de la invención denegada, y si bien no obligan a la Administración, las mismas fueron otorgadas bajo los lineamientos de las normas comunitarias, ya que en ese entonces todos eran parte de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena que, por lo tanto, constituyen prueba, que tampoco fue desvirtuada por parte de la entidad demandada” (mi subrayado)¹⁰

Así las cosas, me permito reiterar que en relación con la invención de la presente solicitud, han sido otorgados diversos privilegios de patente a través del mundo entero incluyendo **Perú** (4505), Australia (2002350081), China (ZL02821723.3), Indonesia (ID0019706), Nueva Zelanda (531967), Singapur (104419), Taiwán (1259082) y Sur África (2004/2975), Estados Unidos (US6,790,837), India (213086) y México (256828).

Ahora bien, en cuanto a nivel inventivo se refiere, llamo la atención de ese Despacho a la definición de dicho requerimiento realizado por algunas de las oficinas extranjeras que resultan relevantes en el presente caso. La legislación **australiana** determina que una invención involucrará nivel inventivo cuando al compararla con el arte previo, ésta no resulta obvia para una persona versada e el arte relevante a la luz del conocimiento general tal como existía antes de la fecha de prioridad.¹¹ Así mismo, la legislación **estadounidense** dispone que una patente no debe ser otorgada para una invención que aunque resulte novedosa, se base en diferencias que sean obvias para una persona versada en la materia.¹² La legislación **china** define que el nivel inventivo se presenta cuando una invención comparada con la tecnología existente presenta características notables y un progreso evidente.¹³ La legislación de **Singapur** establece

¹⁰ Consejo de Estado, sección primera, Ref.: Expediente No. 2003-00256. 13 de agosto de 2009

¹¹ Australian Patents Act 1990 - Act Compilation (current) - C2006C00620: (<http://www.comlaw.gov.au/ConLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/frameLodgmentAttachments/BBFB77E417068985CA257210007DE3DB>)

(2) For the purposes of this Act, an invention is to be taken to involve an inventive step when compared with the prior art base unless the invention would have been obvious to a person skilled in the relevant art in the light of the common general knowledge as it existed in the patent area before the priority date of the relevant claim, whether that knowledge is considered separately or together with the information mentioned in subsection (3).

(3) The information for the purposes of subsection (2) is: (a) any single piece of prior art information; or (b) a combination of any 2 or more pieces of prior art information; being information that the skilled person mentioned in subsection (2) could, before the priority date of the relevant claim, be reasonably expected to have ascertained, understood, regarded as relevant and, in the case of information mentioned in paragraph (b), combined as mentioned in that paragraph.

¹² US Patent Laws. TITLE 35 - PART II - CHAPTER 10 > § 103.

(http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx1/35_U_S_C_103.htm#usc35s103)

Conditions for patentability; non-obvious subject matter. A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

¹³ Patent Law of the People's Republic of China

(http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/flfg/zlflfg/200203/t20020327_33872.htm)

Article 22. Any invention or utility model for which patent right may be granted must possess novelty, inventiveness and practical applicability.

que una invención se considera que tiene nivel inventivo si no resulta obvia para una persona versada en el arte.¹⁴ La legislación taiwanesa establece que una patente aún puede no ser concedida si utiliza tecnología convencional o conocimientos anteriores y puede ser fácilmente llevada a cabo por personas versadas en el arte.¹⁵ La legislación de Nueva Zelanda establece que una invención no debe ser obvia comparada con lo que es conocido, la invención debe involucrar algo más de lo que sería obvio para alguien con buen conocimiento y habilidades en el campo técnico.¹⁶

Ahora bien, el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (de la que son miembros Perú y Colombia) considera 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.¹⁷

Así entonces, la evaluación del requisito de nivel inventivo es claramente equivalente entre las legislaciones ejemplificadas anteriormente y la legislación colombiana, por lo que resulta a todas luces inconsecuente e incoherente que en esas jurisdicciones, incluida la peruana que se rige por el mismo marco normativo de Propiedad Industrial, se acepte el carácter inventivo de la invención reivindicada, pero en la colombiana, aunque conceptual o literalmente el significado sea el mismo, se niegue, por lo de más basándose en premisas subjetivas, tal como lo demostré anteriormente.

De nuevo, 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 completamente

Novelty means that, before the date of filing, no identical invention or utility model has been publicly disclosed in publications in the country or abroad or has been publicly used or made known to the public by any other means in the country, nor has any other person filed previously with the Patent Administration Department Under the State Council an application which described the identical invention or utility model and was published after the said date of filing.

Inventiveness means that, as compared with the technology existing before the date of filing, the invention has prominent substantive features and represents a notable progress and that the utility model has substantive features and represents progress.

Practical applicability means that the invention or utility model can be made or used and can produce effective results.

¹⁴ Sinfapore, PATENTS ACT (CHAPTER 221)

Inventive step: 15. An invention shall be taken to involve an inventive step if it is not obvious to a person skilled in the art, having regard to any matter which forms part of the state of the art by virtue only of section 14 (2) and without having regard to section 14 (3). <http://statutes.agc.gov.sg/>

¹⁵ Taiwan Patent Law. Chapter II, Invention Patent, Article 20: An invention (...) shall still not be granted an invention patent under this law if it utilizes conventional technology or knowledge known prior to applying for patent, and can be easily accomplished by persons skilled in the art. <http://www.tppo.com.tw/taiwan-patent-law.htm>

¹⁶ INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF NEW ZEALAND. Information Library. 01 Patents. 1 Introduction to Patents <http://www.iponz.govt.nz/pls/web/dbssiten.main>

¹⁷ Artículo 18.- Decisión 486: Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

13

cierto que los criterios de patentabilidad en los que deben fundamentarse el análisis de solicitudes de patente, en particular 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 estudio 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.

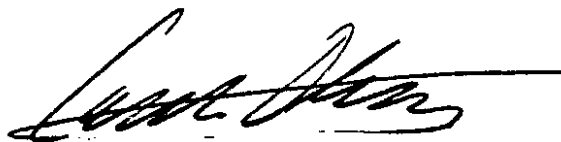
Así las cosas, solicito respetuosamente a ese despacho pronunciarse claramente sobre los hechos y elementos concluyentes que conducen a la SIC a evaluar el nivel inventivo de una manera diferente a la realizada por ejemplo por las oficinas de Australia, China, Indonesia, Nueva Zelanda, Singapur, Taiwán, Sur África, Estados Unidos, India (213086) Mexico y particularmente Perú.

4. Para terminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso (en particular, los puntos 3.1 a 3.3) sean resueltos de manera individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada.

5. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en el la Diagonal 34 No 5-28.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

NOTARIA

**COMPARECENCIA PERSONAL Y
AUTENTICACION DE FIRMA Y HUELLA 2**

El Notario Treinta y Ocho (38)(E) del
Circulo de Bogotá D.C. da fe que en el anterior
escrito dirigido a:

Se presentó personalmente por
CARLOS R. OLIVERA
quien exhibió la C.C. No. **79702748**
de **Bogotá** y T.P. No. **74295**
y manifestó que la firma y la huella que aparecen
en el presente documento son suyas, y que acepta
el contenido del mismo.

FIRMA

2 14 **OCT 2010**

RODOLFO REY BERMUDEZ
N. ARIOTREINTAY OCHO (38)(E)

**INDICE DERECHO
DEL ROGADO**