

/103



AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA



NO esta
15-6-2010

Azeneth

184
184

Radicación : 4-77244- -10-0 Fecha: 2010-04-26 08:38:33
Trámite : 11 PATENTEIYII
Evento : 379 FASENACIONALII
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : CARLOS REYNALDO OLARTE GARCIA Folios 1

Señor (a) (es)
CARLOS REYNALDO OLARTE GARCIA
DIAGONAL 34 No. 5-28
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 21074
Fecha : 23/04/2010
Expediente : 4-77244
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente 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 bases de datos - otros servicios - consulta actos administrativos.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

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 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 Int. 2 Tel 5880070
Call Center 6513240 . Línea 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 21074
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 77244

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 30 del artículo 3 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 9 de agosto de 2004, bajo el número 04077244, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "NUEVA COMPOSICIÓN", que corresponde a la solicitud internacional PCT/GB03/00594 del 12 de febrero de 2003.

SEGUNDO: Que como resultado del examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud, se modificó el título de la invención a: "FORMA DE DOSIFICACIÓN ORAL QUE PROPORCIONA LIBERACIÓN CONTROLADA".

TERCERO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

CUARTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

QUINTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 4 de marzo y el 11 de agosto de 2009 atendió oportunamente a los requerimientos formulados presentando aclaraciones. Adicionalmente, allegó nuevo capítulo reivindicatorio el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

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

SÉPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 8, contenidas en el folio 135 del expediente en estudio, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la presente invención se refiere a una forma de dosificación oral que proporciona liberación controlada de un agente farmacéutico activo en diferentes

186
186



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 21074

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 77244

medios corporales, un procedimiento para preparar dicha forma de dosificación y el uso de dicha forma de dosificación en medicina.

1.1 Descripción

De acuerdo con la descripción de la presente solicitud, el uso de un recubrimiento para controlar la velocidad de liberación de un agente activo ha sido centro de atención y se han desarrollado muchos dispositivos diferentes para tal fin.

Al respecto, se ha encontrado que para la administración de una base débil farmacéuticamente activa o una base o solvato de la misma farmacéuticamente aceptable, en que es deseable que la liberación del compuesto activo tenga lugar en más de un medio de pH, es beneficioso que el recubrimiento sea erosionable o soluble de una manera dependiente del pH.

1.2 Solicitud

Las reivindicaciones 1 a 8, se relacionan con una forma de dosificación oral que comprende:

- Un núcleo que comprende 5- [4- [2- (N-metil-N- (2-piridil) amino) etoxi] bencil] tiazolidin-2,4-diona o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo; y
- Un recubrimiento en torno a dicho núcleo, que comprende una o más aberturas que se extienden a través de dicho recubrimiento pero que no penetran en dicho núcleo y que comunican el medio exterior con dicho núcleo.

Caracterizadas porque la liberación de 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil) amino) etoxi] bencil] tiazolidin-2,4-diona o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, a partir de la forma de dosificación ocurre a través de dicha(s) abertura(s) por la erosión de dicho núcleo y a través de la erosión de dicho recubrimiento en un pH>4.5.

1.3 Problema técnico

El problema planteado es la necesidad de formas de liberación controlada, para liberación de fármacos en más de un medio de pH.

Para solucionar dicho problema, la solicitud en estudio proporciona la solución propuesta, consiste en una forma de dosificación oral caracterizada porque la liberación de una base débil farmacéuticamente aceptable ocurre sustancialmente a través de una(s) abertura(s) por erosión de un núcleo erosionable, donde está el

RPS -

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 210741

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 77244

fármaco y a través de la erosión del recubrimiento erosionable, que está en torno a dicho núcleo, en condiciones predeterminadas de pH.

2. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 12 de febrero de 2002, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de las solicitudes GB 0203296.9, 0203297.7, 0203298.5. La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 179 y 180 del expediente en estudio.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos anteriores a la fecha de prioridad y relacionados con la materia de solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 98/33489	Once daily pharmaceutical tablet having a unitary core	1998-08-06
D2	US 5543155	Diffusion-osmotic controlled drug-release pharmaceutical composition and process for preparing same	1996-08-06
D3	US 4096238	Method for administering drug to the gastrointestinal tract	1978-01-20
D4	WO 98/57631	Use of PPAR γ agonists for inhibition of inflammatory cytokine production	1998-12-23

3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la 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".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

A su vez, sobre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha

RPS -

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 21074

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 77244

dicho:

"A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate. Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores que no hayan sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen. La doctrina ha señalado que, *"si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar el nivel inventivo"* (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos; GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio: *"La modernización del Derecho Español de patentes"*. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 87). El Tribunal ha manifestado sobre el particular que *"uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención"*. Proceso N° 12-IP-98, PATENTE DE INVENCION: "COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA", publicado en la Gaceta Oficial N° 428, del 16 de abril de 1999).

(...)

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendrá la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto"¹.

Y continúa aclarando el Tribunal:

"Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

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."*

En este orden de ideas, se puede concluir 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

¹ Proceso 41-IP-2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 21074

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 77244

ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que *"Tal y como lo establece Gómez Segade (...) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye 'un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica', actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...)* **Proceso 13-IP-2004**, sentencia de 31 de marzo del 2004. **Caso:** solicitud de patente "TRIHIDRATO DE (2R,3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO"².

Teniendo en cuenta lo anteriormente transcrito, y considerando los documentos encontrados en el estado de la técnica, las reivindicaciones presentadas carecen de nivel inventivo, por las razones que se exponen a continuación:

3.1 La solicitud

Como ya se mencionó, la presente solicitud de patente solicita una forma de dosificación oral.

3.2 El estado de la técnica

Por su parte, D1 se relaciona con una tableta de liberación controlada que comprende un núcleo en donde se encuentra el fármaco y dicho núcleo contiene un componente osmótico soluble, el núcleo va recubierto por una membrana que está compuesta por un polímero insoluble en el agua, un polímero pH dependiente tal como un polímero de cubierta entérica. (Fl. 137 a 144)

Entre los fármacos que pueden estar en esta forma de presentación se encuentran los que tienen actividad hipoglicémica, el polímero osmótico que puede estar en el núcleo es hidroxipropilmetilcelulosa y el polímero soluble que puede estar en la capa de recubrimiento puede ser Eudragit o derivado de polimetacrilato o ftalato de hidroxipropilmetilcelulosa. Los polímeros entéricos o que son sensibles al pH liberan el fármaco a pH entre 3.0 y 5.5. La tableta descrita en este documento menciona que la mezcla del polímero insoluble en agua y polímero entérico puede contener además un agente acanalante soluble en agua como modificador y este material es el responsable de la formación de "aberturas" u "orificios" iniciales en la cubierta de la tableta para la liberación de fármaco.

2 Proceso 83-IP-2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 21074

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 77244

A su vez, D2 se relaciona con una composición farmacéutica de liberación controlada de difusión osmótica que tiene un núcleo en el cual está el fármaco y el polímero hidrofílico hidroxipropilmetilcelulosa y puede contener un agente de relleno como la lactosa. El núcleo está recubierto por una película de material polimérico que puede ser un derivado de poli metacrilato. Dicho polímero es soluble en agua y puede presentar abertura(s) para el paso de fármaco. (Fl. 145 a 149)

La anterioridad D3, enseña métodos para administrar fármacos al tracto gastrointestinal, entre los que se encuentran los sistemas osmóticos orales que cuentan con una cubierta de material polimérico y pueden tener una o más aberturas para el paso de fármaco al medio. Este documento menciona los pH de los diferentes medios en los cuales se puede liberar el fármaco, y sus valores oscilan entre 6.0 y 9.0 (son pH superiores a 4.5, como lo dice el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud). (Fl. 150 a 161)

Mientras que D4, divulga el uso de tiazolidindionas como agonistas PPAR γ para reducir la producción de citoquinas asociadas con la respuesta inflamatoria. Este documento indica que pueden hacerse distintos tipos de formulaciones para la administración de estas tiazolidindionas, entre las que están los sistemas de liberación controlada que emplean copolímeros de polioxietileno-polioxipropileno. Y como bien sabe el técnico medianamente versado en la materia, la rosiglitazona es un tipo de tiazolidindiona y que entre los copolímeros de polioxietileno se encuentra el Eudragit. (Fl. 162 a 164)

Como se observa, estos documentos le sugieren a una persona medianamente versada en la materia que fármacos derivados de tiazolidindionas, como por ejemplo, el compuesto: 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]tiazolidin-2,4-diona también conocido como rosiglitazona, pueden incorporarse en una forma farmacéutica oral para liberación controlada, que tengan un recubrimiento entérico de tal manera que no se libere en el estómago sino a nivel de intestino, obviamente al pH adecuado para este medio que es superior a pH 4.5 y entre los recubrimientos más empleados están los derivados de metacrilato tipo Eudragit o polímeros de ftalato de celulosa, que son los que se mencionan en la reivindicación 2 de la presente solicitud.

También es obvio, que se empleen sistemas de liberación controlada como los osmóticos, que utilizan aberturas en la cubierta para la liberación del fármaco, que estas cubiertas sean solubles o "erosionables" y que el centro o núcleo donde va el principio activo sea erosionable para que se facilite la liberación del fármaco.

3.3 El problema técnico

De esta manera, el problema técnico planteado consistente en proporcionar formas

APS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 21074

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 77244

de liberación controlada para liberación de fármacos en más de un medio de pH, había sido resuelto previamente, mediante formas de liberación controlada ya conocidas. De manera que las formas de dosificación oral reivindicadas son evidentes para una persona medianamente versada en la materia.

Adicionalmente, las reivindicaciones 1 a 8 de la solicitud estudiada, no contienen alguna característica que le conceda un efecto inesperado o especial a la forma de dosificación oral, que pueda considerarse como un aporte a la técnica y en este sentido son obvios para una persona medianamente versada en la materia por derivarse de manera evidente del estado del arte existente al momento de la solicitud.

Además, puesto que D1-D2-D4 y D1-D3-D4 divulgaban previamente formas de liberación controlada, un técnico medianamente versado en la materia con base en dichas enseñanzas, lograría llegar de manera obvio al objeto de la presente solicitud: forma de dosificación oral de rosiglitazona.

Dado lo anterior, la propuesta de la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado, toda vez que al tenor del artículo 18 de la Decisión 486 carece de nivel inventivo.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante afirma que: "En la presente invención, las aberturas en la cubierta mantienen su integridad y su perfil de liberación a pH ácido... la cubierta tiene un umbral de resistencia al pH... por lo tanto, la cubierta que se erosiona solamente a niveles de pH > 4,5, limita la cantidad de principio activo liberado en condiciones ácidas..." (Fl. 175, párrafo 2)

Y continúa diciendo: "Contrario a la presente invención, que controla la entrega del ingrediente activo mediante el uso de coberturas erosionables, D1, D2 y D3 dirigen a la persona medianamente versada e la materia hacia el uso de sistemas osmóticos para controlar la liberación del ingrediente activo... las capas de recubrimiento de la presente invención están diseñadas para erosionarse a un valor específico de pH... la integridad de la capa de recubrimiento de la presente invención es dependiente de las condiciones de pH..." (Fl. 175, párrafo 3)

En relación con lo anterior, cabe precisar que la parte que caracteriza a la forma de dosificación oral de la reivindicación 1 de la presente solicitud es "la liberación de 5-[4-[2-(N-metil-N-(2-piridil) amino) etoxi] bencil] tiazolidin-2,4-diona o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo a partir de la forma de dosificación ocurre a través de dicha(s) abertura(s) por la erosión de dicho núcleo y a través de la erosión de dicho recubrimiento en un pH>4.5".

BPS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 210741

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 77244

De otro lado, es ampliamente conocido por una persona medianamente versada en la materia, que los sistemas de liberación controlada como por ejemplo, los osmóticos, utilizan aberturas en la cubierta para la liberación del fármaco y que estas cubiertas pueden ser solubles o "erosionables" al igual que el núcleo donde va el fármaco para facilitar la liberación del principio activo.

Igualmente, que por lo general se busca que esta liberación de fármaco se lleve a cabo a nivel de intestino, por lo cual se requiere que el material del recubrimiento se erosione a pHs superiores a 4,5 como se puede constatar en los documentos encontrados en el estado de la técnica.

Por lo tanto, los elementos característicos de la reivindicación 1 ya habían sido sugeridos en los documentos encontrados, de manera que resultan obvios el técnico medianamente versado en la materia.

Finalmente, el solicitante manifiesta que "el concepto inventivo comprendido en la presente solicitud se han concedido patentes en China, Euroasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Pakistán, Rusia, Taiwán y Ucrania". (Fl. 178, párrafo 2)

En relación con este argumento, cabe precisar que el análisis de patentabilidad de una invención se realiza para cada caso en concreto sin tener en cuenta las anteriores concesiones o negaciones de las que hubiera sido objeto en otros países, pues en aplicación del principio de territorialidad, dicho análisis es efectuado en consideración a los antecedentes particulares y a la legislación aplicable en el momento y lugar en el que el mismo es realizado. Es decir, el hecho que una solicitud de patente hubiera sido concedida o negada en un país, no constituye un argumento válido para su posterior concesión o negación en otro, pues de ser así, no sería necesario realizar un nuevo examen cada vez, sino que la primera concesión o negación obtenida en un país bastaría para que en el resto del mundo se actuara igual.

En este sentido, sobre el principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha dicho que:

"El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que las secciones III y IV de la Decisión 344 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

(...)

RPS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 21074

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 77244

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Patentes significa que éstas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por otras Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo País Miembro.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la patente de invención.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto.”³

Y en particular, sobre la concesión de patentes en países miembros de la Comunidad Andina, la cual fue subrayada por el solicitante, el Tribunal de Justicia agrega:

“Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en Otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.

Lo mismo ocurre en relación con patentes obtenidas en países no miembros de la Comunidad Andina, ya que éstas igualmente deben pasar por el análisis de patentabilidad en los Países Miembros, quienes mediante sus oficinas competentes deberán decidir lo pertinente sin estar atados a lo decidido por otra oficina de patentes.

Siendo aún más estrictos, las propias decisiones de la oficina de patentes son independientes entre sí, ya que si bien en muchos casos se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente.

No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que se está diciendo es 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. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos”⁴.

3 Proceso 83-IP-2009

4 Proceso 51-IP-2008.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 21074

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04 - 77244

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, no cumple con el requisito de nivel inventivo.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "FORMA DE DOSIFICACIÓN ORAL QUE PROPORCIONA LIBERACIÓN CONTROLADA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad Glaxo Group Limited, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **23 ABR. 2010**

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


ROSANA PEDRAZA SÁNCHEZ

Doctor
CARLOS REINALDO OLARTE
Diagonal 34 N° 5 - 28
Bogotá D.C.

202068