

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Radicación :	4-129061- -10-0	Fecha: 2008-11-27 09:31:52
Trámite :	11 PATENTE/II	
Evento :	379 FASE NACIONAL II	
Actuación :	432 COMUNICACTOADM	
Destinatario :	CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA Folios 1	

Señor (a) (es)
CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA
CALLE 100 NO. 8A-37 TORRE A P.10, WORLD TRADE CENTER
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 48787
Fecha : 26/11/2008
Expediente : 4-129061
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 bases de datos - otros servicios - 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 N° 48767

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-129061

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 28 de diciembre de 2004, bajo el número 04 - 129061, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "COMPOSICIÓN FARMACEUTICA QUE TIENE UNA DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA UNIFORME DE FARMACO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2003/003074 del 30 de junio de 2003.

SEGUNDO: 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.

TERCERO: 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.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 29 de mayo y 3 de octubre de 2008, atendió oportunamente a los requerimientos formulados, y presentó las respectivas aclaraciones. Con la respuesta del 29 de mayo, modificó el título de la solicitud a "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE LASOFOXIFENO QUE PRESENTAN DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA UNIFORME", y allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

QUINTO: 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."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 4, contenidas en los folios 120 y 121, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 4871

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-129061

1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud se refiere a composiciones farmacéuticas que tienen una distribución y potencia de fármaco uniforme, utilizan lasofoxifeno como ingrediente activo, y contienen un dióxido de silicio para reducir la pérdida de ingrediente activo durante el proceso de fabricación.

Las reivindicaciones 1 a 4 (folios 120 y 121), reivindican una tableta farmacéutica recubierta con película que consiste de una tableta matriz, una cubierta opaca y una cubierta brillante, donde la tableta matriz contiene:

Entre 0.3% - 14% w/w de (-) cis-6(s)-fenil-5(r) [4-(2-pirrolidin-1-iletoxi) fenil]-5, 6, 7, 8-tetrahidronaftalen-2-ol, un profármaco, una sal, solvato o hidrato farmacéuticamente aceptable del compuesto o del profármaco.

3,0% w/w de un desintegrante que es croscarmelosa sódica;

0,5% w/w de un antiadherente que es dióxido de silicio;

1,0% w/w de un lubricante que es estearato de magnesio;

81-95% w/w de un diluyente/filler que es lactosa/celulosa microcristalina.

La cubierta opaca es Opadry II, la cual contiene lactosa monohidrato, hidroxipropil metil celulosa, dióxido de titanio, triacetina y amarillo N° 5 (FD&C) laca de aluminio y la cubierta brillante es Opadry clear, la cual contiene hidroxipropil metil celulosa y triacetina.

El problema planteado en esta solicitud, es la necesidad de una formulación mejorada, que contiene excipientes capaces de minimizar la adherencia de los ingredientes activos sobre superficies metálicas durante la fabricación de medicamentos en especial de aquellos que tienen un bajo contenido en dosificación.

La solución propuesta por la presente solicitud, consiste en una tableta farmacéutica recubierta con película que consiste de una tableta matriz, una cubierta opaca y una cubierta brillante, donde la tableta matriz contiene: (-) cis-6(s)-fenil-5(r) [4-(2-pirrolidin-1-iletoxi) fenil]-5, 6, 7, 8-tetrahidronaftalen-2-ol, croscarmelosa sódica, dióxido de silicio, estearato de magnesio, lactosa/celulosa microcristalina, opadry.

2. Determinación del estado de la técnica

2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 10 de julio de 2002, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de la solicitud US No. 60/395,090.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 48787

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-129061

La prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en los folios 145 y 146 del expediente en estudio.

2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia reclamada:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO 97/16434	(-) cis-6(S)-phenyl-5(R)[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]-5,6,7, 8-tetrahydronaphthalen-2-ol D-tartrate	1997-05-09
D2	US 4880636	Film coated tablet of ranitidine	1989-11-14
D3	US 5605889	Method of administering azithromycin	1997-02-25
D4	Libro	Remington Farmacia ¹	1995

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".

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

"...presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no implica que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones

¹ GENARO, Alfonso R. "Remington Farmacia" 19 ed. Ed. Médica Panamericana, Buenos Aires

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 48787

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-129061

evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

"el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (...). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (...). A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)"²

En el presente caso, el objeto carece de nivel inventivo porque a los ojos de un experto medio en la materia, la información obtenida a partir de las anterioridades citadas le sugiere solucionar el problema técnico de manera obvia.

La presente solicitud de patente, reivindica una tableta farmacéutica recubierta con película que consiste de una tableta matriz, una cubierta opaca y una cubierta brillante, donde la tableta matriz contiene:

Entre 0.3% - 14% w/w de (-) cis-6(s)-fenil-5(r) [4-(2-pirrolidin-1-iletoxi) fenil]-5, 6, 7, 8-tetrahidronaftalen-2-ol, un profármaco, una sal, solvato o hidrato farmacéuticamente aceptable del compuesto o del profármaco.

3,0% w/w de un desintegrante que es croscarmelosa sódica;

0,5% w/w de un antiadherente que es dióxido de silicio;

1,0% w/w de un lubricante que es estearato de magnesio;

81-95% w/w de un diluyente/filler que es lactosa/celulosa microcristalina.

La cubierta opaca es Opadry II, la cual contiene lactosa monohidrato, hidroxipropil metil celulosa, dióxido de titanio, triacetina y amarillo N° 5 (FD&C) laca de aluminio y la cubierta brillante es Opadry clear, la cual contiene hidroxipropil metil celulosa y triacetina.

Por su parte, la anterioridad WO 97/16434 (ver folios 94 a 97), se relaciona con el compuesto (-)cis-6-fenil-5-[4-(2-pirrolidin-1-il)-etoxi]fenil]-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-

² Proceso 11-19-2014

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 48787

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-129061

2-ol (lasofoxifeno) y formulaciones del mismo, como por ejemplo cápsulas, tabletas, gránulos, etc. Los excipientes empleados son los convencionales, tales como un desintegrante, como carboximetilcelulosa y almidón; lubricante (como el estearato de magnesio, lauril sulfato de sodio), un diluyente (por ejemplo, hidroxipropilmetilcelulosa, lactosa, glucosa, entre otros) (ver folios 96 y 97).

Los documentos US 5605889 y US 4880636 (vistos a folios 123 a 129), enseñan formulaciones recubiertas de película, y emplean los excipientes convencionales de las composiciones de la presente solicitud, tales como croscarmelosa sódica, celulosa microcristalina, hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC, conocido comercialmente como opadry), triacetina, dióxido de silicio y estearato de magnesio (ver folios 128, 124 y 125). Los porcentajes encontrados dentro de la formulación, también concuerdan con las cantidades encontradas en las composiciones de la presente solicitud. Por ejemplo, en la anterioridad US 5605889, la proporción de desintegrante (entre los cuales el preferido es croscarmelosa sódica) es de 1 a 25%, y en la presente solicitud es de 3%; de estearato de magnesio (lubricante), en dicho documento es de 0.5 a 7.0% y en la presente solicitud es de 1.0%.

Por su parte, en el documento "Remington Farmacia" (folios 130 a 132), se enseñan excipientes comúnmente empleados en la fabricación de tabletas, como por ejemplo HPMC, que se emplea para formar película en las tabletas; como lubricante se puede utilizar el estearato de magnesio, el cual se emplea en concentraciones menores al 1%, aunque la cantidad puede variar entre 0.1 al 5%; también se encuentra el dióxido de silicio como deslizante en bajas concentraciones del 1% o menos; como desintegrante, puede encontrarse la croscarmelosa en proporciones entre 2% y 4%.

Así las cosas, el problema técnico planteado en esta solicitud, que es la necesidad de una formulación mejorada, que contiene excipientes capaces de minimizar la adherencia de los ingredientes activos sobre superficies metálicas durante la fabricación de medicamentos, en especial de aquellos que tienen un bajo contenido en dosificación, ya fue resuelto mediante formulaciones que contienen un disgregante, un deslizante, un lubricante y un diluyente ya conocidos(as). Por esta razón se considera que las formulaciones que tienen estos tipos de excipientes, reivindicadas en la presente solicitud, son evidentes para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

Las reivindicaciones de la presente solicitud, no mencionan una característica que conceda un efecto diferente o especial a las tabletas farmacéuticas recubiertas de lasofoxifeno, que pueda considerarse un aporte a la técnica, siendo obvias para una persona medianamente versada en la materia.

157

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 48787

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-129061

Se suma a lo anterior, que D1 junto con D2 y D3, o D1 junto con D2 y D4, divulgan previamente formulaciones de lasofoxifeno con un disgregante, un deslizante, un lubricante y un diluyente, y otras formulaciones con la misma base de excipientes de la presente solicitud, aun cuando no mencionen el mismo principio activo (folios 126 a 132), una persona del oficio, motivada por tal sugerencia lograría el objeto de esta solicitud, es decir, tabletas farmacéuticas recubiertas con película de lasofoxifeno; de manera que sería obvio para una persona normalmente versada en la materia técnica combinar estos documentos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el objeto de la solicitud carece de nivel inventivo, no cumpliendo así con las disposiciones del artículo 18 de la Decisión 486 de 2000.

4. Sobre la respuesta del solicitante

En cuanto a D1 (WO 97/16434), el solicitante afirma lo siguiente: "D1 se refiere a tabletas no recubiertas de lasofoxifeno que comprenden excipientes comunes... esta referencia no contempla los problemas de distribución uniforme y la reducción de oxidación del lasofoxifeno..." (Folio 139).

Al respecto, tal como se explicó en el análisis de nivel inventivo, WO 97/16434 se relaciona con composiciones de lasofoxifeno, que pueden estar en forma de cápsulas, tabletas, gránulos, etc., y los excipientes que se emplean son los convencionales, entre los cuales se encuentran carboximetilcelulosa, estearato de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa, etc. En D2 y D3 (US 4880636 y US 5605889), se mencionan también formulaciones que están recubiertas de película, y emplean los excipientes convencionales de las composiciones de la presente solicitud, tales como croscarmelosa sódica, celulosa microcristalina, hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC, conocido comercialmente como opadry), triacetina, dióxido de silicio y estearato de magnesio (ver folios 128, 124 y 125).

Estos documentos sugieren formulaciones de lasofoxifeno, que contienen *excipientes convencionales como los que se relacionan en las reivindicaciones de la presente solicitud*. Ahora bien, el hecho que en estas anterioridades no se enseñe que opadry tiene propiedades para reducir la oxidación de un determinado fármaco, no significa que no tenga este comportamiento en las formulaciones de los documentos encontrados. Lo cierto es, que estos documentos ya revelaban formulaciones con los excipientes que utiliza la formulación de la presente solicitud y que el fármaco lasofoxifeno ya existe, y esto se encuentra reflejado en D1.

En cuanto a D2 (US 4880636), el solicitante argumenta lo siguiente: "D2 se refiere a un ingrediente activo diferente de lasofoxifeno (ranitidina HCl) que usualmente exhibe problemas al ser formulado en forma sólida... D2 trata de encontrar el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**RESOLUCIÓN N° 48787**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-129061

agente plastificante adecuado para aplicar cubiertas gruesas a tabletas que comprenden ranitidina. Sin embargo, D2 no provee información que pudiese conducir a la formulación específica de la presente solicitud..." (Folios 139 y 140).

Si bien D2 no relaciona un lasofoxifeno, sí menciona formulaciones recubiertas que tienen los mismos excipientes de la presente solicitud. De hecho, el agente de recubrimiento es opadry. Es sabido por una persona medianamente versada en la materia, que si un fármaco tiene problemas de estabilidad (oxidación, se altera con la humedad, luz, temperatura, etc.), se procede a hacer una granulación seca, y un recubrimiento con un excipiente que tenga esta propiedad como lo es el opadry.

Con respecto a D3 (US 5605889) el solicitante señala lo siguiente: "...D3 revela tabletas recubiertas con Opadry, que además comprenden ingredientes muy similares a aquellos empleados en las formulaciones reivindicadas, existen diferencias esenciales que no hubieran motivado a la persona medianamente versada en la materia a combinar las enseñanzas de D3 con D1 y mucho menos a emplear procesos de granulación seca..." (Folios 140 y 141).

D3 relaciona formulaciones que tienen como excipientes los mismos de las formulaciones de la presente solicitud. Como ya se explicó, es sabido por una persona medianamente versada en la materia que los fármacos que tengan algún problema de estabilidad, como lo es la oxidación, se deben fabricar utilizando un método de vía seca, como lo es la granulación seca, recomendándose emplear los recubrimientos que son bien conocidos, como por ejemplo el opadry. Esto se puede constatar en D4, Farmacia de Remington (ver páginas 2486 y 2487 del libro).

En cuanto al empleo de opadry para reducir la oxidación o como agente de recubrimiento, las formulaciones de las anterioridades D3 y de D2 utilizan el opadry, y esta característica también se encuentra en las formulaciones de la presente solicitud, sin importar los fines para los cuales se agrega dicho excipiente. Lo más importante, es que se ve reflejado en el estado de la técnica el empleo de opadry en formulaciones farmacéuticas.

Con relación a las cantidades de fármaco, es labor del preformulador revisar el tema de las proporciones en las cuales se encuentran los componentes de una formulación (ya sea fármaco o excipientes) según las necesidades de la misma, es decir, si el fármaco tiene problemas de estabilidad, es tarea del preformulador entrar a evaluar cuáles son los excipientes más adecuados para que la formulación no tenga problemas de estabilidad, y que el fármaco no pierda potencia ni sus propiedades farmacológicas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 48787

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-129061

Por lo demás, cabe anotar que en las tablas presentadas en la descripción de la presente solicitud, en donde se aprecian datos de estabilidad, no son datos comparables, puesto que usan distintas variables (por ejemplo, en la tabla III, con polietilenglicol, se hace la comparación empleando el parámetro "semanas", mientras que con triacetina, utilizan otra unidad de tiempo, "meses"), las tablas no son estadísticamente representativas, y no reflejan diferencias significativas en cuanto a estabilidad, que demuestren un salto tecnológico importante de la formulación de la presente solicitud frente a otra formulación del estado de la técnica.

Finalmente, sobre las concesiones extranjeras, es necesario recordar los principios de territorialidad y autonomía, que rigen en materia de patentes, mediante los cuales los derechos de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico y normativo en el que se concedieron, siendo autónomo cada país de conceder un privilegio de patente de invención y su protección.

Así mismo, es pertinente recordar el principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.

El principio de independencia significa que: "...cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de esta."³

Al respecto, señala el Tribunal de Justicia Andina:

"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 y es así, como regula el procedimiento para la obtención de una patente e instala en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad."

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

"Lo mismo ocurre en relación con patentes obtenidas en países no miembros de la Comunidad Andina..."

³ Proceso 51 IP 2008, refiriéndose a convenio de patis, el Dr. Guillermo Cabanellas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIORESOLUCIÓN N° **48787**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-129061

Continúa señalando el Tribunal:

"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 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."

Así las cosas, cada oficina de patentes es autónoma de realizar los análisis correspondientes, y según los resultados, tomar una decisión, siempre y cuando se cumplan con las disposiciones normativas que regulan la materia, razón por la cual, la concesión de un derecho de patente de invención en un país no determina el otorgamiento automático en otro país.

Adicionalmente, señala el solicitante que las concesiones en otros países sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, teniendo en cuenta que los criterios de evaluación y estudio aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes, resultan equivalentes, tanto así que lo permite el artículo 46 de la Decisión 486.

Al respecto, es preciso recordar el artículo 46 mencionado, que dice: "De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:... b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera:... La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención..." (Subrayado fuera de texto original)

Atendiendo a lo anterior, es necesario aclarar que si bien es cierto que conceptualmente los requisitos de patentabilidad pueden ser similares de un país a otro, también lo es que la normatividad que regula la materia puede variar entre ellos. Por lo demás, cada oficina es autónoma para decidir sobre la patentabilidad de una creación, teniendo en cuenta el examen de patentabilidad por ella realizado, *sin olvidar la normatividad vigente aplicable al caso.*

Cabe señalar finalmente, que la normatividad andina es clara al indicar que la oficina nacional podrá reconocer los exámenes de novedad o de patentabilidad

* Proceso 5° IP 2008

61

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 48787

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-129061

efectuados respecto a la solicitud extranjera, de tal manera que es facultativo de cada oficina tener en cuenta dichos análisis, o resolver con base en sus propios análisis y exámenes realizados.

Después de lo anterior, se concluye que la solicitud no cumple las disposiciones del artículo 18 de la Decisión 486, por las razones anteriormente expuestas.

RESUELVE

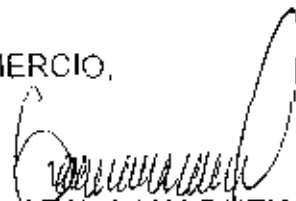
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE LASOFOXIFENO QUE PRESENTAN DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA UNIFORME".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad PFIZER PRODUCTS INC., 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

26 NOV. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
CARLOS R. OLARTE
Calle 100 No. 8A - 37. Piso 10
Bogotá D.C.
C.R.

202067

EXAMEN TÉCNICO DE FONDO			
Nº Radicación	04129061	Fecha de presentación	30-06-2002
Nº Prioridad	US 60/395090	Fecha de Prioridad	10-07-2002

Palabras clave	
----------------	--

CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE BÚSQUEDA
A61K 9/30
A61K 31/40
A61P 5/00

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN OTROS PAÍSES	
WO 2004/006895	22-01-2004
Patente Original	

BASES DE DATOS CONSULTADAS
EPOLINE
ESPAENET

INFORMES DE EXÁMENES EN OTRAS OFICINAS		
Oficina	Fecha	Reivindicaciones
EUROPEA		

ANTERIORIDADES ENCONTRADAS		
Documento	Relevancia	Reivindicaciones afectadas
WO 97/16434	Novedad y Nivel Inventivo	1 a 7
GB 1570993	Nivel Inventivo	1 a 7
EP 0700680	Nivel Inventivo	1 a 7
EP 0503521	Nivel Inventivo	1 a 7
CO 3-94614		
WO 02/087546		
US 4880636		

LITERATURA NO PATENTES		
Documento no Patentes	Relevancia	Reiv. afectadas
WO 01/15724		
WO 00/026390		

Observaciones
EP 0679107
US 5605885

Fecha del examen	Art. 45: 22-02-2008
------------------	---------------------

EXAMEN TÉCNICO DE FONDO			
Nº Radicación	04129061	Fecha de presentación	30-06-2002
Nº Prioridad	US 60/395090	Fecha de Prioridad	10-07-2002

Palabras clave	
----------------	--

CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE BÚSQUEDA
A61K 9/30
A61K 31/40
A61P 5/00

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN OTROS PAISES	
WO 2004/006895	22-01-2004
Patente Original	

BASES DE DATOS CONSULTADAS
EPOLINE
ESPACENET

INFORMES DE EXÁMENES EN OTRAS OFICINAS		
Oficina	Fecha	Reivindicaciones
EUROPEA		

ANTERIORIDADES ENCONTRADAS		
Documento	Relevancia	Reivindicaciones afectadas
WO 97/16434	Nivel Inventivo	1 a 4
US 4880636	Nivel Inventivo	1 a 4
US 5805889	Nivel Inventivo	1 a 4
Libro: Remington Farmacia	Nivel Inventivo	1 a 4

LITERATURA NO PATENTES		
Documento no Patentes	Relevancia	Relv. afectadas

Observaciones

Fecha del examen	Art. 45: 22-02-2008	2º art. 45: 27-06-2008
------------------	---------------------	------------------------