

**PATENTE DE INVENCION – Inexistencia de nivel inventivo / NIVEL INVENTIVO – Inexistencia en la solicitud consistente en composiciones masticables que refrescan el aliento, que comprenden mentol y carboxamida de p-mentano n-sustituido / PATENTE DE INVENCION - Improcedencia**

La Sala encuentra que le asiste razón a la Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto la creación que la actora pretende patentar no reviste de novedad ni de nivel inventivo que se requiere para que se le conceda el privilegio que solicita, pues, atendiendo el nivel de la técnica reflejado en las anterioridades, se evidencia que la composición de la presente solicitud ya estaba establecida, por lo que suministran la información suficiente para que una persona versada en la materia, le resulte obvia y derive de la técnica, la composición y el proceso de elaboración de la misma. En efecto, el estado de la técnica muestra que además de las características básicas, puestas de presente en el acto acusado, la cantidad y la mezcla de los componentes de la invención contenida en la solicitud, no producen un efecto mejor o distinto al de las anterioridades, por lo cual, en palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, puede ser nueva pero no reúne el requisito de altura inventiva necesaria para que merezca ser patentada por derivar de manera evidente del estado de la técnica (...) Así pues, lo que se pretende patentar es una composición masticable que refresca el aliento, que contiene mentol y una carboxamida p-metano N-sustituido, estructura básica o similar respecto de las que ya existían en el estado de la técnica.

**FUENTE FORMAL:** DECISION 344 DE LA COMISION DE ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 1 / DECISION 344 DE LA COMISION DE ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 2 / DECISION 344 DE LA COMISION DE ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 4 / DECISION 344 DE LA COMISION DE ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 13 / DECISION 344 DE LA COMISION DE ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 21 / DECISION 344 DE LA COMISION DE ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 22 / DECISION 344 DE LA COMISION DE ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 23

**NOTA DE RELATORIA:** Se citan la Interpretación Prejudicial 45-IP-2006 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 13 de noviembre de 2008, Radicado 2000-6608, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno, sobre el significado y las reglas que deben ser observados para determinar la novedad de una invención; y del 15 de octubre de 2009, Radicado 2002-00096, M.P. Rafael Enrique Ostau De Lafont Pianeta

CONSEJO DE ESTADO  
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012)

Ref.: Expediente 2003-00354-01  
AUTORIDADES NACIONALES  
Actora: WARNER LAMBER COMPANY

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por WARNER LAMBER COMPANY contra las Resoluciones 39006 de 29 de noviembre de 2002 y 06475 de 7 de marzo de 2003, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de patente de invención consistente en "COMPOSICIONES MASTICABLES QUE REFRESCAN EL ALIENTO, QUE COMPRENDEN MENTOL Y CARBOXAMIDA DE P-MENTANO N-SUSTITUIDO".

## I. LA DEMANDA

WARNER LAMBER COMPANY, domiciliada en la ciudad de New Jersey – Estados Unidos, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos:

### 1.1. Pretensiones

- Que se declare nula la Resolución 39006 de 29 de noviembre de 2002, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó la patente de invención solicitada por WARNER LAMBER COMPANY.
- Que se declare nula la Resolución 06475 de 7 de marzo de 2003, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 39006 de 29 de noviembre de 2002, confirmándola.
- Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a favor de WARNER LAMBER COMPANY, la patente de invención titulada "COMPOSICIONES MASTICABLES QUE REFRESCAN EL ALIENTO, QUE COMPRENDEN MENTOL Y CARBOXAMIDA DE P-MENTANO N-SUSTITUIDO", se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio expedir el certificado de patente correspondiente y, se ordene su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial para los efectos pertinentes.

## 1.2. Los Hechos

- El 7 de diciembre de 1995, WARNER LAMBER COMPANY presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de patente de invención de las "COMPOSICIONES MASTICABLES QUE REFRESCAN EL ALIENTO, QUE COMPRENDEN MENTOL Y CARBOXAMIDA DE P-MENTANO N-SUSTITUIDO".
- Efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó publicar el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.
- El 6 de febrero de 2001, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al solicitante para que presentara los argumentos y aclaraciones que considerara pertinentes, porque al momento de realizar el examen de fondo se encontraron como referencias que afectan la novedad y el nivel inventivo, los documentos GB 2233873 A de 23 de enero de 1981 y WO 94/21135 de 29 de septiembre de 1994.
- El solicitante mediante escrito radicado el 17 de mayo de 2001, atendió oportunamente el requerimiento formulado por la Superintendencia y presentó los argumentos y aclaraciones. Asimismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de limitar el alcance de las reivindicaciones antes presentadas.
- Mediante Resolución 39006 de 29 de noviembre de 2002, el Superintendente de Industria y Comercio negó la patente de invención para la solicitud correspondiente a "COMPOSICIONES MASTICABLES QUE REFRESCAN EL ALIENTO, QUE COMPRENDEN MENTOL Y CARBOXAMIDA DE P-MENTANO N-SUSTITUIDO", por cuanto no cumplía los requisitos de novedad y de nivel inventivo.

- En forma oportuna la sociedad demandante interpuso recurso de reposición contra la Resolución 39006 de 29 de noviembre de 2002 y argumentó respecto de la novedad y el nivel inventivo que la anterioridad GB 2233873 A que *“revela otra composición comestible que tiene unas combinaciones específicas de mentol y una carboximida de p-mentano N-substituida, pero donde el mentol está presente con un límite máximo de 0.7%. Además revela que la relación mentol/carboxamida debe ser entre 1/19 y 7/3 (lo que se calcula de la relación de 5 a 70% de mentol y de 95 a 30% de carboxamida). Por el contrario en la presente se indica que cuando el mentol está presente en 0.7% o más, la relación mentol/carboxamida debe ser 94/6 o mayor para conseguir el efecto de enfriamiento aquí buscado. Por lo tanto, la presente solicitud provee una solicitud diferente para un problema diferente. Por otra parte, la citada patente no solo no sugiere la composición de la presente, especialmente en su actual forma, sino que indica no hacer modificaciones de la relación mentol/carboxamida, diciendo que es crítico mantener la carboxamida debajo de 30% y que por encima del 95% no se tiene efecto de enfriamiento inicial”*.
- En cuanto a la anterioridad WO 94/21135, manifestó que *“revela gomas de mascar con sabor a menta. Como se observa un gusto amargo en la última parte del mascado, cuando se disipan los endulzantes, se logra reducirlo disminuyendo la capacidad de l-mentol en el aceite de menta usado como saborizante. Una realización revela el agregado de agentes de enfriamiento a fin de devolver algo de la percepción de enfriamiento perdida al reducir el l-mentol. En su ejemplo 5 (pag 19) se encuentra la única mención de una goma de mascar que contiene aceite de menta reducido en l-mentol y carboxamida, pero no da información precisa del contenido de mentol en 0.35%, una cantidad que está bastante por debajo del indicado en el presente de 0.7 a 2%. También puede calcularse una relación mentol/carboxamida de 11, 7/1, lo cual también esta por fuera del ámbito establecido en la presente. Otro ejemplo, saborizante #1, da una relación mentol/carboxamida de 8.07/1”*.

- En lo concerniente a la falta de claridad de la solicitud en cuanto a subordinación de las reivindicaciones 15 y 24, frente a las reivindicaciones 14 y 23, señaló que la objeción de carácter formal, no fue planteada durante el trámite de la solicitud de la misma manera, imposibilitándole la posibilidad de efectuar las acciones necesarias para adecuar la solicitud.
- El recurso de reposición fue decidido por medio de la Resolución 06475 de 7 de marzo de 2003, mediante la cual confirmó la Resolución 39006 de 29 de noviembre de 2002.

### **1.3. Normas violadas y concepto de la violación**

La actora plantea que los actos acusados violan los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

A juicio de la actora, se vulneran las normas señaladas porque la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la obligación de conceder la patente, pues constituye un invento novedoso, con nivel inventivo y aplicación industrial.

Explica que la composición de la invención es diferente a la estudiada en la anterioridad GB 22338873 A, pues la primera puede contener entre un 94% a 99.9% de carboxamida y un 0.001% a 6% de mentol, mientras la segunda puede estar constituida por un 30 a 35% de carboxamida y un 5 a 7% de mentol.

Señala que la solicitud correspondiente a "COMPOSICIONES MASTICABLES QUE REFRESCAN EL ALIENTO, QUE COMPRENDEN MENTOL Y CARBOXAMIDA DE P-MENTANO N-SUSTITUIDO", ha sido registrada en 16 países diferentes.

### **1.4. Contestación de la demanda**

La Superintendencia de Industria y Comercio, actuando a través de apoderado, solicita a esta Corporación no acceder a las pretensiones de WARNER LAMBER COMPANY, puesto que el procedimiento solicitado para patente, carece de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

Respecto de la falta de claridad de la solicitud en cuanto a subordinación de las reivindicaciones 15 y 24, frente a las reivindicaciones 14 y 23, afirma que la actora no manejó un único lenguaje para evitar confusiones y evitarle restar claridad a lo que se quiere proteger, pues utilizó términos diferentes en el preámbulo de las reivindicaciones consideradas dependientes.

Expresa que la invención no es novedosa, pues su composición contiene mentol y carboxamida sustituida al igual que la anterioridad GB 2233873 A, difiriendo únicamente en la cantidad presente de los componentes indicados.

Sostiene que la novedad de la composición no puede basarse en la cantidad de sus componentes, puesto que está es calculada con base en el efecto refrescante que se pretenda obtener.

En cuanto al nivel inventivo, aclara que las cantidades en que se encuentran los componentes de la invención solicitada, son derivadas del estado de la técnica, pues la anterioridad WO 94/21135 presenta una cantidad de mentol de 0.35%, muy cercana a la de la solicitud de patente y la anterioridad GB 2233873 A, ya contenía un 0.531% de carboxamida de p-mentano N-sustituida, cantidad incluida dentro del 0.001 a 6% de la sustancia que se pretende patentar.

Por último, aclara que si bien es cierto, otros países otorgaron la patente solicitada, cada oficina realiza un análisis independiente de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, conforme a la documentación allegada por el solicitante.

## **II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

La Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado, solicitó requerir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para la interpretación de las normas comunitarias presuntamente violadas (folio 441).

### III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de los artículos 1º, 2º, 4º, 13 literales c) y d), 21, 22 y 23 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Las conclusiones de la interpretación brindada dentro del proceso radicado en esa Corporación con el número 45-IP-2006, se citan a continuación.

*“1. En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquella disciplinados. Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.*

*En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas.*

*Si la norma sustancial vigente, para la fecha de solicitud de la patente, ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para la concesión de patente, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.*

*2. El artículo 1º, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla*

*los requisitos indispensables para que las invenciones “de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología”, puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Componentes de los países miembros. La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente.*

**3.** *La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la naturaleza.*

**4.** *La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2° de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.*

**5.** *El artículo 4° de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel inventivo” para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad”, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.*

**6.** *El examen previo o formal de la solicitud de patente consiste en la verificación de los requisitos de forma por parte de la oficina nacional competente, por tal motivo si el interesado no cumple con la presentación de los mismos al momento de presentar la solicitud, ésta podrá ser declarada en abandono. Sin embargo, de cumplir con los requisitos establecidos, se procederá a su publicación.*

**7.** *Las solicitudes para la obtención de patentes serán presentadas ante la oficina nacional competente y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el artículo 13 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.*

**8.** *Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas.*



**9.** *Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración.*

*De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir fallo en el proceso interno N° 2003-00354, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente”.*

#### **IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

**4.1.** El apoderado de WARNER LAMBER COMPANY, expresa que dentro de la solicitud se utilizan indiscriminadamente los términos “confituras”, “goma de mascar” y “golosinas endulzantes”, los cuales no restan claridad a lo solicitado, pues dichos términos se definen en la memoria descriptiva y no se habla de objetos distintos al de la solicitud.

En cuanto a la novedad de la invención, indica que la goma de mascar que se pretende patentar es novedosa, pues la proporción del mentol y la carboxamida de p-mentano N-sustituida, genera un efecto refrescante duradero sin dejar la sensación de sabor amargo presente en productos anteriores.

Aclara que del estado de la técnica no se puede inferir que la utilización de l-mentol, en el proceso de elaboración de la invención solicitada aumente la sensación y tiempo de frescura presente en la goma de mascar, pues de las anterioridades se concluye que un simple aumento de la sustancia deteriora las propiedades reológicas de la goma base.

Señala que el compuesto que se pretende patentar es novedoso, pues de la anterioridad WO94/21135 utiliza aceite de menta con un contenido de mentol de

0.35%, de forma diferente al compuesto que se pretende patentar que contiene rangos entre 0.7 a 2% de mentol, cantidades que no pueden considerarse cercanas, mientras que la anterioridad GB 2233873 A, sólo enseña que la carboxamida p-mentano N-sustituida, debe estar presente en al menos 30% de la composición refrescante.

Sostiene que si bien es cierto, las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial son autónomas y gozan de independencia para adelantar los trámites administrativos de patentes de invenciones, su aprobación está sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

**4.2.** La Superintendencia de Industria y Comercio, actuando a través de su apoderado, manifiesta que la anterioridad GB 2233873 A, descarta la novedad de la invención solicitada, pues en ambas las sustancias contienen mentol y carboxamida N-sustituida.

Reitera que en el análisis del requisito de novedad de una composición farmacéutica, la evaluación se realiza con base en los componentes de la misma y no en las cantidades que se encuentran en la composición.

Explica que la composición de la patente, carece de nivel inventivo pues sus componentes se encuentran en cantidades cercanas o dentro del rango dado en las anterioridades y porque dicho compuesto no representa una solución a un problema técnico, ni produce un efecto extraordinario o de importancia biológica.

## **V. ACTUACIÓN PROBATORIA OFICIOSA.**

Llegada la oportunidad para decidir, la Consejera Ponente advirtió la necesidad de esclarecer algunos aspectos relacionados con la novedad y el nivel inventivo de la composición cuya patente se solicita.

Al efecto, mediante auto de 4 de junio de 2010 (fl. 523), se dispuso lo siguiente:

**“DECRÉTASE** la práctica de un dictamen pericial para establecer los puntos relacionados en el cuestionario que se acompaña al presente auto. Para ello se designa como perito a la Ingeniera Química PAMELA OCAMPO de la lista de Auxiliares de la Justicia.

Por Secretaría, comuníquesele y, si acepta, désele posesión. Término para rendir el dictamen: 10 días.

Para los efectos de la prueba decretada, a continuación se señala el cuestionario que deberá resolverse.

1. Si es cierto que la “composición masticable que refresca el aliento” reivindicada por la demandante y las contenidas en las anterioridades GB 2233873 A de 23 de enero de 1981 y WO 94/21135 de 29 de septiembre de 1994 presentan una estructura básica o similar con componentes principales y sustituyentes coincidentes.
2. Qué puntos específicos de las anterioridades GB 2233873 A y WO 94/21135 restan altura inventiva a la composición masticable que refresca el aliento, reivindicada por la sociedad demandante.
3. Si las diferencias en las proporciones en que se mezclan los distintos componentes dentro de la composición reivindicada, le confiere altura inventiva o si se trata de una combinación derivable del estado de la técnica.
4. Si el efecto sinérgico producido por el mentol y la carboxamida de p-mentano N-sustituída, en las cantidades especificadas, se deriva o no del estado de la técnica”.

Al dictamen pericial se hará referencia en las consideraciones de esta sentencia, en cuanto fueren pertinentes.

## VI. CONSIDERACIONES

Debe la Sala determinar si a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la solicitud de patente de invención “COMPOSICIONES MASTICABLES QUE REFRESCAN EL ALIENTO QUE COMPRENDEN MENTOL Y CARBOXAMIDA DE P-MENTANO N-SUSTITUIDO” presentada por WARNER

LAMBERT COMPANY, reúne el nivel inventivo y la novedad necesarias para ser patentada.

En este punto, resulta pertinente precisar que pese a que la norma invocada por WARNER LAMBERT COMPANY, fueron los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que la normatividad aplicable al asunto de la referencia es la contenida en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, específicamente los artículos 1, 2 y 4, vigentes al momento de solicitarse el privilegio de patente de invención.

Asimismo, el Tribunal de la Comunidad Andina consideró conveniente extender la interpretación a los artículos 13 literales c) y d), 21, 22 y 23 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y 34, 44 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, *“en consideración a que el examen de patentabilidad y las modificaciones de las reivindicaciones se realizaron en vigencia de la mencionada Decisión”*.

La sociedad demandante, argumenta que las “COMPOSICIONES MASTICABLES QUE REFRESCAN EL ALIENTO QUE COMPRENDEN MENTOL Y CARBOXAMIDA DE P-MENTANO N-SUSTITUIDO” reúnen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Explica que la composición de la invención es diferente a la estudiada en la anterioridad GB 22338873 A, pues la primera puede contener entre un 94% a 99.9% de carboxamida y un 0.001% a 6% de mentol, mientras la segunda puede estar constituida por un 30 a 35% de carboxamida y un 5 a 7% de mentol.

Agrega que la solicitud correspondiente a “COMPOSICIONES MASTICABLES QUE REFRESCAN EL ALIENTO, QUE COMPRENDEN MENTOL Y CARBOXAMIDA DE P-MENTANO N-SUSTITUIDO”, ha sido registrada en 16 países diferentes.

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que el procedimiento solicitado para patente, carece de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

En cuanto a la novedad, la entidad demandada expresa que las composiciones masticables que refrescan el mal aliento contienen mentol y carboxamida, al igual que la anterioridad GB 2233873 A, difiriendo únicamente en la cantidad presente de los componentes indicados. La novedad de la composición no puede basarse en la cantidad de sus componentes, puesto que ésta es calculada con base en el efecto refrescante que se pretenda obtener.

Respecto al nivel inventivo, la Superintendencia de Industria y Comercio aclara que las cantidades de los componentes de la invención solicitada, son derivadas del estado de la técnica, pues la anterioridad WO 94/21135 presenta una cantidad de mentol de 0.35%, muy cercana a la de la solicitud de patente y la anterioridad GB 2233873 A, contiene un 0.531% de carboxamida de p-mentano N-sustituida, cantidad incluida dentro del 0.001 a 6% de la sustancia que se pretende patentar.

Manifiesta la demandada que si bien es cierto que en otros países otorgaron la patente solicitada, cada oficina realiza un análisis independiente de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, conforme a la documentación allegada por el solicitante.

En consecuencia, la demanda de la referencia y el estudio de los cargos respectivos se llevarán a cabo según lo dispuesto en la Decisión 344, circunstancia que no afecta sustancialmente el desarrollo del proceso, ya que la norma de la Decisión 486 demandada tiene plena correspondencia con aquellas interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El texto de las normas en cuestión es el siguiente:

*DECISIÓN 344*

*“Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos*

*de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.*

*Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.*

*Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.*

*Artículo 4.- 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.*

*Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener:*

*(...)*

*c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.*

*Para las invenciones que se refieran a materia viva, en las que la descripción no pueda detallarse en sí misma, se deberá incluir el depósito de la misma en una institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes. El material depositado formará parte integrante de la descripción. Los Países Miembros reglamentarán la instrumentación de los depósitos, incluyendo, entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su duración, reemplazo y suministro de muestras.*

*Los Países Miembros podrán reconocer como instituciones depositarias a centros de investigación localizados en el territorio de cualquiera de ellos;*

*d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente;*

*(...)*

*Artículo 21.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión.*

*Artículo 22.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el petionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.*

*Si a la expiración del término señalado el petionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud.*

*Artículo 23.- Dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado y una vez terminado el examen de forma a que se refiere el artículo 21, la oficina nacional competente publicará el aviso, de conformidad con la reglamentación que al efecto establezca cada País Miembro.”*

#### **DECISIÓN 486**

*“Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.*

*Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.*

*Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.*

*Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.*

*Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.*

*Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.*

#### *DISPOSICIONES TRANSITORIAS*

*PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.*

*En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.*

*Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”*

Expresa el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial 45-IP-2006 solicitada en el caso presente, que “*los requisitos de patentabilidad permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria*”. Según el artículo 1º de la Decisión 344, son tres los requisitos para que un invento sea patentable a saber: a) novedad, b) nivel inventivo y c) susceptibilidad de aplicación industrial.

La Sala mediante sentencia de 13 de noviembre de 2008<sup>1</sup> precisó el significado y las reglas que deben ser observadas para determinar la novedad de una invención. Dijo la Sala:

“Novedad, dice el mencionado Tribunal que “...significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, ‘... no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica’. (Otero Lastres, José Manuel. Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú Nº. 31, febrero 2002)”. Agrega que “...el Tribunal a manera de orientación ha tomado como

---

<sup>1</sup> Expediente: 2000-6608, Actora: PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V./S.A. M.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.



referencia criterios de la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según las cuales ‘... la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquella...’. En cuanto al principio relativo a las ‘combinaciones en un documento anterior’, las Cámaras han precisado que ‘cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una manera habitual de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida’ (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo ‘Special Edition – Espace Legal’, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001)’. Proceso 13-IP-2004, ya citado). (...). Cabe reiterar... sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son: ‘a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica’. (Proceso 12-IP-98, ya citado)”.

En cuanto al nivel inventivo, el Tribunal de Justicia Andino sostuvo en la interpretación prejudicial rendida en el presente proceso, *“que lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si la invención objeto de estudio no se habría podido a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir 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 aquella, 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 han podido o no producirse tal invención”*.

Concluyó el Tribunal de Justicia Andino 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”*.

Respecto de la aplicación industrial, el Tribunal en mención precisó que *“este requisito encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica”*.

Asimismo estableció el Tribunal que *“la doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de la patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos”*. El artículo 13 de la Decisión 344 establece que la solicitud de patentes de invención debe ser clara y completa, y las reivindicaciones *“deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos”*, pues éstas constituyen *“el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo”*.

La Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución 39006 de 29 de noviembre de 2002, negó la solicitud de patente de invención por las siguientes razones:

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

No.	Documento	Fecha publicación	Título
1	GB 2233873	23-01-91	Cooling and breath-freshening confectionery
2	WO 94/21135	29-09-94	Mint flavored chewing-gum having reduce betterness and methods for making same

#### 4. Novedad

(...)

En el presente caso, es claro que el objeto reivindicado no es nuevo porque está comprendido en el estado de la técnica y por ende no puede ser patentado, pues realizado el estudio técnico comparativo entre el objeto de la solicitud y lo reclamado en la anterioridad D1, se determinó que el objeto solicitado fue anticipado por dicha anterioridad.

En efecto, la invención en estudio menciona una composición de goma de mascar que tiene una acción o percepción refrescante del aliento, de larga duración, sin sabor amargo, que comprende:

- a. Una goma base
- b. Un agente voluminizante y
- c. Una composición refrescante

Donde la composición refrescante comprende mentol y una carboxamida de p-mentano N-sustituida, donde la carboxamida se puede representar por la fórmula del folio: 603; donde la carboxamida de p-mentano N-sustituida está presente en la composición refrescante en una cantidad que oscila entre un 0.001% y un 6% aproximadamente, y el mentol está presente en la composición refrescante en una cantidad que varía entre un 94% y un 99.999% aproximadamente y dicho mentol está presente en una cantidad que varía entre 0.7% y 2% aproximadamente, en peso de la composición de goma de mascar.

El estado de la técnica, específicamente el documento GB 2233873 (D1), menciona una composición de goma de mascar con percepción de sabor refrescante sin sabor amargo, que comprende una goma-base, un saborizante y una composición refrescante que comprende mentol y una carboxamida p-metano N-sustituida, donde el mentol se encuentra entre 5

a 70% por peso en la composición refrescante y la carboxamida entre 30% y 95% por peso de la composición refrescante.

Esta anterioridad también menciona un proceso de preparación de estas composiciones de goma de mascar que comprende:

- Derretir la goma base a una temperatura de 60 a 120°C.
- Luego se agregan los otros ingredientes sin importar el orden en que se hace. Tales ingredientes son: composición refrescante, colorante y otros adyuvantes de relleno (voluminizantes).

Como fácilmente se advierte de la anterior comparación, se trata de la misma composición y, por ello, el objeto de esta solicitud es idéntico a lo comprendido en el estado de la técnica. En consecuencia, la anterioridad 1, definitivamente, destruye la novedad de la invención.

#### 4. Nivel inventivo

(...)

En el presente caso la solicitud no es patentable al tenor de lo dispuesto en el artículo 178 de la norma supranacional, por encontrarse el nivel inventivo afectado directamente por la misma contenida en el estado de la técnica y los conocimientos usuales en la ciencia respectiva.

En efecto, la anterioridad WO 94/21135 menciona una composición de goma de mascar con reducido sabor a amargo y métodos para preparar las mismas. La composición comprende una base insoluble en agua, una base soluble en agua, un agente saborizante que incluye mentol y un agente refrescante como la N-etil-p-metano,3-carboxamida, cuyo contenido es bajo como se revela en la presente solicitud.

Las enseñanzas de esta anterioridad en combinación con las de la del documento GB 2233873, suministran la información suficiente para que una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, le resulte obvia y derive del estado de la técnica la composición y el proceso de elaboración de la misma, que se están reclamando en la presente solicitud.

La respuesta al problema técnico que se pretendía resolver, que era disminuir el sabor amargo de las gomas de mascar, resulta obvio partiendo de las anterioridades citadas. También hay que tener en cuenta que las cantidades en que van los componentes son semejantes a las encontradas en el estado de la técnica y estas cantidades no le dan el carácter de nivel inventivo a la composición.

Entonces, la presente solicitud sí es una derivación evidente del estado de la técnica y resulta obvia para una persona medianamente versada en el arte, ya que lo reivindicado no implica cualitativamente un salto en la formulación de la regla técnica.”

De lo anteriormente expuesto se evidencia, que los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Decisión 344, sí fueron objeto de análisis por parte de la Administración, pues hubo una comparación entre las anterioridades GB 2233873 y WO94/21135 frente a la creación solicitada para patente, concluyendo que efectivamente no cumplía con el requisito de novedad, ya que el objeto de la solicitud, esto es, las composiciones masticables que refrescan el aliento que comprenden mentol y carboxamida de p-mentano N-sustituido, ya era conocido desde antes de la fecha de la prioridad reivindicada.

También concluyó la Superintendencia de Industria y Comercio que las cantidades de los componentes de la invención contenida en la solicitud, son semejantes a las encontradas en el estado de la técnica y estas cantidades no le dan el carácter de nivel inventivo a la composición.

A su vez, la Administración afirmó que la presente solicitud es una derivación evidente del estado de la técnica y resulta obvia para una persona medianamente versada en el arte, *“ya que lo reivindicado no implica cualitativamente un salto en la comulación de la regla técnica”*.

En el dictamen pericial adelantado por el Despacho Sustanciador sobre el siguiente cuestionario, respondió la Ingeniera Química PAMELA OCAMPO CASTRILLÓN, así:

“1. Si es cierto que la “composición masticable que refresca el aliento” reivindicada por la demandante y las contenidas en las anterioridades GB 2233873 A de 23 de enero de 1981 y WO 94/21135 de 29 de septiembre de 1994 presentan una estructura básica o similar con componentes principales y sustituyentes coincidentes.

**Respuesta 1.** Si, es cierto que la “composición masticable que refresca el aliento” reivindicada por el demandante y las contenidas en las anterioridades GB2233873 A de 23 de enero de 1981 y WO 94/21135 de 29 de septiembre de 1994 presentan una estructura básica o similar con componentes principales y sustituyentes coincidentes teniendo en cuenta que:

La composición de la presente solicitud comprende:

- A. Una goma base.
- B. Un agente voluminizante.
- C. Una composición refrescante.

Donde la composición refrescante comprende mentol y una carboxamida de p-mentano N-sustituida, cuya estructura se indica abajo.

Mientras que en la anterioridad GB 2233873 A, se menciona una composición de goma de mascar con percepción de sabor refrescante sin sabor amargo, que comprende: a. una goma base, b. un saborizante y c. una composición refrescante que comprende mentol y una carboxamida p-mentano N-sustituida, que corresponde a N-etil-p-mentano-3-carboxamida.

La patente WO 94/211135, menciona una composición de goma de mascar con reducido sabor amargo. La composición comprende: a. una base insoluble de agua, b. una base soluble en agua, c. un agente saborizante que incluye mentol y un agente refrescante como la N-etil-p-mentano-3-carboxamida.

Por tanto, la patente solicitada contiene mentol y una carboxamida p-mentano-N-sustituida, la N-etil-p-mentano-3-carboxamida, los mismos componentes del agente saborizante de la anterioridad GB 2233873 A.

Así mismo, la anterioridad WO 94/211135, tiene los mismos componentes, ya que aunque utiliza el aceite de menta, en lugar de mentol, se sabe por el estado del arte, que el aceite de menta está compuesto por un alto porcentaje de mentol (hasta el 50%).

2. Qué puntos específicos de las anterioridades GB 2233873 A y WO 94/211135 restan altura inventiva a la composición masticable que refresca el aliento, reivindicada por la sociedad demandante.

**Respuesta 2.** La anterioridad GB 2233873 A menciona una composición de goma de mascar con percepción de sabor refrescante sin sabor amargo, que comprende una goma base, un saborizante y una composición refrescante que comprende mentol y una carboxamida p-mentano-N-sustituida, donde el mentol se encuentra entre 5 a 70% por peso de la composición refrescante y la carboxamida entre 30 y 95% por peso en la composición refrescante.

También menciona un proceso de preparación de estas composiciones de goma de mascar que comprende:

Derretir la goma base a una temperatura de 60 a 120°C; posteriormente se agregan los otros ingredientes sin importar el orden en que se hace. Tales

ingredientes son: composición refrescante, colorantes y otros adyuvantes de relleno (voluminizantes).

De acuerdo con lo anterior, la composición refrescante que se reclama en la presente solicitud, ya estaba establecida en D1.

Con respecto a WO 94/21135, esta anterioridad menciona una composición de goma de mascar con reducido sabor amargo y métodos para la preparación de éstas. La composición comprende una base insoluble de agua, una base soluble en agua, un agente saborizante que incluye mentol y un agente refrescante como la N-etil-p-mentano, 3-carboxamida.

Aunque D2, no revela una composición idéntica a la de la presente solicitud, si muestra una composición que en esencia, tiene los mismos componentes, ya que utiliza el mismo aceite de menta en lugar de mentol, y es conocido por el estado del arte, que el aceite de menta está compuesto por un alto porcentaje de mentol.

La composición refrescante de la presente solicitud ya estaba establecida en D1 y sugerida en D2, por la combinación de este documento con WO 94/21135, por lo que las enseñanzas de estas dos autoridades suministran la información suficiente para que una persona versada en la materia técnica, le resulte obvia y derive de la técnica, la composición y el proceso de elaboración de la misma.

Por lo que la respuesta al problema técnico que se pretendía resolver, que era disminuir el sabor amargo de las gomas de mascar, resulta obvio partiendo de las anterioridades citadas.

3. Si las diferencias en las proporciones en que se mezclan los distintos componentes dentro de la composición reivindicada, le confiere altura inventiva o si se trata de una combinación derivable del estado de la técnica.

**Respuesta 3.** Las diferencias en las proporciones en las que se mezclan los distintos componentes dentro de la composición reivindicada no le confiere altura inventiva, teniendo en cuenta que las cantidades de los componentes forman parte de la investigación habitual y son calculadas con base en lo que se requiera, que para el caso, si se requiere de un mayor o menor grado de efecto refrescante se va a emplear más o menos de la cantidad de los componentes de tal forma que se encuentre el efecto deseado.

Además, la anterioridad D1 muestra en la tabla 1 (pag. 17), una relación de mentol/carboxamida de 0.079/0.026, lo que indica que ya se habían

realizado ensayos con mayor proporción de mentol respecto a la carboxamida, en el estado de la técnica.

Por lo que la mezcla de componentes no está solucionando ningún problema técnico existente y el cambio de las proporciones de los componentes en la composición, no ejerce ningún efecto fisiológico mejorado o distinto al ya conocido, ni son componentes activos fisiológicamente como para que las cantidades en que se encuentran produzcan un efecto extraordinario o de importancia biológica.

Se concluye entonces, que la composición reivindicada es una combinación derivable del estado de la técnica, considerando que la composición refrescante de la presente solicitud ya estaba establecida en D1 y sugerida en D2 por la combinación de este documento con WO 94/21135, por lo que las enseñanzas de estas dos anterioridades suministran la información suficiente para que una persona versada en la materia técnica, le resulte obvia y derive de la técnica, la composición y el proceso de elaboración de la composición que se reclama en la presente solicitud.

4. Si el efecto sinérgico producido por el mentol y la carboxamida de p-mentano N-sustituida, en las cantidades especificadas, se deriva o no del estado de la técnica.

**Respuesta 4.** Si, el efecto sinérgico producido por el mentol y la carboxamida de p-mentano N-sustituida, en las cantidades especificadas se deriva del estado de la técnica, teniendo en cuenta que por el estado del arte se conocía, que la combinación de estos dos compuestos, cuando son usados en cantidades específicas supera las deficiencias de cada componente solo; así cuando el mentol es usado solo, tiene un efecto refrescante que disminuye con el tiempo; además tiende a distorsionar las notas del sabor cuando no es usado de manera precisa, mientras la carboxamida de p-mentano N-sustituida, no proporciona una sensación inicial refrescante.

Adicionalmente en la anterioridad D1, se enseña que la presencia de solo uno de estos componentes no provee los resultados deseados (parágrafo 2, pag. 6) y en la tabla 1 (pag. 17) de la misma anterioridad, se muestra una relación de mentol/carboxamida de 0.079/0.026, lo cual indica que ya se habían realizado ensayos con mayor proporción de mentol con respecto a la carboxamida, en el estado de la técnica.”

Visto el objeto de la solicitud y las referencias advertidas en el acto acusado, la Sala encuentra que le asiste razón a la Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto la creación que la actora pretende patentar no reviste de novedad ni



de nivel inventivo que se requiere para que se le conceda el privilegio que solicita, pues, atendiendo el nivel de la técnica reflejado en las anterioridades, se evidencia que la composición de la presente solicitud ya estaba establecida, por lo que suministran la información suficiente para que una persona versada en la materia, le resulte obvia y derive de la técnica, la composición y el proceso de elaboración de la misma.

En efecto, el estado de la técnica muestra que además de las características básicas, puestas de presente en el acto acusado, la cantidad y la mezcla de los componentes de la invención contenida en la solicitud, no producen un efecto mejor o distinto al de las anterioridades, por lo cual, en palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, puede ser nueva pero no reúne el requisito de altura inventiva necesaria para que merezca ser patentada por derivar de manera evidente del estado de la técnica.

Es así como, el efecto producido por el mentol y la carboxamida de p-mentano N-sustituída, en las cantidades especificadas en las anterioridades y en la presente solicitud, se derivan del estado de la técnica.

Cabe precisar, que haber obtenido una patente de invención en un país miembro, no significa que deba concederse dicha patente en otro país miembro, pues siempre se debe adelantar el trámite respectivo ante la oficina de patentes respectiva, para que ésta decida lo pertinente una vez se efectúe el correspondiente análisis de patentabilidad. Así lo precisó la Sala mediante sentencia de 15 de octubre de 2009<sup>2</sup>:

“Al respecto, como el propio memorialista lo advierte, esa circunstancia no hace obligatorio otorgar la patente solicitada, toda vez que según él mismo lo dice, es apenas un indicio, al cual se antepone el principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina trae al sub lite diciendo 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

---

<sup>2</sup> Expediente: 2002-00096, Actora: NOVARTIS AG., M.P. Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

cada País Miembro. Dicha actividad”, y que “Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. En palabras del Tribunal, el hecho de “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”; y “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”. De suerte que a luz de ese principio, “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.”, y vistas las circunstancias analizadas, el indicio que aduce la actora no es suficiente para deducir el nivel inventivo necesario de las reivindicaciones que ella plantea.

Así pues, lo que se pretende patentar es una composición masticable que refresca el aliento, que contiene mentol y una carboxamida p-metano N-sustituido, estructura básica o similar respecto de las que ya existían en el estado de la técnica.

Esta Sala, acogiendo los presupuestos jurídicos contenidos en la interpretación prejudicial aportada por el Tribunal de Justicia Andino a este proceso, debe llegar a la conclusión de que los actos acusados no quebrantaron lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 13 literales c) y d), 21, 22 y 23 de la Decisión 344; y 34, 44 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Dicho lo anterior, esta Sala no accederá a las pretensiones de WARNER LAMBERT COMPANY, en tanto quedó probado que las “COMPOSICIONES MASTICABLES QUE REFRESCAN EL ALIENTO QUE COMPRENDEN MENTOL Y CARBOXAMIDA DE P-MENTANO N-SUSTITUIDO”, no reúnen el requisito de nivel inventivo para ser patentado como invención.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

**F A L L A :**

**DENIÉGANSE** las pretensiones de la demanda.

**DEVUÉLVASE** a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 23 de febrero de dos mil doce (2012).

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ  
Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO  
MORENO

MARCO ANTONIO VELILLA