

Cra. 7 # 74 – 64
Oficina 506
P.O. Box 21848
Bogotá, D.C.
Colombia

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

Tel: (571) 3132408 - 3132423
3 3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiolawyers.com
Web: www.rubiolawyers.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-002709-00009-0000

Fecha: 2012-03-20 14:23:22 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 5

Doctor

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ

Director de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

Ref: Expediente No.: **10-002.709**
Patente: **"MÉTODOS PARA PRODUCIR
SUSPENSIÓN DE ARIPIRAZOLE Y UNA
FORMULACIÓN LIOFILIZADA"**
Solicitud Internacional: **PCT/JP2008/064076**
Titular: **OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.**

**CONTESTACIÓN A LA OPOSICIÓN FORMULADA POR LA
SOCIEDAD LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO
LAFRANCOL S.A.**

Humberto RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.192.062 de Bogotá, Abogado en Ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, domiciliado en la Carrera 7 No. 74-64, Oficina 506 de ésta ciudad, actuando en carácter de apoderado de la Sociedad **OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.**, con domicilio en 9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-Ku, Tokio 1018535, Japón; encontrándome dentro de la oportunidad procesal, me permito contestar el escrito de oposición presentado por la Sociedad **LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.**, por intermedio de apoderado, no sin antes elevar ante su despacho las siguientes:

I. PETICIONES.-

Solicito respetuosamente a su despacho, acceda a las siguientes pretensiones:

- 1.1.- Que la oposición formulada por la sociedad **LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.**, sea declarada **INFUNDADA**.
- 1.2.- Que como consecuencia de la declaratoria anterior se continúe con el trámite de la solicitud, procediendo a su estudio de patentabilidad.

- 1.3.- Lo anterior, conforme al memorial presentado el 5 de Agosto de 2011, por medio del cual se anexó el pago de la tasa correspondiente, para proceder con el mencionado examen.

II. FUNDAMENTOS

La Sociedad opositora argumenta que la presente solicitud carece de Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial, afirmaciones que no se ajustan a la realidad, de acuerdo con lo que expondré en este respetuoso escrito.

Con relación a los puntos citados en el escrito de oposición me permito manifestar:

2.1. Novedad.

La patente de Privilegio de Invención solicitada cumple con todos los requisitos establecidos por las disposiciones vigentes, especialmente con la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Efectivamente la invención solicitada no se encuentra comprendida dentro del estado de la técnica, en consecuencia no ha sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización o comercialización o por otro medio antes de que la invención fuera radicada, por este motivo los métodos solicitados cumplen con el requisito de la novedad.

La sociedad opositora se limita a manifestar que los métodos para producir suspensiones de Aripiprazol, son prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica, y a renglón seguido sostiene que no existe ninguna novedad; es decir que simplemente hace una afirmación pero no entra a exponer los fundamentos de su hipótesis. Se le olvida al apoderado de la opositora que estamos frente a una acción de oposición, con fundamentos de derecho, y que el derecho no admite suposiciones ni aproximaciones, y las afirmaciones deben estar sustentadas en hechos o acontecimientos que prueben la realidad de las afirmaciones.

2.2. Nivel Inventivo.

El requisito del nivel inventivo se encuentra expresamente plasmado en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que preceptúa que

se considerara 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 hubiera derivado de manera evidente del estado de la técnica.

La invención solicitada tiene el nivel inventivo establecido por la norma anteriormente comentada pues se trata de un método perfectamente novedoso y con un alto nivel inventivo.

La actora en el escrito de oposición que estamos respondiendo sostiene que en la invención solicitada no existe novedad y mucho menos nivel inventivo, y sustenta su afirmación aduciendo que las composiciones farmacéuticas y los métodos que involucran moléculas como las propuestas por mi representada, no presentan ninguna clase de novedad ni de nivel inventivo....., que dicha solicitud representa practicas comunes dentro del sector farmacéutico tanto en Colombia como en muchos otros países. Sin embargo la opositora se queda corta en su explicación pues no hay una prueba ni mucho menos demostración de lo afirmado, por lo tanto el fundamento resulta incompleto y confuso, no vale la pena entrar en mayores explicaciones para replicar un argumento que resulta equivocado e invalido porque simplemente no está demostrando absolutamente nada.

2.3. Aplicación Industrial.

Se considerara que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos servicios. Así se encuentra establecido por el artículo 19 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Lo anteriormente establecido es otra de las características de la invención solicitada, pues se trata de un método nuevo, con nivel inventivo que puede ser aplicado o utilizado en Industria Farmacéutica.

La opositora en su afán de sostener unos argumentos que no se ajustan a la realidad sostiene que con respecto a las composiciones farmacéuticas de las cuales se hace referencia, donde se involucran agentes tales como

Aripiprazol, es imprescindible manifestar que la solicitante pretende acceder a un beneficio patentario sobre formulaciones farmacéuticas que comprenden moléculas que se encuentran descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico - farmacéutico; y para demostrar lo argumentado asegura que en The Merck Index, puede observarse que el principio activo Aripiprazol se encuentra bajo el conocimiento público desde un tiempo considerable, sin embargo debemos precisar de manera enfática que expresado por la sociedad actora no se ajusta a la realidad, si tenemos en cuenta que Merck Index, EP 367141 y US5006528 son silenciosas con respecto al método para producir la suspensión de aripiprazole de la invención de mi representada, y no muestra el estado del arte relacionado con la patente de invención solicitada.

Teniendo en cuenta todos y cada uno de los argumentos anteriormente expuestos, y el nuevo capítulo de reivindicaciones presentado, en forma respetuosa solicito se sirva declarar infundada la oposición que estoy contestando y proceder a examinar la presente invención la cual está provista de suficiente NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO y APLICACIÓN INDUSTRIAL para ser otorgada como una patente de privilegio de invención.

Por lo que la oposición presentada debe ser declarada infundada y en consecuencia la presente patente de invención al cumplir con todas las exigencias de orden legal, especialmente con los requisitos expresamente señalados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, debe ser concedida por ésta entidad, como respetuosamente lo solicito, previo a continuar con el trámite correspondiente, efectuando el estudio de patentabilidad, todo de acuerdo a lo solicitado oportunamente, según escrito radicado el 5 de Agosto de 2011.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

Las disposiciones legales aplicables al presente caso, tales como los artículos 14, 42 y demás de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, disposiciones contenidas en el Código de Contencioso Administrativo y en el Código de Procedimiento Civil y demás normas aplicables vigentes.

IV. PRUEBAS.-

a.- Todos y cada uno de los documentos obrantes en el presente expediente.

V. NOTIFICACIONES.-

El opositor y su apoderado, recibirán notificaciones en los lugares indicados en el escrito de oposición.

Mí representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi Oficina de Abogado, situada en la Carrera 7 No. 74-64 de Bogotá.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

**T.P.A. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura**

COD. 4134

2013/P000854