

Clarke, Moc

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-058910- -00018-0000

Fecha: 2012-01-31 15:12:31 Dep. 2020 DIR.NUEVASCOR
Tra. 11 PATENTEIIII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 4

P-1975

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **04.058.910**

Solicitud de patente a nombre de **The Procter & Gamble Company**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **The Procter & Gamble Company**, domiciliada en Ohio, Estados Unidos, solicitante de la patente de la referencia,, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 79435 del día 24 de enero de 2012, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo No. 3188 notificado por fijación en lista el día 13 de marzo de 2009, presentada ante ese despacho el 9 de junio de 2009; el oficio de fondo No. 7235 notificado por fijación en lista el día 3 de julio de 2009, presentada ante ese despacho el día 28 de septiembre de 2009; la Resolución No. 39865 notificada el 26 de agosto de 2010, presentada ante ese Despacho el 2 de septiembre de 2010; y el oficio 11007 notificado por fijación en lista el día 15 de julio de 2011, presentada ante ese despacho el día 29 de septiembre de 2011.

1.2 El indebido análisis de la novedad

En su Resolución, el examinador argumenta lo siguiente:

“[...] comparando elemento por elemento, esta Oficina aprecia que las características esenciales del kit reivindicado ya fueron reveladas en el documento D1, es decir dicha anterioridad ya revelaba kits con por lo menos una dosis entre 2,5 – 200 mg de un bisfosfonato y mezclas de los mismos, afectando la novedad de la solicitud de la manera en que se encuentra reivindicada.”

Respecto a los argumentos del solicitante, donde afirma que la anterioridad D1 no enseña kits, el examinador establece lo siguiente:

P-1975



Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

2

“[...] contrario a lo que afirma, la anterioridad D1 si enseña kits que comprenden por lo menos una dosis entre 2,5 – 200 mg de un bisfosfonato seleccionado de risendronato, alendronato e ibandronato, entre otros, es decir que la materia reivindicada si se encuentra contenida dentro de dicho documento, pues la dosis de carga es de 15 – 70 mg y la dosis de mantenimiento es de 2,5 – 15 mg. Por lo tanto, la anterioridad D1 a pesar de no mencionar dosis de carga o mantenimiento, si revela de manera directa kits que comprenden múltiples composiciones que contienen dosis que se encuentran dentro de lo reivindicado y, por lo tanto, se entiende que las dosis unitarias de carga, junto con las dosis de mantenimiento ya fueron reveladas en D1, pues el rango de dosis en conjunto se encuentra contenido dentro de lo divulgado en las reivindicaciones 5 y 16... del mencionado documento.”

Al respecto, el solicitante quisiera anotar lo siguiente:

En cuanto al estudio de la novedad, cabe recordar que el la novedad solo se ve afectada si todas y cada una de las características de la invención se encuentran contenidas en el estado de la técnica. No basta con que algunas de las características se compartan entre las dos solicitudes, sino que debe ser posible identificar absolutamente todos los elementos reivindicados para poder afirmar que una invención carece de novedad.

En este sentido, me permito manifestar que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada anteriormente, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la **totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes**. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que **TODA ELLA**, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como **NOVEDAD ABSOLUTA**, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de **forma total** con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis íntegro mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de D1.





Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

3

Es necesario resaltar que el examinador está considerando los aspectos generales de la invención, sin tener en cuenta que son las particularidades las que conceden la novedad.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: *“hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria”* (Ibidem, páginas 53 y 54) (el subrayado es mío).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL y ABSOLUTA** en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios; y

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, lo cual no sucede como se demuestra a continuación.

Si bien el solicitante acepta que la anterioridad D1 ya enseñaba kits para la administración de bisfosfonato de calcio, también quiere resaltar que la anterioridad D1, como bien tiene en indicarlo el señor examinador, **no enseña** un kit que comprende **una dosis de carga y una dosis de mantenimiento**.

El efecto de este modo de administración es un tratamiento de regeneración ósea más eficiente y eficaz que el propuesto por D1, ya que permite mantener una ingesta de calcio más estable y mantiene la concentración en plasma, logrando un efecto mejorado.

Aunque los rangos reclamados caen dentro de lo divulgado por D1, los mismos no corresponden. Puesto que el requisito de novedad exige que todas y cada una



PRESENTACION PERSONAL

El anterior aserito fue presentado ante el
NOTARIO CENCA DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.
personalmente por

D. *Alfonso Rodriguez*

quien exhibió la c.c. *41654882* *BB*

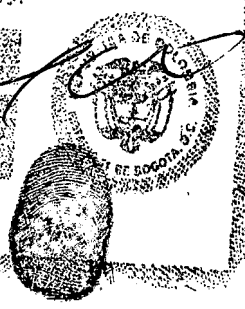
y Tarjeta Profesional No. *20824* U.S.J.

Fecha

31 ENE 2002

Guillermo Chavez Cristancho
NOTARIO

[Handwritten signature]





Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

4

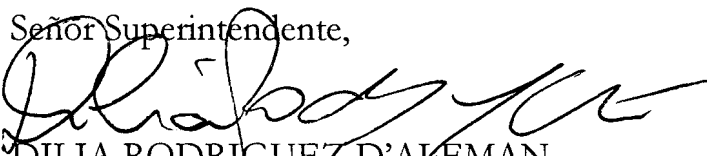
de las características se encuentre divulgadas por el arte previo, el hecho que la anterioridad D1 no enseñe dos dosis claramente diferenciadas y un esquema de administración diario significa que el documento citado no cumple con todos los requisitos exigidos por la norma para afectar la novedad de la solicitud en estudio.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolución No. 79435 del día 27 de enero de 2012 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

Señor Superintendente,


DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
CC. 41.654.882 de Bogotá
TP 20824
Cód. 008

