

CASTELLANOS & Co.
Calle 94 A No.7A-09
Bogotá-Colombia

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-011796- -00005-0000

Fecha: 2013-02-04 16:38:00 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 3

Señor

Director de la División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. 12 011796

Solicitud de Patente de invención para: **“COMPOSICION DE INSULINA DE ACCION PROLONGADA”**

Solicitante: **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH**

RESPUESTA A OPOSICION

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pié de mi firma y actuando en representación de **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH**, de conformidad con el poder que adjunto, atentamente me permito presentar respuesta al oficio No. **20160** notificado por fijación en lista el 6 de noviembre de 2012 correspondiente a la oposición presentada por Procaps S.A. estando dentro del término legal en los siguientes términos:

Me opongo a las peticiones de la sociedad opositora y en consecuencia, solicito a este Despacho que con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho que se presentan en este escrito se declare sin fundamento la oposición presentada por la sociedad **PROCAPS S.A.** y se otorgue la patente de invención tramitada bajo el expediente **No. 12 011796**.

La parte opositora fundamenta su petición, en los siguientes argumentos principales:

De acuerdo con la parte opositora, el documento WO2009/010428 (D1) revela nuevos análogos de insulina PEGilados que exhiben resistencia a las proteasas y que pueden efectivamente ser administrados por vía oral o pulmonar y por lo tanto, concluye que la materia de invención que se pretende proteger en la presente solicitud carece de novedad.

A continuación presento a su Despacho las razones que demuestran que contrario a lo señalado por la parte opositora, el invento para el cual se solicita la protección a través de la concesión de la patente en el expediente de la referencia, cumple cabalmente con los requisitos del artículo 14 y demás normas concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Inicialmente, con el fin de atender las anteriores observaciones y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio como sustituto del anteriormente presentado. En este nuevo capítulo reivindicatorio, las reivindicaciones 1, 2 y 3 han sido modificadas incluyendo las características técnicas esenciales de las reivindicaciones 9 y 10. Adicionalmente, las reivindicaciones 8, 9 y 10 no han sido incluidas en el nuevo pliego reivindicatorio.

Ahora bien, D1 divulga una insulina que se encuentra conectada por medio de un enlace químico a una molécula PEG (lineal o ramificada) en una forma covalente (ejemplos 12 a 19 de D1). En contraste, la materia de invención reivindicada en las nuevas reivindicaciones 1, 2 y 3 se relacionan con un gel-polímero con moléculas de insulina. Los geles son redes de polímeros reticulados que no son revelados en el documento D1. De modo que, la materia de invención del nuevo pliego reivindicatorio se debe tener como novedosa frente al documento D1.

Adicionalmente, D1 divulga como segunda característica esencial una estructura química diferente del enlazador que conecta la insulina con el polímero en comparación con el enlazador de la presente solicitud.

Asimismo, no existe enseñanza o sugerencia alguna en D1 que motive a una persona versada en la materia a alterar la estructura del polímero o los enlazadores de D1 con el fin de obtener la presente invención. Por lo tanto, la presente invención también se debe tener como inventiva frente a las enseñanzas de dicho documento.

En consecuencia, la invención reclamada en el nuevo pliego reivindicatorio se debe tener como novedosa frente a D1, por cuanto todas las características técnicas de la nueva reivindicación independientemente 1 de la presente solicitud, como un todo, no se encuentran descritas en dicho documento y únicamente invenciones con todas las características técnicas identificadas en el mismo documento de la anterioridad pueden afectar la novedad de invenciones reivindicadas en una solicitud presentada posteriormente.

En vista de lo anterior, solicito respetuosamente a su Despacho declarar infundada la oposición de **Procaps S.A.** toda vez que el nuevo pliego reivindicatorio de la presente solicitud se refiere a materia patentable de acuerdo con la legislación vigente y adicionalmente, dicho pliego reivindicatorio cumple con el requisito de novedad tal como se describió a lo largo del presente memorial.

ANEXOS:

1. Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 29 reivindicaciones.
2. Formulario de modificaciones.
3. Comprobante de pago por concepto de modificaciones.
4. Poder de abogado otorgado por la sociedad solicitante a **Margarita Castellanos Abondano**.

Del Señor Director,


Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. 39.779.654 de Bogotá

T.P.A. No. 70.819 de C.S.J.

Calle 94 A No. 7 A-09 – Bogotá, D.C.

Tel.: 7560770

Bogotá, D.C.

04 FEB. 2013