



No. 05-050163- 00006-0000

Fecha: 2007-05-17 16:22:48 Dep. 2020 NUECREACIONE  
Tra. 11 PATENTEIYII Evs: 378 FASENACIONALI  
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 4Clarke, Modet & C<sup>o</sup>  
COLOMBIAESCOBAR - URIBE ASOCIADOS  
Intellectual Property

110

2836/P

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 05-050.163

Solicitud de patente a nombre de NOVARTIS AG.

Respuesta a la oposición presentada por EJECUTORA DE  
RENDIMIENTO TOTAL DE PRODUCTOS VETERINARIOS  
EJERTOL S.A.

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, Piso 6, obrando como apoderada de la sociedad NOVARTIS AG., domiciliada en Basilea, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 2777 notificado por fijación en lista el 2 de marzo de 2007, relacionado con la oposición presentada por el Doctor ENRIQUE ARANGUREN LAURENS, en su calidad de apoderado de la sociedad EJECUTORA DE RENDIMIENTO TOTAL DE PRODUCTOS VETERINARIOS EJERTOL S.A., me permito manifestar:

**1. PRETENSIONES DE LAS OPOSICIONES:**

Me opongo a la pretensión del escrito de oposiciones por cuanto, como se demuestra más adelante, la invención presentada por mi mandante sí cumple los requisitos de novedad y nivel inventivo, y en consecuencia, se debe otorgar el privilegio de patente de invención y expedir el título correspondiente.

**2. ARGUMENTOS QUE PRESENTA EL Oponente:**

En el memorial del opositor, éste manifiesta bajo el numeral 1 de carencia de novedad y altura inventiva, que: *"La novedad y la altura inventiva son los dos aspectos sustanciales que deben ser tenidos en cuenta necesariamente por el funcionario examinador al momento de analizar la solicitud de patente, pues si ellos no están presentes de manera clara y contundente no podrá otorgarse privilegio de patente de invención. Una invención es la formulación de una solución real a un problema técnico, que debe cumplir con el requisito fundamental de la novedad para que sea patentable. Para que una invención sea patentable se requieren una serie de requisitos de carácter universal, entre ellos el más importante el de la novedad, gracias al cual se puede otorgar este tipo de privilegio...."*

2  
111

*Adicionalmente para que la creación pueda ser objeto de patente debe tener nivel inventivo entendido como la cualidad que diferencia a las invenciones por su grado de desarrollo técnico [...]*

*La pérdida de novedad se presenta cuando la invención está comprendida en el estado de la técnica, independientemente de quien haya patentado el invento o haya realizado la publicación con tal intención, pues, para efectos de pérdida de novedad nada interesa quien sea el inventor o titular de la solicitud sino que es suficiente con que lo que se pretende proteger se haya hecho accesible al público antes de la fecha de la presentación de la solicitud."*

Sobre este particular, respetuosamente me permito decir que los argumentos presentados por el opositor, únicamente corresponden a temas fundamentales para definir los requisitos de novedad y nivel inventivo en cuestión de patentes pero no hacen alguna alusión expresa objeciones concretas en cuanto a los requisitos de patentabilidad de la invención en estudio, por lo cual dichos argumentos no presentan hechos concretos que desvirtúen la novedad y el nivel inventivo de la presente invención. En este punto es necesario resaltar que para desvirtuar la novedad y el nivel inventivo de una invención no basta con citar qué es la novedad y el nivel inventivo, sino que es necesario que se haga un estudio riguroso que da como resultado una serie de razones técnicas que demuestren que, por un lado, la solicitud es absolutamente idéntica a otra solicitud y que por el otro lado, resulta ser obvia para una persona versada en ese campo técnico. Para tal fin, es indispensable la aplicación de los criterios y reglas técnicas que sobre el tema existen en manuales como el *"Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina"* y en la *"Guía para los Países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes"*, como también la práctica de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia.

Desafortunadamente, el opositor no logra aplicar las reglas al caso en concreto, motivo por el cual su memorial de oposiciones no pasa de ser un resumen sobre lo que es la novedad y la altura inventiva, pero en ningún momento logra demostrar cómo esta invención carece de estos requisitos desde el punto de vista técnico.

De otra parte, en el numeral II el opositor manifiesta lo siguiente: *"La sociedad NOVARTIS AG, solicitó el registro de la patente de invención denominada SISTEMA DE SUMINISTRO DE FÁRMACOS, solicitud que se tramita bajo el número de EXPEDIENTE 05.050163 y cuya publicación se efectuó en la Gaceta de la Propiedad Industrial Número 569, a la cual con fundamento en el artículo 42 de la Decisión 486 presento oposición, ya que en mi concepto la misma no es susceptible de privilegio de patente por adolecer de los requisitos para ello.*

*Antes de efectuar análisis alguno, en relación con la no patentabilidad de la invención, se hace necesario definir el concepto de patente y en esa medida efectuar un estudio específico, respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma Comunitaria para que sea viable su protección por esta vía.*

*Una patente puede ser definida como un derecho de exclusividad concedido por el Estado para proteger y explotar una invención; es un derecho que impide a otra cualquier forma de*

*explotación comercial respecto de la invención protegida dentro del territorio de obtención de la patente y por un periodo de tiempo limitado. [...]*

*Respecto del requisito de novedad, es preciso hacer énfasis en su carácter imprescindible, requisito que de no estar presente en la invención cuya protección se pretende, impide al Estado conceder el privilegio mediante un acto administrativo, que permita la explotación a la persona natural o jurídica que haya solicitado la concesión del privilegio de patente.*

*Por ello, sobre el objeto de la patente a la cual nos oponemos, podemos decir que el Pimecrolimus es una molécula de Novartis que tiene características que le permiten modificar la multiplicación de muchas células. Por otro lado, los stent, son unos dispositivos tubulares que se insertan dentro de los vasos sanguíneos y que permiten mantener abiertos los caos que se habían estrechado. Existen varios tipos de stent y todos ellos tienen su patente porque cada uno tiene particularidades que los diferencian."*

*"Conor Medsystems, una compañía americana, ha desarrollado un tipo especial de stent que permite almacenar en él la molécula pimecrolimus, ya que el beneficio del stent por si solo se ve amplificado si el stent libera dicho medicamento, ya que esto evita la proliferación de células que pueden seguir tapando el vaso sanguíneo. Para ello Conor Medsystems ha recibido una licencia de Novartis en una negociación en la que aparentemente Novartis conserva los derechos sobre su molécula, pero le permite a Conor investigar con su stent.*

*En este orden de ideas, pareciera que las dos compañías están trabajando codo a codo en este desarrollo, lo cual no quiero decir que sea susceptible de patentamiento el sistema que aquí nos ocupa. De hecho los stent, que constituyen básicamente el objeto de la presente patente de invención, ya que existen en el mercado hace muchos años, y por ello se afecta de forma real la novedad.*

*Por lo anterior, solicito respetuosamente al Despacho se sirva tener en cuenta los argumentos expuestos y en esa medida se deniegue la solicitud pretendida por la sociedad NOVARTIS AG por carecer de los requisitos de novedad y altura inventiva consagrados en la Decisión 486 de 200."*

**En cuanto a los argumentos esbozados en el punto II de las oposiciones, me permito decir que al leer dicho punto se puede extractar que el opositor está tratando de desvirtuar la novedad y el nivel inventivo de la presente invención intentando argumentar que los stent y la sustancia pimecrolimus ya son conocidos. En este sentido, resulta evidente que los argumentos presentados por el opositor no resultan ser relevantes a la hora de juzgar tanto el requerimiento de novedad como de nivel inventivo de la invención en estudio, pues es bien sabido en el ámbito de la propiedad intelectual que hay novedad en un sistema o dispositivo de suministro que no haya sido revelado en la técnica anterior aunque sus elementos constitutivos no sean nuevos y posea nivel inventivo cuando muestra un efecto técnico que sobrepase lo revelado en la técnica anterior. Por tanto, me permito manifestar que las objeciones presentadas por el opositor en este sentido, son apreciaciones que carecen de sustento técnico y no controvierten ninguno de los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud.**

**En este sentido, me permito decir que la invención en estudio hace referencia a sistemas de suministro de fármacos para la prevención y el tratamiento de enfermedades inflamatorias o proliferativas que surge como respuesta a la necesidad de muchos pacientes que sufren de enfermedades circulatorias**

causadas por un bloqueo progresivo de los vasos sanguíneos de órganos mayores tales como el corazón, el hígado, el riñón, y el cerebro.

En la técnica anterior se sabía de desarrollos recientes en el área de dispositivos de stent que liberan o eluyen los agentes farmacológicos que tienen actividad antiproliferativa y/o anti-inflamatoria a fin de tratar de combatir las enfermedades anteriormente mencionadas, pero sin embargo, persistía una necesidad de planteamientos efectivos adicionales para los tratamientos y la participación de sistemas de suministro de fármacos que previnieran y trataran el engrosamiento o la restenosis que se presenta después de una lesión debido a la implantación de los stents.

Es así que la presente invención realiza un aporte a la técnica de estos dispositivos encontrando que se pueden suministrar derivados de ascomicina anti-inflamatorios, en especial de pimecrolimus junto con otros agentes activos, por ejemplo compuestos antiproliferativos o inhibidores de proteasa de manera local en los sitios de las lesiones de enfermedad vascular que incluyen la estenosis o aneurisma o placas vulnerables, y cuando participan con dispositivos de intervención localmente aplicados a los sitios de lesión en la enfermedad vascular.

Por lo tanto, solicito a ese despacho que declare infundada la oposición presentada y proceda a conceder privilegio de patente para la invención de mi mandante toda vez que no tienen ningún sustento técnico.

Señor Superintendente,

  
JIMENA ESCOBAR URIBE  
C.C.39.779.452 de Usaquén  
T.P. 68228  
Cód. 5376