

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

226
Teléfono: (57-1) 347 3811
Telefax: (57-1) 211 8850
(57-1) 540 0880
Fax In U.S.A.: (1-306) 381 8880

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-043842-00006-0000

Fecha: 2007-05-30 15:28:40 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 9

Trámite : 011 Evento : 378 Actuación : 449

Referencia : Expediente No. 06043842
Asunto : DEFENSA DE FORMAS DE ADMINISTRACION
MASTICABLES NO COMPRIMIDAS DOSIFICADAS
INDIVIDUALMENTE
Solicitante : LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.
OPOSITOR : EJECUTORA DE RENDIMIENTO TOTAL DE PRODUCTOS
VETERINARIOS EJERTOL S.A. EJERTOL

I. ALEGATOS CONTESTACIÓN OPOSICIÓN

Yo, Emilio FERRERO, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante, LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., por el presente escrito doy respuesta a la oposición formulada por el doctor ENRIQUE ARANGUREN LAURENS, apoderado de la sociedad EJECUTORA DE RENDIMIENTO TOTAL DE PRODUCTOS VETERINARIOS EJERTOL S.A. EJERTOL, contra la solicitud de privilegio de patente para la invención FORMAS DE ADMINISTRACION MASTICABLES NO COMPRIMIDAS DOSIFICADAS INDIVIDUALMENTE que se tramita en el expediente de la referencia.

II. CONTESTACIÓN DENTRO DEL TERMINO LEGAL

El Oficio N° 2779 que corre traslado de la oposición formulada, fue notificado por fijación en lista el día 2 de marzo de 2007, por lo que el término concedido de 60 días vence el 30 de mayo de 2007, de manera que la oposición está siendo contestada en término legal.

NIT 860.041.387-3

227

III. RESPUESTA A LA PETICIÓN

Me opongo a las peticiones de la sociedad EJECUTORA DE RENDIMIENTO TOTAL DE PRODUCTOS VETERINARIOS EJERTOL S.A. EJERTOL, y en consecuencia solicito se declare infundada la oposición formulada en su nombre y se otorgue el privilegio de patente solicitado para la invención FORMAS DE ADMINISTRACION MASTICABLES NO COMPRIMIDAS DOSIFICADAS INDIVIDUALMENTE tramitado bajo el expediente N° 06043842, a favor de la sociedad LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.

IV. FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA OPOSICIÓN

Sustenta su petición la sociedad opositora, en los siguientes hechos principales:

4.1. Afirma la sociedad opositora que la invención de la referencia carece de los requisitos de novedad y nivel inventivo, toda vez que las FORMAS DE ADMINISTRACION MASTICABLES NO COMPRIMIDAS DOSIFICADAS INDIVIDUALMENTE "son ya conocidas por la humanidad de muchos años atrás"; y cita como ejemplos los siguientes:

4.1.1. El producto denominado FRESH AIR "que es básicamente unas gomitas en base a una concentración de dos sustancias que se utilizan en el tratamiento de congestiones respiratorias."

4.1.2. El producto denominado GUMIVIT de PROCAPS "que es una vitamina C para los niños en forma de ositos de goma".

228

4.1.3. Finalmente se hace referencia a la página web de una empresa denominada QUIMINET "que es una empresa proveedora de este tipo de materia prima para la fabricación de medicamentos en forma de gomitas tipo wine gum."

V. RESPUESTA A LOS HECHOS Y ALEGATOS

Como se demostrará a través del presente memorial, las pretensiones del opositor en este asunto no tienen vocación de prosperar, toda vez que carecen de sustento jurídico y fáctico válido, que permitan demostrar que la invención solicitada a nombre de mi representada carece de los presupuestos de NOVEDAD y NIVEL INVENTIVO exigidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Contrario a lo afirmado por el opositor en su escrito, la invención FORMAS DE ADMINISTRACION MASTICABLES NO COMPRIMIDAS DOSIFICADAS INDIVIDUALMENTE solicitada, cumple con los requisitos legales establecidos en nuestra legislación vigente, de tal manera que de ser otorgado el privilegio solicitado no se estaría otorgando "derecho de exclusiva a uno de los competidores sin perjuicio de los demás".

Tal y como acertadamente afirma el apoderado del opositor, dentro de los presupuestos de patentabilidad exigidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en su artículo 15, se establecen los de NOVEDAD y NIVEL INVENTIVO.

En cuanto al requisito de NOVEDAD, el artículo 16 de la Decisión 486 señala que, "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

De conformidad con el mismo artículo, se señala que "El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida."

De acuerdo con un análisis del artículo anterior, tenemos que los presupuestos que deben ser tenidos en cuenta para determinar si una invención es NOVEDOSA, por no estar comprendida en el estado de la técnica, son:

- Si se ha dado a conocer al público, ya sea en forma oral o escrita.
- Si dicho conocimiento se ha producido con anterioridad a la fecha de su presentación, o en su caso, de la prioridad reconocida.

Concordante con lo anterior, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha señalado en la sentencia de interpretación prejudicial del Proceso 53-IP-2003, los siguientes criterios de ayuda que permiten determinar con certeza si una invención adolece o no del requisito de NOVEDAD:

"[...] para verificar el requisito de novedad en la invención, el Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que debe

230

observarse el siguiente conjunto de reglas: concretar la regla técnica aplicable a la solicitud de patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones; precisar la fecha, de la solicitud o de la prioridad reconocida, con base en la cual deberá efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica; determinar el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad; y hacer la comparación entre la regla técnica cuyo patentamiento ha sido solicitado y el estado de la técnica (Entre otros: PROCESO N° 43-IP-2002, ya citada; y PROCESO 6-IP-89. PATENTE: Aparato de Sujeción. G.O.A.C. N° 50 de 17 de noviembre de 1989)."

Pues bien, tal y como podrá advertir este Despacho de acuerdo con una revisión de los argumentos del opositor, se tiene que ninguno de los anteriores parámetros ha sido tenido en cuenta, de tal manera que permita llevar al convencimiento que la patente solicitada carece del requisito de NOVEDAD aludido.

En efecto, dicho apoderado simplemente se ha limitado a afirmar, en forma general, que "las FORMAS DE ADMINISTRACIÓN MASTICABLES NO COMPRIMIDAS DOSIFICADAS INDIVIDUALMENTE son ya conocidos por la humanidad de muchos años atrás".

Sin embargo, a la luz de lo señalado por el Tribunal Andino de Justicia como se ha destacado, no se ha detenido el opositor a examinar, cuál es en concreto el alcance de la protección que se pretende -lo cual se deriva del estudio de las reivindicaciones-, la fecha de la prioridad que se reivindica, y de acuerdo con esto efectuar una comparación entre la invención solicitada y lo existente en el estado de la técnica.

Sólo de acuerdo con una comparación que tenga en cuenta los parámetros antes mencionados entre la invención y los "antecedentes" citados como existentes por el opositor en el estado de la técnica, se hubiese podido demostrar si en efecto la invención solicitada carecía o no del requisito de NOVEDAD.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la oposición presentada adolece de tal análisis comparativo, se demuestra en forma evidente que los argumentos sobre la ausencia del requisito en cuestión carecen de sustento fáctico y jurídico válido.

En efecto, las alegaciones en cuanto a la ausencia de NOVEDAD de una invención requieren, como hemos visto, de una análisis prolijo y adecuado que tenga en cuenta las reglas de comparación entre lo solicitado y lo existente en el estado de la técnica; la sola afirmación que la misma carece del requisito legal en comento, no es suficiente pues se requiere la demostración de tales hechos, como se colige de lo previsto en el artículo 42 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al señalar que, "quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada", se subraya.

Ahora bien, en cuanto al requisito sobre el NIVEL INVENTIVO, tenemos que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala en su artículo 18 que, "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."

232

Y al respecto ha señalado el Tribunal Andino de Justicia en la sentencia atrás citada lo siguiente:

"[...] uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; [...] 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 ha podido o no producirse tal invención."

Sobre el particular, tal y como podrá advertir el Despacho de acuerdo con una revisión de los argumentos de la oposición formulada, no aparece que el opositor haya especificado cuáles son los conocimientos técnicos generales en los cuales se fundamenta para, de acuerdo con un cotejo comparativo, llegar a la conclusión que con base en los mismos se producía la invención de que trata el presente caso.

La presumible falencia del requisito en cuestión simplemente se enuncia por el apoderado del opositor, pero no da elementos de juicio que permitan llevar al examinador al convencimiento que en efecto, la invención solicitada carece del requisito en cuestión y que por tanto no resulta procedente otorgar el privilegio solicitado.

Finalmente, en cuanto a las pruebas citadas por el opositor, respetuosamente llamo la atención del Despacho sobre el hecho que las mismas no son conducentes y por tanto no resulta procedente

considerarlas para tomar una decisión en este asunto, toda vez que no muestran las fechas de su divulgación, tampoco su contenido, lo que impide efectuar una comparación efectiva con la invención solicitada que permita demostrar la ausencia de los requisitos de NOVEDAD y de NIVEL INVENTIVO alegados como fundamento de sus pretensiones.

De acuerdo con todas las anteriores consideraciones, se tiene que ha quedado plenamente demostrado que la oposición formulada a nombre de la sociedad EJECUTORA DE RENDIMIENTO TOTAL DE PRODUCTOS VETERINARIOS EJERTOL S.A. EJERTOL no se encuentra debidamente fundamentada, toda vez que los argumentos de la oposición no desvirtúan la patentabilidad de la invención solicitada.

VI. PETICIONES

Por los anteriores hechos, solicito comedidamente a este Despacho proceder a:

- 6.1. Declarar infundada la oposición presentada a nombre de la sociedad EJECUTORA DE RENDIMIENTO TOTAL DE PRODUCTOS VETERINARIOS EJERTOL S.A. EJERTOL.
- 6.2. Conceder el privilegio de patente para la invención denominada FORMAS DE ADMINISTRACION MASTICABLES NO COMPRIMIDAS DOSIFICADAS INDIVIDUALMENTE, a nombre de la sociedad LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.

234

VII. PRUEBAS

Respetuosamente solicito a Usted tener en cuenta en la oportunidad procesal correspondiente, todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente de la referencia, que permiten demostrar que la oposición presentada carece de fundamento, en los términos establecidos en el artículo 42 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

VIII. NOTIFICACIONES

Mi representada y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la carrera 4ª N° 72 - 35 de esta ciudad de Bogotá D.C.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO 06734 264 002 5
SCT\SCT\ID-102200\WPCL6734
No. M-2007-102200\SCT