

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-054162- -00016-0000

Fecha 2013-01-11 17:06:30

Tra 11 PATENTE Y II

Act. 412 REPOS PRESECU

Dep. 2020 DIR. NUEVAS CREA

Eve 378 FASE NACIONAL

Folios 3

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BIOGEN IDEC INC. Y GENENTECH, INC.-Solicitud de Patente de Invención para "MÉTODO PARA TRATAR DAÑOS EN LAS ARTICULACIONES".-Clase A61K 39/395.-Expediente número 08-054.162-

Yo, **ALICIA LLOREDA RICAURTE**, mayor de edad, vecina de ésta ciudad, abogada titulada e identificada con la cédula de ciudadanía número 39.690.713 de Usaquén, Representante Legal en Bogotá para todos los asuntos relativos a la Propiedad Industrial de las sociedades **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BIOGEN IDEC INC. Y GENENTECH, INC.**, atentamente manifiesto a usted que interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la Resolución Número **71484** dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio, el 26 de Noviembre de 2012, por medio del cual se niega el privilegio de patente para la invención contenida en el expediente de la referencia, alegando una supuesta falta de novedad de dicha solicitud. Interpongo dicho Recurso con base en los siguientes:

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Me permito manifestar ante ese Despacho que mi mencionado Recurso de Reposición encuentra fundamento en que el contenido de la Resolución Número **71484** evidencia que durante el examen técnico realizado a la solicitud denegada de ninguna manera se consideró el alcance e importancia del artículo de elaboración que es objeto de la invención allí reclamada en su verdadera dimensión.

Es así que, a pesar de las modificaciones y argumentos proporcionados por el solicitante en el memorial de Octubre 11 de 2012 (que se presentó como respuesta al Oficio Número 12495), ese Despacho mantiene las objeciones frente a la Novedad de la presente solicitud dentro la Resolución impugnada, concluyendo que la invención sería anticipada por el arte previo.

En vista de lo anterior, es claro que ese Despacho analiza de forma incorrecta la solicitud denegada, toda vez que no reconoce que existen características técnicas del artículo de elaboración que es objeto de la presente invención, las cuales de ninguna manera están reveladas dentro de las anterioridades citadas, y que por lo tanto dicha solicitud denegada cumple a cabalidad con las exigencias del Artículo 16 de la Decisión Andina 486 de 2000 y es así merecedora del privilegio de patente solicitado.

En este sentido, a continuación me permito brindar argumentos técnicos que no sólo demostrarán a ese Despacho que la presente invención sí cumple con el requisito de novedad exigido por el Artículo 16 de la Decisión 486 de 2000, sino que además establecerán que el análisis realizado es incorrecto, toda vez que se interpreta de manera errónea el arte previo; constituyéndose por lo tanto la negación de la solicitud en una clara violación al mencionado Artículo 16 de la Decisión Andina 486 de 2000.

1. Existentes diferencias entre el estado del arte y la solicitud denegada.

Dentro de la ya mencionada Resolución Número **71484**, ese Despacho asegura que la solicitud en estudio carecería de novedad frente a las enseñanzas de los documentos: **WO9411026 (D1), Rheumatology, 1999; 38:1150-1152 (D2), WO0222212 (D3), Rheumatology (2001) 40 (2):205-211 (D4), Rheumatology 2004;33:82-86 (D5), WO2005060999 (D6), Genentech press release, abril 2005 (D7), US2004404658 (D8), WO0067796 (D9), Arthritis and rheumatism. Vol. 46 No. 9, 2002 (D10), WO2004056312 (D11) y WO2004091657 (D12).**

En este sentido la Resolución impugnada afirma que todas las características técnicas del artículo de elaboración que es objeto de la presente solicitud estarían ya reveladas en dichos documentos del arte previo.

Sobre este particular me permito resaltar que, si bien los citados documentos comprenden anticuerpos anti-CD 20 como rituximab, estos no revelan un artículo de manufactura o kit que comprenda todas y cada una de las características técnicas de aquel que es objeto de la presente invención.

Es así como la solicitud denegada se refiere a un artículo de manufactura o kit caracterizado no sólo por que comprende rituximab, sino además porque comprende un inserto de empaque que tiene instrucciones precisas de la manera en la cual la composición del rituximab debe administrarse, instrucciones que de ninguna manera son reveladas en los documentos del arte previo y que se constituyen en una

característica esencial del producto reclamado, toda vez que son parte de lo que en conjunto constituye el artículo de manufactura de la invención.

De esta forma, las mencionadas instrucciones del inserto de empaque del artículo de manufactura de la invención indican cómo este es útil para el tratamiento del daño en una articulación en un sujeto con artritis reumatoide (RA), donde las instrucciones señalan además que: (i) el sujeto ha exhibido una respuesta inadecuada a uno o más inhibidores anti-factor de necrosis tumoral (TNF); (ii) el sujeto recibió por lo menos un curso previo de tratamiento con rituximab; y (iii) el tratamiento comprende administrar por lo menos un curso adicional de tratamiento con rituximab, donde el curso adicional del tratamiento es administrado al menos 24 semanas después de empezar el anterior curso de tratamiento con rituximab y cada curso de tratamiento comprende la administración de dos dosis intravenosas de 1000 mg separadas 14 días.

En conexión con lo anterior me permito resaltar que estas características no son reveladas dentro de los documentos del arte previo, por lo que claramente el artículo de manufactura de la invención no puede ser anticipado por las enseñanzas de los documentos citados.

2. El análisis de la Novedad dentro de la Comunidad Andina.

Habiendo ya establecido las características particulares que posee el artículo de manufactura que es objeto de la presente invención, y a la luz de los argumentos expuestos anteriormente, me permito muy respetuosamente referirme al señalamiento que hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con respecto a la novedad de una solicitud de patente*:

*"Se aclara, que la novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman una invención, pudiendo incluso ser conocidos algunos o todos de tales componentes, **si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente** ya que toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la 'materia prima' para desarrollar un nuevo producto o procedimiento.*

El Tribunal a manera de orientación ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según los cuales "la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y

* Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO 089-IP-2008.

directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla.” (Resaltado fuera del texto).

En vista de este señalamiento, me permito resaltar que resulta evidente que dentro de la legislación Andina, para que un documento afecte la novedad de una solicitud de patente, este debe hacer una divulgación específica de **todas y cada una de las características técnicas de la invención**, interactuando particularmente de la manera en la que lo hacen dentro de dicha invención.

Consecuentemente, dado que los documentos citados como arte previo no revelan de forma “clara, precisa y directa” un artículo de manufactura que comprenda exactamente todas las características técnicas presentes en aquel que es objeto de la presente solicitud, es evidente la novedad que posee la solicitud denegada, y por lo tanto, es innegable que dicha solicitud es merecedora del privilegio de patente solicitado.

II. CONCLUSIÓN.

Para finalizar, me permito señalar a ese Despacho que la solicitud denegada no puede ser anticipada por las enseñanzas del arte previo, contrario a lo señalado por la impugnada Resolución Número **71484**.

III. PETICIÓN

En vista de todo lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de los argumentos presentados y proceder a revocar la Resolución Número **71484**, con el fin de que se conceda el privilegio de patente a la presente invención.

IV. PODER

Finalmente me permito resaltar ante este Despacho que el documento que acredita mi calidad de representante legal en Bogotá para asuntos relativos a la Propiedad Industrial de las sociedades peticionarias, fue presentado ante dicha entidad junto con mi petitorio de 28 de Mayo de 2008.

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

VI. DOMICILIO

Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215