

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO CIELO
CARRERA
BOGOTÁ

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Teléfono: (57-1) 347 3611
211 8650
10 4814
15 7743



No. 09-020987- -00008-0000

Fecha: 2010-12-06 16:25:34 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 7

Señora Directora
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 449

Referencia : Expediente No. 09-20987
Asunto : Solicitud de patente para: "SELLADOR SECO DE ACCIÓN RÁPIDA Y MÉTODOS DE USO Y FABRICACIÓN".
Solicitante : BAXTER INTERNATIONAL INC. Y BAXTER HEALTHCARE S.A.
Clase : A61L 024/000
Fecha de solicitud: Marzo 2 de 2009.

1. ALEGATOS CONTESTACIÓN OPOSICIÓN

Yo, Luz Clemencia de PAÉZ, identificada con la Cédula de ciudadanía N° 35.456.344 de Usaquén, en mi condición de apoderada de las sociedades solicitantes **BAXTER INTERNATIONAL INC. Y BAXTER HEALTHCARE S.A.**, por el presente escrito doy respuesta a las oposiciones formuladas por la sociedad **LAFRANCOL S.A.**, opositora en el asunto de la referencia.

2. CONTESTACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL

El oficio No. 11639, en el cual su Despacho dispuso otorgar a mi representada término para presentar sus argumentaciones a favor de la patentabilidad del invento de que trata el asunto en referencia, me fue notificado por fijación en lista el **10 de Septiembre de 2010**. Por lo tanto, la presente defensa es presentada en tiempo oportuno.

3. RESPUESTA A LAS PETICIONES

Me opongo a las peticiones de la sociedad opositora y en consecuencia, solicito a ese 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 **LAFRANCOL S.A.**

4. FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA OPOSICIÓN

A continuación procederé a enumerar los argumentos que la opositora **LAFRANCOL S.A.** considera pertinentes para presentar oposición a la presente solicitud:

4.1. Las composiciones y combinaciones farmacéuticas, métodos y equipos para aplicaciones de sellado, las cuales se preparan combinando dos componentes entrelazables para formar una matriz porosa teniendo intersticios y combinando la matriz porosa con un componente formador de hidrogel para llenar por lo menos algo de los intersticios, son prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica. No existe ninguna novedad sobre este precepto y mucho menos nivel inventivo.

4.2. Seguidamente, la parte opositora señala que las composiciones a las cuales se hace referencia involucran agentes y moléculas ya conocidos en el estado del arte y trae a colación referencias realizadas sobre dichos compuestos en "The Merck index" y en distintas solicitudes de patentes.

5. RESPUESTA A LOS HECHOS Y ALEGATOS

Con respecto a las observaciones realizadas por la parte opositora **LAFRANCOL S.A.** mi representada desea señalar lo siguiente:

5.1. Deseamos llamar su atención sobre el hecho que la oposición formulada a la presente invención por **LAFRANCOL S.A.**, no cumple con los requisitos de forma que le permitan hacerla aceptable para iniciar este tipo de trámites en la medida que la misma se limita a enumerar una lista de documentos, sin indicar cuál es el efectivamente relevante para el estudio de novedad o nivel inventivo por tratarse del documento más cercano del estado del arte, sin análisis de fondo alguno sobre los mismos y frente a la invención, para llegar a conclusiones no sustentadas desde el

punto de vista de patentes con respecto a la real ausencia de los requisitos de patentabilidad.

5.2. Ahora bien, en cuanto al requisito de novedad, es pertinente destacar lo señalado en el Manual Andino de Patentes página 65, en el cual se señala:

"para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica **que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención.** El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica." (Negrilla fuera del texto).

De modo que, la novedad no es un requisito que deban cumplir cada uno de los componentes que conforman la invención (i.e. combinación) toda vez que incluso al ser conocidos individualmente los componentes, combinaciones entre ellos pueden dar lugar a una composición que no había sido anticipada en el estado del arte y que adicionalmente solucione un problema técnico.

5.3. Adicionalmente, y haciendo referencia expresa a lo alegado por el opositor, debemos señalar que si bien es cierto que "The Merck index" hace referencia al sulfato de condroitina, la referencia reporta someramente que se trata de un polímero biológico particular que actúa como una matriz que actúa como un conector flexible entre los filamentos de las proteínas en el cartílago para crear así un sistema polimérico.

En el caso que nos ocupa, la reivindicación 1 de la presente solicitud no describe un polímero de sulfato de condroitina per se, sino que hace referencia a una composición que comprende un primer componente reticulable y un segundo componente reticulable, y un componente formador de hidrogel capaz de ser hidratado para formar un hidrogel para llenar al menos algunos de los intersticios creados cuando los dos componentes reticulables se entrecruzan para formar una matriz porosa.

El sulfato de condroitina no incluye un componente que permita la formación de hidrogel, ni tiene un primer o segundo componente reticulable. Las unidades repetidas de la N-acetilcondrosina se enlazan en la estructura de la condroitina y por lo tanto, ya se encuentran entrecruzadas, mientras que los componentes reticulables referidos en las reivindicaciones de la presente solicitud son capaces de entrecruzarse para formar una

CAVELIER

ABOGADOS

matriz porosa. En este sentido, esta referencia no anticipa la materia de invención revelada en las actuales reivindicaciones.

5.4. Con respecto a las tres patentes norteamericanas citadas por el opositor, están todas relacionadas con la purificación de la heparina y no revelan una composición que incluya un primer y segundo componente reticulable en combinación con un componente formador de hidrogel, y por lo tanto no son comparables con las reivindicaciones de la solicitud en discusión.

Más aún, la heparina es ampliamente conocida como un anticoagulante y, por lo tanto, cuando es purificada en cualquiera de las formas reveladas en esas tres referencias y administrada como una composición con un único ingrediente activo, puede producir el efecto contrario en comparación con la composición reivindicada en la presente solicitud de patente, que puede ser utilizada en algunas modalidades para hemostasia u otras contenciones de fluido. En este sentido, esas referencias no involucran las reivindicaciones de la presente solicitud y pueden provocar resultados indeseados si son utilizadas en formas similares a las propuestas en las reivindicaciones.

5.5. De acuerdo con las anteriores consideraciones, las referencias solas o en combinación no revelan un componente formador de hidrogel capaz de ser hidratado para formar un hidrogel, el cual incluye el beneficio de su capacidad de ser aplicado en algunas instancias como sustancia bioactiva para permitir la hemostasis o trombosis. Al permitir el componente formador de hidrogel llenar al menos algunas de los intersticios de la matriz porosa, la composición puede presentar una menor hinchazón en comparación con composiciones ya conocidas en el estado del arte.

Adicionalmente, las referencias solas o en combinación no indican de ninguna manera cómo cualquiera de estos componentes puede ser utilizado en una combinación con el fin de que un primer componente reticulable reaccione con un segundo componente reticulable y se obtenga una matriz porosa como la reivindicada en la presente solicitud. En efecto, vale la pena resaltar que sin estos componentes no es posible obtener la matriz porosa capaz de ser llenada, al menos en parte, por un hidrogel como es requerido en las reivindicaciones de la presente solicitud.

5.6. Así entonces, es claro que la presente solicitud de patente es novedosa frente a los documentos citados por la parte opositora LAFRANCOL S.A., por cuanto dichos documentos divulgan cada uno de

los componentes de la combinación acá reivindicada por separado pero no la revelan en su conjunto.

5.7. En cuanto al requisito de nivel inventivo, es pertinente destacar lo señalado por el Manual Andino de Patentes, antes citado, con respecto a la evaluación del nivel inventivo:

"La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es)". (Negrita fuera del texto).

De esta manera, es claro que para la evaluación de novedad y nivel inventivo respectivamente, se deben señalar los documentos más cercanos del estado del arte en los cuales se revela explícitamente todas las características técnicas de la invención y/o revelan sugerencias y enseñanzas claras para el técnico en la materia que lo lleven a obtener la presente invención.

Lo anterior, por cuanto el opositor no debe basarse en apreciaciones personales sino que toda objeción respecto a la falta de novedad y nivel inventivo debe probarse a partir del estado de la técnica. En particular, el opositor tiene la carga de demostrar a partir de lo revelado en el estado del arte que la invención en su integridad ya se encontraba allí revelada o que una persona versada en la materia habría propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados obtenidos por la misma.

5.8. No obstante lo antes expuesto, la parte opositora se limita a listar los documentos en que se divulgan los componentes de la matriz acá reivindicada por separado. A este respecto, vale la pena resaltar que la invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto toda vez que consiste en una combinación de elementos y por tanto, no es válido argumentar que cada uno por separado es conocido u obvio, pues la invención puede estar dada por la relación (combinación especial) entre ellos.

5.9. Asimismo, vale la pena resaltar que si al momento de efectuar el examen de nivel inventivo de una invención cualquiera, los medios usados (componentes de la composición) para la producción de dicho resultado son conocidos, este solo hecho no permitirá al examinador concluir que la invención carece de nivel inventivo y

que por ende, no puede ser objeto de patente de invención.

Resulta claro entonces que los documentos citados por el opositor LAFRANCOL S.A. no son relevantes para el estudio del nivel inventivo de la presente solicitud, por cuanto se refieren a cada uno de los componentes por separado de la combinación descrita en la presente solicitud y adicionalmente, dichos documentos no sugieren o enseñan la combinación específica acá descrita.

Precisamente esto es plenamente concordante con la posición reciente de esa misma Corporación, quien en sentencia del 28 de enero de 2010 en el Expediente No. 2004-00401, siendo Consejero ponente el Dr. Marco Antonio Velilla Moreno, señaló:

"[...] si el inventor para la creación en cuestión, extrajo elementos de anterioridades como componentes para su invento, no afectaría negativamente su altura inventiva, en la medida en que ésta se considere en su combinación y no en cada uno de los elementos extraídos para su estructura, tal como acertadamente lo analiza el Tribunal Andino en la interpretación solicitada e este proceso" -se refiere a la sentencia de interpretación prejudicial del Proceso 198-IP-2006 -

En consecuencia, respetuosamente solicitamos a su Despacho evaluar los requisitos mínimos que, desde el punto de vista técnico, una oposición debe cumplir a efecto de que la misma sea admitida por el Despacho, pues simples afirmaciones no relevantes y carentes de sustento alguno, en los términos aceptados en materia de patentes, no surten la finalidad atribuida a este tipo de procedimientos.

6. PETICIONES

Con fundamento en lo anterior solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1 Declarar infundada la oposición presentada por **LAFRANCOL S.A.**

6.2 Declarar que el invento titulado **"SELLADOR SECO DE ACCIÓN RÁPIDA Y MÉTODOS DE USO Y FABRICACIÓN"** para el cual mi representada solicita el otorgamiento de la patente de invención cumple con los requisitos del artículo 14, 16 y 18 concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y otorgar el privilegio de patente solicitado.

7. NOTIFICACIONES

Mi representada y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la Carrera 4ª No. 72-35 de la ciudad de Bogotá, D.C.

Señora Directora,

Luiz Clemencia Sobez
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. N° 35.456.344
T.P.A. No. 23.555

ASA\ASA\ID-183173\WPC13936
COLO 13936 264 002 7