

Clarke, Mc
COLOM

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-109472-00007-0000

Fecha: 2013-06-26 15:02:59
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 5

P-2313

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 09-109.472

Solicitud de patente a nombre de JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Yo, SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ obrando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta e identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. domiciliada en Beerse, Bélgica, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No.18689 notificado por fijación en lista el 2 de enero de 2013 mediante el cual se nos comunica que la oposición presentada por LAFRANCOL reúne los requisitos formales exigidos por la ley al memento de su presentación, nos permitimos manifestar:

1. PRETENSIONES DE LAS OPOSICIONES:

Nos oponemos a la pretensión del escrito de oposiciones por cuanto, la invención presentada por mis mandantes es una invención patentable a la luz de la Decisión 486 y cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. En consecuencia, se debe otorgar el privilegio de patente de invención y expedir el título correspondiente.

Como primera medida, respetuosamente nos permitimos decir ante ese Despacho que consideramos que el opositor no acredita su legítimo interés para presentar la oposición que nos ocupa, ya que no presenta ninguna evidencia con la cual confirme que se encuentra en preparativos para comercializar o bien se encuentre comercializando las sustancias y composiciones farmacéuticas materia de la presente invención, ni en forma individual o bien en forma combinada.

Como segundo aspecto, atentamente nos permitimos manifestar que del análisis de la oposición presentada por el Laboratorio Franco Colombiano S.A. LAFRANCOL S. A., no se desprende **NINGUN ARGUMENTO MOTIVADO Y FUNDAMENTADO** en contra de la combinación materia de la presente invención.

115

De hecho, el afirmar que las composiciones y combinaciones de compuestos bicíclicos de tipo cicloheptapirazol moduladores del receptor canabinoide materia de la presente invención no cumplen con los requisitos de patentabilidad por el hecho de que se sepa la existencia de compuestos de esta clase en el estado del arte resulta ser irrelevante, dado que el opositor no manifiesta porque ha concluido que la invención carecería de los requisitos de patentabilidad. Es más, debe resultar claro que su argumentación se encuentra basada únicamente en el hecho de que algunos activos materia de la presente invención son activos que actualmente son de dominio público.

En ese orden de ideas, es importante hacer énfasis sobre el hecho que la materia de la presente invención NO VERSA SOBRE ACTIVOS ACTUANDO POR SEPARADO o EN FORMA INDIVIDUAL, es el caso que la combinación que contenga un o unos compuestos de la presente invención junto con topiramato, y carbamazepina entre otros dan lugar a un PRODUCTO NUEVO, el cual tiene efectos diferentes respecto a los activos ya conocidos, es decir, se reivindica un producto completamente nuevo, el cual cumple con los requisitos de patentabilidad, y por lo tanto tendrá derecho a la obtención de un título patentario que le otorgue el beneficio de exclusividad.

La novedad de la invención deberá analizarse respecto AL TODO de la invención y no sobre cada una de sus partes. Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, es decir que no está contenida, no está incluida, o no forma parte del estado de la técnica.

A este respecto, cabe señalar que el opositor menciona ciertas patentes, publicadas en Estados Unidos de Norteamérica, Europa y Alemania, las cuales simplemente muestran la existencia de moléculas como la carbamazepina, pero que no reportan ni los compuestos derivados de bicíclicos de tipo cicloheptapirazol que se reclaman en la presente invención ni sus combinaciones con moléculas como carbamazepina, por lo cual no puede verse afectada la NOVEDAD de la misma.

Es de hacer notar que la novedad se formula desde el punto de vista negativo en relación al «estado de la técnica». Cabe indicar que este concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Por lo que se considera que toda invención, deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad.

Al comprender comúnmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos **NO ES UN REQUISITO INDISPENSABLE** ya que pueden ser conocidos individualmente en el estado de la técnica, por lo que se exige que sea su combinación la que dé lugar **A UN PRODUCTO DESCONOCIDO ANTERIORMENTE**. Al respecto la novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un **PRODUCTO** desconocido anteriormente.

En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, 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.

Adicionalmente, es necesario hacer énfasis sobre el hecho que el opositor solo argumenta y prueba que los activos como Topiramato y carbamazepina, entre otros, eran conocidos en forma individual, sin que dicha información tenga relación alguna con nuestra invención que consiste en un **PRODUCTO NUEVO** con efectos mejorados.

Por lo tanto, se concluye que el Opositor **NO APORTA NINGUN DOCUMENTO O PRUEBA QUE EVIDENCIE** la falta de novedad o actividad inventiva de nuestra invención. Por lo tanto consideramos que dicha oposición es **infundada** y temeraria, incumpliendo con lo establecido por el artículo 42 de la Decisión 486 del Tribunal Andino.

En relación con la altura inventiva, nos permitimos decir que la misma se define como la ausencia de obviedad en la invención para una persona del oficio normalmente versada en la materia y el hecho de no derivarse de manera evidente del estado de la técnica.

Ahora bien, el opositor argumenta que la presente invención no tiene nivel inventivo, es decir, que no implica un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, **LO QUE NO IMPIDE QUE SE ALCANCE LA REGLA TÉCNICA PROPUESTA UTILIZAR ACTIVOS YA CONOCIDOS** en el área técnica correspondiente.

Asimismo, resulta claro que la invención en estudio mejora y aporta un conocimiento técnico nuevo: composiciones de nuevos derivados de bicíclicos de tipo cicloheptapirazol con otros agentes terapéuticos mostrados en las composiciones reclamadas, conocimiento que fue necesario alcanzar una vez analizado e investigado, es decir, después de una etapa inventiva, por lo tanto, se cumple con el requisito de **NIVEL INVENTIVO**, y, como consecuencia,

contrario a lo manifestado por el opositor, nuestra invención SI cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la ley.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por el oponente, atentamente solicitamos se continúe con el trámite y finalmente se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 - el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22468787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

P-2313

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

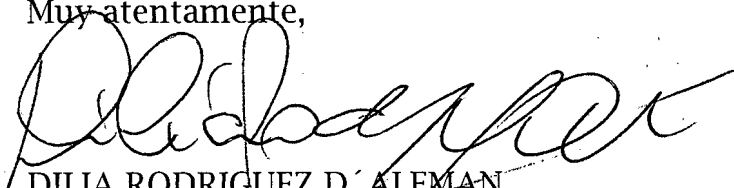
E. S. D.

RE: Expediente No. 09.109.472

Solicitud de Patente a nombre de JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Yo, **DILIA RODRÍGUEZ D' ALEMAN**, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53 Piso 6, Edificio Segovia Bogotá, Colombia, atentamente informo a usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora **SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ**, domiciliada en Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 22.468.787 y portadora de la tarjeta profesional No. 147463 del CSJ, con las mismas facultades con que me fueron conferidas para este caso.

Muy atentamente,



DILIA RODRIGUEZ D' ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
TP 20824 CSJ

Acepto sustitución

SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ
C.C. No. 22.468.787
TP 147463 CSJ

(5)

PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado ante el
NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.
personalmente por Dña. Florencia

D. Armand
quien exhibió la c.c. 41654872 de Bogotá

y Tarjeta Profesional No. 70824 C.S.J.

Fecha



18 JUN 2013

Guillermo Chávez Cristancho
NOTARIO
REPUBLICA DE COLOMBIA
Guillermo Chávez Cristancho
NOTARIO DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.