

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-106060- -00005-0000

Fecha: 2012-10-22 17:13:30 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 8

Trámite : 011 Evento : 378 Actuación : 449

Referencia : Expediente No. 09.106.060

Asunto : Solicitud de patente para UNA COMPOSICIÓN
FARMACÉUTICA QUE CONTIENE (A) N1-(5-CLOROPIRIDIN-2-
IL)-N2-((1S,2R,4S)-4-[(DIMETILAMINO)CARBONIL]-2-[(5-METIL-
4,5,6,7-TETRAHIDROTHIAZOL[5,4-C]PIRIDIN-2-IL) CARBONIL]
AMINO} CICLOHEXIL)ETANODIAMIDA

Solicitante : DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

Opositor : LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S.

I. ALEGATOS CONTESTACIÓN OPOSICIÓN

Yo, Luz Clemencia de Páez, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, por el presente escrito doy respuesta a la oposición formulada por la doctora Eliana Isaura Moreno Bohorquez, apoderada de la sociedad LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. contra la solicitud de patente para la invención denominada UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE (A) N1-(5-CLOROPIRIDIN-2-IL)-N2-((1S,2R,4S)-4-[(DIMETILAMINO)CARBONIL]-2-[(5-METIL-4,5,6,7-TETRAHIDROTHIAZOL[5,4-C]PIRIDIN-2-IL) CARBONIL] AMINO} CICLOHEXIL)ETANODIAMIDA que se tramita en el expediente de la referencia.

II. CONTESTACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL

El Oficio N° 13103 que dispone el traslado de la oposición formulada fue notificado por fijación en lista el 27 de julio de 2012, por lo que el término concedido de sesenta (60) días vence el 24 de octubre de 2012, de manera que la oposición está siendo contestada dentro del término legal.

III. RESPUESTA A LA PETICIÓN

Me opongo a las peticiones de la sociedad LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S., y en consecuencia solicito se declare infundada la oposición presentada en su nombre y se otorgue el privilegio de patente para la invención denominada UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE (A) N1-(5-CLOROPIRIDIN-2-IL)-N2-((1S,2R,4S)-4-[(DIMETILAMINO)CARBONIL]-2-[[[(5-METIL-4,5,6,7-TETRAHIDROTHIAZOL[5,4-C]PIRIDIN-2-IL) CARBONIL] AMINO} CICLOHEXIL)ETANODIAMIDA que se tramita bajo el expediente 09.106.060, en favor de mi representada, la sociedad DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED.

IV. FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA OPOSICIÓN

Fundamenta la apoderada de la sociedad opositora su petición, en los siguientes argumentos principales:

4.1. Llama la atención de este Despacho sobre la existencia en el estado del arte del siguiente documento:

D1	US20050119486	Publicación : 02-06-2005
----	---------------	--------------------------

4.2. En opinión de dicha apoderada, el anterior documento afecta la NOVEDAD de la invención solicitada en este expediente.

4.3. Lo anterior, por cuanto el documento DI "revela una composición farmacéutica (1) similar producida como una preparación sólida, tal como una forma de dosificación de una tableta y que el compuesto (1) puede ser una sal de ácido p-toluensulfónico y se forma como un hidrato." -se subraya-

4.4. Así las cosas se concluye que la invención solicitada por mi representada en este asunto no es patentable por carecer del requisito de NOVEDAD previsto en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

V. RESPUESTA A LOS HECHOS Y ALEGATOS

A continuación me permito presentar a consideración de este Despacho, las razones que demuestran la improcedencia de la pretensión de la apoderada de la sociedad opositora en este asunto, la cual no tiene vocación de prosperar por las razones que paso a explicar a continuación:

5.1. En efecto, de acuerdo con las alegaciones de la Dra. Eliana Isaura Moreno se advierte claramente una indebida aplicación de los supuestos de la norma citada como fundamento de su pretensión para que sea negado el privilegio de patente de la invención solicitada por mi representada en este asunto.

5.2. Me refiero al artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.” -se subraya-

5.3. Es claro de acuerdo con lo previsto en la norma citada, que el presupuesto esencial para que proceda la objeción a la concesión de una solicitud de patente, es que ésta se encuentre comprendida en el estado de la técnica.

5.4. Sin embargo, tal y como podrá constatar este Despacho de acuerdo con una verificación del memorial de oposición presentado, la apoderada de la sociedad LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. ha afirmado que en su opinión existe similitud, tal y como se destaca en el numeral 4.3 anterior.

5.5. De lo anterior se colige entonces, que si lo que se alega en la oposición formulada contra la patentabilidad de la invención de mi representada es una similitud, es evidente que los alegatos sobre la falta de NOVEDAD no tienen ningún sustento fáctico, menos aún jurídico, lo que demuestra la improcedencia de la pretensión de la parte opositora en este asunto.

5.6. En efecto, lo que el artículo 16 de de la Decisión 486 prohíbe, es que se otorgue privilegio de patente a una invención cuya totalidad de características técnicas estén comprendidas en el estado del arte, y no a invenciones que eventualmente puedan coexistir.

5.7. Ahora bien, en cuanto al requisito de NOVEDAD el Manual de Solicitudes de Patente de la OMPI 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.” -subrayado fuera de texto-

5.8. Por su parte, la guía sobre el examen de solicitudes de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio, establece los parámetros que se deben considerar en el estudio de NOVEDAD de una invención como sigue:

“El examinador debe evaluar si la invención es nueva o no, de la siguiente manera:

- Definir cuáles son las características técnicas esenciales de la primera reivindicación independiente
- Comparar, elemento por elemento, las características técnicas esenciales con las características de la materia divulgada en cada documento del estado de la técnica
- Verificar, según la comparación anterior, si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica, en cuyo caso se considera que no tiene novedad
- Examinar de la misma manera las otras reivindicaciones independientes, y
- Revisar si las reivindicaciones dependientes mencionan elementos nuevos”

5.9. Como se advierte de acuerdo con lo anterior, resulta claro que la sola afirmación sobre la aparente falta de NOVEDAD de una invención no es suficiente para desvirtuar la patentabilidad de la misma.

Al respecto cabe señalar que quien alega la falta de al menos uno de los requisitos para que proceda la patentabilidad de una invención debe probarla; en otras palabras, al opositor corresponde la carga de probar los hechos que fundamentan sus pretensiones, lo cual no se hizo en el presente asunto.

5.10. Es así como, tal y como este Despacho podrá advertir de acuerdo con el memorial de oposición presentado, no fue efectuado un análisis de las reivindicaciones, menos aún conforme a los parámetros que se indican en la guía sobre el examen de solicitudes de patente antes citada, que pueda llevar a la convicción inequívoca o mejor, a la demostración que en efecto la invención solicitada por mi representada en este asunto carece del requisito de NOVEDAD.

5.11. Finalmente, para corroborar los argumentos sobre la ausencia de fundamento de las alegaciones de la opositora, me permito respetuosamente llamar la atención de este Despacho sobre el hecho que existe una clara diferencia entre la invención solicitada en este asunto y lo revelado por el documento D1.

En efecto, como este Despacho podrá corroborar, la invención solicitada por mi representada está relacionada a una composición farmacéutica que comprende los siguientes componentes:

(1) un compuesto específico, una sal farmacológicamente aceptable del mismo, o un hidrato de cualquiera de estos, y

(2) una o más azúcares de alcohol y aditivo de hinchamiento en agua.

Por su parte el documento D1 revela el compuesto específico, la sal farmacológicamente aceptable del mismo o el hidrato de cualquiera de estos, pero no revela una composición farmacéutica, que incluya el componente (2) descrito arriba, tal y como se reivindica en la presente invención.

Así, indudablemente la diferencia que se analiza contribuye a desvirtuar de plano los argumentos sobre la ausencia de NOVEDAD fundamento de la oposición presentada a nombre de la sociedad LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S.

Por lo anterior, ha quedado demostrado la ausencia de fundamento fáctico y jurídico de las pretensiones de la oposición formulada contra la solicitud de patente de mi representada en el expediente de la referencia.

VI. PETICIONES

Por todos los anteriores hechos, solicito respetuosamente a este Despacho proceder a:

6.1. Declarar infundada la oposición presentada a nombre de la sociedad LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S.

6.2. Conceder la patente para la invención denominada UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE (A) N1-(5-CLOROPIRIDIN-2-IL)-N2-((1S,2R,4S)-4-[(DIMETILAMINO)CARBONIL]-2-[[5-METIL-4,5,6,7-TETRAHIDROTHIAZOL[5,4-C]PIRIDIN-2-IL) CARBONIL] AMINO} CICLOHEXIL)ETANODIAMIDA, a nombre de mi representada, la sociedad DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, que se tramita en este expediente.

VII. PRUEBAS

Comendidamente solicito se tengan como pruebas en este asunto, todos y cado uno de los documentos que obran en el expediente de la referencia.

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.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344

T.P.A. 23.555

 COLO 15869-841-016-0
COLO 15869-264-004-4
SCT\SCT\ID-227850\WPC15869
No. M-2012-227850\SCT