



No. 09-113212- -00008-0000

Fecha: 2013-02-14 15:52:37 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 5

Clarke, Moc

COLOMB

Fecha: 2013-02-14 15:52:37 Dep. 2000 DES.PROPIEDAD
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 422 APELARECUR Folios: 5

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 09.113.212 ✓

Solicitud de patente a nombre de **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, 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 **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 78842 del día 20 de diciembre de 2012, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Mi mandante permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo No. 12861 notificado por fijación en lista el 25 de julio de 2012, en donde se demostraba el cumplimiento del requisito de novedad como se encuentra definido en el artículo 16 de la Decisión 486, a la luz del documento D1.

1.1 La indebida interpretación del artículo 16 de la Decisión 486/00.

Es deseo del solicitante presentar argumentos contra las declaraciones de esa Superintendencia indicando como primera medida que el examinador no realizó una adecuada interpretación del artículo 16 de la Decisión 486/00 y parte de premisas erradas, en cuanto a la supuesta anticipación de la materia objeto de la presente invención, y realiza un equivocado análisis del requisito en cuestión, para finalmente negar sin justificación la patente para la solicitud en comento.

En este sentido, volvemos sobre el particular que el artículo 16 de la Decisión 486/00 determina que “Una invención es nueva cuyo no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

De lo anterior, es claro que para determinar si una invención es novedosa o no, el examinador de patentes debe primero cerciorarse que ésta no se encuentre

dentro del estado de la técnica.

El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos dentro del campo de la invención que hayan sido publicados por cualquier medio, antes de la fecha de solicitud de la invención o de la prioridad reivindicada.

Una vez se determina el estado de la técnica, el examinador debe compararlo frente a la invención, elemento por elemento, con el fin de establecer si existe alguna diferencia entre ellos.

Así entonces, es claro que para que un documento pueda afectar la novedad de la presente solicitud de patente, dicho documento debe revelar todas las características técnicas reivindicadas en la presente invención. De lo contrario, si se demuestra que existe al menos una (1) característica técnica de la invención que no ha sido divulgada en los documentos citados, la objeción formulada por novedad se debe tener por superada.

Adicionalmente, se llama la atención del Examinador en cuanto a que para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el "conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial" como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en cada uno de los documentos señalados por el Examinador, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y las anterioridades citadas por el ese Despacho.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: "hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria" (Ibídem, páginas 53 y 54).

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridad; y
- Que la invención en cuestión puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.

Así las cosas, es claro que para determinar si una invención es novedosa o no, el examinador de patentes debe primero cerciorarse que ésta no se encuentre dentro del estado de la técnica. El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos dentro del campo de la invención que hayan sido publicados por cualquier medio, antes de la fecha de solicitud de la invención o de la prioridad reivindicada. Una vez se determina el estado de la técnica, el examinador debe compararlo frente a la invención, elemento por elemento, con el fin de establecer si existe alguna diferencia entre ellos.

Así entonces, es claro que para que un documento pueda afectar la novedad de la presente solicitud de patente, dicho documento debe revelar todas las características técnicas reivindicadas en la presente invención. De lo contrario, si se demuestra que existe al menos una (1) característica técnica de la invención que no ha sido divulgada en los documentos citados, la objeción formulada por novedad se debe tener por superada.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce el Examinador para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención en estudio está comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL.

En vista de lo anterior, el solicitante desea se tengan en cuenta los siguientes argumentos así como los argumentos inicialmente presentados en respuesta al oficio No. 12861 notificado por fijación en lista el 25 de julio de 2012, los cuales dan soporte a los dichos siguientes argumentos y demuestran que la solicitud de la referencia cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo:

Es deseo del solicitante llamar la atención del Examinador en cuanto a que considera que en la Resolución objeto de este recurso se está ignorando completamente el hecho que no hay nada en el documento D1 que enseñe una dosis una vez a la semana en la expectativa que un efecto terapéutico fuera mantenido, dado que no ha sido divulgado que tal administración pudiera alcanzar un efecto terapéutico aceptable por un tiempo suficiente.

Cabe resaltar que D1 describe el Compuesto I per se así como formulaciones en términos generales. Sin embargo, en la fecha de publicación del documento D1, se entendía de manera general que la administración diaria era la frecuencia de administración mínima capaz de suministrar un efecto terapéutico del Compuesto I al paciente – la administración menos frecuente no fue considerada posible ya que una dosis terapéutica no se hubiera esperado para mantener por un periodo suficiente. Igualmente, se pone de presente que no estamos de acuerdo con que dado que el objeto de la presente invención, es decir la dosificación semanal, el Examinador no acepte la limitación de mayor que 250 mg como parte de la invención. Se pone de presente que el documento D1 divulga dosis de 10-100 mg de “los compuestos de la presente invención” en el párrafo [0298].

De igual forma, es deseo del solicitante recalcar que el problema objetivo a ser resuelto por la presente invención es proporcionar una dosificación del Compuesto I de suficiente duración de tal manera que se pueda mantener un efecto terapéutico aún cuando el compuesto sea dosificado menos frecuentemente. Es deseo del solicitante, llamar la atención del Examinador en cuanto a que los inventores de la presente invención han encontrado sorprendentemente que una dosificación del Compuesto I es suficientemente potente de tal manera que se puede mantener un efecto terapéutico aún cuando se administra una vez a la semana, de este modo se resuelve el problema arriba mencionado. Como evidencia de que el problema ha sido resuelto por la presente invención, se llama de manera respetuosa la atención del Examinador a las Figuras 2 y 3 de la presente solicitud, las cuales ambas indican que el Compuesto I proporciona inhibición DPP-IV suficientemente potente por al menos una semana después de una dosis sencilla en humanos.

Así las cosas, no es posible afirmar, tal como lo hace el Examinador, que los elementos técnicos del método de la presente invención se encuentran anticipados previamente por D1.

En consecuencia, teniendo en cuanto los anteriores argumentos, es claro que las reivindicaciones de la presente invención cumplen a cabalidad con el requisito de novedad.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan **TODOS** los argumentos y **TODAS** las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolución No. 78842 del día 20 de diciembre de 2012

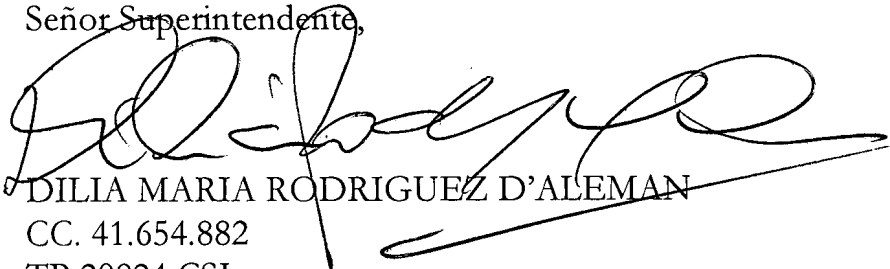
Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

5

expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

Señor Superintendente,



DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

CC. 41.654.882

TP 20824 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co