

Buenos Aires, 24 de agosto de 2002

Señor Presidente del
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
Dr. Mario Roberto Aramburu

S / D

.....en representación
desegún lo acredito con el
poder que adjunto, con domicilio
en, venimos
a formular observaciones contra la procedencia de la
solicitud de patente **AR 020740, (P99 01 05080) "Composición y
método para tratar enfermedades alérgicas"** presentada por
Schering Corporation, publicada en el Boletín de Marcas y
Patentes 1990/454 de ese Instituto del 29 de mayo de 2002.

Fundamento de esta presentación.

De conformidad con el Art. 28, último párrafo de la ley
24.481 y modif.(t.o Dec. 260/96) "cualquier persona" puede
formular observaciones fundadas respecto de una solicitud de
patente publicada.

Nuestra representada,
viene a fundar las razones por las cuales se considera que la
supuesta invención arriba mencionada no debería ser objeto de
protección en los términos de la legislación vigente en
materia de patentes por carecer de los requisitos de novedad
y altura inventiva.

Falta de altura inventiva.

El requisito de actividad inventiva, desarrollado por la
jurisprudencia bajo la Ley 111 y expresamente previsto en la
actual Ley de patentes, supone que el invento no debe ser
evidente (a la fecha de la solicitud relevante) para una
persona normalmente versada en la materia técnica respectiva.
Para juzgar la existencia de este requisito, es "sumamente
significativo el efecto sorprendente e inesperado del
invento"(Poli Iván, "El mérito inventivo en el derecho

argentino" en Revista del Derecho Industrial, Año 4, N°10, 1982, p.87).

No obstante, este efecto "sorprendente e inesperado" está totalmente ausente en el caso de la solicitud **AR 020740, (P99 01 05080)**. De hecho, la pretendida invención se encuentra anticipada, por los siguientes documentos de patentes: **WO 98 06394, WO 96 06094 y WO 98 18785** y por el documento de Kudlacz E et al: **A role for histamine and substance P in immediate allergic responses in guinea pig airways: characterization of MDL 108, 207DA, a dual H1/NK-1 receptor antagonist.**" International Archives of allergy and immunology (1998 Feb), 115 (2) 169-78.

Dichos documentos, en coincidencia con lo manifestado por el examinador europeo en el Informe de Búsqueda de Antecedentes realizado para la solicitud PCT equivalente, afectan la altura inventiva de la solicitud del caso.

Sin perjuicio de lo arriba mencionado, es de destacar que el objeto reivindicado en la cláusula principal de la solicitud **P99 01 05080** no se encuentra adecuadamente revelado en la publicación realizada en el Boletín de Marcas y Patentes 1990/454 de INPI del 29 de mayo de 2002.

De hecho la cláusula principal de la solicitud del caso reivindica:

"1. Una composición farmacéutica que comprende, en combinación una cantidad terapéuticamente efectiva de al menos un antagonista de la neuroquinina o su derivado farmacéuticamente aceptable; o una cantidad terapéuticamente efectiva de al menos un antagonista H3 o su derivado farmacéuticamente aceptable; y una cantidad terapéuticamente efectiva de al menos un antagonista H1 o su derivado farmacéuticamente aceptable".

No obstante, el resumen publicado revela lo siguiente:

"Una composición farmacéutica útil para el tratamiento de la rinitis alérgica, el asma y trastornos relacionados. En una realización, la composición comprende, en combinación, una cantidad terapéuticamente efectiva de al menos un antagonista H₃ y una cantidad efectiva de al menos un antagonista H1".

Por consiguiente, el resumen no revela que la composición acerca de la cual el solicitante pretende obtener protección debe incluir imprescindiblemente al menos un antagonista de la neuroquinina o su derivado farmacéuticamente aceptable.

Por consiguiente, la publicación realizada por el INPI, no cumple con lo que exige el Art. 26 de la Ley 24.481, no es indicativa del objeto de la solicitud del caso, y no permite una determinación, aunque más no sea aproximada, de su alcance. Así, ello afecta el derecho a ser oído de mi parte, pues las observaciones que se formulen podrían resultar incompletas por la falta de un conocimiento preciso de la materia reivindicada y del alcance de la protección requerida.

Asimismo, el alcance pretendido tampoco surge de manera clara y concisa de la reivindicación principal. Esto se debe a que la cláusula principal, tal como a sido redactada, resulta ser ambigua respecto de cuales son los antagonistas que comprende la composición reivindicada.

Por ello, solicitamos desde ya, se proceda a publicar nuevamente y de manera correcta la solicitud, tal como lo que exige el Art. 26 de la Ley 24.481 **y se confiera un nuevo plazo de sesenta días**, tal como lo dispone la ley 24.481 y modif. (artículo 28) para la presentación de observaciones.

Petitorio:

Por todo lo expuesto, solicitamos:

- a) Se nos tenga por presentados en el carácter invocado.
- b) Se tengan por formuladas las observaciones contra la procedencia de la solicitud de patente **AR 020740, (P99 01 05080) "Composición y método para tratar enfermedades alérgicas"** presentada por Schering Corporation, publicada en el Boletín de Marcas y Patentes 1990/454 de ese Instituto del 29 de mayo de 2002.
- c) Sin perjuicio de ello, y atento a que la solicitud no fuera correctamente publicada, se proceda a la correcta publicación de la misma y se otorgue un nuevo plazo de sesenta días para que, de conformidad con el Art. 28, último párrafo de la ley 24.481 y modif. (t.o Dec. 260/96) cualquier persona puede formular observaciones fundadas respecto de la solicitud de patente publicada.
- d) Oportunamente se tengan en cuenta las observaciones formuladas y se rechace la solicitud observada, haciendo

reserva desde ya de las acciones legales que correspondan para el caso de concesión de la patente y del caso federal.