

⑤ Comprobante de pago No.

12-0019521

Fecha

19/02/2012

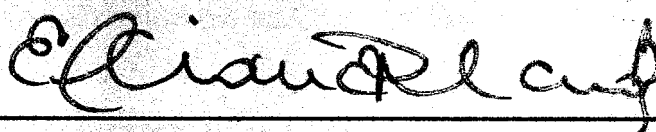
⑥ ANEXOS

- ☒ Comprobante de pago de la tasa.
- ☒ Poderes, si fuere el caso.
- ☒ Pruebas de los fundamentos de la oposición.
- ☐ Documentos que acrediten el legítimo interés, si fuere el caso.
- ☒ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

⑦

NOMBRE: ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ

FIRMA:



C.C. 51'975.664

TP. 83823

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT : 800.176.089-2 - / -					
 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA			No. 12 - 0014521	
				Bogotá D.C., Febrero 14 de 2012 - 11:08:21	
RECIBIDO DE : PROCAPS S.A.				NI 890.106.527	
*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	380130170	10/02/2012	2.520.000.00
*** Conceptos Pagados ***					
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO		Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1 50005-01-04	PRESENTACION DE OBSERVACIONES A SOLICITUDES	12 MARCAS Y LEMAS COMERCIALES		315.000.00	315.000.00
					\$315.000.00
=====					
SON: **TRESCIENTOSQUINCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**					
Responsable: _____					
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____					
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  No. 11-011420- -00005-0000 Fecha: 2012-03-12 14:16:05 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI Act. 400 OPOSIOBSERVTER Folios: 11					
Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia					
Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240					
, Febrero 14 de 2012 - 11:08:22					

Señor Director,
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia : Expediente N° 11 11420
Asunto : Oposición a la solicitud de patente de Invención titulada
"TRATAMIENTO PARA DIABETES EN PACIENTES
INAPROPIADOS PARA TERAPIA CON METFORMINA"
Solicitante : BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
Opositora : PROCAPS S.A.

Publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial
N° 635 del 20 de diciembre de 2011

Yo, **ELIANA ISaura MORENO BOHORQUEZ**, abogada en ejercicio, identificada como aparece al pie de su firma, con tarjeta profesional No. 83823 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderada de la sociedad **PROCAPS S.A.** conformada bajo las leyes de la República de Colombia, atentamente manifiesto que estando dentro del término de ley y por orden expresa de mi representada, presento oposición a la concesión del registro de la Patente de Invención titulada "**TRATAMIENTO PARA DIABETES EN PACIENTES INAPROPIADOS PARA TERAPIA CON METFORMINA**", cuyo titular es **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH**, y pido a Usted declarar fundada esta oposición y en consecuencia negar el registro de la patente solicitada.

Carrera 13 N° 119-95, Of. 104 Tel. (571) 2 13 12 13 - 6 20 50 21 - Fax. (571) 6 12 19 79
E-mail: negocios@optimum-co.com - www.optimum-co.com
Bogotá Colombia

1. INTERÉS PARA ACTUAR

Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN, estando dentro del término estipulado por la ley, manifiesto el legítimo interés de nuestra representada para oponerse al registro de la patente de la referencia, atendiendo a que la solicitud pretendida no cumple con los requisitos dispuestos en la ley como se analizará más adelante y de ser concedida afectaría directamente la comercialización de algunos productos de mi representada, que contienen, en particular **inhibidores de DPP4**. Por lo tanto, solicito respetuosamente a ese Despacho se sirva tener en cuenta la presente oposición dentro del trámite administrativo que se surte en esta Superintendencia.

2. FUNDAMENTOS DE HECHOS

2.1. La solicitud objeto de la presente fue presentada el 01 de febrero de 2011, reivindicando prioridad bajo la solicitud US20080086620 del 2008-08-06; y fue publicada en Colombia, en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 635 del 20 de diciembre de 2011, cuya publicación internacional corresponde a la WO2010015664 del 2010-02-11.

2.2. La solicitud colombiana 11 11420 objeto de la presente oposición, se refiere a ciertos inhibidores de DPP-4 que son particularmente adecuados para tratar y/o prevenir enfermedades metabólicas, particularmente diabetes, en pacientes para los

2.3. que a terapia con metformina es inapropiada debido a intolerabilidad o contraindicación frente a metformina.

2.4. En primera instancia, se debe advertir que las reivindicaciones se refieren al uso y no sólo a la composición farmacológica o a un método de fabricación mediante la cual se obtenga un producto tangible y según la legislación, decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, Artículo 14.- *“Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...)”*, los usos no están contemplados como patentables; y, Artículo 20.- *“No serán patentables (...) d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales”*. Solo serán patentables los productos o procedimientos. Por lo tanto a luz de la norma, dicha materia referente al uso no sería patentable.

2.5. Ahora bien, con base en el artículo 14 de la Decisión 486 de la CAN consagra lo siguiente: *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”*. Así las cosas, las invenciones objeto de patente deben ser nuevas y tener nivel inventivo. Bien, pues antes de la fecha de prioridad de esta solicitud se encuentran los siguientes documentos que afecta la patentabilidad de la presente solicitud:

- D1: WO2007149797 publicada el 27 de diciembre de 2007.

2.6. Ahora bien, el documento D1, se refiere a un método para prevenir, retardar la progresión o reducir, los trastornos gastrointestinales o efectos secundarios gastrointestinales inducidos por la metformina, que comprende administrar una

cantidad terapéuticamente eficaz de metformina o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, en combinación con una cantidad terapéuticamente eficaz de un inhibidor de DPP-IV, preferiblemente vildagliptina, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, a un paciente con necesidad de ello. Más particularmente en las páginas 10 a 13, dicho documento D1 describe el uso de inhibidores de DPP-IV, en particular vildagliptina y saxagliptina, para su uso en combinación con metformina con el fin de reducir los efectos secundarios gastrointestinales inducidos por la metformina. Así las cosas, como lo evidencia dicho documento D1, la presente solicitud no es novedosa pues lo revelado ya se encontraba en el estado de la técnica.

2.7. Por lo tanto, este documento objeto de oposición a la luz del documento D1 carece evidentemente de NOVEDAD y con base en el mismo documento D1, carece de ALTURA INVENTIVA.

2.8. En consecuencia y de acuerdo a lo descrito anteriormente, se deriva que la solicitud colombiana 11-11420 no puede pretender un monopolio por patente toda vez que lo que pretende no cumple con NINGUNO de los tres requisitos necesarios para su protección.

2.9. Que por consiguiente, respecto a la solicitud pretendida se tiene que:

2.9.1. **CARECE DE NOVEDAD:** Según la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, Artículo 16.- *“Una invención se considerará nueva cuando 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, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.”*. A la fecha de prioridad, 06 de

agosto de 2008 ya era conocido, pues como se demostró, era parte del arte anterior con base en el documento D1, el que ciertos inhibidores de DPP-4 son particularmente adecuados para tratar y/o prevenir enfermedades metabólicas, particularmente diabetes, en pacientes para los que a terapia con metformina es inapropiada debido a intolerabilidad o contraindicación frente a metformina; sobre lo cual busca protección en el capítulo reivindicatorio.

2.9.2. **CARENCIA DE ALTURA INVENTIVA**. Según la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, Artículo 18.- *“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”*. A la fecha de prioridad, 06 de agosto de 2008, a partir del documento D1, un experto en la materia puede llegar de manera evidente a ciertos inhibidores de DPP-4 que son particularmente adecuados para tratar y/o prevenir enfermedades metabólicas, particularmente diabetes, en pacientes para los que a terapia con metformina es inapropiada debido a intolerabilidad o contraindicación frente a metformina, sobre lo cual busca protección en el capítulo reivindicatorio.

2.9.3. **CARENCIA DE APLICACIÓN INDUSTRIAL** La Decisión 486 de la CAN consagra en su artículo 14 lo siguiente: *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”*. La presente solicitud carece de aplicación Industrial ya que como se demostró anteriormente, algunas cláusulas reclaman los usos y estos no son aplicables industrialmente porque primero no se obtiene un producto o proceso; y segundo no es reproducible o repetible a escala industrial. Por lo



Derecho de la Competencia, Propiedad Industrial y Comercio Exterior

tanto, el objeto de la presente invención referido a los usos, no cumple con el requisito de la aplicación industrial.

2.10. Dado lo anterior, es posible deducir que la solicitud y lo reivindicado no es objeto de patentabilidad pues es contrario a lo que dicta la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, Artículo 14.- *“Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”*. La solicitud pretendida no cumple con ninguno de los tres requisitos de patentabilidad.

2.11. Por todo lo anterior, atentamente solicito a usted que se sirva declarar fundada ***“TRATAMIENTO PARA DIABETES EN PACIENTES INAPROPIADOS PARA TERAPIA CON METFORMINA”***, cuyo titular es BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, solicitud Colombiana que apareció publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 635 del 20 de diciembre de 2011.

3. PRUEBAS

De conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes, solicito a usted tener como prueba en este asunto los siguientes:

- D1: WO2007149797 publicada el 27 de diciembre de 2007.

Carrera 13 N° 119-95, Of. 104 Tel. (571) 2 13 12 13 - 6 20 50 21 - Fax. (571) 6 12 19 79
E-mail: negocios@optimum-co.com - www.optimum-co.com
Bogotá Colombia

4. FUNDAMENTO DE DERECHO

Fundamento esta observación en las normas legales siguientes:

- 4.1. Numeral 1 del artículo 586 del Código de Comercio.
- 4.2. Artículo 42 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
- 4.3. En las demás normas concordantes.

5. ANEXOS

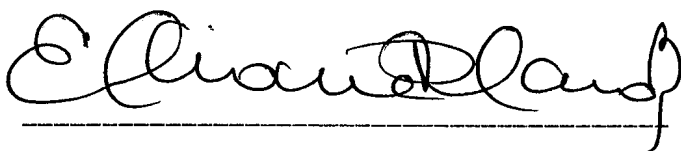
Para los efectos correspondientes anexo al presente escrito los siguientes documentos:

1. Poder para actuar en el presente.
2. Documento que acredita al representante legal de **PROCAPS S.A.**
3. Recibo de caja del respectivo pago de tasa.
4. Copias de los documentos:
 - D1: WO2007149797 publicada el 27 de diciembre de 2007.

6. NOTIFICACIONES

Para efectos de notificaciones que por disposición del artículo 50 del Decreto 01 de 1984 debe hacer su Despacho, informo que mi representada y la suscrita recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mis oficinas situadas en la Carrera 13 N° 119-95, Of. 104 de esta ciudad de Bogotá.

Señor Superintendente,



ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ

C.C. 51'975.664 de Bogotá

T.P.A. 83823 del C.S. de la J.