

Clarke, Mo
COLOM

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-002313- -00006-0000

Fecha: 2013-02-08 15:28:06 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 5

P-3194

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **12.002.313**

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

Respuesta a la oposición presentada por **LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53 piso 6, obrando como apoderada de **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, doy respuesta al oficio No. 14742 notificado por fijación en lista el 21 de agosto de 2012, por medio del cual se corrió traslado de la oposición presentada por la sociedad **LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.**, contra la solicitud de patente de la referencia, correspondiente a la invención titulada *"TERAPLA DE COMBINACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES"*.

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio el cual comprende 1 a 7 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo anterior.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de altura inventiva, planteadas por el opositor.

2. PRETENSIONES DE LA OPOSICIÓN:

Me opongo a la pretensión del escrito de oposición por cuanto, como se demuestra más adelante, la oposición presentada no se encuentra debidamente sustentada. En consecuencia, se debe otorgar el privilegio de patente de invención y expedir el título correspondiente.

2.1 Argumentos presentados por el opositor en el acápite INTERÉS PARA ACTUAR.

El opositor argumenta que le asiste legítimo interés para presentar la oposición a nombre del **LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.** porque *"... de ser concedida [la patente de la referencia] afectaría directamente la comercialización de algunos de los productos de mi representada, que contienen en particular metformina"*.

Al respecto, el solicitante quisiera anotar lo siguiente.

En primer lugar, el solicitante quisiera anotar que al opositor no le asiste legítimo interés puesto que, como se puede apreciar tras una consulta simple del catalogo de

P-3194

productos del LABORATORIOS SYNTHESIS S.A., no es posible encontrar entre sus productos medicamentos que contengan metformina, por lo tanto el opositor está actuando de mala fe y la presente es una oposición temeraria ya que, claramente, la concesión de la presente solicitud no afectaría la comercialización de ninguno de los productos del opositor.

Por otro lado, el argumento del opositor claramente demuestra no solo mala fe sino además un desconocimiento total de la legislación de patentes.

Se le recuerda a ese despacho que de acuerdo con el artículo 42 de la Decisión 486 “(...) las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales”.

En este sentido, la norma andina está haciendo una clara y directa remisión a la legislación nacional y específicamente a nuestro Código de Procedimiento Civil en sus artículos 71 a 74 que tratan sobre la responsabilidad patrimonial de las partes y los apoderados.

El Código de Procedimiento Civil Colombiano consagra un sistema sancionatorio diseñado en estos artículos cuyo objetivo es garantizar que quienes acuden a la administración de justicia asuman una conducta leal con la contraparte respetando las reglas estipuladas dentro del proceso. Lógicamente el sistema de administración de justicia está diseñado para dirimir controversias pero con el cumplimiento de unas reglas claras dentro del marco del respeto y la lealtad.

Ahora bien, la temeridad o mala fe es definida por el legislador colombiano a través de presunciones legales en las que se considera que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos:

- “1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición, incidente o trámite especial que haya sustituido a éste.
2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.
3. Cuando se utilice el proceso, incidente o trámite especial que haya sustituido a éste o recurso, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos.
4. Cuando se obstruya la práctica de pruebas.
5. Cuando por otro medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso.”

Como se puede observar alegar a sabiendas hechos contrarios a la realidad es uno de los supuestos que configuran la temeridad en una actuación y que siendo aplicada al trámite de las oposiciones es causal de sanción disciplinaria como así mismo lo señala la norma andina.

En el caso que nos ocupa es claro que el opositor no cuenta entre sus productos con metformina, lo cual significa que no emplea ni hace uso de las composiciones reclamadas en la presente solicitud, por lo que no le asiste legítimo interés para presentar la oposición en cuestión. En atención a lo anterior, hay claramente un alegato

a sabiendas de hechos contrarios a la realidad y por lo tanto, la oposición presentada por el **LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.** es temeraria.

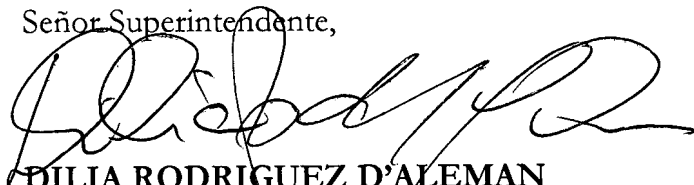
En conclusión, al opositor no le asiste legítimo interés ya que la concesión de la presente solicitud no afecta de ninguna manera sus legítimos intereses comerciales y de libre competencia. Por lo tanto, se le solicita a ese Despacho sancionar al **LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.** de acuerdo a lo establecido en el Código Civil arriba mencionado, e ignorar la presente oposición por tratarse de una oposición que es claramente temeraria.

2.2 Argumentos presentados por el opositor en el acápite FUNDAMENTO DE HECHOS.

El opositor argumenta que la presente carece de aplicabilidad industrial, ya que las reivindicaciones 1 a 12 se relacionan con un método de tratamiento, el cual no es patentable de acuerdo a lo establecido en la Decisión 486. Con el fin de subsanar esta objeción, el solicitante elimina las reivindicaciones en cuestión.

Por otro lado, el opositor argumenta que la presente solicitud carece de altura inventiva a la luz de la anterioridad US 2005233988 (en adelante D1). Considerando que la objeción a la altura inventiva de la solicitud se dirige a las reivindicaciones de método de tratamiento, las cuales han sido eliminadas del capítulo reivindicatorio adjunto, el solicitante considera superada la objeción y le pide respetuosamente a ese Despacho declarar infundada la oposición.

Señor Superintendente,



DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

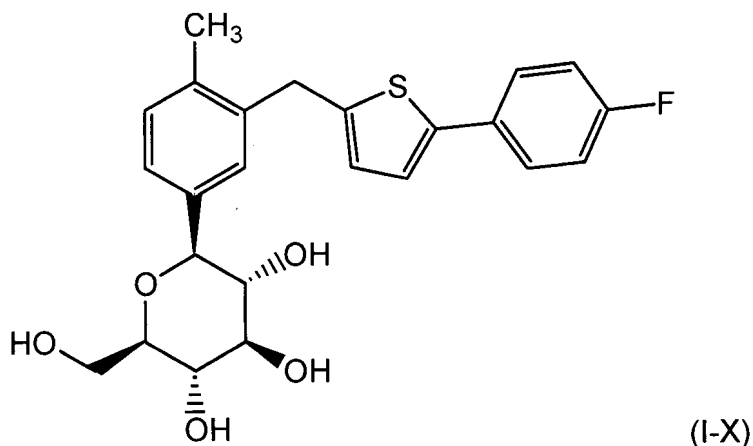
C.C. 41.654.882 de Bogotá

T.P. 20824

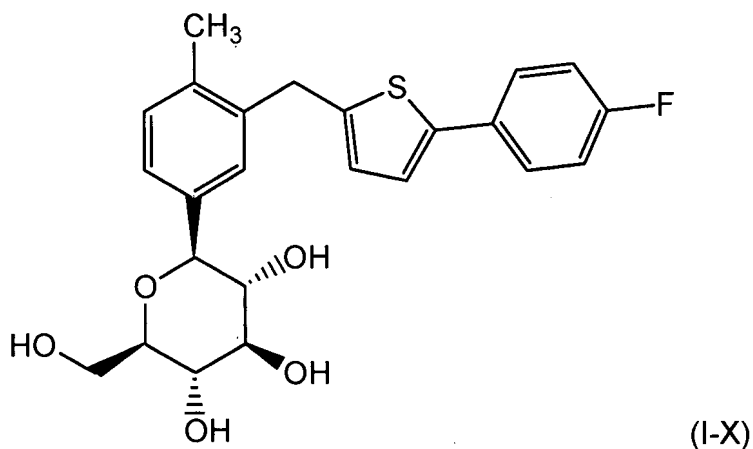
Cód. 008

REIVINDICACIONES

1. Una composición farmacéutica que comprende
(a) hidrocloreto de metformina;
(b) un compuesto de la Fórmula (I-X)



- o una sal farmacéuticamente aceptable de este; y
- (c) un excipiente farmacéuticamente aceptable.
-
2. Una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el hidrocloreto de metformina está presente en una cantidad de aproximadamente 100 mg a aproximadamente 2000 mg, y en donde el compuesto de la Fórmula (I-X) o una sal farmacéuticamente aceptable de este está presente en una cantidad en el intervalo de aproximadamente 50 mg a aproximadamente 500 mg.
 3. Una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el hidrocloreto de metformina está presente en una cantidad de aproximadamente 250 mg, aproximadamente 500 mg, aproximadamente 750 mg, aproximadamente 850 mg, o aproximadamente 1000 mg, y en donde el compuesto de la Fórmula (I-X) o una sal farmacéuticamente aceptable de este está presente en una cantidad de aproximadamente 100 mg, aproximadamente 150 mg o aproximadamente 300 mg.
 4. Una composición farmacéutica que comprende:
(a) metformina o una sal farmacéuticamente aceptable de esta;
(b) un compuesto de la Fórmula (I-X)



o una sal farmacéuticamente aceptable de este;

(c) una sulfonilurea o una sal farmacéuticamente aceptable de esta; y

(d) un excipiente farmacéuticamente aceptable.

5. Una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 4, en donde la sulfonilurea se selecciona del grupo que consiste de clorpropamida, tolazamida, tolbutamida, gliburida, glipizida y glimepirida.

6. Una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 4, en donde la metformina o una sal farmacéuticamente aceptable de esta es hidrocloreuro de metformina, y en donde la sulfonilurea es gliburida.

7. Una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 4, en donde

el hidrocloreuro de metformina está presente en una cantidad en el intervalo de aproximadamente 100 mg a aproximadamente 2000 mg;

el compuesto de la Fórmula (I-X) o una sal farmacéuticamente aceptable de este está presente en una cantidad en el intervalo de aproximadamente 50 mg a aproximadamente 500 mg;

y la gliburida está presente en una cantidad en el intervalo de aproximadamente 2,5 mg a aproximadamente 20 mg.