

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Cra. 7a # 74 - 64 Oficina 506
Tel: (571) 3132408 - 3132423 - 3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiolawyers.com
Apartado Aéreo 218/
Bogota, D.C. -Colombia

119

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

06-120162-00009-0600

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Doctora

Alix Carmenza CÉSPEDES DE VERGEL

Jefe División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

REF: Expediente No.

06-120162

Patente de Invención:

**"USO DE UNA COMBINACION DE
ETINILESTRADIOL Y ACETATO DE
CLORMADINONA PARA LA
PREPARACION DE UN
MEDICAMENTO"**

Titular:

GRUNENTHAL GMBH

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17'192.062 de Bogotá, abogado graduado portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de **Apoderado de GRUNENTHAL GMBH**, domiciliado en Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, Alemania; debidamente reconocido por su Despacho, encontrándome dentro de la oportunidad procesal, me permito dar respuesta a la demanda de oposición presentada por la Sociedad **GYNOPHARM S.A.**, por intermedio de apoderado.

En éste escrito de contestación haré referencia a los planteamientos de la actora en el mismo orden que fueron propuestos en la oposición.

1. INTERES PARA ACTUAR

Sobre el interés para actuar invocado por la sociedad opositora me atengo a lo probado.

2. FUNDAMENTOS DE HECHOS

- Es cierto, el 28 de noviembre del 2006, mí representada la sociedad **GRUNENTHAL GMBH** reivindico en la presente solicitud la prioridad Alemana 10 20040266697, cuyo extracto fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No.587 de 18 de enero de 2008.
- No es cierto. Los Fundamentos de Hechos expuestos por el actor no se ajustan a la realidad.
- La solicitud de patente 06-120162 cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en los artículos 14, 16, 20 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por lo tanto la afirmación de la opositora no tiene fundamentos legales.
- No es cierto. La invención cuya protección se ajusta a los presupuestos de novedad y nivel inventivo señalados en las disposiciones vigentes.

120 120

- e) De acuerdo a las disposiciones vigentes hemos presentado una enmienda voluntaria a las reivindicaciones, que aclara en forma objetiva la invención y de paso deja sin fundamentos las bases de la oposición.
- f) La preparación farmacéutica inventiva de la presente solicitud no está divulgada en la referencia W08601402 (D1) citado en la oposición. Según la revelación de D1 una crema o pasta se divulga para el tratamiento de trastornos inducidos por andrógenos.

Como está divulgado en la página 4 del documento, la crema se aplica de manera tópica en forma de una solución, loción, crema, ungüento o parche. Dicha preparación tópica no tiene nada en común con la preparación farmacéutica que se proporciona en forma de tableta y unidades diarias que contienen la combinación hormonal descrita por nuestra solicitud. Con esta preparación farmacéutica no sólo es posible el tratamiento de trastornos inducidos por andrógenos, sino también que también permite el tratamiento **simultáneo** de otros trastornos como la dismenorrea, ciclo menstrual inestable otros trastornos además la anticoncepción, de los cuales muchas mujeres en pre o peri-menopausia sufren de manera simultánea.

Por lo tanto, la preparación farmacéutica reivindicada por esta solicitud no sólo es nueva en comparación con lo divulgado en D1, sino que también es ventajosa, ya que proporciona la posibilidad de tratar varios desórdenes además de la anticoncepción sólo tomando una única tableta al día, con la dosis prescrita de una combinación hormonal. Por el contrario, en D1 se describe la aplicación de una crema tópica en que ni la dosis ni el efecto pueden ser garantizados. Por lo tanto, la preparación de D1 es mucho menos fiable y eficaz.

- g) Esta enmienda al capítulo reivindicatorio no implica ninguna ampliación de la protección contenida en la solicitud inicial, estando expresamente autorizado por el Artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3. **PRUEBAS.**

En forma respetuosa solicito que sean tenidas como pruebas las siguientes:

- 1.- La enmienda voluntaria a las reivindicaciones que fue presentada a su Despacho el 25 de noviembre de 2.008.
- 2.- Todos y cada uno de los documentos que hacen parte de este expediente.

4. **ANEXOS**

Copia del Formulario de Modificación radicado en su Despacho el 25 de noviembre de 2.008, que contiene el pliego de reivindicaciones.

5. **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

Invoco como normas que sustentan la presente contestación, las preceptuadas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, los artículos aplicables del Código de

12/12/12

Procedimiento Civil y Código Contencioso Administrativo y demás disposiciones vigentes y aplicables al presente caso.

5. PETICIONES

- 5.1. Que se declare infundada la oposición presentada por la sociedad **GYNOPHARM S.A.**, con domicilio en Barranquilla, Colombia, contra la solicitud de la patente No.06-120162
- 5.2. Que como consecuencia de las enmiendas presentadas al Capitulo Reivindicatorio, se cumplen los requisitos exigidos por nuestra legislación para gozar de protección, por lo tanto, en forma respetuosa solicito se ordene la continuación del trámite de la solicitud de patente y se proceda con el examen de patentabilidad.

6. NOTIFICACIONES

El opositor recibirá notificaciones en el lugar indicado en el escrito de oposición.

Mí representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi Oficina de Abogado, situada en la Carrera 7 No. 74-64 de Bogotá.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17'192.062 de Bogotá
T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura
COD. 4134