



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-028605-00003-0000

Fecha: 2008-09-25 09:21:08 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTE/II Eje: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 9

FORMULARIO ÚNICO DE OPOSICIÓN

①

OPOSICIÓN A:

- | | |
|---|---|
| ☒ Patente de invención | ☐ Marca Colectiva |
| ☐ Patente de Modelo de Utilidad | ☐ Marca de Certificación |
| ☐ Diseño Industrial | ☐ Línea Comercial |
| ☐ Esquema de trazado para Circuitos Integrados | |
| ☐ Marcas de Productos o Servicios | |

②

**SOLICITUD
PUBLICADA**Número del expediente: 07-28605Solicitante: MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAAApoDERADO: ELIANA MARIA RODRIGUEZTítulo de la nueva creación o denominación del signo: "MEMANTINA PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE CONDUCTA EN LA INFANCIA"Gaceta: 593③ **OPOSICIÓN PRESENTADA POR:**

SOLICITANTE	Nombre: <u>CYNOPHARM S.A</u>	IDENTIFICACIÓN	
	Dirección: <u>CALLE 80 No. 78B-201</u>	C.C. ☐	NT ☒
	Nacionalidad o Domicilio: <u>COLOMBIA</u>	C.E. ☐	Otro ☐
	Lugar de Constitución: <u>BARRANQUILLA</u>	Cual <u> </u>	
	Teléfono: <u>(571)3719900</u> Fax: <u>(571)3730818</u>	Número: <u>802.006.279-4</u>	
	E-mail: <u> </u>		
REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: <u>ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ</u>	IDENTIFICACIÓN	
	Dirección: <u>CARRERA 13 No. 119-95 104</u>	C.C. ☒	NT ☐
	Teléfono: <u>(571) 2131213</u> Fax: <u>(571) 6121979</u>	C.E. ☐	Otro ☐
	E-mail: <u>negocios@optimum-co.com</u>	Cual <u> </u>	
		Número <u>51'975.664</u>	TP <u>83823</u>

④ **FUNDAMENTOS DE LA OPOSICIÓN:**Causal: Art. 14, 16, 18, 20 y 30 de la Decisión 71 de la CANSigno opositor: No cumple con los requisitos de patentabilidad

172

⑤ Comprobante de pago No. _____

Fecha _____

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:

Eliana Bohorquez

C.C. 51.975.664

TP. 83823

173

**Optimum**Derecho de la Competencia, Propiedad
Industrial y Comercio Exterior

Señora Jefe,

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia : Expediente N° 07 028.605

Asunto : Oposición a la solicitud de patente de Invención titulada
"MEMANTINA PARA EL TRATAMIENTO DE
TRASTORNOS DE CONDUCTA EN LA INFANCIA"

Solicitante : MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA.

Opositora : GYNOPHARM S.A.

Publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial
N° 593 del 27 de junio de 2008

Yo, **ELIANA ISaura MORENO BOHORQUEZ**, abogada en ejercicio, identificada como aparece al pie de su firma, con tarjeta profesional N° 83823 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderada de la sociedad **GYNOPHARM S.A.** conformada bajo las leyes de la República de Colombia y domiciliada en la ciudad de Barranquilla, 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 "MEMANTINA PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE CONDUCTA EN LA INFANCIA", cuyo titular es **MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA**, y pido a Usted declarar fundada esta oposición y en consecuencia negar el registro de la patente solicitada.



174
Derecho de la Competencia, Propiedad Industrial y Comercio Exterior

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 MEMANTINA. 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 22 de marzo de 2007, reivindicando prioridad bajo la solicitud US20040612600P del 20040923; y fue publicada en Colombia, en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 593 del 27 de junio de 2008, cuya publicación internacional corresponde a la WO2006034465 del 2006-03-30.

2.2. La solicitud colombiana 07 028.605 objeto de la presente oposición, se refiere a un método para el tratamiento de un individuo diagnosticado con trastorno de la conducta en la infancia que no es el síndrome Rett, que comprende administrar a un sujeto una cantidad terapéuticamente eficaz de memantina.

**Optimum****Derecho de la Competencia, Propiedad Industrial y Comercio Exterior**

2.3. En primera instancia, se debe advertir que las reivindicaciones se refieren al uso y a un método de tratamiento 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 y a un método de tratamiento no sería patentable.

2.4. 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: WO03061656 publicada el 31 de julio de 2003.

2.5. Igualmente y aunque el método de tratamiento no es patentable bajo la norma Colombiana, a partir del documento D1 se puede considerar que tampoco es novedoso, dado que dicho documento D1, particularmente en la descripción revela métodos de tratamiento para desórdenes del sistema central nervioso (CNS) por administración de un análogo GABA tal como gabapentin o pregabalin, un

176



Derecho de la Competencia, Propiedad Industrial y Comercio Exterior

antagonista de receptor NMDA tal como d-metodona. Así las cosas, esta anterioridad D1 revela el uso terapéutico de una composición farmacéutica que comprende un receptor antagonista NMDA tal como memantina en combinación con un análogo GABA para el tratamiento de CNS, el síndrome de Tourette, el síndrome de Asperger, la depresión, la ansiedad, la dislexia y la obesidad compulsiva. Por lo tanto además que la presente solicitud comprende un método terapéutico no patentable a luz de la norma colombiana, también revela que el uso de la memantina para tratar estos desordenes no es novedoso como lo indica esta solicitud anterior D1 que revela con anterioridad tal uso. 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.

2.6. Por lo tanto, este documento objeto de oposición a la luz del documento D1 carece evidentemente de NOVEDAD.

2.7. En consecuencia y de acuerdo a lo descrito anteriormente, se deriva que la solicitud colombiana 07028605 no puede pretender un monopolio por patente toda vez que lo que pretende no cumple con los dos de tres requisitos necesarios para su protección.

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

2.8.1. **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, 23 de septiembre de 2004 ya era conocido, pues como se demostró, era parte del arte

**Optimum****Derecho de la Competencia, Propiedad Industrial y Comercio Exterior**

anterior con base en el documento D1, un método para el tratamiento de un individuo diagnosticado con trastorno de la conducta en la infancia que no es el síndrome Rett, que comprende administrar a un sujeto una cantidad terapéuticamente eficaz de memantina, sobre el cual busca protección en el capítulo reivindicatorio.

2.8.2. **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 el método terapéutico 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 tanto, el objeto de la presente invención referido a los usos y métodos terapéuticos, no cumplen con el requisito de la aplicación industrial.

2.9. 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 dos de los tres requisitos de patentabilidad.

**Optimum****Derecho de la Competencia, Propiedad Industrial y Comercio Exterior**

2.10. Por todo lo anterior, atentamente solicito a usted que se sirva declarar fundada la presente oposición y negar el registro Patente de invención denominada "MEMANTINA PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE CONDUCTA EN LA INFANCIA", cuyo titular es **MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA**, solicitud Colombiana que apareció publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 593 del 27 de junio de 2008.

3. PRUEBAS

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

- D1: WO03061656 publicada el 31 de julio de 2003.

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.



179
Derecho de la Competencia, Propiedad Industrial y Comercio Exterior

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 GYNOPHARM S.A.
3. Recibo de caja del respectivo pago de tasa.
4. Copias de los documentos:

- D1: WO03061656 publicada el 31 de julio de 2003.

