

180
7

Industria y Comercio
 SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-028605- -00004-0000

 Fecha: 2008-09-25 09:44:47 Dep. 2020 NUECREACIONE
 Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
 Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 17
FORMULARIO ÚNICO DE OPOSICIÓN

①

OPOSICIÓN A:

- | | |
|---|---|
| ☒ Patente de Invención | ☐ Marca Colectiva |
| ☐ Patente de Modelo de Utilidad | ☐ Marca de Certificación |
| ☐ Diseño Industrial | ☐ Tema 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: DELIA MARIA RODRIGUEZ
 Título 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: GYNOPHARM S.A.Dirección: CALLE 80 No. 78B-201

Nacionalidad o Domicilio:

Lugar de Constitución: COLOMBIA
BARRANQUILLA

Teléfono: (571)3719900 Fax: (571)3730818

E-mail:

IDENTIFICACIÓNC.C. ☐ NIT ☒C.E. ☐ Otro ☐

Cual:

Número: 802.006.279-4**REPRESENTANTE
O APODERADO**Nombre: ELIANA ISaura MORENO
BOHORQUEZ

Dirección:

CARRERA 13 No. 119-95 104

Teléfono: (571) 2131213 Fax: (571) 6121979

E-mail: negocios@optimum-co.com**IDENTIFICACIÓN**C.C. ☒ NIT ☐C.E. ☐ Otro ☐

Cual:

Número: 51'975.664 TP 83823④ **FUNDAMENTOS DE LA OPOSICIÓN:**

Causal:

Art. 14, 16, 18, 20 y 30 de la Decisión 486 de la CAN

Signo opositor:

No cumple con los requisitos de patentabilidad

Justificación

La presente solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad dado que lo revelado ya se encontraba en el estado de la técnica o es posible derivarlo de la misma tal y como se demostrará en el capítulo "Fundamento de Hechos".

2000-F04

182

⑤ Comprobante de pago No. _____

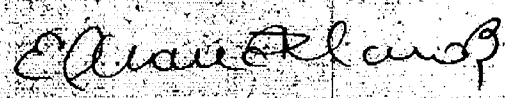
Fecha _____

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: 

C.C. 51.975.664

TP. 83823

183



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 ISAURO 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.

184

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.



185

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

186

**Optimum****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

188

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.



189
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.



10
190

Derecho de la Competencia, Propiedad
Industrial y Comercio Exterior

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.

191

PODER ESPECIAL

Yo, **LUIS PALACIOS ARAGÓN**, mayor de edad y vecino de la ciudad de Barranquilla (Colombia), identificado como aparece al pie de mi firma, quien en el presente documento actúa en calidad de Representante Legal de la sociedad **GYNOPHARM S.A.** sociedad legalmente constituida y domiciliada en la ciudad de Barranquilla (Colombia), por el presente documento otorgo a la doctora **ELIANA ISAURA MORENO BOHÓRQUEZ**, abogada en ejercicio, identificada como aparece al pie de su firma, con tarjeta profesional No. 83823 del C.S. de la J., poder especial, amplio y suficiente, para formular oposiciones u observaciones a la solicitud de patente No. 07 **28605**, titulada **"MEMANTINA PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE CONDUCTA EN LA INFANCIA"**, cuyo titular es **MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA**, publicada en la gaceta No. 593 del 27 de junio de 2008.

Nuestro apoderado queda facultado, de manera expresa, para realizar todo tipo de actos necesarios para llevar a cabo el trámite de la oposición, incluyendo, sin limitación, preparar y presentar solicitudes, hacer declaraciones, pagar tasas, contribuciones e impuestos, recabar los títulos o certificados. Asimismo quedan autorizados para impugnar administrativa y judicialmente todo lo que fuere resuelto en el expediente a que se hace expresa referencia en el presente poder, con todas las facultades generales y específicas que fuera requerido para ella.

De la misma manera, además de las facultades que le confiere la naturaleza del presente mandato, se encuentran facultados para recibir, desistir, transigir, sustituir, y reasumir el presente poder, incoar acciones, interponer recursos y demás facultades conferidas por la ley.

Dado y Firmado en Barranquilla (Colombia) a los 16 días del mes de setiembre de 2008.

GYNOPHARM S.A.**Cédula de Extranjería: No. 319788.****NTT: 802.006.200-4****Representante Legal****Acepto:****ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ****C.C. 51'975.664 de Bogotá****T.P.A. 83823 del C.S. de la J.**

192

RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO

Ante mí, NIBARDO AGUSTIN PUENTES MOR
 Notario Vaincino del Circuito de
 comparece Alfonso
Rubén Aguirre

Identificado con cédula de ciudadanía
CE 319788

y declara que la firma puesta en el presente
 documento es suya y que el contenido
 del mismo es verdad.

23 SET 2008

FIRMA

COMPARECENCIA PERSONAL Y AUTENTICACION DE FIRMA

El Notario Treinta y Nueve (39) del Circuito de

se presentó personalmente por:

quien exhibió la C.C. No. 51 973 624
 y I.R. No. 85 823 221 y manifestó que la firma y sello que
 aparecen en el presente documento son suyas, y que acepta el
 contenido del mismo.

FIRMA

24 SET 2008

FRANCISCA LILIANA RIANCO
 NOTARIA (E)



* 7 4 3 0 3 0 2 5 :

PAGINA No. 1

*** CONTINUA ***

0-86790



CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

Fecha : 20080917

Hora Certificado 15:24:20

Operacion : 02CP20917060

PAGINA No. 3

C E R T I F I C A

ADMINISTRACION: Seran funciones de la junta directiva, entre otras:
 Autorizar cualquier acto o contrato cuya cuantia sea superior al equivalente en pesos Colombianos a cincuenta mil dolares de los Estados Unidos de America (US\$50.000.00), liquidados a la tasa de cambio representativa del mercado vigente el dia en que se surta la aprobacion y para enajenar o gravar bienes inmuebles y demas activos fijos de la sociedad, cualquiera que sea la cuantia de la transaccion. Las demas que le sean propias y no esten atribuidas a otro organo social y las que le correspondan en virtud de la ley. la sociedad tendra un Gerente General, quien ejercera la administracion y representacion legal de la sociedad y tendra las siguientes atribuciones, entre otras: Ejercer la representacion legal de la sociedad en todos los actos y contratos que se requieran para el desarrollo del objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en los presentes estatutos. Aprobar y celebrar en nombre de la sociedad todo acto o contrato cuya cuantia sea igual o inferior al equivalente en pesos Colombianos a cincuenta mil dolares de los Estados Unidos de America (US\$50.000.00), liquidados a la tasa de cambio representativa del mercado vigente el dia en que se surta la aprobacion o celebracion del acto. Para enajenar, a cualquier titulo, bienes inmuebles de la sociedad o constituir gravámenes sobre los mismos, debera obtener la aprobacion de la junta directiva, cualquiera que sea la cuantia de la transaccion; o las demas funciones que le correspondan como representante legal por disposicion de la ley, de estos estatutos o de la junta directiva. El Gerente General tendra un suplente, designado por la junta directiva, quien lo reemplazara con identicas facultades en sus faltas temporales, absolutas o meramente accidentales, sin que sea necesario para ello acreditar la ausencia del principal.

C E R T I F I C A

Que segun Acta No. 15 del 18 de Febrero de 2008 correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Bogota, de la sociedad:

GYNOPHARM S.A.

cuya parte pertinente se inscribi? en esta Cámara de Comercio, el 25 de Febrero de 2008 bajo el No. 137,919 del libro respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos:

CLASE:

JUNTA DIRECTIVA

Principales

1. Llobet Poal Manuel
2. Zanatta Reheman Leonardo Andres
3. Munoz Marroquin Diego

CC.*****14,670,196

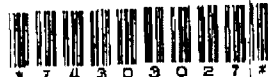
CC.*****2,760,271

CC.*****7,688,292

*** CONTINUA ***



01



195

CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

Fecha : 20080917

Hora Certificado 15:24:20

Operacion : 02CP20917060

PAGINA No. 5

Amplio y suficiente a KAREN JENNIFER FIGUEROA GARCIA C.C. No. 32.-732.070, para que en nombre y representacion de la sociedad suscriba todas las declaraciones cambiarias a que esta obligada GYNOPHARM S.A., en el giro normal de sus negocios y operaciones sociales.-----

C E R T I F I C A

Que segun Documento Privado de fecha 10 de Octubre del 2.000, inscrito en esta Camara de Comercio el 12 de junio del 2.002, bajo el 2.164 del libro respectivo, consta que el senor JORGE CASTELLANOS MARTINEZ, identificado con C.C.No.19.460.089, actuando como representante legal de la sociedad GYNOPHARM S.A, otorga Poder Especial Amplio y Suficiente a KAREN FIGUEROA GARCIA, identificada con la cedula de ciudadanía No.32.732.070 de Barranquilla, mediante documento privado de octubre 10/2000, inscrito en la Camara de Comercio de Barranquilla bajo el No.1.872 del libro respectivo, para que en representacion de GYNOPHARM S.A, suscriba las declaraciones cambiarias a los que esta obligada GYNOPHARM S.A. en el giro ordinario de sus negocios y operaciones sociales.-----

C E R T I F I C A

Que en esta Camara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores de documentos referentes a reforma, disolucion, liquidacion o nombramientos de representantes legales de la expresada sociedad.

C E R T I F I C A

Que su ultima Renovacion fue el: 23 de Abril de 2008.

La informacion sobre embargos de establecimiento se suministra en Certificados de Matricula, la de contratos sujetos a registro, en Certificados Especiales.

