

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55439

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-125604

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 26 de septiembre de 2011 con el N° 11-125604-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Foresight Biotherapeutics Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES ÓTICAS ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES DEL OÍDO INTERNO Y EXTERNO EN MAMÍFEROS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US 2010/025251 del 24 de febrero de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 645 del 31 de mayo de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 4698, notificado por fijación en lista el 12 de marzo de 2013 se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-125604-00007-0000 del 29 de julio de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 11 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486. Asimismo, modifica el título de la solicitud, el cual quedará de la siguiente manera: "COMPOSICIONES ÓTICAS CON BASE EN PVP-I".

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "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."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 11, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico consiste en desarrollar nuevos modelos no antibióticos para prevenir y manejar infecciones de los oídos, especialmente en niños. Para resolver este problema técnico

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55439

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-125604

se presenta una composición que comprende povidona yodada (PVP-I) en una concentración entre 0,01% a 5,0% y un esteroide en una concentración de 0,01% a 2,0%.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 27 de febrero de 2009, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US2009/0005339	"Methods of treating ear infections"	1/Enero/2009
D2	US2007/0219170	"Ophthalmic compositions comprising povidone-iodine"	20/Septiembre/2007

El documento D1¹ enseña un método para el tratamiento de infecciones del oído causadas por distintos microorganismos.

El documento D2² divulga composiciones óticas que contienen PVP-I y pueden contener dexametasona.

6.3. Nivel inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *"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"*.

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"Una composición ótica que comprende: ... povidona yodada (PVP-I)... y... un esteroide"* (Ver página 4 del radicado N° 11-125604-00007-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s)

1 URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2009005339A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20090101&DB=&locale=en_EP

2 URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2007219170A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20070920&DB=&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55439
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-125604

D1 y D2, que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
Composiciones óticas para infecciones	Método de tratamiento de infecciones empleando composición ótica	Composición oftálmica para infecciones
Povidona yodada (PVP-I) 0,01%-5%	Componente antimicrobiano: aplicado como un líquido, gota en el oído: ésteres de ácidos grasos insaturados de un alcohol polihídrico. Agentes antisépticos	PVP-I
Esteroides: dexametasona, fluorometasona, lotoprendol, medrisona, prednisolona, difluprednato, rimexolona, hidrocortisona.	No menciona	Esteroides: Dexametasona
Acetato de zinc	Acetato de zinc	No menciona

Como se dijo anteriormente, D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulgan: la composición con un compuesto que no es antibiótico (PVP-I) y un esteroide (D1= Párrafos: 0061 a 0075; D2= Párrafos: 0007 a 0049).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición del documento D1, consiste en que en dicha anterioridad no se especifica en sí la composición de la presente solicitud.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición del documento D2, consiste en que en la anterioridad no se menciona la cantidad de PVP-I presente en la formulación.

El efecto que logra el incluir PVP-I es que se logra una mejora en el tratamiento de infecciones de los oídos sin utilizar antibióticos.

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el método de tratamiento que comprende una composición conocida en el documento D1 para lograr una composición ótica que no tenga antibióticos para el tratamiento

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55439

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-125604

de infecciones?

Ahora bien, teniendo en cuenta que el documento D2 da a conocer composiciones sin antibióticos y que contienen PVP-I y el esteroide específico dexametasona; una persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría PVP-I y dexametasona en composiciones que se dan a conocer en D1, esperando el lograr composiciones para el tratamiento de infecciones de la reivindicación 1 de la solicitud estudiada.

En consecuencia, es obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia referirse a las enseñanzas divulgadas en el documento D2, con el fin de lograr una mejora en el tratamiento de infecciones sin el uso de antibióticos en composiciones óticas descritas en el documento D1, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual la reivindicación 1 no tiene nivel inventivo.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual la persona versada en la materia no estaría motivada a emplear los documentos D1 y D2 con el fin de solucionar el problema técnico planteado, si bien el documento D1 no menciona la cantidad en que se encuentra el PVP-I en la composición ótica del método que está descrito en dicho documento, de todas maneras el documento D1 sugiere el empleo de PVP-I en composiciones óticas y el tema de las cantidades, forma parte del conocimiento general de la persona del oficio normalmente versada en la materia. Ahora bien, en cuanto al documento D2, aunque el documento está relacionado con composiciones oftalmológicas, hay que recordar que el empleo de un producto dado, no es una característica a evaluarse, sino las características esenciales del mismo, en este caso, las características esenciales de la composición que se reclama son: PVP-I y un esteroide que, por lo demás, en el capítulo modificado, no se especificó en la reivindicación 1, así que esta reivindicación sigue siendo muy general, mientras que el documento D2 menciona una composición específica, que utiliza PVP-I y dexametasona, con el fin de tratar infecciones, y cumple con la premisa que no utiliza compuestos antimicrobianos. Por lo tanto, se reitera que el documento D2 enseña composiciones que contienen las características esenciales de la formulación de la presente solicitud, por lo que la persona del oficio normalmente versada en la materia sí tendría como base las enseñanzas de los documentos D1 y D2 para resolver el problema técnico planteado en la presente solicitud.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55439

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-125604

RESUELVE:

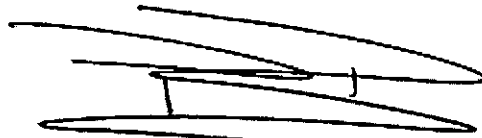
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPOSICIONES ÓTICAS CON BASE EN PVP-I".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Foresight Biotherapeutics Inc., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 18 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JESÚS M. MÉNDEZ MÉNDEZ

notificaciones@wolfmendez.com

mwolf@wolfmendez.com

Elaboró: Lina Patricia Forero Tobaría ✓

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓