

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9991

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-125604

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 55439 del 18 de septiembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIONES ÓTICAS CON BASE EN PVP-I", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 31 de octubre de 2013 con el No. 11-125604-00010-000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Foresight Biotherapeutics Inc., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que esta Oficina "(...) compara las 'características esenciales' de la reivindicación 1 con las de las referencias citadas. D1 se cita para mostrar que divulga todas las características de la reivindicación 1 con la excepción del "esteroide." D2 se cita para mostrar que describe un esferoide, en particular Dexametasona, pero no contiene acetato de zinc. Su Despacho ahora establece que una persona versada en la técnica podría combinar el esteroide de D2 en D1 para llegar a la materia objeto de la reivindicación 1 de la presente solicitud. Esto en principio no es posible porque la materia objeto de D1 es un método de tratamiento que usa un producto diferente de la composición de la presente invención y por lo tanto jamás podría ser una motivación para obtener un producto."

Señala a continuación que "La norma colombiana establece para el nivel inventivo que la invención se derive de manera evidente del estado de la técnica. Parece que su Despacho olvida este factor importante. La combinación de D2 con D1 debe producir de manera obvia la invención. Pero en la realidad esto no sucede así. A lo sumo produce un método de tratamiento que usa una composición que no se sabe cómo va a funcionar. Es razonable que la persona versada en la materia buscaría composiciones óticas que le hicieran pensar en el uso de PVP-I y además teniendo en cuenta que la invención usa PVP-I diluida sabiendo que el estado de la técnica menciona la dificultad de producir PVP-I diluido como solución ótica. Todos los intentos habían sido inútiles debido a la reactividad de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9991

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-125604

las especies de iodo con otros químicos tales como esteroides y productos anti-inflamatorios no esferoidales. Así que buscar en soluciones oftalmológicas que usan PVP-I no hubiera sido su prioridad conociendo que el hecho mencionado desestimula el uso de este producto para composiciones óticas. Ahora, mucho menos se vería la persona versada en la técnica motivado a combinar las dos referencias que menciona su Despacho. Además, suponiendo que lo hiciera, la solución no llegaría a darse de manera evidente debido al problema de reactividad mencionado antes.”

En cuanto se refiere a las objeciones al nivel inventivo, considera que “Una persona versada en la técnica, por lo tanto, no se vería motivada a combinar D2 con un método de tratamiento como el de D1 y esperar obtener una composición como la de la presente invención conociendo las desventajas que menciona el estado de la técnica.

Por las anteriores razones creemos que la presente reivindicación 1 y todas las dependientes son ciertamente inventivas y, debido al logro de usar PVP-I diluido junto con un esteroide sin los efectos de reactividad la presente invención tiene nivel inventivo.”

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Con relación al argumento según el cual no es posible combinar las enseñanzas de los documentos D1 y D2 porque el objeto del documento D1 es un método de tratamiento, esta Oficina aclara que, contrario a lo afirmado por la recurrente, la persona versada estaría motivada a combinar las enseñanzas del documento D1 con las del documento D2; dado que el documento D1 revela composiciones que contienen antimicrobiales que tienen amplio espectro (Párr. [0067]), en cantidad de 0,05 a 0,10 % (Párr. [0068]) y los antimicrobiales pueden ser antisépticos o antibióticos (Párr. [0068]) y el documento D2 revela composiciones que contienen PVP-I y un esteroide (dexametasona).

De otro lado, no hay evidencia de que la composición reivindicada proporcione algún efecto técnico que sea sorprendente para la persona versada, por lo cual el problema técnico objetivo se define como la necesidad de proporcionar una composición antimicrobial alternativa a las que se divulgan en el estado de la técnica.

Por lo tanto la persona versada enfrentada a la necesidad de proporcionar una composición antimicrobial alternativa, diseñaría, sin necesidad de realizar actividad inventiva, una composición que comprenda (a) povidona yodada (PVP-I) en concentración de 0,01 a 5,00% y (b) un esteroide en concentración de 0,01 a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9991

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-125604

2,00% tal como la que se reivindica en esta solicitud.

Además, considerando que no hay evidencia de que la composición reivindicada proporcione algún efecto técnico que sea sorprendente para la persona versada en la materia, este se considera obvio y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo.

De otro lado, esta Oficina considera que la indicación terapéutica que eventualmente se dé a una composición, no es una característica técnica estructural que la defina y por tanto no es un elemento que se constituya en objeto de examen.

En relación con el argumento según el cual la solicitud no deriva de manera evidente del estado de la técnica, porque se llegaría a un método de tratamiento con una composición y los compuestos de yodo reaccionan con esteroides, esta Oficina reitera que la persona versada, teniendo el conocimiento de las composiciones divulgadas en los documentos D1 y D2, junto con sus conocimientos básicos de la materia, estaría en capacidad de elaborar de manera obvia una composición que comprenda povidona yodada (0,01 a 5,00%) y un esteroide (0,01 a 2,00%), dado que la composición divulgada en el documento D1 contiene antimicrobiales de amplio espectro (que pueden ser antisépticos o antibióticos) en cantidad de 0,05 a 0,10 %; la composición divulgada en el documento D2 comprende povidona yodada y un esteroide y, de otro lado, la composición reivindicada no presenta algún efecto técnico que sea sorprendente para la persona versada.

Esta Oficina aclara, además, que de la lectura de los documentos D1 y D2 no se *“produce un método de tratamiento”*, sino que, dado que el objeto a examinar es una composición, el examen comparó tal composición con los elementos de las composiciones que se dan conocer en el estado de la técnica.

De otro lado, asiste razón a la recurrente en su comentario según el cual *“Es razonable que la persona versada en la materia buscaría composiciones óticas que le hicieran pensar en el uso de PVP-I”* y esta es una razón concluyente, que muestra que la composición reivindicada no tiene nivel inventivo.

Además, esta Oficina aclara que si la composición reivindicada incluye PVP-I diluida (0,01 a 5,00%), este contenido está sugerido en el documento D1 del estado de la técnica cuyas composiciones contienen antimicrobiales de amplio espectro en proporción de 0,05 a 0,10 % (Párr. [0068]), que es aún más diluida que las composiciones reivindicadas.

Ahora bien, si, como afirma la recurrente, los compuestos yodados reaccionan con los esteroides, este hecho es más factible y la descomposición será mayor en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9991

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-125604

composiciones de alto contenido de PVP-I, tal como las que se reivindican en esta solicitud.

Se advierte además, con respecto a las objeciones al nivel inventivo según las cuales la persona versada no estaría motivada a combinar las enseñanzas de los documentos D2 y D1 porque, reitera, este trata sobre un método de tratamiento y la solicitud contiene PVP-I diluido junto con un esteroide sin los efectos de reactividad, que esta Oficina considera que la persona versada estaría motivada a combinar las enseñanzas de la composición divulgada en el documento D2 con las de la composición divulgada en el documento D1 (no así a combinar las enseñanzas de un 'método de tratamiento'), dado que el problema que se pretende resolver es 'la necesidad de proporcionar una composición antimicrobial alternativa' tal como se explicó previamente.

Además, el formulador normalmente versado en la materia sabe, como se conoce bien en el medio y lo presenta la información básica de uso común (ver por ejemplo 'Wikipedia'¹), que "el yodo tiene un amplio espectro antimicrobiano ya que afecta a bacterias gram-positivas, gram-negativas, micobacterias, hongos, virus y protozoarios" y que "los nuevos antisépticos con yodo contienen yodo-povidona PVP-I (un yodóforo, complejo de povidona, un polímero soluble en agua, con aniones de triyodato I³⁻, que contienen aproximadamente un 10% de yodo activo (...)). Por lo tanto su inclusión en la composición antimicrobial reivindicada es obvia para la persona versada y en consecuencia, no tiene nivel inventivo.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 55439 del 18 de septiembre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

¹<http://es.wikipedia.org/wiki/Antis%C3%A9ptico>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9991

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-125604

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Foresight Biotherapeutics Inc., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 21 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JESÚS MARÍA MÉNDEZ BERMÚDEZ, notificaciones@wolfmendez.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez