

RAD: 12-117299- -5	FECHA: 2014-07-29 15:47:12
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

Abogado(a)/Señor(a)
JESÚS MARÍA MÉNDEZ BERMÚDEZ

Asunto:	Radicación:	12-117299- -5
	Trámite:	11
	Evento:	378
	Actuación:	519
	Oficio:	9232
	Folios:	5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2010/060489				
Fecha de Presentación Internacional	15/12/2010				

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

Descripción:	12-117299-00000-0000	12 de julio de 2012
Reivindicaciones:	12-117299-00000-0000	12 de julio de 2012
Oposición:	12-117299-00003-0000	11 de marzo de 2013
Prioridad:	US61/286.697	15 de diciembre de 2009

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486). Y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

Título de la solicitud: "COMPOSICIONES OFTÁLMOLÓGICAS NO IRRITABLES DE POVIDONA YODADA"

El problema técnico se refiere a la necesidad de proporcionar composiciones que sean útiles para aliviar la irritación ocular leve, mejorar la comodidad ocular y suministrar un efecto refrescante y mejorar la sensación, cuando se aplican al ojo de un paciente, para solucionar este problema la solicitud presenta composiciones que comprenden povidona yodada y un agente químico refrescante.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 25/00; A01N 45/00; A64K 31/74

4. Excepción de Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de las reivindicaciones 12 a 15 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la Solicitud de Patente

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es dado que la solicitud contiene 15, es decir más de diez (10) reivindicaciones y se pagó la tasa complementaria, se estudiarán todas las reivindicaciones presentadas porque fueron cubiertas por la tasa pagada.

6. Análisis de la Oposición

Argumentaciones de Tecnoquímicas S. A.

El oponente afirma que el objeto de las reivindicaciones 12 a 15 no es patentable de acuerdo con el Art 20, literal (d) de la Decisión 486.

El opositor agrega que la solicitud no es nueva frente a la patente US200902633455, que da a conocer una composición que contiene todos los ingredientes de la formulación reivindicada en la solicitud.

Afirma además que la patente US20070219170 anula el nivel inventivo de la solicitud, dado que enseña una composición oftálmica que contiene povidona combinada con antiinflamatorios esteroides y antiinflamatorios no esteroides.

El opositor agrega que la solicitud no tiene nivel inventivo frente a la patente US20090214628 que da a conocer composiciones que previenen o disminuyen la irritación de la piel y mucosas, dado que evitan la irritación y son útiles para la limpieza de lentes de contacto. Agrega que los lentes de contacto se impregnan en la solución y después se colocan en la superficie ocular evitando así la irritación.

Afirma que la formulación reivindicada 'puede considerarse tan sólo como una alternativa a lo ya conocido' dado que sus componentes: povidona, preservantes, viscosantes, lubricantes, agentes de enfriamiento y bioahesivos se divulgan en los tres documentos mencionados.

A continuación agrega que la patente US20080172032 enseña la PVP-I, sus posibles usos y ventajas contra el daño de los tejidos y el alivio de la irritación pre y post quirúrgica en oftalmología y sus concentraciones óptimas en las composiciones para alcanzar tales efectos.

Respuesta de la solicitante

La solicitante no presentó respuesta a la Oposición.

Respuesta de la Oficina

Asiste razón al oponente en su afirmación según la cual el objeto de las reivindicaciones 12 a 15 no es patentable de acuerdo con el Art 20, literal (d) de la Decisión 486.

La oficina observa que la patente US200902633455 no existe. Quizá el opositor se refiere a la patente US20090263345, mas esta no anula la novedad de la formulación reivindicada, dado que este documento no enseña una composición específica que contenga simultáneamente povidona yodada del 0,1 al 2,5%, un lubricante o un 'agente de enfriamiento' y (opcionalmente) alcanfor, borneol, un emoliente, un compuesto esteroideal antiinflamatorio o un compuesto no esteroideal antiinflamatorio.

Con respecto a la patente US20070219170 la Oficina aclara que este documento podría eventualmente anular el nivel inventivo de la solicitud, dado que enseña una composición oftálmica que contiene povidona combinada con antiinflamatorios esteroides y antiinflamatorios no esteroides, pero este documento no menciona que la composición contenga un lubricante o un refrescante, que es un elemento característico de la reivindicación 1.

Frente a la patente US20090214628 esta Oficina aclara que este documento da a conocer composiciones para tratar la irritación de la piel, que son útiles también para limpiar lentes de contacto. Pero no enseña una composición específica que contenga simultáneamente povidona yodada del 0,1 al 2,5%, un lubricante o un 'agente de enfriamiento' y (opcionalmente) alcanfor, borneol, un emoliente, un compuesto esteroideal antiinflamatorio o un compuesto no esteroideal antiinflamatorio. De otro lado, la publicación enseña que la composición es útil para limpiar los lentes de contacto y aclara que después de la limpieza estos deben enjuagarse, de manera que la composición no está en contacto directo con los ojos.

Si bien asiste razón al opositor en el sentido de que la formulación reivindicada es una alternativa a las ya conocidas, los documentos mencionados dan a conocer composiciones que contienen povidona yodada, lubricante y (opcionalmente) alcanfor, borneol, emoliente, un compuesto esteroideal antiinflamatorio o un compuesto no esteroideal antiinflamatorio, mas no una composición específica que contenga simultáneamente povidona yodada al 0,1 al 2,5%, 'agente de enfriamiento' y (opcionalmente) alcanfor, borneol, un emoliente, un compuesto esteroideal antiinflamatorio o un compuesto no esteroideal antiinflamatorio. Por lo cual no sugieren por si solas la formulación oftalmológica reivindicada.

De otro lado, la enseñanza de la patente US20080172032 según la cual la PVP-I, alivia el daño de los tejidos y la irritación pre y post quirúrgica en oftalmología, y sus concentraciones óptimas en las composiciones para alcanzar tales efectos, no da a conocer una composición específica que contenga simultáneamente povidona yodada al 0,1 al 2,5%, 'agente de enfriamiento' y (opcionalmente) alcanfor, borneol, un emoliente, un compuesto esteroideal antiinflamatorio o un compuesto no esteroideal antiinflamatorio. Por lo cual no sugiere la formulación oftalmológica reivindicada.

Esta oficina encuentra que los argumentos no son relevantes y no tendrá en consideración para el examen los documentos mencionados.

7. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad invocada, es decir el 15 de diciembre de 2009.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2007106381	“Ophthalmic compositions comprising povidone-iodine”	20/Septiembre/2007
D2	Journal of Physiology	“Sensory experiences in humans and single-unit activity in cats evoked by polymodal stimulation of the cornea”	2001

El documento D1¹ divulga una composición oftálmica tópica compuesta de povidona-yodo 0,01% a 10,0% en combinación con un esteroide o fármaco anti-inflamatorio no esteroideo. Esta solución es útil en el tratamiento de infecciones activas de por lo menos un tejido del ojo (por ejemplo, la conjuntiva y la córnea) a causa de bacterias, micobacterias, virus, hongos o amibas, así como el tratamiento para prevenir tales infecciones en entornos clínicos apropiados (por ejemplo, abrasión corneal, la profilaxis post-operatorio, la profilaxis post-LASIK / LASEK). Además, la solución es efectiva en la prevención de la inflamación e infección en el paciente post-operatorio oftálmico (resumen).

El documento D2² divulga que el uso tópico del mentol en los ojos del ser humano evoca una sensación transitoria de 'frescura' seguido por una sensación de calidez y la desaparición de cualquier sensación térmica sobre la córnea por el estímulo con aire frío (Pág. 523).

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

En el presente caso, la preparación oftálmica reclamada en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *“Una preparación oftálmica comprende: a. Povidona yodada en una concentración entre 0,1% a 2,5% de dicha preparación oftálmica, b. Al menos un miembro seleccionado del grupo que consiste de un lubricante y un agente de enfriamiento, en una concentración que no irrite el ojo; y c. Opcionalmente, uno o más de los miembros seleccionados del grupo que consiste en camfor, borneol, un lubricante, un emoliente, un compuesto esteroideal antiinflamatorio, y un compuesto no esteroideal antiinflamatorio.”* (Pág. 51 del radicado 12-117299-00000-0000).

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2007106381&KC=&locale=en_EP&FT=E

²<http://jp.physoc.org/content/534/2/511.full.pdf+html> Sensory experiences in humans and single-unit activity in cats evoked by polymodal stimulation of the cornea. M. Carmen Acosta, Carlos Belmonte and Juana Gallar Instituto de Neurociencias, Universidad Miguel Hernández – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Aptdo. 18, 03550 San Juan de Alicante, Spain. Journal of Physiology (2001), 534.2, pp.511–525.

La tabla 1 presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica.

Tabla 1		
Características esenciales	D1	D2
Reiv 1		
Preparación oftálmica	Preparación oftálmica (reiv 1)	Preparación oftálmica (Pág. 511)
Povidona yodada 0,1 a 2,5%	Povidona yodada 0,01 a 10,0% (reiv 1)	no menciona
un lubricante o un refrescante	un lubricante (Págs. 6 y 9)	un refrescante mentol (Págs. 523)
Opcionalmente alcanfor, borneol, un lubricante, un emoliente, un compuesto esteroideal antiinflamatorio o un compuesto no esteroideal antiinflamatorio	Opcionalmente un lubricante, un emoliente, un compuesto esteroideal antiinflamatorio o un compuesto no esteroideal antiinflamatorio (reivs 1 y 5 Págs. 6 y 7)	no menciona

El documento D1, considerado el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, divulga una preparación oftálmica (reivindicación 1) que contiene povidona yodada de 0,01 a 10,0% (reivindicación 1), un lubricante (Págs. 6 y 9) y un emoliente, un compuesto esteroideal antiinflamatorio o un compuesto no esteroideal antiinflamatorio (reivindicación 1 y Págs. 6 y 7).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y la preparación oftálmica divulgada en el documento D1 consiste en que contiene un refrescante.

No hay evidencia de que el incluir específicamente el refrescante proporcione una preparación oftálmica con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el del documento D1.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo modificar la preparación oftálmica conocida en documento D1 para proporcionar otra preparación oftálmica alternativa.

El documento D2 divulga una preparación oftálmica (Pág. 511) que contiene un agente refrescante, mentol (Págs. 511 y siguientes). Enseña, además, que el uso tópico del mentol en los ojos del ser humano evoca una sensación transitoria de 'frescura' seguido por una sensación de calidez y la desaparición de cualquier sensación térmica sobre la córnea por el estímulo con aire frío (Pág. 523).

Por lo tanto, la persona normalmente conocedora de la materia incluiría en la preparación oftálmica que se conoce en el documento D1, un agente refrescante como el mentol, tal como enseña el documento D2, logrando así una preparación oftálmica como la que se reivindica. De manera que la reivindicación 1 de la solicitud se considera obvia y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo.

Dado que las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no presentan alguna característica adicional que conceda nivel inventivo al objeto de la reivindicación independiente, se considera que tampoco tienen nivel inventivo.

9. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

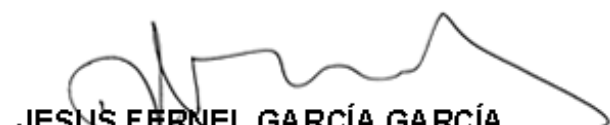
Íte m	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2007106381	1 – 11	Nivel Inventivo
D2	Journal of Physiology	1 – 11	Nivel Inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2014-08-05

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revisó: Sandra Carolina Crespo