

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8179

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-117299

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 26, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 12 de julio de 2012, con el N°. 12-117299-00000-0000, por la sociedad Foresight Biotherapeutics, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES OFTÁLMOLÓGICAS NO IRRITANTES DE POVIDONA YODADA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2010/060489 del 15 de diciembre de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 658 del 17 de diciembre de 2012, , habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Tecnoquímicas S.A., la cual una vez fue estudiada por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N°. 9232 y notificado por fijación en lista el 05 de agosto de 2014 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°. 12-117299-00007-0000 del 15 de diciembre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 11 que remplazan 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.

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 contenidas en el radicado 12-117299-00007-0000, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8179

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-117299

6.1. 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 inicialmente presentadas no es patentable de acuerdo con el Art 20, literal (d) de la Decisión 486. Sin embargo en el capítulo modificado presentado en el radicado 12-117299-00007-0000, capítulo que fue estudiado, no aparecen reivindicaciones relacionadas con método de tratamiento.

La oficina observa que la patente US20090263345 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8179

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-117299

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. Por lo cual la oposición se declara infundada.

6.2. Objeto de la invención

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8179

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-117299

solucionar este problema la solicitud presenta composiciones que comprenden povidona yodada y un agente químico refrescante.

6.3. 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).

6.4. Nivel Inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma 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"*.

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8179
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-117299

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%, b. 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 esteroidal antiinflamatorio, y un compuesto no esteroidal antiinflamatorio.”* (Pág. 3 del radicado 12-117299-00007-0000).

La tabla siguiente 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 refrescante	un lubricante (Págs. 6 y 9)	un refrescante mentol (Págs. 523)
Opcionalmente alcanfor, borneol, un lubricante, un emoliente, un compuesto esteroidal antiinflamatorio o un compuesto no esteroidal antiinflamatorio	Opcionalmente un lubricante, un emoliente, un compuesto esteroidal antiinflamatorio o un compuesto no esteroidal 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 esteroidal antiinflamatorio o un compuesto no esteroidal 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8179

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-117299

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.

La solicitante afirma que el documento D2 no menciona ni sugiere el mentol ni un agente refrescante ('de enfriamiento') para aliviar la irritación producida por la PVP-I y que la composición objeto de la solicitud proporciona como efecto sorprendente el eliminar la irritación producida por la PVP-I. Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, el documento D2 enseña una preparación oftálmica (Pág. 511) que contiene el agente refrescante, mentol (Págs. 511 y siguientes) y da a conocer 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), lo cual es, para la persona versada en la materia, una clara indicación de que incluirlo en una preparación oftálmica proporcionará el eliminar la irritación (producida por la PVP-I, o por otro agente) que es la misma solución que presenta la preparación de la solicitud estudiada y por tal razón esta preparación oftálmica no tiene nivel inventivo.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto denegado se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "COMPOSICIÓN OFTÁLMICA NO IRRITANTE QUE CONTIENE POVIDONA YODADA, UN AGENTE REFRESCANTE Y OTROS COMPONENTES".

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:8179

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-117299

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Tecnoquímicas S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPOSICIÓN OFTÁLMICA NO IRRITANTE QUE CONTIENE POVIDONA YODADA, UN AGENTE REFRESCANTE Y OTROS COMPONENTES".

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Foresight Biotherapeutics, Inc. y a la sociedad opositora Tecnoquímicas S.A., advirtiéndoles que contra ella 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 Feb 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JESÚS MARÍA MÉNDEZ BERMÚDEZ, NOTIFICACIONES@WOLFMENDEZ.COM

Doctor(a)

JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR, INFO@REYES-ABOGADOS.COM

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revisó: Jeny Paola Villate Becerra
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández