

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89787

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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 numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 8179 del 27 de febrero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN OFTÁLMICA NO IRRITANTE QUE CONTIENE POVIDONA YODADA, UN AGENTE REFRESCANTE Y OTROS COMPONENTES”, 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 17 de abril de 2015, con el No. 12-117299-00013-0000, 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 modifica la solicitud, toda vez que presenta un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 12 reivindicaciones.

En cuanto al documento D2, manifiesta que “(...) enseña que el mentol mismo es irritante y produce incomodidad y sensaciones de quemadura, como se describe, por ejemplo, en la página 519 (...) esto sin duda muestra el fracaso de D2 para obtener algo como la presente invención y en lugar de estimular, desestimula al versado en la materia (...)”.

Respecto del presunto efecto técnico de invención, indica que “(...) la combinación del mentol irritante de D2 y las propiedades irritantes bien conocidas de la PVP-I (...) ‘sorprendentemente se descubrió que las composiciones dadas aquí, comprenden povidona yodada combinadas con agentes refrescantes establecidos en la presente (...) eliminaron el efecto irritante indeseado de la PVP-I en el ojo’, llevan juntos a menor irritación, lo que es un resultado sorprendente e inesperado de la combinación de dos productos irritantes”. Para soportar lo anterior, adjunta

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89787

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-117299

una declaración de los doctores Michael Weiser y Jason Stein.

TERCERO: Que requerido a la sociedad opositora TECNOQUÍMICAS S.A., para que se pronunciara respecto a las pruebas allegadas con el recurso, esta manifiesta lo siguiente:

“(…) es importante destacar que la recurrente no aporta datos experimentales o pruebas que demuestren que la irritación es menor al usar la composición denegada en lugar del mentol o el PVP-I sólo, pues como se puede ver en la descripción la recurrente solamente aporta tres ejemplos sobre la preparación de la formulación pero no aporta datos que permitan percibir la superioridad de dicha composición”.

De igual manera, se pronuncia respecto de las enseñanzas del documento D2, indicando que *“(…) menciona que el mentol es capaz de causar una sensación de frescura al ojo en el cual se aplica, por lo tanto, se considera que era obvio esperar que al aplicar tal agente de enfriamiento con uno que produce irritación o sensación de quemazón, como PVP-I, el comportamiento global de la mezcla fuera relativamente neutral dada la naturaleza de los compuestos y su forma de estimular las terminaciones neuronales que existen en el ojo (…)”.*

Aunado a lo anterior, se refiere al documento US2009/0263345, citado en el escrito de oposición, aludiendo que es cercano a la invención pero no fue tenido en cuenta por el examinador.

Finalmente, señala que se presenta ampliación de materia en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado por la recurrente *“(…) pues la reivindicación 1 presentada en el Recurso de Reposición comparada con la reivindicación 1 denegada, es más amplia por cuanto ahora cubriría cualquier composición ya que solo define los constituyentes a+b (no revela lubricantes, emolientes), mientras que la denegada revelaba los componentes a+b+c (…)* el nuevo capítulo reivindicatorio presenta la nueva reivindicación 12 pero se observa que, en ninguno de los ejemplos 1 a 3 de la descripción originalmente presentada se revela el porcentaje del agente de enfriamiento, como ahora se pretende reclamar en la nueva reivindicación 12 (…)”.

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

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio, no se acepta, toda vez que aunque se encuentra soportado en la descripción y no implica ampliación de materia, no cuenta con el pago de la tasa correspondiente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89787

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-117299

Se aclara que el nuevo capítulo reivindicatorio se encuentra soportado en la descripción, pues se limitan los componentes de la composición anteriormente reivindicados (el componente c) era opcional) y las proporciones del agente de enfriamiento se encuentran en el folio 39 del escrito con radicado No. 12-117299-00000-0000. Sin embargo, se reitera, no se tiene soporte del pago de la tasa correspondiente a la modificación de la solicitud. Por lo tanto, para efectos de analizar el presente recurso, se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio con radicado No. 12-117299-00007-0000 del 15 de diciembre de 2014.

Respecto de las nuevas pruebas adjuntadas por la recurrente, consistentes en la declaración de los doctores Michael Weiser y Jason Stein, se debe decir que no enseñan los resultados de un verdadero estudio de comparación entre las composiciones que comprenden i) PVP-I con mentol, ii) PVP-I y iii) mentol, sino la apreciación respecto del resultado encontrado únicamente para la composición que comprende PVP-I con mentol. Así las cosas, dicha declaración no desvirtúa la carencia de nivel inventivo de la invención en comento, ni demuestra que la invención tenga efecto técnico alguno asociado a la combinación de PVP-I y mentol en una misma composición.

En cuanto al nivel inventivo de la invención, específicamente frente al documento D2, sobre el cual la recurrente fundó el recurso en estudio, se encuentra que motiva a la persona del oficio normalmente versada en la materia a emplear mentol en composiciones oftálmicas porque sugiere que el mentol es un refrescante al aplicarse en el ojo. Si bien es cierto que puede producir irritación, vale la pena destacar que la eventual irritación es leve (Pág. 519). Asimismo, indica que la sensación que produce es frescura, seguida de una sensación de calidez y la desaparición de cualquier sensación térmica ante el estímulo de la córnea con aire frío (Pág. 523).

Ahora bien, se reitera que la invención definida en el capítulo reivindicatorio denegado resulta obvia frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2, toda vez que la persona del oficio normalmente versada en la materia tiene la motivación de incluir un refrescante, como el mentol, tal como lo enseña el documento D2, en las composiciones divulgadas en la anterioridad D1, para llegar así al objeto de la invención sin necesidad de emplear actividad inventiva.

Finalmente, se le aclara al opositor que el documento US2009/0263345 se refiere a una composición ótica y no a una composición oftálmica.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89787
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-117299

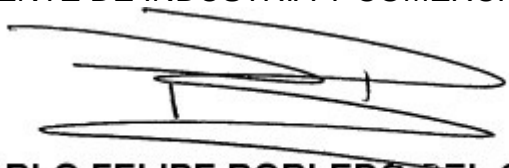
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 8179 del 27 de febrero de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad FORESIGHT BIOTHERAPEUTICS INC., y a la sociedad opositora TECNOQUIMICAS S.A., advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 20 Nov 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)
JESÚS MARÍA MÉNDEZ BERMÚDEZ, NOTIFICACIONES@WOLFMENDEZ.COM

Doctor(a)
JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR, info@reyes-abogados.com

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández