

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
Jesús María Méndez Bermúdez

ASUNTO	Radicación	08 082 612
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	5

06025

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I	☒
		Capítulo II	☐
No. Solicitud Internacional	PCT/ES2006/000145		
Fecha de Presentación Internacional	27/Marzo/2006		

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:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 3 a 7	08/Agosto/2008
Reivindicaciones:	Folios 8	08/Agosto/2008
Prioridad:	20060052	10/Enero/2006

2. Análisis de la Prioridad

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.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Lente Oftalmológica Terapéutica y Profiláctica para Ojos Pseudo-Afáquicos y/o en Proceso de Neurodegeneración".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proteger ojos pseudo-afáquicos y/o ojos con procesos neurodegenerativos retinados de longitudes de onda corta.

Expediente 08 82612 1er Art 45

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una lente oftalmológica común y un filtro de pigmentación amarilla que absorbe longitudes de onda corta en el rango de 350-500 nm.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 61 F 9/00; G 02 C 7/10

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de las reivindicaciones 2 y 5 no son patentables, de acuerdo con el Art 14.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

- No hay concisión entre las reivindicación 1 y 4 ya que hacen referencia a la misma materia a proteger.
- La reivindicación 1 y 4 a un producto en particular una lente oftalmológica, no son claras porque se encuentran defina en términos del procedimiento de fabricación "*resultante de la combinación de un filtro con pigmentación amarilla*" y por un efecto "*que absorba longitudes de onda corta de 350/500 nm sobre una lente oftalmológica*", que se logra de acuerdo a un procedimiento específico, los componentes y los rangos utilizados. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen. No se aceptan reivindicaciones que caractericen un producto como resultados, usos o efectos. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

"El objeto de la invención de producto esta constituido por un cuerpo cierto destinado llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aun no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por "una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (solida, liquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado". (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹

- Las reivindicaciones 3 y 6 hacen referencia a un efecto "*características compatibles para su utilización en humanos*", lo cual no es permitido. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen. No se aceptan reivindicaciones que caractericen resultados, usos, ventajas o efectos.

Descripción (Art 28 D 486)

¹ Proceso 129-IP-2007
Expediente 08 82612 1er Art 45

Los términos PEA, PEMA y BDDA (Fol. 17 y 18) son poco reconocidos en el campo técnico se sugiere definirlos correctamente.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la fecha de prioridad reivindicada enero 10 de 2006 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Presentación Internacional *
D1	CO 07-112254	Lente de Contacto Terapéutica para ojos Pseudo-Afáquicos y/o en Proceso de Neurodegeneración	28/Julio/2005

D1 divulga una lente de contacto terapéutica para ojos pseudo-afáquicos y para ojos con procesos neurodegenerativos retinados caracterizado por la resultante de la combinación de la aplicación de un filtro con pigmentación amarilla que absorba longitudes de onda corta de 350-500 nm sobre una lente de contacto (Fls. 49 a 56 y reivindicaciones 1 y 4).

* El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”.

En aplicación de la norma anterior, se ha tomado, como anterioridad que afecta la patentabilidad de la invención en estudio, el documento CO 07-112254 (en adelante llamado D1), pues corresponde a una solicitud nacional cuya fecha de presentación internacional es el 28 de julio de 2005, es decir, anterior a la fecha de presentación internacional de la solicitud en estudio, 27 de marzo de 2006, con publicación del 30 de mayo de 2008.

Ahora bien, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisito de novedad, ha señalado lo siguiente:

"El requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el 'estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo'. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención"[1].

Cabe señalar que la Superintendencia de Industria y Comercio acepta la prioridad reivindicada en la presente solicitud en virtud del artículo 9 de la Decisión 486, sin desconocer el artículo 16, que establece o delimita lo que comprende el estado de la técnica.

Este artículo señala que "sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40".

Así las cosas, el documento CO 07-112254, al ser una solicitud que fue presentada en fecha anterior a la presentación de la actual solicitud, en virtud del artículo 16 señalado, hace parte del estado de la técnica y, por ende, se constituye en una anterioridad que destruye la novedad de la invención.

Es necesario recordar, que dicho artículo da la posibilidad de que pertenezca al

[1] Proceso 156 IP 2006
Expediente 08 82612 1er Art 45

estado de la técnica una solicitud en tramite cuya fecha de presentación fuese anterior a la fecha de presentación de la patente que se esta examinando, razón por la cual el documento CO 05 – 92536 sí corresponde a una anterioridad que afecta la presente solicitud. Lo anterior, en atención a que la norma pretende evitar la doble patentabilidad.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

El siguiente examen de patentabilidad se realizó teniendo en cuenta las objeciones señaladas en el numeral 3 de la presente comunicación.

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en una lente oftalmológica terapéutica y profiláctica para ojos pseudo-afáquicos, caracterizada por ser resultante de la combinación de la aplicación de un filtro con pigmentación amarilla que absorba longitudes de onda corta de 350/500 nm sobre una lente oftalmológica.

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Lente oftalmológica terapéutica y profiláctica para ojos pseudo-afáquicos	Lente de contacto terapéutica para ojos ojos pseudo-afáquicos (reivindicación 1).
Filtro con pigmentación amarilla	Filtro con pigmentación amarilla (Reivindicación 1).
El filtro absorbe longitudes de onda corta en el rango de 350-500 nm sobre una lente oftalmológica	El filtro absorbe longitudes de onda corta en el rango de 350-500 nm sobre una lente de contacto (Reivindicación 1).

Las características **esenciales** de la lente oftalmológica terapéutica y profiláctica de la reivindicación 1 para ojos pseudo-afáquicos caracterizado por ser resultante de la combinación de la aplicación de un filtro con pigmentación amarilla que absorba longitudes de onda corta de 350-500 nm sobre una lente de contacto (reivindicación 1).

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva ó carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 y 3 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Dado que las características técnicas de la reivindicación 4 son las mismas que para la reivindicación 1, entonces es aplicable el mismo análisis de novedad realizado para la reivindicación 1 para la reivindicación 4.

8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CO 07-112254	1 y 4	Novedad

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 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 para sesenta (60) días y presentarla por escrito.

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.


JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

_____ **18 ABR. 2012**
Elaborado por: Yenny Marcela Campos Borda *YMB*
Revisado por: Rosa Patricia Téllez *RT*