

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101040

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-287528

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. 50379 del 18 de agosto de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN OFTÁLMICA QUE COMPRENDE POVIDONA YODADA Y UN ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDAL QUE ES SUPROFENO”, 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 09 de octubre de 2015, con el No. 13-287528-00010-0000, 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, presentando un nuevo capítulo reivindicatorio modificado conformado por 11 reivindicaciones. El 04 de diciembre de 2015, mediante radicado No. 13-287528-00012-0000, presenta un complemento de información en el que adjunta el recibo de pago que soporta la tasa correspondiente a la modificación del pliego reivindicatorio.

En cuanto al análisis de patentabilidad, señala que “(...) *está utilizando un análisis retrospectivo (...) ya que parte de la propia invención y acomoda el arte previo para que parezca que la conclusión es obvia (...) el uso de suprofeno no se enseña ni se sugiere en ninguna parte del documento D1 y no hay nada en esta referencia que pudiera motivar a una persona versada en la materia a usar un reactivo antiinflamatorio marcadamente estructuralmente diferente (...) escoger el suprofeno para mostrar falta de nivel inventivo entro miles de otros reactivos sólo tiene una explicación razonable. Su Despacho conoce la invención y encuentra que esta contiene suprofeno. Ahora piensa bueno tenemos que encontrar algo que de pronto mencione este producto para poder rechazar esta solicitud. Es decir, basó su construcción de la solución del problema en la respuesta (...)*”.

Finalmente, manifiesta que presenta una solicitud divisional, la cual tiene radicado No. 15-241551-00000-0000 de 09 de octubre de 2015.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101040

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-287528

En primer lugar, es importante aclarar que esta Oficina no realizó un análisis ex post facto en la decisión recurrida, como erróneamente lo interpreta la recurrente, toda vez que los documentos D1 y D2 fueron publicados con anterioridad a la fecha de prioridad. Asimismo, con el fin de evitar subjetividad y eliminar la posibilidad de realizar un análisis en retrospectiva, se relacionó la invención con un problema técnico, el cual se analizó con base en las enseñanzas de las anterioridades D1 y D2.

Respecto de la solicitud divisional presentada por la recurrente, con radicado No. 15-241551-00000-0000 de 09 de octubre de 2015, se aclara que será estudiada en trámite independiente y decidida en su respectivo expediente.

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio, se acepta, toda vez que se encuentra soportado en la descripción, no implica ampliación de materia y cuenta con el pago de la tasa correspondiente. Se aclara que el hecho de introducir una nueva reivindicación (número 4), en donde se menciona que la composición además comprende un anestésico tópico seleccionado de proparacaina, lidocaina, tetracaina y combinaciones de estos, no le confiere nivel inventivo a la invención, toda vez que las reivindicaciones 1 a 3 y 5 a 12, se conservan idénticas a las reivindicaciones 1 a 11 del capítulo reivindicatorio denegado en la decisión recurrida, y el normalmente versado en la materia puede llegar al objeto de las mismas con las enseñanzas de los documentos D1 y D2 sin el empleo de actividad inventiva, como se explica adelante. Lo mismo ocurre para la reivindicación 4 del nuevo pliego reivindicatorio, cuya característica se encuentra anticipada por el documento D2 y junto con las enseñanzas del documento D1, la persona del oficio normalmente versada en la materia puede llegar a la invención de manera obvia.

En cuanto al documento D1, no es cierto que esta anterioridad no enseñe el suprofeno como AINES en una formulación oftálmica que adicionalmente comprende povidona yodada. Por el contrario, el documento D1 enseña explícitamente una composición oftálmica caracterizada por comprender: a) povidona yodada en una concentración entre 0.01% y 10% (Reiv. 1 y 2), y b) un fármaco no esteroideal antiinflamatorio siendo de los preferidos el suprofeno (Reiv. 6) que está en una concentración entre 0.05 y 1% (Pág. 2, línea 6 y Pág. 5, líneas 20 a 23). Así las cosas, la persona normalmente versada en la materia no tiene que elegir entre miles de compuestos, como erróneamente interpreta la recurrente, sino entre los compuestos reivindicados en dicha anterioridad, específicamente en la reivindicación 6, para acompañar a la PVP-I en la formulación reclamada en la reivindicación 1. Por lo tanto, la persona del oficio normalmente versada en la materia tiene suficiente motivación para elegir suprofeno como principio activo.

Aunado a lo anterior, el efecto que se logra por el hecho de seleccionar suprofeno como el agente AINES que acompaña a la povidona yodada es que permite obtener una formulación alternativa para el tratamiento de infecciones activas en el tejido ocular. Sin embargo, la presente solicitud carece de información que permita

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101040

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-287528

establecer un efecto sorprendente o inesperado que se derive de la mezcla de estos agentes en las proporciones propuestas, de hecho, ninguno de los ejemplos de formulación presentados por la solicitante en la descripción original corresponden a una combinación de povidona yodada con suprofeno, este último agente es tan solo mencionado dentro de un listado de AINES que pueden estar contenidos en la formulación. La solicitud carece de estudios estadísticamente válidos que evidencien un efecto sinérgico¹ de dicha combinación, por lo cual se puede concluir que no existe sustento descriptivo suficiente de la misma, ya que no hay evidencia de una posesión real de esta por parte de la solicitante, por lo tanto, esta formulación no tiene ningún efecto técnico demostrado. Al respecto, es importante mencionar que la recurrente en ningún momento desvirtúa o hace alusión alguna a la falta sustento descriptivo suficiente para demostrar efecto técnico, es decir, a la carencia de efecto técnico demostrado.

Asimismo, el documento D2, que complementa las enseñanzas del documento D1 en el análisis de nivel inventivo, da a conocer la utilización de suprofeno como antiinflamatorio no esterooidal para el tratamiento de infecciones en el ojo, toda vez que divulga una preparación oftálmica que comprende povidona yodada en una concentración entre 0.01% y 10% (Reiv. 1 y 2) junto con un fármaco no esterooidal antiinflamatorio siendo de los preferidos el suprofeno (Reiv. 1 y 6).

De igual manera, el documento D2 enseña que la composición ya mencionada, que comprende povidona yodada y un fármaco no esterooidal antiinflamatorio como suprofeno, también puede incluir un anestésico tópico seleccionado de proparacaina, lidocaína, tetracaina o combinaciones de estos (reivindicación 11).

Por lo tanto, la persona del oficio normalmente versada en la materia tiene motivación para incluir suprofeno como uno de los AINES favoritos del documento D2 y para optar por incluir un anestésico tópico seleccionado de proparacaina, lidocaína, tetracaina o combinaciones de estos, como también lo enseña la anterioridad D2, en la formulación oftálmica divulgada en el documento D1, que también sugiere el uso de suprofeno, para llegar así al objeto de la solicitud, por lo cual se considera obvia y sin nivel inventivo.

Finalmente, se hace un llamado a la recurrente para hacer sus solicitudes y manifestar sus diferencias respecto de las decisiones de esta Entidad de manera respetuosa.

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

¹ Ting-Chao Chou. Theoretical Basis Experimental Design, and Computerized Simulation of Synergism and Antagonism in Drug Combination Studies. Pharmacol Rev 58:621–681, 2006
<http://pharmrev.aspetjournals.org/content/58/3/621.full.pdf+html>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101040

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-287528

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 50379 del 18 de agosto 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., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Dic 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)

JESÚS MARÍA MÉNDEZ BERMÚDEZ, notificaciones@wolfmendez.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