

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-275578-00007-0000

Fecha: 2015-06-12 12:34:21 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 412 REOSPPRESRECU Folios: 7

los R. Olari
an G. Mour

vander Agudel
Carlos A. Par
Juan F. Acos
Andrés Rincé
Mónica Guevar
Andrés Alvarad
María C. Calderé
Mauricio Ávi
Gina Cácer
Isabella Herre
Zaava Rav
Alejandro Mour
Miguel F. Porri
Catalina Arma
Laura M. Escob
Lorena Andra
Sergio Arbole
Catalina Jiménez
Daniela Gonzál
Maritza Sier
Gina A. Ari
Guillermo Pan
Erika Jhiset Suárez

Medell

María C. Múnc
Eddie Manot
Adrián Santamar
Camilo A. Bern

Barranquil

Gina de Echen
Jose J. Dangor

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente N° 13-275.578

Solicitud de Patente de Invención titulada: "MÉTODO DE TRATAMIENTO
DE LOS TRASTORNOS DE LA VISIÓN"

Solicitante: NOVARTIS AG

Nuestra Ref.: P2013/000182

RECURSO DE REPOSICIÓN

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante, y dentro del término legal previsto por el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A), me permito interponer Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 20267, notificada por edicto desfijado el 28 de mayo de 2015.

1. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de patente ventilada en este expediente fue presentada el 22 de noviembre de 2013, con un Capítulo Reivindicatorio original de 30 reivindicaciones.

1.2 La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió el primer y único examen de fondo notificado por fijación en la lista No. 032 del 12 de agosto de 2014, correspondiente al Oficio No. 9645, objetando la patentabilidad de las reivindicaciones y su novedad.

1.3 En respuesta al primer y único examen de fondo, el 17 de diciembre de 2014 presenté un Capítulo Reivindicatorio Modificado con 8 reivindicaciones y proporcioné argumentos en favor de la patentabilidad de las nuevas reivindicaciones, así como argumentos sobre la novedad de la materia limitada.

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

1.4 La SIC por medio de la Resolución No. 20267, notificada por edicto desfijado el 25 de mayo de 2015, no acepta las Reivindicaciones 1 a 8 porque consideró que la materia allí reclamada correspondía a una ampliación de la materia originalmente contenida en la solicitud. La SIC considera que dichas reivindicaciones se refieren a un aparato manual portátil el cual no está soportado en el Capítulo Descriptivo y no presenta elementos técnicos que lo caractericen.

Adicionalmente, la SIC señala que las Reivindicaciones 1 a 30 originalmente presentadas no son patentables de acuerdo con las disposiciones de los Artículos 14, 20(d) y 21 de la Decisión 486, ya que se encuentran dentro de las excepciones de patentabilidad

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución recurrida, y en su lugar se proceda con el análisis de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) de las reivindicaciones contenidas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado en respuesta al primer y único examen de fondo el 17 de diciembre de 2014, en los términos que establece el artículo 45 de la Decisión 486.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1 a- Respetuosamente difiero de las razones del Despacho para no aceptar el Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado el 17 de diciembre de 2014 en respuesta al primer y único examen de fondo, puesto que la materia allí contenida no corresponde a una ampliación de lo divulgado en el Capítulo Descriptivo, como lo demostraré a continuación:

b- En la Resolución aquí recurrida, la SIC simplemente argumenta que el Capítulo Reivindicatorio Modificado radicado el 17 de diciembre de 2014 no cumple con lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486 porque se refieren a un aparato manual portátil que no encuentra soporte en el Capítulo Descriptivo y no presenta elementos técnicos que lo caractericen.

Contrario al análisis de la SIC, me permito aclarar, en primer lugar, que la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado radicado el 17 de diciembre de 2014 sí se encuentra caracterizada por elementos técnicos. La Reivindicación 1 de dicho Capítulo Reivindicatorio Modificado está dirigida a un aparato manual portátil que comprende:

- un despliegue visual o pantalla;
- un control del cursor;

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

un puerto de interfase; y

una cámara,

en donde además está caracterizado porque: (i) monitorea a distancia o de manera remota la respuesta del paciente a un tratamiento de un trastorno de los ojos con un antagonista del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), mediante la realización de una prueba de la vista y la entrega de los resultados a un médico; (ii) confirma la identidad del paciente que realiza la prueba usando un software de reconocimiento facial; (iii) confirma que se está probando o evaluando el ojo correcto; (iv) confirma que el nivel de luz ambiental o luminancia es suficiente; (v) confirma que el despliegue visual o pantalla se mantenga a una distancia constante previamente establecida desde los ojos del paciente; y (vi) altera el tratamiento del paciente de tal manera que la función visual del paciente se mantenga en un nivel umbral.

Como se demuestra a continuación, el aparato manual portátil reclamado sí está definido mediante 4 elementos estructurales particulares y además está caracterizado por su función (los 6 elementos enumerados de (i) a (vi)), por lo que considero superada la objeción de la SIC

c- Ahora bien, dicho aparato manual portátil de la Reivindicación 1 de no solo sí está caracterizado mediante sus elementos estructurales, sino que además no amplía el alcance inicialmente divulgado en el Capítulo Descriptivo.

En vista de lo anterior, resulta relevante recordar que el artículo 34 de la Decisión 486 establece:

Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Aplicando lo estipulado en dicho artículo al presente caso, y teniendo en consideración la materia reclamada en la Reivindicación 1 del Capítulo Reivindicatorio presentado en respuesta al primer y único examen de fondo, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre el segundo párrafo de la página 7 del Capítulo Descriptivo donde dice explícitamente:

“Una manera de hacer esto puede ser por medio de un dispositivo remoto que sea capaz de llevar a cabo una prueba de la vista y proporcionar automáticamente los resultados al médico. En una modalidad, este dispositivo es un aparato manual portátil, tal como un asistente personal digital (PDA), una consola de juegos (por

ejemplo, Nintendo DSMR), un dispositivo de computación de tableta (por ejemplo, un iPadMR), o un teléfono inteligente (smart phone) (por ejemplo, un iPhoneMR). Desde luego, el aparato puede ser uno específicamente fabricado para la tarea. Los ejemplos de estos aparatos para probar la visión se encuentran en las Publicaciones Internacionales Números WO2010/132304 y WO2010/132305, el contenido de las cuales se incorpora como referencia. Otros aparatos adecuados que pueden servir como una plataforma para la prueba de la vista comprenden computadoras personales, laptops (computadoras sobre el regazo), desktops (computadoras de escritorio), notepads (tabletas), mainframes (unidades centrales), u otros aparatos con suficiente potencia de procesamiento y capacidades de despliegue visual.” (énfasis fuera de texto).

Las secciones subrayadas en el párrafo anterior permiten confirmar que sí existe soporte en el Capítulo Descriptivo para un aparato manual portátil que comprende un despliegue visual o pantalla, un control del cursor, un puerto de interfase y una cámara, es decir, que comprende todos los elementos estructurales reclamados en la Reivindicación 1. Adicionalmente, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre el tercer párrafo de la página 9 del Capítulo Descriptivo en donde se menciona lo siguiente:

“El aparato puede tener software de reconocimiento facial cargado que, en combinación con la cámara, (a) permite al aparato confirmar la identidad del paciente que realice la prueba, (b) permite al aparato confirmar que se esté probando el ojo correcto (es decir, que el paciente haya cerrado el ojo correcto, o se haya cubierto el ojo correcto con un parche), (c) permite al aparato confirmar el nivel de luz ambiental /la luminancia en el lugar en donde se localizan el aparato y el paciente, y/o (d) permite al aparato confirmar que la pantalla en la que se exhiba la prueba se mantenga a una distancia previamente establecida constante desde los ojos del paciente.” (énfasis fuera de texto)

Como se desprende de la sección citada anteriormente, los ítems (ii)-(v) de la Reivindicación 1 sí tienen soporte en el Capítulo Descriptivo. De la misma manera, el ítem (vi) de dicha reivindicación también tiene soporte, pero en la antigua Reivindicación 3.

A continuación, y con el fin de ilustrar claramente las secciones del Capítulo Descriptivo en las que cada una de las reivindicaciones dependientes (2 a 8) tiene soporte:

Reivindicación	Soporte en el Capítulo Descriptivo
2. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde el aparato automáticamente alerta al médico y hace una cita con el paciente para el siguiente tratamiento, en caso de que la función visual del paciente esté disminuyendo:	<i>"En el caso de emergencias, tales como cuando la calificación de la función visual del paciente disminuye de una manera significativa, por ejemplo, potencialmente debido a un evento adverso, el aparato puede ser capaz de alertar automáticamente al médico, y puede hacer una cita de emergencia para el paciente"</i> Página 14, líneas 1 a 5.
3. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 1, que además comprende un micrófono, una bocina y un software de reconocimiento de voz.	<i>"En una modalidad, el aparato puede comprender además un micrófono, o una bocina y un software de reconocimiento de voz"</i> Página 11, líneas 3 a 4.
4. El aparato de acuerdo con la reivindicación anterior, en donde el aparato es un asistente personal digital (PDA), una consola de juegos o un teléfono inteligente (smart phone).	<i>Modalidad 10</i> Página 20, líneas 9 a 11.
5. El aparato de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde la prueba de la vista es la prueba de parrilla de Amsler, el optotipo de Snellen, el diagrama de "tambor E", el diagrama de "Landolt C", la prueba de línea en movimiento, la prueba de patrón de alineación de cruz filar, o la prueba de hiper-agudeza de discriminación de forma (SDH).	<i>"pruebas de la vista para medir la función visual, tales como la prueba de parrilla de Amsler, optotipo de Snellen, diagrama de "tambor E", diagrama de "Landolt C", prueba de línea en movimiento, patrón de alineación de cruz filar, etc., muchos de los cuales se describen en la Patente de los Estados Unidos de Norteamérica Número US2007/0200927. Sin embargo, se prefiere utilizar la prueba de visión de discriminación de forma dinámica descrita en la Patente de los Estados Unidos de Norteamérica Número US2009/0273758 (incorporada como referencia), también conocida como la prueba de hiper-agudeza de discriminación de forma (SDH)"</i> Página 11, líneas 7 a 17.
6. El aparato de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde los resultados de la prueba se envían en tiempo real al médico.	<i>"En una modalidad, los resultados se envían automáticamente al médico en seguida de que se realice la prueba. En una modalidad, los resultados se envían en "tiempo real" al médico."</i> Página 13, líneas 4 a 7.
7. El aparato de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde el tratamiento de un trastorno de los ojos se lleva a cabo con ranibizumab, bevacizumab o VEGF Trap-Eye (aflibercept).	<i>Modalidad 13</i> Página 20, líneas 19 a 21
8. El aparato de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde la respuesta del paciente al tratamiento de un trastorno de los ojos se monitorea para un paciente que sufre de un trastorno seleccionado entre: neovascularización coroidal, degeneración macular relacionada con el envejecimiento (tanto la forma húmeda como la forma seca), edema macular secundario a oclusión venosa retinal (RVO) incluyendo tanto oclusión venosa retinal (RVO) ramificada (bRVO) como oclusión venosa retinal (RVO) central (cRVO), neovascularización coroidal secundaria a miopía patológica (PM), o edema macular diabético (DME).	<i>"En una modalidad, el trastorno de los ojos se selecciona a partir de neovascularización coroidal, degeneración macular relacionada con el envejecimiento (tanto la forma húmeda como la forma seca), edema macular secundario a oclusión venosa retinal (RVO) incluyendo tanto oclusión venosa retinal (RVO) ramificada (bRVO) como oclusión venosa retinal (RVO) central (cRVO), neovascularización coroidal secundaria a miopía patológica (PM), o edema macular diabético (DME)."</i> Página 6, líneas 14 a 21.

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero respetuosamente que el Capítulo Reivindicatorio Modificado radicado junto con mi respuesta al primer y único examen de fondo sí encuentra soporte en el Capítulo Descriptivo, por lo que no contraviene lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486 y debe ser aceptado para análisis.

3.2 Adicionalmente, le solicito respetuosamente al Despacho que proceda con la evaluación de los criterios de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) de acuerdo con los criterios del Artículo 45 de la Decisión 486 de la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado radicado el 17 de diciembre en tanto, como se demostró en el punto anterior, la materia allí reclamada i) sí se encuentra caracterizada mediante sus elementos estructurales, y ii) encuentra soporte en el Capítulo Descriptivo.

4. Para terminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del C.P.A.C.A, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso sean resueltos de manera individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada.

5. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Carrera 5 No. 34-03, de Bogotá.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero respetuosamente que el Capítulo Reivindicatorio Modificado radicado junto con mi respuesta al primer y único examen de fondo sí encuentra soporte en el Capítulo Descriptivo, por lo que no contraviene lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486 y debe ser aceptado para análisis.

3.2 Adicionalmente, le solicito respetuosamente al Despacho que proceda con la evaluación de los criterios de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) de acuerdo con los criterios del Artículo 45 de la Decisión 486 de la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado radicado el 17 de diciembre en tanto, como se demostró en el punto anterior, la materia allí reclamada i) sí se encuentra caracterizada mediante sus elementos estructurales, y ii) encuentra soporte en el Capítulo Descriptivo.

4. Para terminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del C.P.A.C.A, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso sean resueltos de manera individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada.

5. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Carrera 5 No. 34-03, de Bogotá.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295