

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 12222

Ref. Expediente N° 15241551

Por la cual se deniega una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 9 de octubre de 2015, con el N° 15-241551-00000-0000, por FORESIGHT BIOTHERAPEUTICS, INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES ESTABLES DE POVIDONA YODADA CON ESTEROIDES O ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDALES", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2012/037563 del 11 de mayo de 2012., donde la mencionada solicitud se presentó como una división de la solicitud parental N° 13-287528-00000-0000, la cual se beneficia de la fecha de presentación y de la prioridad invocada en ella.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 682 el 31 de diciembre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8911, notificado el 01 de septiembre de 2016, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara(n) 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 el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 15241551 el 11 de enero de 2017, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presenta(n) nueva(s) reivindicación(es) 1 que reemplaza(n) la(s) originalmente presentada(s), atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se acepta este último 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 12222

Ref. Expediente N° 15241551

tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

SEXTO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 incluida(s) en el radicado bajo el N° 15241551 del 11 de enero de 2017, no cumple(n) los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar composiciones estables de povidona yodada con antiinflamatorios no esteroidales.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición oftálmica que comprende: a) entre 0.01% y 10% de povidona yodada, b) entre 0.05 y 1% de suprofeno como fármaco no esteroide antiinflamatorio (NSAID) y c) un anestésico tópico seleccionado entre proparacaina, lidocaína, tetracaina y combinaciones de estos.

Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 18 de enero de 2012, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad. Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2007106381	"Ophthalmic compositions comprising povidoneiodine"	20/Septiembre/2007
D2	WO2009151619	"Povidone iodine, a novel alternative preservative for ophthalmic compositions"	17/Diciembre/2009

El documento D1¹ divulga composiciones tópicas oftálmicas que comprende 0.01% a 10.0% de yoduro de povidona, en combinación con un antiinflamatorio esteroide o no esteroide (Resumen).

El documento D2² divulga preparaciones oftálmicas preservadas que comprenden yoduro de povidona, y al menos un miembro seleccionado de un grupo que consiste de

¹<https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2007106381A2&KC=A2&FT=D>

²<https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2009151619A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20091217&DB=&locale=>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 12222

Ref. Expediente N° 15241551

un compuesto esteroideal antiinflamatorio, un compuesto no esteroideal antiinflamatorio, un compuesto antibacterial, un compuesto antialérgico, y un compuesto anti glaucoma (Resumen).

Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)**Nivel inventivo (Art 18 D486)**

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

En el presente caso, las composiciones oftálmicas reclamadas por la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"Una composición oftálmica que comprende a) povidona yodada en una concentración entre 0,01% y 10%, y b) un fármaco no esteroideal antiinflamatorio (NSAID), en donde el NSAID es suprofeno y en donde el NSAID está en una concentración entre 0,05 y 1%, y c) un anestésico tópico seleccionado entre proparacaina, lidocaína, tetracaina y combinaciones de estos"* (Ver página 60 del radicado No. 15241551 del 11 de enero de 2017).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
Composición oftálmica que comprende:	Composición oftálmica que comprende (Pág. 21, Reivindicación 1)	Preparaciones oftálmicas preservadas que comprenden: (Pág. 1, líneas 24-25)
0.01-10% de povidona yodada	a) 0.01-10% Yoduro de povidona	0.01-10% de yoduro de povidona (Pág. 1, línea 29-30)
0.05-1% de suprofeno	b) un antiinflamatorio Donde el agente antiinflamatorio se selecciona de un grupo que incluye suprofeno	Compuesto antiinflamatorio seleccionado del grupo que incluye suprofeno en concentraciones entre 0.01% a 2.0% (Pág. 2, líneas 4-6; Pág. 4,

Página 3 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 12222

Ref. Expediente N° 15241551

	(Pág. 21, Reivindicación 5)	líneas 20-22)
un anestésico tópico seleccionado entre proparacaina, lidocaína, tetracaina y combinaciones de estos	Donde la composición comprende además un anestésico tópico seleccionado del grupo que consiste de proparacaina, lidocaína, tetracaina y combinaciones de estos (Pág. 22, Reivindicaciones 10- 11)	No se menciona

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la solicitud, definida en la reivindicación 1 porque divulga composiciones oftálmicas que comprenden yoduro de povidona y un agente antiinflamatorio no esteroideal (Resumen). Adicionalmente el documento D1 menciona el suprofeno como agente antiinflamatorio no esteroideal y la utilización de agentes anestésicos como proparacaina, lidocaína, tetracaina y combinaciones de estos en las composiciones oftálmicas reclamadas (Pág. 10-11, Reivindicaciones 5, 10 y 11)

La diferencia entre las composiciones reclamadas de acuerdo a la reivindicación 1 y aquellas divulgadas por el documento D1, consiste en que la solicitud especifica el rango de concentración de suprofeno como 0.05-1%.

No existe evidencia un efecto técnico asociado a la cantidad o proporción de suprofeno presente en la composición oftálmica reclamada, toda vez que en las pruebas técnicas proporcionadas por la solicitante en el capítulo descriptivo no se incluyen composiciones que comprendan povidona yodada y suprofeno en las proporciones reivindicadas, de forma que no hay manera de verificar la existencia de un efecto técnico asociado a las mismas.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver la solicitud en estudio se puede considerar como la necesidad de proporcionar composiciones oftálmicas alternativas a las divulgadas por el documento D1.

Sin embargo, composiciones oftálmicas que comprenden povidona yodada y un agente antiinflamatorio no esteroideal, preferentemente suprofeno, en concentraciones entre 0.01% - 2.0% se encuentran divulgadas en el documento D2, que se refiere a preparaciones oftálmicas preservadas que comprenden yoduro de povidona, y al menos un miembro seleccionado de un grupo que consiste de un compuesto esteroideal antiinflamatorio, un compuesto no esteroideal antiinflamatorio, un compuesto antibacterial, un compuesto antialérgico, y un compuesto anti glaucoma (Resumen).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 12222

Ref. Expediente N° 15241551

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría concentraciones entre 0.01% y 2.0% de un agente antiinflamatorio no esterooidal como suprofeno de acuerdo a lo enseñado en el documento D2, en las composiciones del documento D1, llegando así al objeto de la reivindicación 1, por lo que la materia allí reclamada se considera obvia.

La reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, el ejemplo 2 no ilustra la invención tal como se reclama, lo anterior teniendo en cuenta que la reivindicación 1 señala como característica técnica esencial la presencia de suprofeno como NSAIDs, esto quiere decir que para ilustrar la invención se debe proporcionar información sobre la obtención de composiciones que comprendan dicho principio activo en las proporciones propuestas y que permitan verificar si existe un efecto técnico asociado, sorprendente o inesperado, asociado a estas características. Es importante mencionar que la mera mención del suprofeno dentro de una lista de posibles NSAIDs (Pág. 20-21) no se considera suficiente para sustentar la composición reclamada.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual el documento D1 no enseña ni sugiere el uso de suprofeno y por lo tanto no existe motivación para que una persona versada en la materia usara un reactivo antiinflamatorio marcada y estructuralmente diferente, esta Oficina se permite aclarar que el documento D1 sí menciona el uso de suprofeno en composiciones oftálmicas (Pág. 6; Pág. 21, Reivindicación 5).

Por otra parte, el solicitante menciona que en el análisis de nivel inventivo se incurrió en análisis en retrospectiva, dado que de acuerdo al solicitante la inclusión de suprofeno se da únicamente basado en las enseñanzas del documento D2. Al respecto, esta Oficina se permite hacer énfasis que tanto el documento D1 (Pág. 6; Pág. 21, Reivindicación 5) como el documento D2 (Pág. 2, líneas 4-6; Pág. 4, líneas 20-22) mencionan el uso del suprofeno en composiciones oftálmicas que comprenden povidona yodada, por lo que es evidente que el uso de dicho principio activo en este tipo de composiciones hace parte del estado del arte previo a la presentación de la solicitud y por tanto no es una característica inventiva.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto de la solicitud, el título quedará de la siguiente manera: “COMPOSICIÓN OFTÁLMICA QUE COMPRENDE POVIDONA YODADA,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 12222

Ref. Expediente N° 15241551

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDALES COMO SUPROFENO Y UN ANESTÉSICO”.

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,

RESUELVE

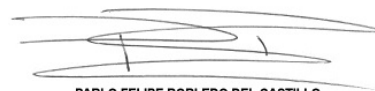
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIÓN OFTÁLMICA QUE COMPRENDE POVIDONA YODADA, ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDALES COMO SUPROFENO Y UN ANESTÉSICO”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a FORESIGHT BIOTHERAPEUTICS, INC., advirtiéndole(s) 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., a los 17 de marzo de 2017

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

JESUS MARIA MENDEZ BERMUDEZ
notificaciones@wolfmendez.com

Elaboró: RUTH ANDREA RODRÍGUEZ CASTRO

Página 6 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 12222

Ref. Expediente N° 15241551

Revisó: OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA
Revisó: Pablo Felipe Robledo del Castillo
Aprobó: JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ