

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 69584

Ref. Expediente N° 15241551

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 12222 del 17 de marzo de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la división de la solicitud propuesta No. 15-241551-00000-0000 con relación a la solicitud parental No 13-287528-000011-0000, titulada: “COMPOSICIÓN OFTÁLMICA QUE COMPRENDE POVIDONA YODADA, ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDALES COMO SUPROFENO Y UN ANESTÉSICO”, 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 cumplía con el requisito de nivel inventivo.

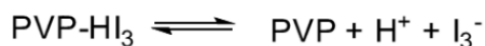
SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 08 de mayo de 2017, con el No. NC2017/0004662, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad FORESIGHT BIOTHERAPEUTICS, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Como primera medida la recurrente presenta, junto al escrito No. NC2017/0004674 del 9 de mayo de 2017, un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 13 cláusulas, argumentando que “(...) *están dirigidas a composiciones oftálmicas que comprenden PVP-I y bromfenaco, en donde después de un periodo de un mes luego de mezclar la povidona yodada con el bromfenaco, la concentración de bromfenaco es al menos 88% en peso de la concentración inicial de bromfenaco. D1 y D2 no divulgan usar bromfenaco en combinación con PVP-I para lograr el perfil de estabilidad específico establecido en las reivindicaciones*”.

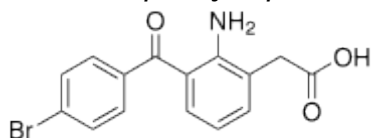
La recurrente argumenta que “*Como se describe en D1 (nos referimos a la patente contraparte No. 7.767.217 en 6:52- 7:5) y como se aprecia en general en el campo de la invención. El PVP-I es altamente reactivo y propenso a reacciones de sustitución covalente cuando se combina con otros reactivos. Las siguientes dos reacciones deben ser consideradas de la química del PVP-I en soluciones acuosas:*

Resolución N° 69584

Ref. Expediente N° 15241551



(Ver D1 en 6:52-60) La afinidad del yodo libre (I_2) en las reacciones con los grupos funcionales OH, H y NH se describe muy bien en la literatura y forma la base para la actividad anti-microbiana de las soluciones que contienen yodo (Samson en 6:52-65). El reactivo bromfenaco de las reivindicaciones contiene tales grupos funcionales reactivos, por ejemplo, en la estructura del bromfenaco que se muestra a continuación:



Una persona normalmente versada en las artes químicas concluiría que estos grupos funcionales serían propensos a reacciones de sustituciones covalentes por el yodo libre generado en las reacciones de equilibrio de las soluciones descritas antes para la PVP-I (Ver Samson en 6:52-7:5), y no hay nada en D1 o en D2 que enseñe que tal combinación fuera permisible, particularmente para lograr el perfil de estabilidad reivindicado”.

Por lo que la recurrente concluye, que el nuevo pliego reivindicatorio cumple con el requisito de nivel inventivo y merece que se le otorgue patente.

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

En cuanto al nuevo capítulo reivindicatorio destinado a la presente solicitud de patente de invención allegado con el memorial No NC2017/0004674 del 09 de mayo de 2017, esta Oficina se permite indicar que al tenor de la nueva reivindicación 1 se presenta:

1. Una composición oftálmica adecuada para administración tópica a un ojo, efectiva para tratar una infección por microorganismos o un desorden de al menos un tejido del ojo, comprende:

- a) Povidona yodada en una concentración entre 0,01% y 10%, y
- b) Bromfenaco

En donde luego de un periodo de un mes después de mezclar la povidona yodada y el bromfenaco, la concentración de bromfenaco es de al menos 88% en peso de la concentración inicial de bromfenaco.

Resolución N° 69584

Ref. Expediente N° 15241551

Al revisar la descripción de la presente solicitud, esta Oficina encuentra que la composición oftálmica ahora reclamada encuentra sustento en el folio 7, el cual indica que *“En una modalidad, una composición oftálmica comprende: 0.3% a 1% (p/p) de complejo de polivinilpirrolidona-yodo; 0,05% a 2% (p/p) de bromfenaco; 0,005% a 0,02% (p/p) de EDTA; 0,01 a 0,5% (p/p) de cloruro de sodio; 0,02 a 0,1% (p/p) tiloxapol; 0,5% a 2% (p/p) de sulfato de sodio; y 0,1 a 0,5% (p/p) en hidroxietilcelulosa”*. Adicionalmente, en el folio 60 se describe en el ejemplo 2 un ensayo de estabilidad para esteroides y NSAID combinados con povidona-yodada al 0.6%, dentro de los cuales se encuentra el bromfenaco cuyos resultados analíticos se encuentran reportados en la Tabla VIII (folios 61-62).

Por lo tanto, se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio allegado con el radicado No. NC2017/0004674 del 09 de mayo de 2017, ya que no implica una ampliación de la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486. De igual forma, la recurrente paga la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

Sin embargo, es importante precisar con respecto a la nueva reivindicación 1, que la inclusión de la frase *“En donde luego de un periodo de un mes después de mezclar la povidona yodada y el bromfenaco, la concentración de bromfenaco es de al menos 88% en peso de la concentración inicial de bromfenaco”* no corresponde a una característica técnica adicional que defina la composición reclamada, sino al efecto técnico que logra con esta.

Adicionalmente, las reivindicaciones 3 a 13 corresponden al uso de la composición previamente definida en las cláusulas 1 a 2, el cual no se considera patentable de acuerdo a lo contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”* De acuerdo con el artículo citado, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación de esos productos o procedimientos.

Además, esta Oficina encuentra que el nuevo capítulo reivindicatorio allegado mediante radicado No. NC2017/0004674 no ha sido objeto de estudio en la presente solicitud divisional, y por lo tanto, no es factible en esta etapa del trámite administrativo determinar de acuerdo a los argumentos de la recurrente sobre el documento D1, si cumple o no con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486 de la Comisión Andina.

Resolución N° 69584

Ref. Expediente N° 15241551

Ahora bien, respecto a la pertinencia de los documentos D1 (WO2009151619) y D2 (WO2007106381), esta Oficina procede a revisar el alcance de la cada una de las anterioridades citadas:

- D1 (WO2009151619), divulga una composición oftálmica que comprende:
 - ✓ 0,1% a 2.5% (p/p) de complejo polivinilpirrolidinona-yodo (Pág. 2, líneas 25-30);
 - ✓ 0,05% a 2% (p/p) de esteroide o AINES como bromfenaco (resumen, pág. 4, líneas 13-23);
 - ✓ EDTA;
 - ✓ 0,01 a 0,5% (p/p) de cloruro de sodio;
 - ✓ 0,01 a 2% (p/p) de tiloxapol (pág. 5, líneas 21-29);
 - ✓ 1.2% (p/p) de sulfato de sodio (ejemplos); y
 - ✓ 0,01 a 2% (p/p) de hidroxietilcelulosa (pág. 5, líneas 1-6).
- D2 (WO2007106381), enseña una composición oftálmica (reiv. 28) que comprende:
 - ✓ 0,5% a 2% (p/p) de complejo polivinilpirrolidinona-yodo;
 - ✓ 0,005% a 0.02% (p/p) de EDTA;
 - ✓ 0,01 a 0,5% (p/p) de cloruro de sodio;
 - ✓ 0,02 a 0,1% (p/p) tiloxapol;
 - ✓ 0,5% a 2% (p/p) de sulfato de sodio; y
 - ✓ 0,1 a 0,5% (p/p) de hidroxietilcelulosa.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Oficina considera que los documentos citados por la Oficina son pertinentes para el estudio de patentabilidad del pliego reivindicatorio modificado.

Resolución N° **69584**

Ref. Expediente N° 15241551

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y, en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia con el propósito de que se continúe el respectivo estudio de patentabilidad.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 12222 del 17 de marzo de 2017, por medio de la cual se denegó patente a una división de solicitud de patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo estudio de patentabilidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante FORESIGHT BIOTHERAPEUTICS INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 18 de septiembre de 2018


PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio