

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 15843

Ref. Expediente N° 16022975

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. 41617 del 14 de junio de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN OCULAR QUE CONTIENE SURFACTANTES, CLORURO DE SODIO Y CONSERVANTES EN AGUA PURIFICADA”, 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 30 de julio de 2018 con el No. NC2018/0007916, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad OCUSOFT, INC., por conducto de apoderada, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Del arte previo y el análisis de nivel inventivo

La sociedad recurrente asegura en primer término que *“la presente invención SI cumple el requisito de nivel inventivo, al seguir cada una de las etapas del método problema-solución”*.

Frente al estado de la técnica, indica: *“De acuerdo con el Examinador, D1 es considerado el documentos más cercano del estado de la técnica por cuanto divulga una composición ocular que consiste de agua purificada; PEG-80 sorbitan laurato; trideceth sulfato de sodio; PEG-150 distearato; lauroanfoacetato de sodio; cocamidopropil hidroxisultaína; laureth-13 carboxilato de sodio; cloruro de sodio; PEG15 cocopoliamina; polihexametileno biguanida; y 1,2 hexanodiol (Párr [0024] y reivs 17 y 23)”*.

En seguida anota que *“la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1, y las composiciones divulgadas en el documento D1 consiste en que contiene sorbato de potasio. De acuerdo con el Examinador, el sorbato de potasio es revelado en D2 pero al revisar dicho documento hemos notado que le (sic) mismo no revela composiciones específicas que comprenden este componente”*.

Agrega al respecto que *“vale la pena resaltar que la composición ocular objeto de protección comprende una combinación de tres conservantes: sorbato de potasio, PHMB y caprilglicol, la cual no es enseñada ni sugerida por el D2. Asimismo, las propiedades distintas entre estos conservantes y los ajustadores de pH divulgados en el D2, tales como hidróxido de potasio y cloruro de potasio, hace evidente que los mismos no presentan los mismos efectos”*.

Con respecto al el problema técnico que pretende solucionar la invención, señala que *“...consiste en que los limpiadores de piel simples no son adecuados para uso en el*



Resolución N° 15843

Ref. Expediente N° 16022975

párpado. Los limpiadores de párpados deben ser no irritantes tanto para la piel sensible alrededor del ojo como el propio tejido del ojo, en tanto que tiene un efecto antimicrobiano. De modo que, el problema técnico objeto de solución con la presente invención no fue correctamente identificado por el Examinador”. -Negrilla del texto original-

Frente al efecto técnico, la recurrente expone que la composición denegada “es efectiva como un limpiador de ojos... El uso de ingredientes no irritantes que también exhiben beneficios antimicrobianos en la composición ocular incrementa su capacidad de limpieza y además, la composición es conveniente para mejorar la higiene de los párpados”.

En relación con el análisis de nivel inventivo, la recurrente asegura que “(...) los documentos D1 y D2 citados por el Examinador no enseñan ni sugieren composiciones con sorbato de potasio y que la invención reivindicada incluye no solo un conservante, sino una mezcla sinérgica de conservantes, a saber, sorbato de potasio, poliaminopropilbiguanida y caprilil glicol, se asegura que la composición ocular también tenga una amplia gama de propiedades antibacterianas para tratar afecciones de párpados de moderadas a severas”.

Concluye al respecto que “en vista de los argumentos previamente presentados y los efectos mejorados de la composición objeto de protección, queda claro que la presente invención no es obvia en vista de los documentos del arte previo citados por el examinador.”

Finalmente, asevera que “se hace evidente que el método problema solución no fue llevado a cabo de forma correcta por el Examinador al no haber identificado de forma correcta el problema técnico objeto de protección con la presente solicitud y los efectos técnicos asociados con las diferencias existentes entre la composición objeto de protección y el documento más cercano del estado de la técnica. Así entonces, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada”.

2.2. De la claridad de la solicitud

En relación con la objeción de claridad y soporte de la materia reivindicada en la reivindicación 2, afirma que “...en el resumen de la presente solicitud se divulga que el objeto de la presente solicitud consiste en: ‘una composición ocular que consiste esencialmente de agua purificada, PEG-80 sorbitan laurato, trideceth sulfato de sodio, PEG150 distearato, lauroanfoacetato de sodio, cocamidopropil hidroxisultaína, laureth-13 carboxilato de sodio, cloruro de sodio, PEG-15 cocopoliamina, polihexametileno biguanida, sorbato de potasio, 1,2 hexanodiol, y caprililglicol...”.

Agrega que “igualmente, en los párrafos 0006, 0008 y en la reivindicación original 2 también se señala que se puede emplear sorbato de potasio con otros conservadores. De modo que, la reivindicación 2 tal como se encuentra caracterizada es clara para una persona versada en la materia y se encuentra debidamente soportada en la descripción tal como fue originalmente presentada. Por lo tanto, la objeción formulada a este respecto también se debe tener por superada”.

2.3. Petición

Como consecuencia de lo expuesto, la recurrente solicita que se “revoque la resolución recurrida, y en consecuencia emita una en la que conceda la solicitud de patente, se conceda parcialmente o en su defecto ordene su reexaminación”.

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



Ref. Expediente N° 16022975

3.1. Del arte previo y el análisis de nivel inventivo

La sociedad recurrente se refiere a los motivos de la denegación del privilegio solicitado y argumenta que discrepa de lo expuesto en la resolución. Asegura que *“la presente invención SI cumple el requisito de nivel inventivo, al seguir cada una de las etapas del método problema-solución”*.

Frente al estado de la técnica, indica: *“De acuerdo con el Examinador, D1 es considerado el documentos más cercano del estado de la técnica por cuanto divulga una composición ocular que consiste de agua purificada; PEG-80 sorbitan laurato; trideceth sulfato de sodio; PEG-150 distearato; lauroanfoacetato de sodio; cocamidopropil hidroxisultaína; laureth-13 carboxilato de sodio; cloruro de sodio; PEG15 cocopoliamina; polihexametileno biguanida; y 1,2 hexanodiol (Párr [0024] y reivs 17 y 23)”*.

En seguida anota que *“la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1, y las composiciones divulgadas en el documento D1 consiste en que contiene sorbato de potasio...”*.

Sobre las anteriores apreciaciones, el Despacho aclara que le asiste razón a la recurrente en cuanto a que la anterioridad US2009137533 (de aquí en adelante llamada D1), es el estado de la técnica más cercano a la invención denegada, puesto que enseña un kit de limpieza de párpados que contiene una composición limpiadora que comprende agua purificada; PEG 80 sorbitán laurato; trideceth sulfato de sodio; PEG 150 distearato; lauroanfoacetato de sodio; cocamidopropil hidroxi sultaína; laureth-13 carboxilato de sodio; cloruro de sodio; PEG-15 cocopoliamina y un preservante, y una composición antibacteriana que contiene polihexametileno biguanida; 1,2-hexanodiol y caprililglicol (pár. 24 y reiv. 1, 17, 23).

De igual forma, también es cierto lo afirmado por la recurrente en relación con la diferencia existente entre la composición de D1 y lo reivindicado, es decir, que la presente invención reporta la presencia de sorbato de potasio.

De otra parte, es importante resaltar en este punto que no es cierta la afirmación de la recurrente frente a la combinación de tres conservantes dentro de la composición denegada, ya que la Descripción es clara en decir que la invención es benéfica *“(…) debido a la combinación de polihexametileno biguanida (PHMB) y Symdiol. El Symdiol es una combinación de 1,2-hexanediol y 1,2-octanodiol. La combinación PHMB-Symdiol tiene un efecto antimicrobiano sinérgico”* (pár. 12). Es decir, no hay presencia de tres conservantes, sino de dos antimicrobianos + un conservante, que ya estaba sugerida dentro del contenido de la anterioridad D1.

Respecto al efecto técnico reclamado, se aclara que de la lectura de la Descripción, especialmente de los ejemplos, no se aprecia un efecto técnico asociado a la presencia de sorbato de potasio que contienen las composiciones denegadas; de igual forma se dice que las composiciones presentan un efecto antimicrobiano sinérgico de la combinación de polihexametileno biguanida (PHMB) con 1, 2-octanediol (Caprililglicol) + 1, 2-Hexanediol, pero se insiste que dicho efecto no es representativo para demostrar un efecto *mejorado* de la composición reclamada, debido a que la anterioridad D1 ya reportaba igualmente dicha combinación antibacterial para kits y composiciones de limpieza de párpados (pár. 27). Adicionalmente, el documento US2008131470 (de aquí en adelante llamada D2), también es claro en exponer la misma combinación antibacterial que la reclamada y que su efecto es sinérgico (pár. 16).

Por lo tanto, al no evidenciarse un efecto técnico real asociado a la presencia de sorbato de potasio, sumado al hecho de que las anterioridades D1 y D2 ya demostraban que la presencia de polihexametileno biguanida (PHMB) con 1, 2-octanediol (Caprililglicol) + 1, 2-Hexanediol, tienen un efecto antibacterial sinérgico, se puede formular el problema

Resolución N° 15843

Ref. Expediente N° 16022975

técnico objetivo como la provisión de una composición alternativa a aquéllas reveladas en D1, al contrario de la afirmación hecha por la recurrente.

Respecto a la anterioridad D2, se aclara que su relevancia se basa en el hecho de proveer para la limpieza de ojos que contienen surfactantes junto con una combinación antibacteriana sinérgica de polihexametileno biguanida (PHMB) con 1, 2-octanediol (Caprililglicol) + 1, 2-Hexanediol (pár. 44 y reivindicaciones); por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia, procedería a incluir dichas enseñanzas dentro de las composiciones de D1 para llegar a la materia reclamada y que la misma mantenga su actividad limpiadora y antibacteriana en el tratamiento de párpados.

Adicionalmente, si bien no se reporta la presencia de sorbato de potasio dentro de las composiciones específicas de D2, es claro que la presencia de dicho componente no se puede considerar esencial dentro de las composiciones reivindicadas, puesto que la Descripción es clara en indicar que la esencia de la invención es la combinación de PHMB + Symdiol ® que es la que proporciona el efecto antibacterial, así como la introducción de un tensioactivo estabilizante de pH (pár. 12), reiterándose una vez más que no hay ejemplos específicos dentro de la Descripción que involucren la presencia de sorbato de potasio y su posible efecto técnico *mejorado* o *sorprendente* frente a las composiciones enseñadas en D1; finalmente, una persona medianamente versada en la materia sabe que el sorbato de potasio es un conservante de amplia utilización en composiciones farmacéuticas, entre ellas las oftálmicas.¹

En relación con el estudio de patentabilidad, se reitera que antes de la fecha de prioridad reclamada del 12 de julio de 2013, el estado de la técnica ya enseñaba composiciones para el lavado de párpados que comprenden una combinación de surfactantes reguladores junto con PHMB-Symdiol ® que proporcionan un efecto antibacteriano sinérgico (D1: Publicado el 28 de mayo de 2009 y D2: Publicado el 5 de junio de 2008). Por lo tanto, la persona versada en la materia con la expectativa de obtener composiciones antibacterianas alternativas para el lavado de párpados, procedería a combinar las enseñanzas del documento D1 con las del documento D1, junto con sus conocimientos usuales en la fabricación de composiciones oftálmicas, para llegar a las composiciones reivindicadas, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

En conclusión, las enseñanzas del estado de la técnica sí son suficientes para obtener las composiciones reclamadas sin un ejercicio real de actividad inventiva.

En vista de lo anterior, este Despacho ratifica que la materia reclamada no cumple con el requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486, requisito indispensable para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente.

3.2. De la claridad de la solicitud

Manifiesta la sociedad recurrente que “...la reivindicación 2 tal como se encuentra caracterizada es clara para una persona versada en la materia y se encuentra debidamente soportada en la descripción tal como fue originalmente presentada. Por lo tanto, la objeción formulada a este respecto también se debe tener por superada”.

En relación con la falta de claridad de la reivindicación 2, este Despacho se ratifica en su posición, puesto que la misma trata de proteger un equipo de tratamiento de párpados por la composición que la contiene, lo cual no es técnicamente acertado, debido a que dicha materia (equipo) debe caracterizarse por los elementos que lo conforman, a saber, uno o más recipientes que comprenden la composición + uno o más aplicadores, o

¹ Remington Farmacia 19 Edición, Ed Médica Panamericana, 1995, pág. 2112-2114, 2406

Resolución N° 15843

Ref. Expediente N° 16022975

dispensadores + aplicadores, o almohadillas humedecidas, así como el material de los mismos y el material de empaque (pár. 8 y 30-35 de la descripción); finalmente, no se enseña la mejor manera de obtener el equipo reclamado.

En conclusión, este Despacho ratifica que el equipo de las reivindicaciones 2 a 15 se encuentra mal caracterizado y no se encuentra debidamente sustentado en el Capítulo Descriptivo de la solicitud bajo análisis.

3.3. Conclusión

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, específicamente el de nivel inventivo y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

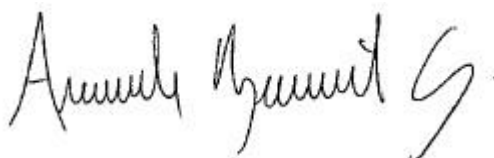
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 41617 del 14 de junio de 2018, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad OCUSOFT, INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 22 de mayo de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

