

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-125604- -00010-0000

Fecha: 2013-10-31 14:54:54 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 3

Señor D.

Superintendencia de Industria y Comercio

E.

S.

D.

Referencia: Solicitud de privilegio para patente de invención
Título: Composiciones óticas con base en PVP-I
Solicitante: Foresight Biotherapeutics, Inc.
Exp. No: 11-125.604
Asunto: Recurso de Reposición contra la Resolución No. 55439 del 18 de septiembre de 2013.

Yo JESÚS M. MÉNDEZ BERMÚDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.491.525 de Cúcuta y con Tarjeta Profesional de Abogado No. 99.678 expedida por Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado de la sociedad **Foresight Biotherapeutics, Inc.**, y estando dentro del término legal, respetuosamente manifiesto a este Despacho que interpongo recurso de reposición contra la Resolución No. 55439 de 18 de septiembre de 2013, por medio de la cual se deniega la patente de invención a la solicitud de la referencia.

HECHOS

- PRIMERO:** Mediante escrito radicado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el día 26 de septiembre de 2011, se presentó la solicitud de patente de invención bajo el título de **“Composiciones óticas útiles para el tratamiento de infecciones de oído interno y externo en mamíferos”**. Dicha solicitud se radicó con el propósito de que se diera inicio a la fase nacional de la mencionada solicitud.
- SEGUNDO:** De conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el reglamento, lo previsto en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.
- TERCERO:** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la decisión 486 se realizó el examen de patentabilidad y se requirió a la solicitante mediante el oficio 4698, notificado el 12 de marzo de 2013 para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la carencia de nivel inventivo según lo establece el artículo 18 de la Decisión 486 antes mencionada.
- CUARTO:** Atendiendo dicho requerimiento y dentro del término oportuno para hacerlo, di respuesta al mencionado oficio mediante escrito radicado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 29 de julio de 2013. Se presentaron nuevas reivindicaciones para dar mayor claridad y atendiendo a algunas objeciones de forma. Además se dieron las explicaciones necesarias de porqué si hay nivel inventivo en la invención.

QUINTO: No obstante lo anterior, la Superintendencia de Industria Comercio, mediante Resolución No. 55439 del 18 de septiembre de 2013, resuelve negar la patente a la presente solicitud con base en la falta de nivel inventivo.

SEXTO: La resolución No. 55439 del 18 de septiembre de 2013, mediante la cual se niega la patente a la invención de la presente solicitud, fue notificada por edicto el día 24 de septiembre de 2013.

RAZONES DE INCONFORMIDAD CON EL ACTO RECURRIDO

A pesar de los argumentos aportados en mi memorial de respuesta al Oficio 4698, su Despacho considera que persiste la situación de falta de nivel inventivo. Los argumentos que, sin embargo, plantea su Despacho carecen de fundamento tanto técnico como jurídico como se demuestra enseguida.

Su Despacho compara las “características esenciales” de la reivindicación 1 con las de las referencias citadas. D1 se cita para mostrar que divulga todas las características de la reivindicación 1 con la excepción del “esteroide.” D2 se cita para mostrar que describe un esteroide, en particular Dexametasona, pero no contiene acetato de zinc. Su Despacho ahora establece que una persona versada en la técnica podría combinar el esteroide de D2 en D1 para llegar a la materia objeto de la reivindicación 1 de la presente solicitud. Esto en principio no es posible porque la materia objeto de D1 es un método de tratamiento que usa un producto diferente de la composición de la presente invención y por lo tanto jamás podría ser una motivación para obtener un producto.

La norma colombiana establece para el nivel inventivo que la invención se derive de manera evidente del estado de la técnica. Parece que su Despacho olvida este factor importante. La combinación de D2 con D1 debe producir de manera obvia la invención. Pero en la realidad esto no sucede así. A lo sumo produce un método de tratamiento que usa una composición que no se sabe cómo va a funcionar. Es razonable que la persona versada en la materia buscaría composiciones óticas que le hicieran pensar en el uso de PVP-I. y además teniendo en cuenta que la invención usa PVP-I diluida sabiendo que el estado de la técnica menciona la dificultad de producir PVP-I diluido como solución ótica. Todos los intentos habían sido inútiles debido a la reactividad de las especies de iodo con otros químicos tales como esteroides y productos anti-inflamatorios no esferoidales. Así que buscar en soluciones oftalmológicas que usan PVP-I no hubiera sido su prioridad conociendo que el hecho mencionado desestimula el uso de este producto para composiciones óticas. Ahora, mucho menos se vería la persona versada en la técnica motivado a combinar las dos referencias que menciona su Despacho. Además, suponiendo que lo hiciera, la solución no llegaría a darse de manera evidente debido al problema de reactividad mencionado antes.

Una persona versada en la técnica, por lo tanto, no se vería motivada a combinar D2 con un método de tratamiento como el de D1 y esperar obtener una composición como la de la presente invención conociendo las desventajas que menciona el estado de la técnica.

Por las anteriores razones creemos que la presente reivindicación 1 y todas las dependientes son ciertamente inventivas y, debido al logro de usar PVP-I diluido junto con un esteroide sin los efectos de reactividad la presente invención tiene nivel inventivo.

Por la razón anterior, quero insistir ante su despacho y pedirle, de manera respetuosa, reconsidere su decisión y teniendo en cuenta los argumentos presentados en mi

memorial de respuesta anterior y los argumentos que se mencionan en este escrito se dé cuenta de que la presente invención si tiene nivel inventivo y merece que se le otorgue la patente.

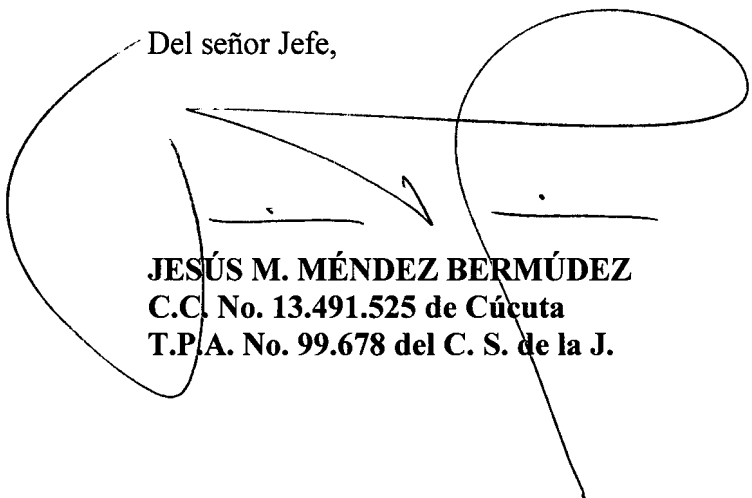
PETICIÓN

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito a la administración que revoque el acto administrativo por el cual se niega la patente a la solicitud de la referencia y, como consecuencia, se otorgue la patente.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaria de este Despacho y en mi oficina, ubicada en la Calle 83ª No. 23-90 de esta ciudad.

Del señor Jefe,



JESÚS M. MÉNDEZ BERMÚDEZ
C.C. No. 13.491.525 de Cúcuta
T.P.A. No. 99.678 del C. S. de la J.