

Señor D.
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-287528-00010-0000

Fecha 2015-10-09 16:38:35 Dep. 2020 DIR NUEVASCO
Tra 11 PATENTEYII Eve 378 FASENACIONALI
Act 412 REPOSPRESRECU Folios 5

Referencia: Solicitud de privilegio de Patente de Invención
Título: Composiciones estables de povidona yodada con esteroides o antiinflamatorios no esteroideos
Solicitante: Foresight Biotherapeutics INC.
Exp. No: 2013-287.528
Asunto: Recurso de Reposición contra la Resolución No. 50.379 del 18 de agosto de 2015.

J.V.

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 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado de la sociedad **FORESIGHT BIOTHERAPEUTICSM INC.**, y estando dentro del término legal, respetuosamente manifiesto a este Despacho que interpongo recurso de reposición contra la Resolución No. 50.379 de 18 de agosto de 2015, 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 9 de diciembre de 2013, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención bajo el título de **“Composiciones estables de povidona yodada con esteroides o antiinflamatorios no esteroideos”**. 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 14.554, notificado el 25 de noviembre de 2014 para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la patentabilidad de acuerdo con los requerimientos 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 6 de abril de 2015. Se presentaron nuevas reivindicaciones y se dieron las explicaciones necesarias de porqué la presente invención cumple con los requerimientos de la Decisión 486.
- QUINTO:** No obstante lo anterior, la Superintendencia de Industria Comercio, mediante Resolución No. 50.379 del 18 de agosto de 2015, resuelve negar la patente a la presente solicitud con base en la falta de nivel inventivo.
- SEXTO:** La resolución No. 50.379 del 18 de agosto de 2015, mediante la cual se niega la patente a la invención de la presente solicitud, fue notificada el día 18 de agosto de 2015.

RAZONES DE INCONFORMIDAD CON EL ACTO RECURRIDO

A pesar de los argumentos aportados en mi memorial de respuesta al Requerimiento No. 14.554, su Despacho considera que la presente solicitud carece de nivel inventivo en vista de los documentos D1 y D2 del estado de la técnica. Los argumentos que, sin embargo, plantea su Despacho carecen de fundamento tanto técnico como jurídico como se demuestra enseguida.

En primer lugar, su despacho argumenta, en particular, que D1 divulga la misma composición que se da en las reivindicaciones de la presente solicitud con la sola excepción de que el agente no esterooidal antiinflamatorio suprofen no se divulgó en D1. Sin embargo, su despacho alega que el uso de suprofen hubiera sido obvio en vista de lo divulgado en D2.

Seguimos en desacuerdo con su Despacho y quisiéramos, de manera respetuosa, argumentar en contra de este rechazo. Específicamente, su Despacho está usando un análisis retrospectivo indebido y prohibido para el análisis del nivel inventivo, ya que parte de la propia invención y acomoda el arte previo para que parezca que la conclusión es obvia. Esto es prejuicio y no se acepta en materia de patentes un análisis de estos. El uso del suprofen no se enseña ni se sugiere en ninguna parte del documento D1 y no hay nada en esa referencia que pudiera motivar a una persona versada en la materia a usar un reactivo antiinflamatorio marcadamente estructuralmente diferente, tal como el suprofen, como se usa en la presente invención. La selección que su Despacho hace del suprofeno entre ciento o miles de otros reactivos sustitutivos posibles no es nada más que una reconstrucción retrospectiva prejuiciada e impropia de la invención establecida en las reivindicaciones. De acuerdo a lo anterior, la base de su Despacho para rechazar las reivindicaciones por falta de nivel inventivo en vista de D1 y D2 es impropia de acuerdo con nuestro parecer. En realidad, escoger el suprofeno para mostrar falta de nivel inventivo entre miles de otros reactivos solo tiene una explicación razonable. Su Despacho conoce la invención y encuentra que en esta contiene suprofeno. Ahora piensa bueno tenemos que encontrar algo que de pronto mencione este producto para poder rechazar esta solicitud. Es decir basó su construcción de la solución del problema en la respuesta, es decir la solución del problema, es decir la presente invención. Pero su Despacho olvida que el análisis debe hacerse colocando la mente un momento antes de que se conociera la solución y ahora si ver si se puede derivar de manera obvia a partir de los documentos citados del arte previo.

Por las razones anteriores, quiero 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 junto con el nuevo capítulo reivindicatorio y se dé cuenta de que la presente invención si tiene nivel inventivo y merece que se le otorgue la patente.

Adicionalmente presento ante su despacho solicitud de divisional con los respectivos formularios y pagos de tasas oficiales.

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.

ANEXOS

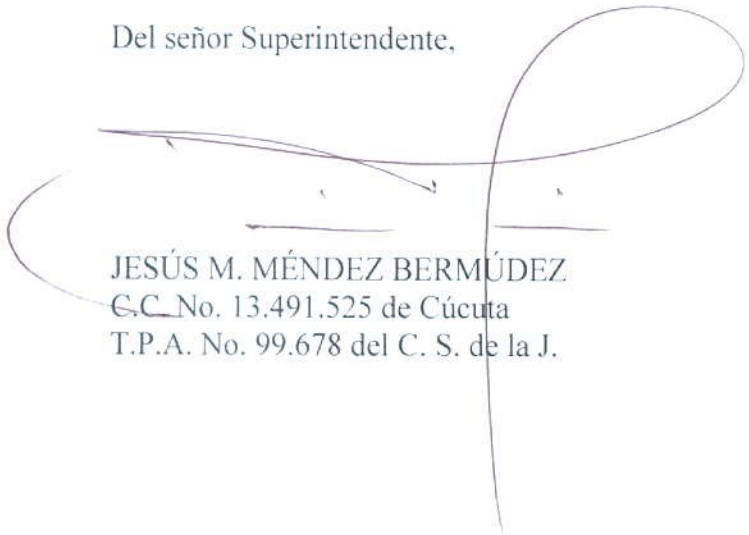
1. Nuevo capítulo reivindicatorio.

2. Solicitud de divisional de patente de invención.
3. Recibo de pago correspondiente a divisional.

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 Superintendente,



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

REIVINDICACIONES

1. Una composición oftálmica comprende
 - a) povidona yodada en una concentración entre 0,01% y 10%, y
 - b) un fármaco no esterooidal antiinflamatorio (NSAID), en donde el NSAID es suprofeno y en donde el NSAID está en una concentración entre 0,05 y 1%.
2. La composición oftálmica según la reivindicación 1 en donde dicha povidona yodada está entre 0,1% y 2,5% en peso.
3. La composición oftálmica según la reivindicación 1 en donde dicha povidona yodada está entre 0,5% y 2% en peso.
4. La composición oftálmica según la reivindicación 1 en donde dicha composición comprende además un preservativo antimicrobiano, seleccionado del grupo que consiste de cloruro de benzalconio, timerosal, clorobutanol, metil parabeno, propil parabeno, feniletil alcohol, EDTA, ácido sórbico, cloruro de polidronio y combinaciones de estos.
5. La composición oftálmica según la reivindicación 4 en donde dicho preservativo antimicrobiano está en una concentración de cerca de 0,001% a 1,0% en peso en dicha composición.
6. La composición oftálmica según la reivindicación 1 en donde dicha composición comprende además un co-solvente/tensoactivo que se selecciona del grupo que consiste de polisorbato 20, polisorbato 60, polisorbato 80, ciclodextrina, tiloxapol, y una combinación de estos.
7. La composición oftálmica según la reivindicación 6 en donde dicho co-solvente/tensoactivos se encuentra en una concentración entre cerca de 0,01% a 2% en peso en dicha composición.
8. La composición oftálmica según la reivindicación 1 en donde dicha composición comprende además un agente que incrementa la viscosidad seleccionado del grupo que consiste de alcohol de polivinilo, polivinil

pirrolidona, metil celulosa, hidroxipropil metil celulosa, hidroxietil celulosa, carboximetil celulosa, hidroxipropil celulosa, y una combinación de estos.

9. La composición oftálmica según la reivindicación 8 en donde dicho agente que incrementa la viscosidad está en una concentración entre cerca de 0,01% a 2% en peso en dicha solución.
10. La composición oftálmica según la reivindicación 1, en donde dicha composición está en la forma de una solución, suspensión, emulsión, ungüento, crema, gel, o un vehículo de liberación controlada/liberación sostenida.
11. La composición oftálmica según la reivindicación 1, en donde dicha composición es una solución acuosa.