

Señor Jefe
Dirección de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia: Solicitud de Privilegio para Patente de invención
Título: Composición oftálmica que comprende povidona yodada, un antiinflamatorio no esterooidal que es suprofeno y un anestésico
Solicitante: Foresight Biotherapeutics Inc.
Exp. No.: 15-241551
Asunto: Respuesta a requerimiento No. 8.911 del 1 de septiembre de 2016.

JESÚS M. MÉNDEZ BERMÚDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.491.525 y con Tarjeta Profesional de Abogado No. 99.678 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado de Foresight Biotherapeutics, Inc., por medio del presente escrito me permito dar respuesta al requerimiento de la referencia de la siguiente forma:

1. Título

Presento con este escrito un nuevo título de acuerdo con el objeto de la invención como sigue:

“Composición oftálmica que comprende povidona yodada, antiinflamatorios no esterooidales como suprofeno y un anestésico”.

2. En las reivindicaciones

Su Despacho menciona que la reivindicación 1 no se encuentra sustentada en la descripción toda vez que en ella no se presenta información concerniente al desarrollo de composiciones que comprendan povidona yodada, suprofeno y un anestésico tópico. LA razón que da su Despacho para justificar esta objeción es que el ejemplo 2 se refiere a la estabilidad de una composición que comprende povidona yodada y NSAIDs tales como bromfenaco, nepafenaco o cetorolac.

El ejemplo 2 es un ejemplo que ilustra la invención y no la limita. La descripción incluye el suprofeno entre los NSAIDs utilizados es decir junto con los mencionados en el ejemplo 2, cuando dice: *“Las composiciones descritas aquí comprenden uno o más NSAIDs. Dichos NSAIDs incluyen, sin limitarse a, bromfenaco, cetorolac, nepafenaco, fumarato de cetotifeno, diclofenaco sodio, flurbiprofeno sodio, cetorlac trometamina, suprofeno, celecoxib, naproxeno, rofecoxib, y cualesquier combinaciones de estos”* (Páginas 20 y 21 de la descripción). Por lo tanto, es claro que si hay sustento descriptivo para el suprofeno como para otros adicionales que también se mencionan. Limitar la invención al ejemplo 2 no es una práctica apropiada en materia de patentes. La persona versada en la materia puede entender con claridad cuál es el objetivo del ejemplo 2 y entender claramente que con los otros NSAIDs sucede igual.

Su Despacho dice que la descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa. Sin embargo, como se mencionó antes la descripción si menciona los NSAIDs y posteriormente los porcentajes de participación en la composición. Así, tampoco estamos de acuerdo con su opinión ya que si se mencionan los componentes de la presente invención junto con las proporciones necesarias.

Nuevamente su Despacho limita la invención a lo que dicen los ejemplos ilustrativos que solo tienen la función de ilustrar la invención más no de limitarla. Cabe añadir que la escritura de la descripción está hecha, elaborada y dirigida a personas versadas en la materia relevante.

Presento nueva descripción y reivindicaciones paginadas para su referencia.

3. Nivel inventivo

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 esteroidal 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 perjudiciada 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, 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 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.

Pido, por lo tanto, de manera respetuosa, a su Despacho continuar con el trámite establecido y se otorgue la patente.

ANEXOS

1. Nueva descripción y capítulo reivindicatorio

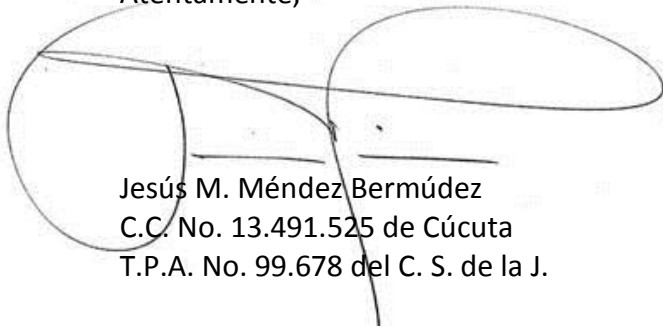
NOTIFICACIONES

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

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la secretaría de ese Despacho y en mi oficina, ubicada en la Calle 83A No. 23-90 de esta ciudad.

Atentamente,



Jesús M. Méndez Bermúdez
C.C. No. 13.491.525 de Cúcuta
T.P.A. No. 99.678 del C. S. de la J.