

**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCION No. 10321

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/ 03-97535

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 04 de noviembre de 2003 con el N° 03097535-00000000, el doctor Álvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de The Government Of The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Department Of Health And Human Services, Centers For Disease Control And Prevention, presentó la solicitud de patente de invención titulada "VACUNAS DE ÁCIDO NUCLÉICO PARA PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN DE FLAVIVIRUS", correspondiente a la solicitud internacional PCT/US 02/10764 de fecha 04 de abril de 2002, para que se iniciara la fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 553 del 30 de junio de 2005, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 12569 y notificado por fijación en lista el 24 de septiembre de 2010 se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 598 a 602 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 03-097535-00018-0000 del 22 de diciembre de 2010, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 4 (Fls. 612 y 613) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, como quiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "[l]os países miembros otorgarán patentes para las

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 10321

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/ 03-97535

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."

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1, 3 y 4 contenidas en los folios 612 y 613 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SEPTIMO: Que por su parte, el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

"Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

La reivindicación 2 contenida en el folio 613 del expediente administrativo, que es una reivindicación independiente, reclama el ácido nucleico que comprende una secuencia de nucleótido seleccionada del grupo que consiste de la SEQ ID N° 15, SEQ ID N°19, SEQ ID N°21, SEQ ID N°23, SEQ ID N°44 y SEQ ID N°46.

Estas secuencias son fragmentos de proteínas M y E de diferentes flavivirus, es decir corresponden únicamente al antígeno de flavivirus inmunogénico, por lo tanto, no contienen todas las características esenciales de la invención descrita y no corresponden a un producto derivado de la invención, sino a un elemento que conforma la misma, por ello no pueden ser reclamadas como un producto en una reivindicación independiente.

Adicionalmente, es pertinente aclarar que esta reivindicación ya había sido objetada anteriormente en el concepto técnico N° 3127 del 24 de septiembre de 2010 (Fls. 600 a 602), donde claramente se le indicó al solicitante que los ácidos nucleicos reclamados contenían una longitud mayor a la caracterizada en la reivindicación 1, de la cual era dependiente y de esa manera la reivindicación no especificaba o limitaba la invención, sino que por el contrario la ampliaba. Esta consideración sigue siendo relevante dentro del



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 10321

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/ 03-97535

presente estudio, en razón a que los ácidos nucleicos reclamados, aunque ya no sean dependientes de la reivindicación principal, si presentan características esenciales diferentes a las descritas para la invención, como por ejemplo; presentan elementos adicionales a los descritos en la invención (poseen secuencias más amplias a las empleadas en los constructos realizados); no poseen la unidad transcripcional que codifica una secuencia señal de una proteína estructural del virus de encefalitis japonesa.

Por lo anterior, la reivindicación 2 contenida en el folio 613 del cuaderno administrativo no puede considerarse dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ella protección por vía de patente.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

" VACUNAS DE ÁCIDO NUCLÉICO PARA PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN DE FLAVIVIRUS "

Clasificación IPC: C 12 Q 1/70; A 61 K 39/12.

Reivindicaciones: 1, 3 y 4 **Folios:** 612 y 613.

Titular: THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION.

Domicilio: Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América.

Inventores: Gwong-Jen J. Chang.

Prioridad N°: 09/826,115 **Fecha:** 04 de abril de 2001 **País:** US.

Solicitud Internacional N°: PCT/US 02/10764 **Fecha:** 04 de abril de 2002.

**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCION No. 10321

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/ 03-97535

Vigente desde: 04 de abril de 2002 **Hasta:** 04 de abril de 2022

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para la reivindicación 2 contenida en el folio 613 del expediente administrativo, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTICULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Álvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de The Government Of The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Department Of Health And Human Services, Centers For Disease Control And Prevention, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

24 FEB. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
Avenida 82 N° 10 – 62, Piso 6.
Bogotá D.C.

202021