



No. 12-047889- -00009-0000

Fecha: 2014-11-06 15:43:43 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 4

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

P-3275

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

E. S. D.

Re: Expediente No 12-047889
Solicitud de patente a nombre de **VIRGINIA TECH
INTELLECTUAL PROPERTIES, INC**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, y actuando como apoderada de la sociedad **VIRGINIA TECH INTELLECTUAL PROPERTIES, INC** domiciliada en Virginia, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 56446 emitida el 23 de septiembre de 2014 por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 En relación con los argumentos presentados por ese despacho en la resolución impugnada No. 56446 emitida el 23 de septiembre de 2014, es necesario señalar que carecen de un enfoque adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas técnicas que existen para evaluar la altura inventiva de una invención.

1.2 Violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma basada en un error de interpretación de la misma.

El señor examinador ha mantenido el rechazo de las reivindicaciones 1-36 por carecer de actividad inventiva a la luz del documento WO2008150275 (D1).

1/4

En la resolución impugnada se indica que *"El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo proveer secuencias antigénicas alternativas para la elaboración de vacunas de PTTV."*

Sin embargo, la utilización de secuencias alternativas de distintos genogrupos del virus PTTV es contemplada en el documento DI, que sugiere incluir secuencias antigénicas aisladas de otros genotipos (Pag. 25 ln 14 a 21) a partir de sujetos infectados mediante técnicas rutinarias (Pag. 26 ln 1 a 9), así como la obtención de vectores y células modificados con dichas secuencias aisladas y útiles para la obtención de fragmentos inmunogénicos que pueden ser incluidos en una formulación de vacuna (Pag. 30 ln 3 a 10). De manera que la presente solicitud se limita a la aplicación de medios técnicos conocidos para proveer vacunas alternativas a las divulgadas en el documento DI.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría secuencias inmunogénicas alternativas de PTTV en la vacuna divulgada en el documento DI, para llegar así al objeto de la reivindicación 5 de la solicitud, por lo cual se considera obvia."

Sobre este particular, es necesario hacer énfasis sobre el hecho que la referencia citada NO describe PTTV 1a-VA, PTTV 1b-VA, PTTV 2b-VA, o PTTV 2c-VA.

De hecho, como se ha manifestado a lo largo del trámite administrativo, la anterioridad D1 da a conocer un virus TTP **diferente** y no es probablemente eficaz como una vacuna contra PTTV 1a-VA, PTTV 1b-VA, PTTV 2b-VA, o PTTV 2c-VA. En este sentido, es importante señalar que en términos de inmunología, es sabido que existe alta incertidumbre en cuanto a la respuesta inmune que pueda ser generada por otro tipo de virus para un blanco específico. Por lo tanto, no es cierto que una persona medianamente versada en la técnica estuviera motivada para incluir secuencias inmunogénicas alternativas de PTTV para alcanzar los plásmidos reclamados en la presente invención así como tampoco hubiera llegado de manera evidente a la obtención de la formulación de vacuna y el método de la reivindicación 18.

En cuanto al efecto mejorado, nos permitimos decir que dicho efecto de la presente invención, corresponde a que es una vacuna eficaz contra PTTV 1a-VA, VA-PTTV 1b, 2b PTTV-VA, o PTTV 2c-VA. Además, se dirige respetuosamente la atención de ese despacho sobre el hecho que el rechazo del examinador se basa por completo en la propia divulgación del solicitante. Las secuencias de PTTV de la presente invención no son apreciadas o consideradas por la referencia citada.

De hecho, a la luz de los argumentos indicados en la resolución impugnada, cualquier desarrollo en este campo técnico (vacunas futuras de TTV), sería excluido de patentamiento por altura inventiva, ya que de acuerdo con lo manifestado por el señor examinador, una persona medianamente versada en la materia incluiría sin ningún esfuerzo intelectual secuencias alternativas de PTTV, lo cual, respetuosamente nos permitimos decir que es un argumento sin sustento técnico real dado que cualquier persona medianamente versada en el campo de la inmunología sabe que es incierta la respuesta inmunogénica presentada por secuencias alternativas de aminoácidos y reemplazar unas secuencias por otras, no garantiza que se mantenga la actividad biológica deseada. Por lo tanto, llegar a una secuencia determinada que produzca una respuesta inmune positiva, corresponde a un hecho inventivo por parte del solicitante que a ninguna otra persona medianamente versada en la materia hubiera podido ocurrírsele de manera evidente.

Finalmente, respetuosamente nos permitimos decir que el análisis de nivel inventivo realizado por el señor examinador es claramente el resultado de un análisis del tipo "hindsight". De hecho, este tipo de análisis no es permitido para desvirtuar el concepto de altura inventiva.

En este tipo de análisis, el examinador no enfoca su análisis en el momento en el que el solicitante plantea un problema con el fin de solucionar fallas técnicas existentes en los productos convencionales de un campo técnico específico, sino que se enfoca en la solución dada al problema planteado y en la búsqueda de documentos con conceptos análogos en otros campos de la tecnología. A este respecto dirijo la atención del examinador al "*Manual para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina*, publicado en la página Web de la Comunidad Andina, donde se establece en la página 74 en cuanto al nivel inventivo "...que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención,...el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención".(el subrayado es mío)

En el presente caso, para el examinador puede resultar "obvio" que el objeto de la presente solicitud se derive de la materia objeto del documento citado como referencia D1, sin dar mayor importancia al trabajo desplegado y a la capacidad inventiva del solicitante para lograr llegar a la solución del problema planteado como es el proveer secuencias antigénicas, vacunas que las contienen y métodos para la determinación de la infección de PTTV. Es

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

4

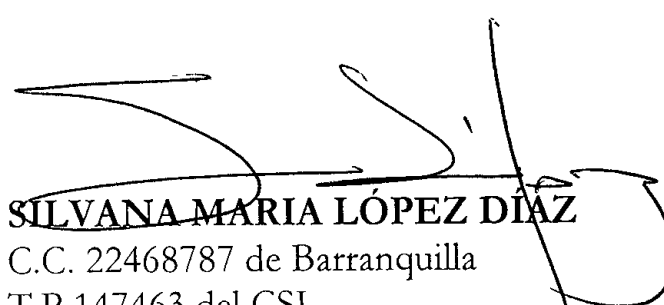
decir, que el examinador no hace su análisis partiendo del problema mismo que existía en la técnica en el momento en que el solicitante dirige todos sus esfuerzos para encontrar una solución, sino que enfoca su estudio en el momento en que el problema ya fue resuelto.

2. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3, 42 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolución **No. 56446** emitida el **23 de septiembre de 2014** por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante.

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22468787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co