



No. 13-105202- -00007-0000

Fecha: 2015-08-24 16:43:22 Dep: 2020 DIR.NUEVASCR
Tra: 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act: 444 RESPUESTAREQUE Folios: 6

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **13.105.202**
Asunto : Solicitud de patente para: **"COMPOSICIÓN VACUNAL PARA EL CONTROL DE LAS INFESTACIONES POR ECTOPARÁSITOS"**
Solicitante : CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA
Fecha de solicitud : 25 de Abril de 2013

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **5132** notificado por fijación en lista el 19 de Mayo de 2015.

2. Mediante oficio No. **5132** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la presencia de reivindicaciones referentes a un uso o segundo uso, a la presencia de excepciones de patentabilidad, a la claridad del pliego reivindicatorio, a la falta de unidad de invención, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 11 en vista de los documentos D2: Genetic Analysis: Biomolecular Engineering 15 (1999) Páginas 143-148 y D3: Journal of Biotechnology (páginas 135-146, Vol. 33).

3. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel: (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

3.1. Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Las reivindicaciones relacionadas con las secuencias de ADN fueron eliminadas, aun cuando entendemos que para cualquier experto en la materia puede ser evidente llegar a las mismas a partir de la proteína que codifica. También fueron eliminados los porcentos de identidad y las reivindicaciones relacionadas con el uso.
- La SEQ ID NO: 8 fue eliminada del juego de reivindicaciones porque no se encuentra sustentada en la descripción. En cuanto a las SEQ ID NO 9 -10, ambas están sustentadas en los Ejemplos 10 y 11 respectivamente.

Así, las reivindicaciones son ahora muy claras y precisas en el momento de señalar la naturaleza de la invención reivindicada y es evidente que las características técnicas esenciales de la invención están establecidas.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

3.2 Argumentos a favor de la falta de Unidad de Invención

El artículo 25 de la Decisión 486, hace referencia a:

“Artículo 25.-La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.”

Con respecto a la unidad de invención no estamos de acuerdo con que no existe un único concepto inventivo pues tanto los piojos de mar como las garrapatas son ectoparásitos. Las SEQ ID No.4 y 6 se corresponden con fragmentos de la proteína P0 de garrapatas y las SEQ ID NO: 9 y 10 se corresponden con fragmentos de la proteína P0 del piojo de mar. El objeto de la presente invención es una vacuna para el control de las infecciones por dichos ectoparásitos utilizando como antígeno el fragmento de la proteína PO de estos ectoparásitos desde los aminoácidos 267 hasta los 301. Por lo tanto, la objeción realizado por el señor Examinador hacia la falta de unidad de invención se tiene por superada.

3.3 Argumentos a favor de la falta de Nivel Inventivo

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

Una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

A este respecto, es importante señalar al señor Examinador que a partir de una vacuna que contiene la proteína recombinante BM86 consideramos que no es el mismo principio de funcionamiento. En la presente solicitud, el efecto de los anticuerpos generados contra el péptido de la proteína ribosomal P0 de ectoparásitos, que corresponde a la secuencia de aminoácidos 267 y 301, ocurre por afectaciones de mecanismos biológicos diferentes a la respuesta inmune generada en D2 y D3, puesto que en este caso la respuesta va dirigida contra otra proteína con función biológica totalmente diferente, por tanto, en la presente solicitud no se modifica la composición vacunal conocida en D2 y 3, ni se mejora la respuesta inmune de los animales, ya que se trata de vacunas cuyos principios activos son diferentes.

Por lo tanto, un técnico con conocimientos medios en la materia no estaba en condiciones de plantearse el problema, tampoco de resolverlo en la forma en que se reivindica y tampoco de prever el resultado, por lo que la presente solicitud posee la altura inventiva para que se le conceda el privilegio solicitado.

En consecuencia de lo anterior, la invención de la presente solicitud tiene nivel inventivo en vista de los documentos D2 y D3 del estado de la técnica citados por el Examinador.

3.4 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D2, el documento D3, o su combinación, no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud. Por lo tanto, consideramos que el Examinador está excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 5132, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

De otro lado, respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

REIVINDICACIONES

1. Composición vacunal para el control de las infestaciones por ectoparásitos caracterizada porque el antígeno es el péptido de la proteína ribosomal P0 de dichos ectoparásitos, correspondiente a la región entre los aminoácidos 267 y 301 de la proteína y que tiene la secuencia aminoacídica identificadas como SEQ ID NO. 4, SEQ ID NO. 6, SEQ ID NO. 9 o SEQ ID NO. 10, en un rango de 0,001-25 µg de péptido/g de peso o mediante formulaciones de pienso en un rango de 0,01-300 µg de péptido/g de pienso o mediante baños de inmersión para peces en un rango de 0,01-10 mg de péptido/L de agua.
2. La composición según la reivindicación 1 donde dicho péptido es un fragmento de dichas secuencias, y consiste en SEQ ID NO: 11, SEQ ID NO. 12, SEQ ID NO. 13, SEQ ID NO. 14, SEQ ID NO. 15 o SEQ ID NO. 16.
3. La composición según la reivindicación 1 y 2 que adicionalmente comprende un adyuvante oleoso que es Montanide 888 en proporción de 40% del volumen total de la formula vacunal utilizado según la reivindicación 1