

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2017/0003318

**Solicitud de Patente de Invención titulada: “VECTOR ADENOVIRAL
QUE CODIFICA EL HOMOLOGO-1 ATONAL HUMANO (HATH1)”**

Solicitante: GENVEC INC.

Nuestra Ref.: P2017/000053

RESPUESTA AL OFICIO No. 5427, NOTIFICADO EL 17 DE ABRIL DE
2017
(EXAMEN DE FORMA)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo previsto en el artículo 39 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 12-15;
- se modifica el error tipográfico en la Reivindicación 9 donde “□ glucuronidasa” fue reemplazada por “(β) glucoronidasa”;
- se reemplazó la palabra “transcriptionalmente” por “transcripcionalmente” en la Reivindicación 1.

Valga anotar que la modificación efectuada al Capítulo Reivindicatorio cumple a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que ésta de ninguna manera implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- La Examinadora señala que se debe allegar el poder otorgado al abogado apoderado. Adicionalmente, manifiesta que de acuerdo a la tasa pagada por el solicitante el examen de patentabilidad se realizará únicamente sobre las 10 primeras reivindicaciones.

b- i) Con respecto al poder del Abogado apoderado, me permito anexarlo con la presente respuesta para dar cumplimiento al requerimiento de la Examinadora, con lo cual se considera superada la objeción.

ii) Adicionalmente, llamo respetuosamente la atención de la Examinadora sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto que comprende 12 reivindicaciones en total. Por consiguiente, se anexa el recibo de pago por 2 Reivindicaciones adicionales. Así, solicito respetuosamente que la SIC tenga en cuenta todo el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al momento de realizar el examen de patentabilidad.

3. a- La Examinadora presenta las siguientes observaciones acerca de la solicitud:

- la traducción del Capítulo Descriptivo en las páginas 10,11, 27 y la Reivindicación 9 no son claras debido a la expresión “□ glucuronidasa” ya que no se define el tipo de glucuronidasa;
- la Reivindicación 1 no es clara ya que las expresiones “*uno o más nucleótidos endógenos de la región E1 se eliminan*”, “*uno o más nucleótidos endógenos de la región E3 se eliminan*” y “*uno o más nucleótidos endógenos de la región E4 se eliminan*”, no son precisas. La Examinadora argumenta que los vectores deben ser definidos por sus características esenciales tal como sus SEQ ID NO;
- las Reivindicaciones 2 a 7 no son claras debido a que las expresiones “*no comprende los promotores endógenos y regiones codificantes de los genes E1A y E1B*”, “*no comprende los nucleótidos endógenos 356-351*”, “*no comprende los nucleótidos endógenos 28,59330,471*”, “*no comprende ninguna de la secuencias de codificación de la región E4*”, “*no comprende los nucleótidos endógenos 32.827-35.563*” y “*dos pares de bases en la región VA ARN I es la delección de los nucleótidos endógenos 10.594 y 10.595*”, no caracterizan de manera adecuada

el vector. La Examinadora reitera que estos vectores deben ser caracterizados por sus SEQ ID NO;

- algunas Reivindicaciones por encima de la décima reclaman materia no patentable.

b- i) En primer lugar, sea esta la oportunidad de manifestar respetuosamente que cualquier requerimiento relacionado con la patentabilidad del Capítulo Reivindicatorio en la etapa del examen de forma (Art. 38 D486) resulta irregular, pues dicho examen de forma solamente pretende la verificación de requerimientos específicos listados en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486, y no un análisis de fondo de la solicitud en virtud del Artículo 45 (por ejemplo, análisis de la claridad, soporte o unidad de invención).

Es decir, en relación con la evaluación de requisitos de forma, la Decisión 486 sólo se refiere al cumplimiento de las disposiciones de los Artículos 26 y 27, tal como que la solicitud **contenga** una o más reivindicaciones, **independientemente** del contenido técnico o extensión de las mismas.

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en donde establece con respecto al Examen de Forma que “*En el examen de forma, el examinador de forma **no realiza un examen profundo para verificar el contenido**, claridad y comprensión de la descripción; es esencial sin embargo que el documento sea suficientemente legible*”¹. De hecho, el MAP establece respecto al Examen de Forma que dicho examen consiste en la verificación de: Petitorio, Descripción, Reivindicaciones, Dibujos, Resumen, Poderes (si fuere el caso), Copia del contrato de acceso o de uso de conocimiento tradicionales (si fuere el caso), Certificado de depósito del material biológico (si fuere el caso), Documento de cesión de derechos del inventor al solicitante e Idioma.²

Es más, respecto al examen de forma de las reivindicaciones, el MAP establece que “*En esta etapa del examen, de igual manera que para la descripción, **no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones**. Basta con que el examinador de forma reconozca **algo que parezca un capítulo reivindicatorio**, estos requisitos se vuelven importantes en el **momento de entrar a analizar la solicitud en el examen de fondo ya que mediante ellas se medirá la extensión de la patente**”³ (énfasis fuera de texto). Por lo tanto, si bien, con el fin de facilitar el*

¹ Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2004, Capítulo II, Sección 5.2

² Ibídem, Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28

³ Ibídem. Sección 5.3.

trámite proporcione **voluntariamente** un Capítulo Reivindicatorio Modificado, considero que este requerimiento en esta etapa del trámite es injustificado y se extralimita según las disposiciones legales aplicables y por el contrario señalo que la claridad, la concisión y unidad de invención de las reivindicaciones **no deben** ser estudiadas durante el examen de forma y no le corresponde al solicitante pronunciarse sobre ello en esta etapa del trámite.

ii) Vale la pena resaltar además que el Solicitante **no ha pedido formalmente** que la SIC examine si la invención es patentable, tal como lo establece el Artículo 44 de la Decisión 486, el cual señala que “*Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, **el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable**. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono*”.

En este sentido, dado que la solicitud no ha sido publicada y el solicitante tampoco ha solicitado que se realice el examen de patentabilidad, ni mucho menos se ha pagado la tasa para realizar dicho examen, respetuosamente considero que el Solicitante no debe pronunciarse sobre aspectos relacionados con la patentabilidad en respuesta al examen de forma, y por el contrario, sólo está en la obligación de responder a aquellas objeciones enmarcadas bajo los Artículos 38 y 39 de la Decisión 486.

iii) Sin embargo, solo con el ánimo de facilitar el trámite, me permito resaltar que se eliminan la Reivindicaciones 12-15 del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo indiqué en el punto 1 del presente memorial, por lo que considero superada cualquier objeción al respecto.

iv) Adicionalmente, con el ánimo de brindar mayor claridad, se reemplaza la expresión “□ glucuronidasa” por “(β) glucoronidasa”, tanto en la Reivindicación 9, como a lo largo del Capítulo Descriptivo, por lo cual se anexan las Hojas Sustitutas 10, 11 y 27 y además se reemplaza la palabra “transcriptionalmente” por “transcripcionalmente” en la Reivindicación 1, la cual no había sido traducida correctamente.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora en su examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con la publicación de la solicitud de acuerdo con el Artículo 40 de la Decisión 486.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.
- Hojas sustituta 10
- Hojas sustituta 11
- Hojas sustituta 27
- Poder del Abogado apoderado
- Recibo de pago por dos (2) Reivindicaciones adicionales