

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2018/0003460

Asunto: Solicitud de patente para: VACUNAS DE PARTÍCULAS TIPO VIRUS (VLP) CONTRA EL PARVOVIRUS CANINO (CPV) Y SUS USOS

Solicitante: Merial Inc.

Fecha de solicitud: 28 de marzo de 2018

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio No. 3898, notificado por fijación en lista de fecha 06 de abril de 2018, para el cual pedí plazo adicional el 06 de abril de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, la Solicitante decide aportar un nuevo Capítulo Reivindicatorio conformado por 16 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

- Se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 3-4 y 18-20.
- Se eliminaron los porcentajes de homología de las Reivindicaciones 7, 8, 11 y 15 (antiguas Reivindicaciones 9, 10, 12, 16).
- Se eliminó el término “*opcionalmente*” de la Reivindicación 9 (antigua Reivindicación 11), y se incluyó la realización preferida en una reivindicación dependiente.
- Todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, fueron reenumeradas de acuerdo con los cambios anteriormente mencionados.

Con base en lo anterior, me permito resaltar que estas modificaciones se ajustan completamente a lo establecido por el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BOGOTÁ DC., 110221 - COLOMBIA Edificio Siski - Carrera 4 No. 72-35 Teléfono (57-1) 347 3611 Fax (57-1) 211 8650
MEDELLÍN, 050021 - COLOMBIA San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1-25 Torre 4 Oficina 303 Teléfono (57-4) 5204760
BARRANQUILLA, 080002- COLOMBIA - Calle 64 No. 50-22 Oficina 201 Teléfono (57-5) 351 6440

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

A pesar de eliminar materia del Capítulo 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.

II. EN CUANTO A LA CLARIDAD Y REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO

El Examinador considera que el Capítulo Reivindicatorio no es claro ni conciso por las siguientes razones:

- 1) La Reivindicación 1 no es concisa, porque *"una partícula tipo virus, un tipo de virus vivo"*, se refiere de manera indistinta a virus o fragmentos, y no especifican los virus que se involucran en la invención, lo que impide definir el alcance de la protección de manera precisa.
- 2) La Reivindicación 2 no es clara, porque se refiere a *"provee inmunidad protectora con una sola dosis"*, que es un resultado a alcanzar y no definen al compuesto (ó producto), puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por la Solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.
- 3) Las Reivindicaciones 5, 6, 8-10 no son claras, porque el término *"por lo menos"*, es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica.
- 4) Las Reivindicaciones 5, 6, 8-10 no son concisas porque al reclamarse en función del porcentaje de similitud, existen una gran cantidad de posibilidades que no fueron exploradas.
- 5) El uso de las Reivindicaciones 3 y 4 no es patentable, de acuerdo con el Art. 14.
- 6) No obstante, este examen se hace a las Reivindicaciones de la 1 a la 10 canceladas, se observa que el capítulo reivindicatorio incluye materia que no es objeto de patentabilidad de acuerdo al Art. 20 literal D, tal como se hace referencia a la administración una composición a un animal que lo necesite.

En primer lugar, considero superadas las observaciones 5) y 6) en tanto las Reivindicaciones 3-4 y 18-20, fueron completamente eliminadas del Capítulo Reivindicatorio adjunto, tal como lo señalé en el numeral I del presente memorial.

Respecto de las observaciones 1) y 2), me permito respetuosamente mencionar que, de acuerdo con el Manual de la Comunidad Andina, el examen de forma consiste en la verificación del cumplimiento de los requisitos de la solicitud, en donde *“no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones (...)*”. En el presente caso, teniendo en cuenta que no hay arte previo citado y que la solicitud se encuentra en un examen preliminar, no existe ningún requerimiento legal que obligue a la Solicitante a limitar la materia reclamada. Por lo tanto, la Solicitante se abstiene de realizar modificaciones en respuesta a las observaciones en cuestión.

Adicionalmente, en relación con la observación 3), me permito señalar que el término *“por lo menos”* es comprensible para cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia, y me permito indicar que dicho término no induce falta de claridad en las Reivindicaciones 3, 4 y 6 (antiguas Reivindicaciones 5, 6 y 8), sino que por el contrario, clarifica el mínimo porcentaje peso a peso (p/p) de partículas tipo virus (VLP) del parvovirus canino (CPV) que tiene la realización preferida de la invención en función del contenido total de proteínas (Reivindicación 3). Así mismo, dicho término esclarece el porcentaje mínimo de VLP de CPV que contiene la modalidad preferida (Reivindicación 4), o el mínimo número de proteínas de la cápside del CPV que comprende la realización preferida de la invención (Reivindicación 6).

En cuanto a la observación 4), me permito indicar que los porcentajes de homología de las Reivindicaciones 7, 8, 11 y 15 (antiguas Reivindicaciones 9, 10, 12, 16) han sido completamente eliminados del Capítulo Reivindicatorio, tal como lo indiqué en el numeral I del presente memorial. En cuanto a los porcentajes de similitud en las Reivindicaciones 3 y 4 (antiguas Reivindicaciones 5 y 6), me permito argumentar de la misma forma respecto de las observaciones 1) y 2), señalando que la Solicitante se abstiene de realizar modificaciones en respuesta a dicha observación dado que no existe ningún requerimiento legal que obligue a la Solicitante a limitar la materia reclamada, puesto que la Solicitud se encuentra en una etapa preliminar y no ha sido citado arte previo. Así mismo, respetuosamente me permito señalar que la Reivindicación 6 (antigua Reivindicación 8) no contiene ningún porcentaje de similitud u homología.

Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

III. PAGO DE TASA ADICIONAL POR EL NÚMERO DE REIVINDICACIONES

El Examinador señala que debe pagarse la tasa por reivindicaciones por encima de la décima. Tomando en consideración que el Capítulo Reivindicatorio modificado anexo contiene 16 reivindicaciones, adjunto a este memorial el pago de tasa por 6 reivindicaciones adicionales.

IV. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000, y considerando que se ha dado respuesta a las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

V. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado constituido por 16 reivindicaciones;
2. Pago en línea por concepto de la tasa de reivindicación adicional por 6 reivindicaciones.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-21839-0841-0013-2

LGV\LGV\ID-301083\WPC21839

No. M-2018-301083\LGV