

SEÑORA DIRECTORA
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Asunto:	Solicitud No.:	NC2018/0009205
	Oficio No.:	780
	Referencia:	Respuesta examen de patentabilidad

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de apoderado de la sociedad **HPVVAX LLC**, doy respuesta al **Oficio No. 780**, de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1. MODIFICACIONES A UNA SOLICITUD EN TRÁMITE

El solicitante aporta un nuevo capítulo reivindicatorio, conformado por nueve (9) reivindicaciones, en el que se han realizado las siguientes modificaciones:

- Se eliminaron las reivindicaciones 2, 3 y 7.
- Se modificó la reivindicación 1 para incluir la materia de la reivindicación 7 y la materia de la reivindicación 2 referente a que el segundo agente farmacéutico es seleccionado del grupo que consiste de sirolimus, mebutato de ingenol, endonucleasa T4, un antimetabolito y un inhibidor de ciclooxigenasa.
No se incluyó la referencia de la antigua reivindicación 1 acerca de que el segundo ingrediente farmacéutico activo es un agente anestésico local.
- Se incluyó la reivindicación 4 para dejar por separado las posibles opciones del antimetabolito.

Con respecto a lo anterior, se debe tener en cuenta que la GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD de su Despacho

Menciona que *“Si, por ejemplo, la característica técnica esencial de la composición es el compuesto activo, el examinador no deberá requerir que se mencionen también otras características estructurales.”* En este caso, la reivindicación 1 ya cuenta con las características técnicas esenciales estructurales de la composición, que la diferencian del estado de la técnica, así que no resulta necesario incluir las proporciones de cada uno de los componentes. Estos, además, limitaría de forma indebida el alcance de protección de la solicitud.

Estas modificaciones se ajustan al artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que no amplían el alcance de protección de la solicitud presentada originalmente y además encuentran soporte en la descripción de la solicitud.

2. EXCEPCIÓN DE PATENTABILIDAD

2.1. El Examinador ha objetado la solicitud de patente por supuestamente no ser patentable de acuerdo con el Artículo 20 de la Decisión 486. El Solicitante respetuosamente está en completo desacuerdo con esto.

2.2. Primero, se debe tener en cuenta que de acuerdo con la GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD de su Despacho, en el numeral 2.2.; *“Cuando la descripción menciona además de los métodos de tratamiento, los elementos generales que conforman las composiciones tales como los excipientes y principios activos, aunque no describa una composición específica, entonces el examinador aceptará la modificación del capítulo reivindicatorio de método de tratamiento a composición.”*

2.3. Así, aunque el Examinador supuestamente aceptó la modificación de método de tratamiento a composición presentada, no la está teniendo en cuenta (de acuerdo con el Artículo 20 que utiliza como soporte de la objeción), pues no considera que la descripción *“enseña el desarrollo de una composición farmacéutica que comprenda una proteína L1 viral*

purificada o fragmento de la misma y un segundo ingrediente farmacéutico activo” (Acción oficial 780).

2.4. Como se menciona en el párrafo de la Guía anteriormente nombrado, la modificación se aceptará, cuando todos los elementos generales de la composición se mencionen, aunque no describa una composición específica. Al menos, por lo anterior, se debió tener en cuenta la modificación para llevar a cabo el examen de patentabilidad.

2.5. Sin perjuicio de lo anterior, en la página 63 de la descripción de patente de la presente solicitud, en la línea 16, se menciona que: *“Otra realización de la presente invención incluye una composición para llevar a cabo un método de tratamiento tal como el descrito. **Las composiciones que comprenden la vacuna y un ingrediente añadido, uno o más de un ingrediente farmacéutico activo, excipiente o diluyente, por ejemplo, también se incluyen como parte de la invención.**”*

2.6. Por lo anterior, se debe tener en cuenta que sí se mencionó que la composición farmacéutica que comprenden la vacuna y un ingrediente añadido hace parte de la invención, y por lo tanto si es un objeto de la invención, contrario a lo que determina el Examinador en un análisis muy superficial de la misma.

2.7. Además, en cuanto a la objeción del Examinador acerca de que no se evidencia el efecto técnico de la composición, se debe tener en cuenta que si bien el efecto técnico es un indicio de que la patente cuenta con nivel inventivo, en el caso concreto, si la composición con los componentes tal como se reivindican, no se encuentra anticipada por el documento más cercano del estado de la técnica o por la combinación de los dos documentos más cercanos, está cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, independientemente de si cuenta o no con un efecto técnico sorprendente o inesperado, ya que podría ser una composición alternativa a las ya existentes.

3. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que se ha dado respuesta a todas las observaciones realizadas por su Despacho, demostrando que el objeto del pliego reivindicatorio es patentable, amablemente se solicita proceder con el examen de patentabilidad de la solicitud y el otorgamiento de la patente.

4. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones.

5. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la secretaría de su Despacho; en mis oficinas de abogado ubicadas en la Calle 67 No. 7 – 35, oficina 1204, teléfono 3192900, fax 3210295, Bogotá D.C., Colombia, o; al correo electrónico patentes@gomezpinzon.com.

Atentamente,

MAURICIO JARAMILLO C.
C.C. 80.421.942 de Bogotá
T.P. 74.555 del C.S.J.

CMR