

Señora Directora

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2019/0013496

Asunto: Solicitud de patente para: KIT DE UNA COMPOSICIÓN ANTIGÉNICA CON
ESPUMACIÓN REDUCIDA

Solicitante: ABIC BIOLOGICAL LABORATORIES LTD.

Fecha de solicitud: 30 de julio de 2019

RESPUESTA AL SEGUNDO EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, 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 **7317**, notificado el 19 junio 2020.

I. EN CUANTO A LA SUPUESTA SUPERPOSICIÓN DE MATERIA DE LA SOLICITUD DIVISIONAL Y LA ORIGINAL

El Examinador considera que existe superposición entre la materia reclamada en la presente solicitud divisional y la solicitud original (NC2017/0004271). Sin embargo, difiero respetuosamente de la opinión del Examinador por los argumentos que presento a continuación.

En primer lugar, las actuales reivindicaciones reclaman un kit que comprende dos contenedores independientes. Sin embargo, ni este kit ni sus características de comprender dos contenedores son materia reclamada en la solicitud original NC2017/0004271. En otras palabras, mientras la solicitud original reivindica una composición de vacuna sólida estable que comprende los componentes i), ii) y iii) (sin que comprenda dos contenedores), la presente solicitud reclama un kit con dos contenedores independientes. Por lo tanto, la presente solicitud reivindica una modalidad de la invención que no corresponde al objeto reclamado en la solicitud original NC2017/0004271.

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BOGOTÁ DC, 110221 - COLOMBIA - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72A - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650
MEDELLÍN, 050021 - COLOMBIA - San Fernando Plaza - Carrera 42A No. 1 - 25 Torre 4 Oficina 303 - Teléfono: (57-4) 520 4760

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

Más allá de esto, tal y como se menciona en el preámbulo de las reivindicaciones de la solicitud original, la composición reclamada corresponde a una vacuna sólida, no es un kit con dos contenedores independientes. Particularmente, la característica técnica de “*un primer contenedor que contiene un diluyente acuoso*” de la Reivindicación 1 de la presente solicitud no estaría dentro del alcance de la materia reclamada en la solicitud original. Esto es particularmente evidente para la persona versada en la materia, toda vez que si una composición sólida se caracteriza por comprender un diluyente acuoso (como sí lo requiere el kit de la presente solicitud) se incurriría en una contradicción técnica. Sin embargo, como se puede observar en las reivindicaciones de la solicitud original, la vacuna reclamada es sólida y sólo comprende componentes sólidos.

En segundo lugar, en conformidad a la normatividad en patentes vigente en Colombia, el actual capítulo reivindicatorio de la presente solicitud se ajusta a los requerimientos que establecen que:

“En los casos en que la solicitud divisional se realice a instancias del solicitante, la división deberá hacerse de forma literal, teniendo en cuenta la numeración de las reivindicaciones de forma consecutiva, sin perjuicio de las posteriores modificaciones que sobre dichas reivindicaciones contenidas en la solicitud fraccionaria pueda realizar el solicitante (...)”¹ (Subrayado fuera del texto).

Así entonces, sin perjuicio de que inicialmente en la presente solicitud divisional se haya reclamado un proceso para reducir la espumación de una composición de vacuna sólida, al Solicitante le asiste el derecho de modificar el objeto de la presente invención siempre y cuando no sea incluyendo materia que no esté contenida en la divulgación inicial. Dado que, en la presente solicitud, la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio aportado en respuesta al examen de fondo el 28 de abril de 2020 encuentra debido soporte en el Capítulo Descriptivo y, como se mencionó anteriormente, no corresponde a la materia reclamada en la solicitud original, este debe ser aceptado y estudiado en derecho.

En tercer lugar, al Solicitante le asiste el derecho en cualquier momento del trámite de dividir su solicitud en dos o más fraccionarias siempre que ninguna de éstas implique una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud

¹ Superintendencia de Industria y Comercio. Circular Única. Título X Propiedad Industrial. Sección 1.2.2.3.2.1.

inicial². De esta manera, las diferentes modalidades de una solicitud original, aunque compartan el mismo concepto inventivo, pueden dividirse en solicitudes divisionales donde cada solicitud divisional contenga una única modalidad. Por lo tanto, aunque el kit de la presente solicitud comparte el mismo concepto común inventivo de la composición de la solicitud original, el kit y la composición corresponden a diferentes modalidades que pueden ser reclamadas independientemente en solicitudes divisionales.

En cuarto lugar, la Guía Colombiana para Examen de Solicitudes de Patente establece que para verificar si una solicitud divisional cumple con los requerimientos establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, el Examinador debe verificar que no haya materia que está reivindicada en más de una de las solicitudes fraccionarias y original (materia superpuesta)³.

La Guía Colombiana de Examen de Solicitudes de patente no define el significado de “materia superpuesta”. Sin embargo, el Examinador parece entender que dos objetos o modalidades que comparten un mismo concepto común inventivo son la misma materia, pues, en la tabla de comparación del numeral 1 del Oficio N° 7317, el Examinador no presenta cómo el kit de la presente solicitud es diferente a la composición de la solicitud parental, sino que se limita a citar las características técnicas compartidas de la composición de la solicitud original NC2017/0004271 y el kit reclamado en la presente solicitud para llegar a concluir que son materia que se superpone. De manera que, en este Oficio, el Examinador no se refiere a las características técnicas de comprender dos contenedores independientes que son esenciales para el kit reclamado y que no se reclaman ni corresponden a la composición de la solicitud original.

Por consiguiente, quisiera respetuosamente solicitar que, dado que la Guía Colombiana de Examen de Solicitudes de patente no define el significado de “materia superpuesta”, en el presente caso, prime lo establecido en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) citado en el Oficio 7317 como:

«El documento PCT/GL/ISPE/1, a partir del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en cuanto a solicitudes simultáneamente en tramitación, incluidas las presentadas en la misma fecha, menciona que “...existe el

² Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Artículo 36.

³ Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para la Propiedad Industrial. Dirección de Nuevas Creaciones. Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad. Bogotá, Colombia, 2012. Sección 2.1.8, párrafo 1, párrafo 4.

principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente...” (Pág. 117, párr. 11.10, Regla 64.3)» (Subrayado fuera del texto).

De esta manera y como fue descrito en los anteriores puntos, el kit de la presente solicitud y la composición de la solicitud original corresponden a diferentes objetos o modalidades, pues la composición es una vacuna sólida que no comprende dos contenedores independientes ni un diluyente acuoso, mientras que el kit comprende dos contenedores independientes donde un contenedor contiene un diluyente acuoso y el otro contenedor contiene una composición antigénica.

Por lo tanto, el kit de la presente solicitud no corresponde a la misma materia de protección de la composición de la solicitud original, sino que comparten el mismo concepto común inventivo.

En quinto lugar, respecto a que el Examinador argumenta que «aunque la solicitud divisional en estudio reclama un “Un Kit de reconstitución de una composición antigénica que comprende a) un primer contenedor que contiene un diluyente acuoso; y (...)”, la composición reclamada en la solicitud parental muestra la necesidad del diluyente líquido acuoso», quisiera señalar respetuosamente que esta afirmación no puede ser admisible, pues es un error asumir que, si una invención tiene una necesidad, tal necesidad es una característica técnica aunque no se encuentre incluida en la reivindicación.

Por lo tanto, quisiera llamar respetuosamente la atención del Examinador a que la definición de característica técnica para el examen de solicitudes de patente no puede darse desde apreciaciones personales, y menos, con interpretaciones por fuera de la normatividad en materia de patentes vigente en Colombia. Particularmente, me permito respetuosamente indicar que la Guía Colombiana para Examen de Solicitudes de Patente en su sección 2.6.5.4 establece que *“las características que definen la invención son las características estructurales (...) en los sectores de química y farmacia, los elementos que conforman las invenciones son:*

Composiciones	Compuestos	Polimorfos	Fórmulas Markush	Combinaciones
Compuesto activo	Fórmula estructural y definición de sus sustituyentes	Patrón de Difracción de Rayos X en polvo (mínimo 20 picos)	Fórmula estructural y definición de sus sustituyentes	Compuestos activos
excipientes	ó nombre IUPAC			excipientes
proporciones				proporciones
cualidades de los excipientes				cualidades de los excipientes
				Fórmula estructural y definición de sus sustituyentes
				ó nombre IUPAC

(...) *Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales”.*

Por lo tanto, contrario a la opinión del Examinador, sería incorrecto afirmar que la simple mención de un diluyente acuoso en el preámbulo de las reivindicaciones de la solicitud parental corresponde a la característica técnica estructural de “un primer contenedor que contiene un diluyente acuoso” del kit de la presente solicitud, ya que esto iría en contra de las practica legal en materia de patentes mencionada anteriormente. De esta manera, el objeto reclamado en la presente solicitud es diferente al de la solicitud original NC2017/0004271, ya que el kit con dos contenedores independientes reclamado tiene características técnicas que no presenta el objeto reclamado en la solicitud original NC2017/0004271 (una composición sin dos contenedores independientes).

En sexto lugar, me refiero a la opinión del Examinador en que le *“recuerda al solicitante que es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección”*. Al respecto, deseo señalar respetuosamente que, de acuerdo con los argumentos presentados anteriormente, el trámite de la presente solicitud no es contrario a las actuaciones administrativas. Sin embargo, impedir que se reclame el presente kit en la presente solicitud fraccionaria vulneraría el derecho que le asiste al Solicitante a proteger la totalidad del concepto común inventivo de la solicitud originalmente presentada, pues la patente concedida a la solicitud original incluye las reivindicaciones presentadas el 28 de octubre de 2019, las cuales no protegen el kit de la presente solicitud.

En otras palabras, dado que ninguna de las reivindicaciones de la solicitud original comprende el kit reivindicado en la presente solicitud, este último está por fuera del alcance protegido en la patente de la solicitud original. Así pues, al concederse la patente

del kit, no existirían dos patentes con la misma materia, sino una patente para el kit (que incluye dos contenedores independientes) y otra diferente para la composición (que no incluye dos contenedores independientes).

Finalmente, quisiera resaltar que los requisitos de patentabilidad de la composición de la solicitud original NC2017/0004271 han sido reconocidos por la Dirección de Nuevas Creaciones. De esta manera, el kit de la presente solicitud debería ser considerado como nuevo e inventivo, toda vez que es otra modalidad de la solicitud original que comparte el mismo concepto común inventivo con las modalidades concedidas hasta el momento.

II. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito respetuosamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
2. De manera subsidiaria, y en caso de que su Despacho considere que la presente solicitud amerita revisión adicional, solicito respetuosamente un tercer examen de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución 3719 de 02 de febrero de 2016, y de ser necesario, se me requiera para hacer el pago correspondiente.
3. De la misma manera, en caso de que se considere que aclaraciones adicionales son necesarias o se llegue a considerar la negación de la presente solicitud, solicito respetuosamente se me requiera para atender una cita con el Examinador a cargo.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908