

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Carrera 53 # 103 B 42 Oficina 602
Bogotá, D.C. Código 11111 Postal - Colombia
Tel: (571) 2108005 - 4263176
E-mail: mail@rubiolawyers.com

Doctora

Edna Marcela RAMIREZ OROZCO

Directora de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

REF:	Expediente No.	NC2019/0007795
	Patente de Invención:	“COMPOSICIONES DE VACUNA PARA HERPES ZÓSTER”
	PCT:	PCT/KR2017/015155
	Titular:	INFECTIOUS DISEASE RESEARCH INSTITUTE (IDRI), MOGAM INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH

RESPUESTA A REQUERIMIENTO OFICIO No.11993 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, Y CUYO VENCIMIENTO ES DE: 28 DE DICIEMBRE DE 2020

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17'192.062 de Bogotá, abogado graduado portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de Apoderado de las sociedades **INFECTIOUS DISEASE RESEARCH INSTITUTE (IDRI)** y **MOGAM INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH** domiciliadas en 1616 Eastlake Ave., E., Suite 400, Seattle, Washington, Estados Unidos de America y 93, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16924, Corea, respectivamente, debidamente reconocido por su Despacho, encontrándome dentro de la debida oportunidad procesal para dar respuesta al auto proferido por su Despacho, mediante Oficio 11993, notificado el 25 de septiembre de 2020, cuyo vencimiento para dar respuesta a la acción oficial es el 28 de diciembre de 2020, me permito:

Manifestar:

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud en referencia y con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se han emitido algunas objeciones que a continuación, me permito contestar:

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. NC2017/015155

Respuesta Acción Oficial Art 45

Diciembre 1, 2020

Página 2 de 6

I. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 y teniendo en cuenta las objeciones realizadas por el examinador, se presenta un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones (1-8), reivindicaciones que se encuentran completamente sustentadas en el contenido de la solicitud originalmente presentada, advirtiendo que no se incluye materia no divulgada anteriormente, reiterando que se conserva la esencia de las reivindicaciones tal y como fueron examinadas:

1. En la reivindicación independiente 1 se ha especificado el termino “aceite metabolizable”, quedando la reivindicación 1:

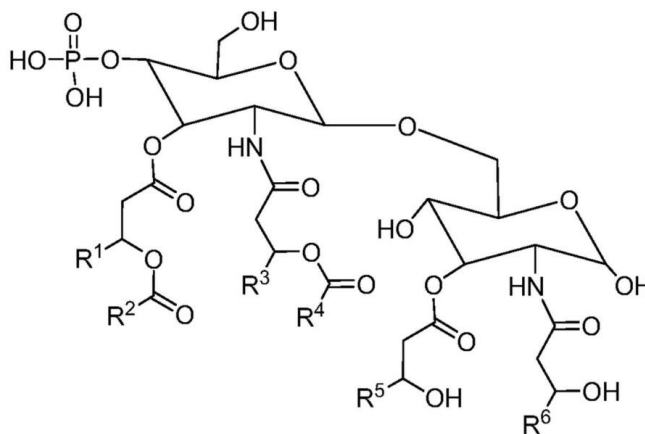
“Una composición de vacuna contra la varicela o el herpes zóster, que comprende:

glicoproteína E del virus de la varicela zóster;

un adyuvante lipídico de glucopiranosilo de la siguiente fórmula 1; y

un aceite metabolizable que es escualeno:

[Fórmula 1]



en donde,

R¹, R³, R⁵ y R⁶ son cada uno independientemente alquilo de C₁₀-C₁₂; y R² y R⁴ son cada uno independientemente alquilo de C₈-C₁₀.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. NC2017/015155

Respuesta Acción Oficial Art 45

Diciembre 1, 2020

Página 3 de 6

2. La reivindicación 6 se ha eliminado.
3. Se han ajustado las dependencias de las reivindicaciones de acuerdo con las modificaciones realizadas.

II. Determinación del Estado de la Técnica

Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

Nivel inventivo (Art 18 Decisión 486)

El examinador ha considerado que los siguientes documentos anticipa el objeto de esta solicitud:

D1 WO2008153541

D2 WO2006094756

Al respecto debemos manifestar que los inventores de la presente solicitud de patente han realizados experimentos adicionales, conforme lo señala el capítulo descriptivo, que muestran que, la composición de la presente solicitud de invención es significativamente superior, en comparación a los documentos D1 y D2, teniendo en cuenta que la formulación contiene glicoproteína E del virus varicela-zoster.

El examinador objeta las reivindicaciones 1 a 9, dirigidas a una composición de vacuna contra la varicela o el herpes zóster, sobre la base de que la composición de la vacuna se considera fácilmente concebible por una persona con experiencia en la técnica de D1 (Reed et al.; WO2008 / 153541) y D2 (Hanon et al; WO2006 / 094756).

Sin embargo, tal y como se expresó anteriormente, D1 no enseña la glicoproteína E del virus varicela-zoster como el antígeno derivado del virus varicela-zoster. Además, el GLA descrito en D1 es diferente de la fórmula de Formula I de la reivindicación 1 de la presente solicitud.

Además, D2 no enseña o divulga el GLA de la fórmula de la Formula I de la reivindicación 1 de la presente solicitud. Específicamente, D2 simplemente enseña MPL o derivado del mismo, lipopolisacárido bacteriano, saponina,

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. NC2017/015155

Respuesta Acción Oficial Art 45

Diciembre 1, 2020

Página 4 de 6

dinucleótido CpG como adyuvante que promueve la respuesta Th1, mientras que describe que la emulsión de aceite en agua podría opcionalmente agregarse a la composición de la vacuna (véanse los párrafos [0053] a [0069] de D2).

Además, la presente especificación proporciona los ejemplos que muestran que la composición de la vacuna que comprende gE + SLA (ejemplo, la Formula I en la que tanto R² como R⁴ son alquilo C⁹) + SE exhibió efectos preventivos superiores contra la varicela o el herpes zoster en comparación con la composición de vacuna que comprende gI, IE63, gB, gC o gL como antígeno (véanse los Ejemplos experimentales 7 a 10; y las Figuras 8 a 12).

Las reivindicaciones evidencian efectos inesperados y superiores logrados por la presente invención, con base en los resultados experimentales contenidos en el capítulo descriptivo.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es obvia sobre D1 en vista de D2, lo cual también aplica para las reivindicaciones dependientes 2 a 10.

Teniendo en cuenta lo expuesto en los argumentos anteriores y el pliego reivindicatorio enmendado, consideramos que las presentes reivindicaciones definen la materia que se desea proteger, son claras, concisas y debidamente sustentadas en la descripción original y no son anticipadas ni obviamente derivadas del estado de la técnica, conforme lo establece el Art. 14, 16, 20, 26, 30, 38 y 39 de la Decisión 486, por tanto, son novedosas e inventivas.

III. Pago de Tasas por modificación a las reivindicaciones.

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio contiene un número menor de cláusulas que el anteriormente presentado el 19 de julio de 2019.

Por otra parte, considerando que la presente respuesta se adjunta con modificaciones a las reivindicaciones, no se adjunta recibo por concepto de

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. NC2017/015155

Respuesta Acción Oficial Art 45

Diciembre 1, 2020

Página 5 de 6

examen de patentabilidad, toda vez que el nuevo pliego reivindicatorio corresponde en esencia a una limitación del pliego reivindicatorio estudiado anteriormente.

No obstante, lo anterior y conforme las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones, se anexa pago por la modificación realizada a las reivindicaciones de acuerdo con el numeral 1.1.1.3.1.8 de la Resolución de Tasas No.50576 del 27 de septiembre de 2019.

IV. El solicitante manifiesta que mediante la presentación del presente capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

V. Se Anexa:

- (i) Capítulo reivindicatorio (1-6).
- (ii) Recibo de pago por la modificación a las reivindicaciones.

VI. Petición:

Conforme a lo anterior, y habiendo atendido los requerimientos y exigencias del examinador y al tener en cuenta el capítulo de reivindicaciones que aquí se presenta, así como los argumentos expuestos, solicito muy respetuosamente a su Despacho, continuar el trámite de rigor, se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio y de ser el caso si el examinador considera que subsisten razones para objetar las presente invención, solicitamos expedir otro examen de fondo con los débitos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandate tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación del artículo 85 y en concordancia con el artículo 45 de la Decisión 485, - el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo – y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. NC2017/015155

Respuesta Acción Oficial Art 45

Diciembre 1, 2020

Pagina 6 de 6

hagan las correspondientes observaciones con al ánimo de hacer lo pertinente dentro del presente trámite, teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con las exigencias establecidas en la D486.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

T.P. 50.007 Consejo Superior de la Judicatura