

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Carrera 53 # 103 B 42 Oficina 602
Tel: (571) 2108005 – 4263176
E-mail: mail@rubiolawyers.com
Código Postal 111111
Bogota, D.C. -Colombia

Doctora

EDNA MARCELA RAMIREZ OROZCO

Directora Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

REF.	Expediente No.:	NC2020/0015167
	Patente de Invención:	“VARIANTE DE ANTÍGENO DE PROTEÍNA DE SUPERFICIE (gE) DEL VIRUS DE VARICELA ZÓSTER, QUE INCLUYE UNA VARIACIÓN QUE ES EL TRUNCAMIENTO DEL EXTREMO CARBOXI TERMINAL”
	PCT:	PCT/KR2019/006113
	Solicitante:	MOGAM INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO OFICIO NO. 18700 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2023, NOTIFICADO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON VENCIMIENTO PARA RESPUESTA EL 3 DE ABRIL DE 2024.

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17.192.062 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de **APODERADO** de la Sociedad **MOGAM INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH** debidamente reconocido por su Despacho; encontrándome dentro del término legal para dar respuesta al Oficio No. 18700, cuya solicitud de prorroga fue radicada ante esa entidad el 13 de febrero de 2024, me permito manifestar:

En el informe oficial emitido sobre la presente solicitud, y con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se han emitido algunas objeciones que me permito señalar y dar respuesta al mismo de la siguiente forma:

1. REIVINDICACIONES

Con el ánimo de superar las objeciones contenidas en el informe de examen de patentabilidad, de brindar mayor claridad a la materia reivindicada y teniendo en cuenta las observaciones del examinador, me permito presentar un capítulo reivindicatorio modificado, que reemplaza al capítulo reivindicatorio presentado el 11 de julio de 2023.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Pagina 2 de 5

Solicitud No. NC2020/0015167

Respuesta Acción Oficial Art 45

2 de abril de 2024

El capítulo reivindicatorio se ha modificado para que comprenda un solo Grupo Inventivo, restringiendo la materia a patentar en un solo concepto común inventivo. La reivindicación 1 conserva la estructura, su preámbulo e indicando el objeto de la invención, así como las características técnicas que se desea proteger y que distingue la invención, cumpliendo con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

Por lo anterior, se ha modificado el capítulo reivindicatorio contenido en la reivindicación 1, así:

1. Una composición de vacuna para prevenir o tratar la varicela o el herpes zóster, que comprende como ingrediente activo:

una variante de antígeno de la proteína de superficie del virus de varicela zóster, que incluye una variación que es el truncamiento del extremo carboxilo de un residuo de aminoácido 537, en el antígeno de la proteína de superficie (gE) del virus de la varicela zóster representado por la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 1,

en donde el residuo de aminoácido No. 40 en la secuencia de aminoácido de SEQ ID NO: 1 es treonina, y

en donde el residuo de aminoácido número 536, en la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 1 es leucina.

Es importante además aclarar que la modificación a las reivindicaciones no representa una ampliación al alcance de la invención como se presentó originalmente ni introduce nueva materia inventiva dentro de las reivindicaciones. Por lo tanto, dicho capítulo reivindicatorio modificado cumple a cabalidad con las provisiones de patentabilidad establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

La nueva reivindicación 1 se ha modificado para que este dirigida a una composición de vacuna para prevenir o tratar la varicela o el herpes zóster, que comprende como ingrediente activo: una variante de antígeno de la proteína de superficie del Virus de Varicela Zóster, que incluye una variación que es el truncamiento del extremo carboxilo de un residuo de aminoácido 537, en el antígeno de la proteína de superficie (gE) del virus de la varicela zóster representado por la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 1,, en donde el aminoácido número 40 el residuo en la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 1 es treonina, y en donde el residuo de aminoácido número 536 en la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 1 es leucina.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Página 3 de 5

Solicitud No. NC2020/0015167

Respuesta Acción Oficial Art 45

2 de abril de 2024

Como es evidenciable no hay sugerencia o insinuación alguna que permita a una persona versada en el tema encontrar información de una variante de antígeno de proteína de superficie del virus de varicela zóster, que incluye una variación que es el truncamiento del extremo carboxilo de un residuo de aminoácido 537, en el antígeno de la proteína de superficie (gE) del virus de la varicela zóster representado por la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 1, como se encuentra en la nueva reivindicación de la presente solicitud.

Por lo anterior, la nueva reivindicación 1 es novedosa e inventiva y de aplicación industrial.

3. Conclusiones

De acuerdo con los argumentos presentados, se puede concluir que:

- I. La presente solicitud es clara, concisa y cuenta con el debido sustento en el capítulo descriptivo, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486;
- II. Como lo ha manifestado el Examinador en su Oficio No. 18700, la presente solicitud no se encuentra anticipada por el estado de la técnica, cumpliendo así con los requerimientos de los Artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

4. Pago de Tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos indicar que no se adjunta pago de tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene un número menor de cláusulas que el presentado anteriormente.

Por otra parte, y conforme a las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, se realiza el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitud en trámite relacionada con el nuevo capítulo reivindicatorio que se presenta con esta respuesta, todo de acuerdo con el valor consagrado en el numeral 1.1.1.3.1.8 de la Resolución de Tasas No. 60687 de septiembre de 2023.

Teniendo en cuenta que se ha seleccionado un solo grupo inventivo, se adjunta recibo de pago del examen de patentabilidad, en el evento que el examinador considere que debe realizar una nueva

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Pagina 4 de 5

Solicitud No. NC2020/0015167

Respuesta Acción Oficial Art 45

2 de abril de 2024

búsqueda del estado de la técnica y examen de patentabilidad conforme al grupo inventivo contenido en el nuevo capítulo reivindicatorio que se presenta con esta respetuosa respuesta.

Anexos:

- a) Pliego reivindicatorio 1.
- b) Recibo de pago No.24-23534 correspondiente al examen de patentabilidad.

4. Petición:

Conforme a lo anterior, una vez atendidos y completados los requisitos conforme lo establece el artículo 14, 16, 18 y 30 de la Decisión 486, solicito muy respetuosamente a su Despacho, proceder al otorgamiento del privilegio de invención de la solicitud de patente.

Ahora, en caso de que su Despacho considere que el Capítulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, rogamos expedir un segundo examen con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 - el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo – Artículo 2 de la Resolución 3719 de 02 de febrero de 2016 y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala que: “Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

mail@rubiolawyers.com

C.C. 17'192.062 de Bogotá

T.P. 50.007 de Consejo Superior de la Judicatura.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Pagina 5 de 5

Solicitud No. NC2020/0015167

Respuesta Acción Oficial Art 45

2 de abril de 2024

REIVINDICACIONES

1. Una composición de vacuna para prevenir o tratar la varicela o el herpes zóster, que comprende como ingrediente activo:

una variante de antígeno de la proteína de superficie del virus de varicela zóster, que incluye una variación que es el truncamiento del extremo carboxilo de un residuo de aminoácido 537, en el antígeno de la proteína de superficie (gE) del virus de la varicela zóster representado por la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 1,

en donde el residuo de aminoácido No. 40 en la secuencia de aminoácido de SEQ ID NO: 1 es treonina, y

en donde el residuo de aminoácido número 536, en la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 1 es leucina.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2020/0015167
Recibo: 24-23534
Fecha: 02/04/2024

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
CC: 17.192.062
Pago PSE No: 948124
CUS: 549360548

Patente PCT

VARIANTE DE ANTÍGENO DE PROTEÍNA DE SUPERFICIE (GE) DEL VIRUS DE VARICELA ZÓSTER, QUE INCLUYE UNA VARIACIÓN QUE ES EL TRUNCAMIENTO DEL EXTREMO CARBOXY TERMINAL

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-01	Solicitud examen de patentabilidad Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 1,447,500	\$ 1,447,500
TOTAL					\$ 1,447,500