

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8979 de 20 de mayo de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0007958

Señores
CEVA SANTE ANIMALE

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “VIRUS DEL HERPES AVIAR RECOMBINANTES QUE CONTIENEN MÚLTIPLES GENES EXTRAÑOS”

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2019/086670

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 20 de diciembre de 2019.

PRIORIDAD: EPO 18306798.2 21 de diciembre de 2018.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 27 de marzo de 2024 bajo el número NC2024/0003931, y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de virus herpes multivalentes recombinantes que puedan expresar de manera estable múltiples genes *in vivo* y sean adecuados para la vacunación de aves, particularmente aves de corral.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un virus de herpes aviar recombinante que contiene múltiples genes insertados en regiones intergénicas separadas, su fabricación y composiciones que los comprenden.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado bajo el radicado N° NC2024/0003931 el 27 de marzo de 2024.

4. Excepción de Patentabilidad

Conforme a lo establecido en el literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“No serán patentables:

(...) d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.”

Debido a lo anterior, esta oficina establece que el objeto de la reivindicación 21 no es patentable porque, aunque reclama un kit, dicho producto menciona dentro de sus

Oficio N° 8979 de 20 de mayo de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0007958

características técnicas: *“b. un medio para administrar dicha vacuna a dicha ave”*, lo que relaciona indirectamente el producto reclamado con un método terapéutico, lo que no es patentable en esta Oficina, de acuerdo con el artículo señalado.

5. Reivindicaciones relativas a un uso

De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o de procedimiento.

En consecuencia, la reivindicación 19 no se considera patentable, teniendo en cuenta que, aunque reclama un virus del herpes recombinante de pavo (HVT), menciona *“para la fabricación de una composición para inmunizar aves, tal como aves de corral, contra un patógeno”*, lo que se relaciona con el uso del HVT recombinante.

En consecuencia, la reivindicación 20 no se considera patentable, teniendo en cuenta que, aunque reclama una vacuna multivalente, menciona *“para la fabricación de una composición de vacuna para aves simultáneamente contra al menos dos patógenos”*, lo que se relaciona con el uso de la vacuna.

6. De la solicitud de patente

6.1. Título

De conformidad con el literal d) del artículo 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el nombre de la invención de que se trata deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

Analizado el título modificado en el escrito radicado bajo el N° NC2024/0003931 el 27 de marzo de 2024, se encuentra que el título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente título: **“UN VIRUS DEL HERPES AVIAR RECOMBINANTE QUE COMPRENDE UNA PRIMERA REGIÓN DE INSERCIÓN ENTRE LA REGIÓN HVT053 y HVT054 Y UNA SEGUNDA REGIÓN DE INSERCIÓN ENTRE LA REGIÓN HVT065 y HVT066”**.

6.2. Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)”

Esta oficina informa que,

La reivindicación 16 no es clara porque se refiere al virus del herpes aviar recombinante de las reivindicaciones 1 a 15, sin embargo, la reivindicación 14 reclama un ácido nucleico que comprende el genoma de un HVT recombinante y la reivindicación 15 reclama una célula que contiene un HVT recombinante. Se sugiere modificar la redacción para que, se mencionó que, la composición comprende el virus del herpes aviar recombinante de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 13.

Oficio N° 8979 de 20 de mayo de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0007958

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

7. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 21 de diciembre de 2018, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Sin embargo, consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado.

10. Respuesta a argumentos

Respecto a la excepción de patentabilidad

El solicitante sostiene que, *“(...) la reivindicación 24 es también una reivindicación de producto, que se refiere a un kit que comprende dos objetos, a saber, la composición de la vacuna y los medios para administrar dicha vacuna”*.

Al respecto se aclara que la reivindicación 21 (anterior reivindicación 24) si bien reclama un kit, se relaciona con métodos terapéuticos dado que menciona un medio para administrar la vacuna en un ave, por lo que la objeción se mantiene.

Respecto a las reivindicaciones relativas a un uso

El solicitante sostiene que, *“En respuesta, se presenta un nuevo pliego donde las reivindicaciones 22 y 23 anteriores (nuevas reivindicaciones 19 y 20) han sido reformuladas tal como se detalló arriba con el propósito de subsanar la objeción recibida”*.

Al respecto se aclara que, las reivindicaciones 19 y 20 aún se relacionan con usos, dado que, si bien reclaman un virus del herpes recombinante de pavo (HVT) y una vacuna multivalente, la característica técnica que menciona la reivindicación, se refiere al uso del HVT y de la vacuna, dado que mencionan *“para la fabricación de (...)”*, por lo que la objeción se mantiene. En este punto se aclara que, dichas reivindicaciones se relacionan con el uso del producto aun cuando se modificó la reivindicación y se eliminó la palabra “uso”, dado que la característica técnica mencionadas se relacionan con el “uso” que se le dará al producto (HVT o composición).

Respecto a la modificación del título

El solicitante argumento *“(...) en respuesta, ha sido enmendado de acuerdo a lo sugerido, como sigue: “VIRUS DEL HERPES AVIAR RECOMBINANTES QUE CONTIENEN UNA SECUENCIA DE NUCLEÓTIDOS QUE CODIFICA LA PROTEÍNA F DE NDV Y UNA SECUENCIA DE NUCLEÓTIDOS QUE CODIFICA LA PROTEÍNA GB DE ILTV”*.

Al respecto se aclara que, de acuerdo con las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio radicado bajo N° NC2024/0003931 el 27 de marzo de 2024, se considera que el título sugerido en el oficio 21206 de 28 de diciembre de 2023 ya no es pertinente, y en su lugar, se sugiere el siguiente título: **“UN VIRUS DEL HERPES AVIAR RECOMBINANTE QUE COMPRENDE UNA PRIMERA REGIÓN DE INSERCIÓN ENTRE LA REGIÓN HVT053 y HVT054 Y UNA SEGUNDA REGIÓN DE INSERCIÓN ENTRE LA REGIÓN HVT065 y HVT066 DEL GENOMA VIRAL”**.

Respecto a las reivindicaciones

Oficio N° 8979 de 20 de mayo de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0007958

El solicitante sostiene que, *“Con lo anterior esperamos haber cumplido con los requerimientos exigidos por ese despacho en el oficio de la referencia y solicitamos se tengan en cuenta dentro del presente. Es de aclarar que tales correcciones obedecen a los requerimientos exigidos por ese despacho y por tanto no pretenden ampliar la materia inicialmente presentada”*.

Al respecto se aclara que, las reivindicaciones modificadas aun no cumplen con lo estipulado en el artículo 30 de la Decisión 486, dado que persiste objeción por claridad a la reivindicación 16, tal como se mencionó en el numeral 6.2 del presente Oficio.

Por último, esta Oficina advierte al solicitante que hasta que mientras el capítulo reivindicatorio modificado, no cumpla con lo estipulado en el Art. 20 literal (d) y el Art. 14 de la Decisión 486, no será posible conceder el privilegio de patente a la solicitud.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

Oficio N° 8979 de 20 de mayo de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0007958

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2021/0007958		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2019/086670		20 de diciembre de 2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
21/12/2018				X					
Solicitante									
CEVA SANTE ANIMALE									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	19 y 20	Art. 15	-	Art. 20	21	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 18
Palabras clave utilizadas	Virus, herpes, turkey, HVT053, HVT054, HVT064, HVT070, antigen, F protein, gB protein
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A61K 39/12, C12N 15/86

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
Sipi	NC2023/0005978	21/04/2022	-	-	T
ISA	WO2013144355	03/10/2013	-	-	Y
	CN106701693	24/05/2017	-	-	A
	WO2013082327	06/06/2013	-	-	Y
	WO2013057236	25/04/2013	-	-	A
Patbase	US2012231033	13/09/2012	-	-	A
	US2008241188	02/10/2008	-	-	A
	US5980906	09/11/1999	-	-	A
	US2009246226	01/10/2009	-	-	A

⁽²⁾ Categorías de documentos citados	
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.

Fecha del reporte de búsqueda: 09/05/2024

