



Superintendencia de
Industria y Comercio



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 55388

Ref. Expediente N° NC2020/0015167

Por la cual se deniega una Patente de Invención

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 2 de diciembre de 2020 con el N° NC2020/0015167, por MOGAM INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “VARIANTE DE ANTÍGENO DE VIRUS DE VARICELA ZÓSTER Y USO DE LA MISMA”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/KR2019/006113 del 22 de mayo de 2019.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 913 el 21 de diciembre de 2020, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 7336 de 17 de abril de 2024, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2020/0015167 el 19 de julio de 2024 respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó la reivindicación 1 que reemplaza las originalmente presentadas. Adicionalmente, mediante escrito radicado bajo el N° NC2024/0009589 el 19 de julio de 2024, presentó la reivindicación 1 que coincide en su totalidad con la presentada junto con la respuesta, para que sea tenida en cuenta al momento de realizar el examen definitivo de la solicitud. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina “*Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.*”

Que en el presente caso la reivindicación 1 incluida en el radicado bajo el N° NC2024/0009589 el 19 de julio de 2024 no cumple los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de antígenos proteicos que tienen una estructura y composición claras y pueden establecer una inmunidad esencial para la defensa contra enfermedades.



Ref. Expediente N° NC2020/0015167

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea 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 número 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 y en donde el virus de la varicela zoster deriva del clado 1.

Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 23 de mayo de 2018, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2006128026	“Cellular receptor for varicella-zoster virus, methods of inhibiting spread of varicella-zoster and methods of increasing stability and infectivity of the virus”	30 de noviembre de 2006

D1¹ divulga una composición farmacéutica para inhibir o prevenir la propagación en las células del virus de la varicela-zóster que comprende una variante de antígeno de proteína de superficie del virus de varicela zóster y un vehículo farmacéuticamente aceptable (Resumen).

Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

Novedad

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2024/0009589 el 19 de julio de 2024) se refiere a: “Una composición de vacuna para prevenir o tratar la varicela o el herpes zóster, que comprende como ingrediente activo (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y el documento encontrado en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Una composición de vacuna que comprende como ingrediente activo:	Composición que comprende una variante de antígeno de proteína de superficie del virus de varicela zóster que incluye

¹<https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2006128026>



Resolución N° 55388

Ref. Expediente N° NC2020/0015167

	(SEQ ID NO: 5, Párrs. [0040]-[0079], Ej. 6, Figs. 1 y 30)
una variante del antígeno de la proteína de superficie del virus de la 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 amino acido 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 y en donde el virus de la varicela zoster deriva del clado 1.	una variación que es el truncamiento del extremo carboxi terminal de cualquier residuo de aminoácido en el residuo 537 de aminoácidos en el antígeno de proteína de superficie (gE) del virus de varicela zóster representado por la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 1. Se evidencia el truncamiento en el alineamiento 1. La SEQ ID NO: 5 de la solicitud tiene 100% de identidad y cobertura con la SEQ ID NO: 5 de este documento (Ver alineamiento 2). Se evidencia que la SEQ ID NO: 5 tiene en el residuo de la posición 40 treonina y en el residuo de la posición 536 leucina. Derivada de la Cepa Molly. (SEQ ID NO: 5, Párrs. [0040]-[0079], Ej. 6, Figs. 1 y 30)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva.

```
CLUSTAL O(1.2.4) multiple sequence alignment

WO_2019_225962_1      MGTVVKPVVGVLGFGIITGTLRITNPVRASVLRYYDFHXDEDKLDTNSVYEPYYHSDHA      60
WO_2006_128026_A2_5  MGTVVKPVVGVLGFGIITGTLRITNPVRASVLRYYDFHTDEKLDTNSVYEPYYHSDHA      60
*****

WO_2019_225962_1      ESSWNRGESSRKAYDHNSPYIWPNDYDGFLENAHEHHGVYVYQGRIGDSGERLMQPTQM      120
WO_2006_128026_A2_5  ESSWNRGESSRKAYDHNSPYIWPNDYDGFLENAHEHHGVYVYQGRIGDSGERLMQPTQM      120
*****

WO_2019_225962_1      SAQEDLGDDTGIHVPTLNGDDRHKIVVWDQRQYGDVFKGDLNPKPQGRRIEVSVEENH      180
WO_2006_128026_A2_5  SAQEDLGDDTGIHVPTLNGDDRHKIVVWDQRQYGDVFKGDLNPKPQGRRIEVSVEENH      180
*****

WO_2019_225962_1      PFTLRAPIQRIYGVRYTETWSFLPSLTCTGDAAPAIQHICLKHTTCFQDVVVDCAENT      240
WO_2006_128026_A2_5  PFTLRAPIQRIYGVRYTETWSFLPSLTCTGDAAPAIQHICLKHTTCFQDVVVDCAENT      240
*****

WO_2019_225962_1      KEDQLAEISYRFQGGKEADQPHIWNSTSLFDELEDPPEIEPGVLKVLRTKQYLGVI      300
WO_2006_128026_A2_5  KEDQLAEISYRFQGGKEADQPHIWNSTSLFDELEDPPEIEPGVLKVLRTKQYLGVI      300
*****

WO_2019_225962_1      WNMRGSDGTSTYATFLVTHKGDEKTRNPTPAVTPQPRGAEFHWMNYHSHVFSVGDTSLSLA      360
WO_2006_128026_A2_5  WNMRGSDGTSTYATFLVTHKGDEKTRNPTPAVTPQPRGAEFHWMNYHSHVFSVGDTSLSLA      360
*****

WO_2019_225962_1      MHLQYKIEAPFDLLEWLYVPIDTCQPMRLYSTCLYHPNAPQCLSHMNSGCTFTSPHL      420
WO_2006_128026_A2_5  MHLQYKIEAPFDLLEWLYVPIDTCQPMRLYSTCLYHPNAPQCLSHMNSGCTFTSPHL      420
*****

WO_2019_225962_1      AQRVASTVYQNCHEADNYTAYCLGISHMEPSFGLILHDGGTTLKFVDTPESLSGLYVFW      480
WO_2006_128026_A2_5  AQRVASTVYQNCHEADNYTAYCLGISHMEPSFGLILHDGGTTLKFVDTPESLSGLYVFW      480
*****

WO_2019_225962_1      YFNHGVAVAYTVVSTVDHFVNAIEERGFPPTAGQPPATTKPKIEITPVNPGTSPLXRYAA      540
WO_2006_128026_A2_5  YFNHGVAVAYTVVSTVDHFVNAIEERGFPPTAGQPPATTKPKIEITPVNPGTSPLLR---      537
*****

WO_2019_225962_1      WTGGLAAVLLCLVIFLICTAKRHRVKAYRVQKSPYMQSMYYAGLPVDDFDESESTDEE      600
WO_2006_128026_A2_5  -----                               537

WO_2019_225962_1      EFGNAIGSGHGGSSYTVYIDKTR      623
WO_2006_128026_A2_5  -----                               537
```

Alineamiento 1: Entre la SEQ ID NO: 1 de la solicitud y la SEQ ID NO: 5 de D1.





Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolución N° 55388

Ref. Expediente N° NC2020/0015167

CLUSTAL O(1.2.4) multiple sequence alignment		
WO_2019_225962_5	MGTVVKPVVGVLMGFGIITGTLRITNPVRASVLRVDDFHTDEDKLDTNSVYEPYHSDHA	60
WO_2006_128026_A2_5	MGTVVKPVVGVLMGFGIITGTLRITNPVRASVLRVDDFHTDEDKLDTNSVYEPYHSDHA	60

WO_2019_225962_5	ESSMWNRGESSRKAYDHNSPYIWPNDYDGFLENAHEHGVYNOGRGIDSGERLMOPTQM	120
WO_2006_128026_A2_5	ESSMWNRGESSRKAYDHNSPYIWPNDYDGFLENAHEHGVYNOGRGIDSGERLMOPTQM	120

WO_2019_225962_5	SAQEDLGDDTGIIHVITPLNGDDRHKIVNDQRYGDVFKGDLNPKQGRLIEVSVEENH	180
WO_2006_128026_A2_5	SAQEDLGDDTGIIHVITPLNGDDRHKIVNDQRYGDVFKGDLNPKQGRLIEVSVEENH	180

WO_2019_225962_5	PFTLRAPITQRIYGVRYTETWSFLPSLTCTGDAAPAIQHICLKHTTCFQDVVVDVCAENT	240
WO_2006_128026_A2_5	PFTLRAPITQRIYGVRYTETWSFLPSLTCTGDAAPAIQHICLKHTTCFQDVVVDVCAENT	240

WO_2019_225962_5	KEDQLAEISYRFQGGKEADQPMIWNNTSTLFDELDPPETEPGVLKVLRTKQYLGVI	300
WO_2006_128026_A2_5	KEDQLAEISYRFQGGKEADQPMIWNNTSTLFDELDPPETEPGVLKVLRTKQYLGVI	300

WO_2019_225962_5	WNMRGSDGTSTYATFLVTWKDEKTRNPTPAVTPOPRGAEFHMMNYHSHVFSVGDTFSLA	360
WO_2006_128026_A2_5	WNMRGSDGTSTYATFLVTWKDEKTRNPTPAVTPOPRGAEFHMMNYHSHVFSVGDTFSLA	360

WO_2019_225962_5	MHLQYKIHAEAPFDLLLEWLYVPIPTCQPMRLYSTCLYHPINAPQCLSHMNSGCTFTSPHL	420
WO_2006_128026_A2_5	MHLQYKIHAEAPFDLLLEWLYVPIPTCQPMRLYSTCLYHPINAPQCLSHMNSGCTFTSPHL	420

WO_2019_225962_5	AQRVASTVYQNCHEADNYTAYCLGISHMEPSFGLLHDGGTTLKFVDTPESLSGLYVFW	480
WO_2006_128026_A2_5	AQRVASTVYQNCHEADNYTAYCLGISHMEPSFGLLHDGGTTLKFVDTPESLSGLYVFW	480

WO_2019_225962_5	YFNGHVEAVAYTVVSTVDHFVNAIEERGFPPTAGQPPATTKPKETPVNPGTSPLLR	537
WO_2006_128026_A2_5	YFNGHVEAVAYTVVSTVDHFVNAIEERGFPPTAGQPPATTKPKETPVNPGTSPLLR	537

Alineamiento 2: Entre la SEQ ID NO: 5 de la solicitud y la SEQ ID NO: 5 de D1, las cuales tienen 100% de identidad y cobertura.

Adicionalmente, D1 menciona composiciones que comprenden la glicoproteína gE del virus de varicela zóster y vectores de expresión (Párrs. [0043-0047], Ej. 6). Cabe aclarar que, la cepa Molly divulgada en dicho documento corresponde al clado 1², ya que, es una cepa aislada de Norteamérica³.

Respuesta a los argumentos del solicitante

Con respecto a los argumentos del solicitante sobre las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio donde manifiesta que “La nueva reivindicación 1 se ha modificado para que incluya la variante de la reivindicación dependiente 3 que ha sido considerada inventiva por ese Despacho, quedando así:

(...)

En vista de todo lo anterior, me permito manifestar que el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 1 reivindicación, la cual se encuentra de forma clara y concisa al objeto de la presente solicitud, y cuenta con pleno soporte en las enseñanzas de la descripción.

Es importante además aclarar que la modificación a la reivindicación 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”.

Esta Oficina le asiste la razón al solicitante en la medida en que el capítulo reivindicatorio modificado radicado bajo el N° NC2024/0009589 el 19 de julio de 2024 es conciso, dado

²Kolb, A.W, et al. (2013). Using HSV-1 Genome Phylogenetics to Track Past Human Migrations. *Plos one*. Recuperado desde: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0076267>
³Ng TI, et al. (2001). Selection and characterization of varicella-zoster virus variants resistant to (R)-9-[4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)butyl]guanine. *Antimicrob Agents Chemother.* Recuperado desde: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC90524/>



Resolución N° 55388

Ref. Expediente N° NC2020/0015167

que, dicho capítulo reivindicatorio no reclama en más de una reivindicación la misma materia y solo contiene una reivindicación independiente la cual reclama una composición que comprende el principio activo, es decir, una variante del antígeno de la proteína de superficie del virus de la 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 número 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, y en donde el virus de la varicela zoster deriva del clado 1. También, se le asiste la razón al solicitante en lo relacionado con que la materia reclamada cumple con lo dispuesto en el artículo 34 de la Decisión 486.

Por otra parte, esta Oficina no le asiste la razón al solicitante cuando menciona “*La nueva reivindicación 1 se ha modificado para que incluya la variante de la reivindicación dependiente 3 que ha sido considerada inventiva por ese Despacho*”. Este Despacho en ningún Oficio trasladado ha reconocido el nivel inventivo de las reivindicaciones 3 radicadas. Cabe aclarar que, la reivindicación 3 radicada bajo el N° NC2020/0015167 el 02 de diciembre de 2020 fue objetada por novedad en el Oficio N°6056 del 12 de abril de 2023 y la reivindicación 3 radicada bajo el N° NC2020/0015167 el 11 de julio de 2023 fue objetada por unidad de invención correspondiendo al grupo 3 identificado por la Oficina en el Oficio N°18700 del 14 de noviembre de 2023 que reclamaba una variante de antígeno de proteína de superficie del virus de varicela zóster, que incluía un truncamiento del extremo carboxi terminal en el residuo 536° de la proteína de superficie (gE) del virus de varicela zóster representado por la secuencia de aminoácidos SEQ ID NO: 4, el cual no fue estudiado, dado que, en dicho Oficio solo se realizó examen al grupo inventivo 1. Es importante resaltar que, dichas reivindicaciones 3 fueron objetadas por claridad porque reclamaban “*en donde el 536° residuo de aminoácido en la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 1 es leucina*”. Por lo tanto, no era coherente cuando en la reivindicación 1 de la cual dependían se seleccionaba el truncamiento en los residuos 525° a 535° contener el residuo 536° con leucina.

Finalmente, se aclara que el capítulo reivindicatorio radicado bajo el N° NC2024/0004096 el 02 de abril de 2024 solo contenía 1 reivindicación que reclamaba una composición de vacuna donde el principio activo comprendía 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 número 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, lo cual fue objetado por novedad con los documentos WO2006128026 y Kimura H, *et al. J Infect Dis*⁴ en el Oficio N° 7336 del 17 de abril de 2024.

Ahora bien, el solicitante argumenta sobre el estado de la técnica lo siguiente: “*En este sentido, deseamos expresar nuestro desacuerdo con la opinión del examinador por las siguientes razones:*

La reivindicación 1 según ha sido enmendada se refiere directamente 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

⁴ Kimura H, *et al.* (1998). Baculovirus expression, purification, and properties of varicella-zoster virus gE, gI, and the complex they form. *J Infect Dis*;178 Suppl 1:S13-5. Recuperado desde: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9852966/>

Resolución N° 55388

Ref. Expediente N° NC2020/0015167

varicela zóster, que incluye una variación que s(sic) el truncamiento del extremo carboxilo de un residuo de aminoácido 537 (...)

Sin embargo, ni D1 ni D2 mencionan el uso de la composición de la vacuna para prevenir o tratar la varicela o el herpes zóster”.

Al respecto, se le aclara al solicitante que el uso de la composición no es patentable y tampoco hace parte de una característica técnica de la composición. Las características técnicas de la composición son los ingredientes como: los principios activos y excipientes, y sus respectivas cantidades.

Continúa argumentando el solicitante que *“En particular, D1 no describe que la proteína de superficie proviene de una glicoproteína que forma parte de la envoltura del virus Varicela Zoster derivado del Clado 1”.*

Al respecto, esta Oficina se permite indicar que la falta de novedad aún continúa siendo pertinente porque el documento D1 divulga una composición que comprende una variante del antígeno de la proteína de superficie (gE) del virus de la varicela zóster derivado de la cepa Molly, donde dicha proteína puede tener la SEQ ID NO: 5, la cual está truncada en el extremo carboxilo en la posición 537 y tiene en el residuo de aminoácido 40 treonina y en el residuo 536 leucina, lo anterior de acuerdo con la SEQ ID NO:1 (SEQ ID NO: 5, Párrs. [0040]-[0079], Ej. 6, Figs. 1 y 30). Cabe aclarar que, aunque el solicitante limitó la materia especificando que el virus de la varicela zóster deriva del clado 1, el documento D1 menciona las cepas Molly que pertenecen al clado 1 porque son cepas aisladas de Norteamérica⁵. Adicionalmente, de acuerdo con la tabla 2 de la Descripción se evidencia que la proteína derivada del clado 1 de la cepa Dumas⁶ mencionada en dicha tabla es de tipo silvestre la cual tiene 537 aa, en el residuo número 40 treonina, en el residuo número 536 leucina y el C-terminal carece de los aminoácidos YAAWTGGLA, lo cual corresponde a la misma secuencia SEQ ID NO:5 del documento D1 que tiene 100% de identidad y cobertura con la SEQ ID NO:5 de la solicitud (Alineamiento 2). Por lo tanto, el documento D1 divulga todas las características técnicas esenciales de la composición reclamada en el radicado N° NC2024/0009589 el 19 de julio de 2024.

Asimismo, el solicitante manifiesta que *“Por otro lado, D2 describe un sistema de baculovirus que emplea varios péptidos señal para lograr un rendimiento óptimo de proteínas.*

Específicamente, D2 divulga la producción de glicoproteínas de VZV a altos niveles, con péptidos señal de melitina en el extremo N y una etiqueta de polihistidina en el extremo C.

(...)

En el ejemplo de trabajo de la presente especificación, se confirmó que el VZV gE derivado del Clado 1 de la presente invención ("mogam gE 537 aa") tiene una cantidad de expresión e inmunogenicidad superiores en comparación con el VZV gE derivado del Clado 3 de GlaxoSmithKline (es decir, "GSK gE 546 aa") (véanse los Ejemplos 4 y 5; Figuras 4 a 6 de la presente especificación)."

⁵Kolb, A.W, et al. (2013). Using HSV-1 Genome Phylogenetics to Track Past Human Migrations. *Plos one*. Recuperado desde: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0076267>

⁶Breuer J, et al. (2010). A proposal for a common nomenclature for viral clades that form the species varicella-zoster virus: summary of VZV Nomenclature Meeting 2008. *Journal of General Virology*. Recuperado desde: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2888159/>

Resolución N° 55388

Ref. Expediente N° NC2020/0015167

Con relación a la modificación realizada en el capítulo reivindicatorio radicado bajo el N° NC2024/0009589 el 19 de julio de 2024, donde se incluyó en la reivindicación 1 que “*el virus de la varicela zoster deriva del clado 1*”, esta Oficina determina que el documento D2 solo menciona el virus de la varicela zóster de forma nativa sin especificar la fuente de aislamiento de dicho virus. Por lo anterior, dicho documento no es empleado para afectar la novedad.

Con respecto al efecto técnico el solicitante manifiesta que “*La presente invención muestra un efecto inmunogénico superior, lo cual ha sido confirmado mediante estudios comparativos detallados. La inmunogenicidad y la cantidad de expresión de VZV gE derivado del Clado 1 son superiores a las de VZV gE derivado del Clado 3 utilizado por GlaxoSmithKline.*

- La estructura específica del péptido VZV en la presente invención permite una respuesta inmunitaria más eficaz y específica en comparación con las composiciones descritas en D1 y D2

(...)

En resumen, los resultados obtenidos en los ejemplos prácticos respaldan el hecho de que la presente invención tiene un efecto notable en el aumento del nivel de expresión de la proteína y en la mejora de la inmunogenicidad específica del antígeno. Estos efectos son importantes para el desarrollo de una vacuna eficaz para prevenir o tratar la varicela o el herpes zóster (...).”

Considerando que la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio modificado radicado bajo el N° NC2024/0009589 el 19 de julio de 2024 no es nueva, esta Oficina se permite explicar que no procede hacer estudio por nivel inventivo ni relacionar efectos técnicos.

Por otra parte, el solicitante menciona que “*Mientras tanto, tenga en cuenta que las contrapartes de EE. UU., JP y KR que contienen sustancialmente las mismas reivindicaciones de la presente solicitud han madurado hasta convertirse en la patente estadounidense número 11.642.408, JP. Patente No. 7247226 y Patente KR No. 2683824, respectivamente*”.

Al respecto, se le recuerda al solicitante que el estudio de patentabilidad de la solicitud lo realiza cada Oficina de forma independiente, por ende, esta Oficina realiza el examen de patentabilidad de forma independiente y autónoma, rigiendo dicho examen por la normatividad colombiana vigente.

En lo referente al argumento del solicitante en el cual manifiesta que “*solicitamos que de conformidad con el literal b) del numeral 1.2.2.5.1. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y con fundamento en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 se nos requiera para aportar el pago respectivo si el examinador considere que debe realizar un nuevo estudio de patentabilidad*”

Esta Oficina aclara que ya se han realizado 3 exámenes de patentabilidad, y que esta Oficina no considera necesario realizar un cuarto examen de patentabilidad teniendo en cuenta que no se presentó una modificación sustancial del capítulo reivindicatorio, ni el pago de la tasa correspondiente a un nuevo examen de patentabilidad, además de que es posible seguir empleando los documentos citados en el Oficio N° 7336, ante los cuales el solicitante ya tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos.

Resolución N° 55388

Ref. Expediente N° NC2020/0015167

Que de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2020/0015167 el 11 de julio de 2023 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se modifica el título el cual quedará de la siguiente manera: “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”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Denegar la patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“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”

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a MOGAM INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante la Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 23 de septiembre de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2024.09.23
17:02:32 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.