

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-28662- -5	FECHA: 2012-12-07 17:02:25
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
cavelier@cavelier.com

Asunto: Radicación: 11-28662- -5
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 22761
 Folios: 4

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2009/053373				
Fecha de Presentación Internacional	11/08/2009				

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 7 a 130	09/03/2011
Reivindicaciones: 1 a 86	Folios 131 a 150	09/03/2011
Reivindicaciones: 1 a 96	Folios 184 a 206	09/03/2011
Prioridad:	US 61/088,203	12/08/2008
	US 61/186,673	12/06/2009
	US 61/224,647	10/07/2009

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de las prioridades reivindicadas.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la

tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. En el presente caso, el solicitante pago la tasa correspondiente a las reivindicaciones adicionales, por lo que se realiza estudio a la totalidad del capítulo presentado.

Título de la solicitud: **“Método de identificación de factores de riesgo de la enfermedad”**.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer un método para establecer la asociación entre variaciones en las secuencias de ADN y la anticipación de una susceptibilidad individual a una enfermedad.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método para determinar un riesgo aumentado para el desarrollo de Alzheimer en un sujeto al establecer la presencia de una variante genética del gen TOMM40.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): G01N 33/48.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de las reivindicaciones 1-3, 18-29, 30 (parcialmente), 31-39, que reclaman un método de diagnóstico que incluye etapas que involucren el análisis realizado por el galeno de una prueba de laboratorio no es patentable de acuerdo con el artículo citado.

Adicionalmente, las reivindicaciones 4-17, 40-52 reclaman un método de tratamiento aplicado a humanos, por lo que no es materia patentable de acuerdo con el artículo citado.

Se hace la claridad, que aunque el método de diagnóstico reclamado se trata de un método de diagnóstico *in-vitro* que contiene etapas de carácter técnico, como es la detección de una variante alélica determinada, esta detección y su asociación con la enfermedad de Alzheimer ya habían sido divulgadas por los documentos D1 y D2.

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 2006/0228728	“Genetic basis of alzheimer’s disease and diagnosis and treatment thereof”	12/10/2006
D2	US 2004/0265849	“Genetic polymorphisms associated with Alzheimer’s disease, methods of detection and uses thereof”	30/12/2004

D1: Divulga una colección de sitios polimórficos que tienen resistencia o suceptibilidad a la enfermedad de Alzheimer. Los sitios son útiles en métodos de diagnostic y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y condiciones relacionadas (resumen)¹.

D2: Divulga el descubrimiento de polimorfismos genéticos que están asociados con la enfermedad de Alzheimer. En particular, la invención se relaciona a moléculas de ácido nucleico conteniendo los polimorfismos y variantes de proteína codificadas por los mismos (resumen)².

5. De la solicitud de patente

1 <http://www.google.com/?tbn=pts> ingresar US20060228728

2 <http://www.google.com/?tbn=pts> ingresar US20040265849

Reivindicaciones (Art. 30 D486)

1. Las reivindicaciones referentes al método para determinar un riesgo aumentado para el desarrollo de la enfermedad, están redactadas en términos del resultado a alcanzar con el método, esto es, identificar la susceptibilidad de un sujeto a una enfermedad. Se recomienda incluir las características técnicas y las etapas que permiten lograr este resultado (reivindicaciones 1, 18, entre otras);
2. Varias reivindicaciones tienen errores de dependencia puesto que hacen referencia a reivindicaciones posteriores. Se recomienda revisar la totalidad del capítulo reivindicatorio;
3. La reivindicación 30 que se refiere a un equipo, presenta una inconsistencia entre la parte preliminar y la caracterizante, puesto que en esta última no se caracteriza ningún equipo sino que se mencionan unos agentes reactivos;
4. La reivindicación 30 en sus literales a) y b) menciona un reactivo que detecta específicamente la presencia o ausencia de determinada variante alélica. Sin embargo identifica el reactivo por su grupo funcional indicando que es un anticuerpo que se une a determinada variante, pero dicho anticuerpo no es definido por su estructura completa (regiones variables de cadena ligera y pesada), por lo que estos literales están redactados como un resultado a alcanzar;
5. La misma reivindicación 30 incluye en su literal c) las instrucciones para determinar que el sujeto está en riesgo, y el análisis que hace el galeno para determinar el riesgo de enfermedad. Este literal se trata del método de diagnóstico y de tratamiento que se hace al paciente y no se relaciona con un equipo.

De esta manera, el capítulo reivindicatorio presentado, carece de claridad e incumple el artículo 30 de la D486.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2012-12-18

Elaboró: Natalia Lamprea Bermudez
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon