

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-123963- -5	FECHA: 2013-05-27 09:29:29
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

Asunto: Radicación: 11-123963- -5
Trámite: 11
Evento: 379
Actuación: 519
Oficio: 9643
Folios: 5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I		Capítulo II	X
No. Solicitud Internacional	PCT/IN2010/000103				
Fecha de Presentación Internacional	23/02/2010				

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 22 a 41	22/Septiembre/2011
Reivindicaciones:	Folios 37 a 40	22/Septiembre/2011
	Folios 57 a 59	22/Septiembre/2011
	Folios 74 a 76	10/Marzo/2012
Dibujos:	Folios 42	22/Septiembre/2011
Secuencias:	Folios 43 a 44	22/Septiembre/2011
Prioridad:	IN 00439/CHE/2009	25/Febrero/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 la prioridad reivindicada.

3. Modificaciones aceptadas (Art 34 D 486 y Art 19, 22 y 34 PCT)

Las modificaciones de las reivindicaciones 1 – 17, folios 74 a 76, son aceptadas porque mencionan las sondas y las características de la invención, que habían sido considerados inicialmente, por lo cual no amplían el objeto de la solicitud.

4. 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 se estudiará la totalidad del capítulo reivindicatorio.

Título de la solicitud: “Sondas y cebadores para la detección de Chikungunya”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un método para la detección viral por Chikungunya.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método para la detección viral de Chikungunya (mediante PCR en tiempo real) usando ácidos nucleicos aislados a partir de muestras de sangre empleando sondas de SEQ ID NO: 1 y 2.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07H 021/004.

5. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de las reivindicación 2 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la solicitud de patente

Titulo

Se requiere al solicitante que en el título se incluya la palabra: virus. Se sugiere el siguiente título: Sondas y cebadores conjugados con marcadores para la detección del virus de la Chikungunya.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

- 1- La reivindicación 2 indica el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere incluir en el encabezado y no como parte de las características: Sondas para la detección del virus de la Chikungunya.
- 2- No es clara la diferencia entre los cebadores y sondas reclamados en las reivindicaciones 1, 3 y 6 con el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, de cualquier ser vivo natural, que no es objeto de patentabilidad de acuerdo al Art. 15 (b) D486.
- 3- La reivindicación 3 no es concisa. Una reivindicación independiente debe contener todas las características técnicas esenciales de la invención. Se sugiere definir los marcadores detectables por su estructura.
- 4- Se sugiere al solicitante incluir en la reivindicación 4 que el extintor se trata de un extintor de la fluorescencia del fluoróforo al momento de hibridar el gen objetivo que en el presente caso permite detectar la presencia de genes específicos del virus Chikungunya.

- 5- El capítulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes, lo cual hace difícil definir cuál es el objeto que se busca proteger.
- 6- El término “tiene” y “de” de las reivindicaciones 1, 3, 6, 9, 12, 13, 16 no es claro y por lo tanto dificulta la materia que se desea proteger.
- 7- Las reivindicaciones 12-15 corresponden a la misma materia reclamada en las reivindicaciones que hacen referencia al Kit. Se sugiere eliminar dichas reivindicaciones.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

7. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: Febrero 25 de 2009 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	Laurent et al., 2007. Clinical Chemistry. vol. 53 no. 8 1408-1414	"Development of a Sensitive Real-Time Reverse Transcriptase PCR Assay with an Internal Control to Detect and Quantify Chikungunya Virus"	2007
D2	Pastorino et al., 2005. Journal of Virological Methods, Elsevier BV, NL, vol. 124, no. 1-2, pages 65- 71	"Development of a TaqMan<(>R) RT-PCR assay without RNA extraction step for the detection and quantification of African Chikungunya viruses"	2005

El documento D1¹ divulga un método rápido y sensible para la detección del virus Chicungunya en muestras de plasma (Resumen).

El documento D2² divulga una RT-PCR específica y sensible para la detección del virus Chicungunya (Resumen).

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en sondas que tienen SEQ ID NO 1 y 2. La reivindicación 6 consiste en cebadores de SEQ ID NO: 3,4, 5 y 6.

La reivindicación 11 consiste en un método que comprende las etapas de:

- a. Formar una mezcla de reacción que comprende una muestra que va a detectarse, reactivos de amplificación de ácido nucleico, sondas de SEQ ID NO: 1 y 2 y cebadores de SEQ ID NO: 3, 4, 5 y 6.
- b. Someter la muestra de reacción a PCR
- c. Opcionalmente, construir una curva patrón a partir de la señal detectada para cuantificar la infección por Chincungunya.

1. <http://www.clinchem.org/content/53/8/1408.full>

2. http://download.bioon.com.cn/upload/month_0904/20090408_da61f4c68a8e48843da5a1YWl6vKqvne.attach.pdf

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
Sondas y cebadores de secuencias específicas	Sondas y cebadores de secuencias específicas (Pág. 1410)	Sondas y cebadores de secuencias específicas (Tabla 1)
Método que comprende: -Formar una mezcla de reacción - Someter la muestra de reacción a PCR	Método para la detección del virus chicungunya (Pág. 1408)	Método para la detección del virus chicungunya por medio de una RT-PCR (Pág. 66-67)

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en las reivindicaciones 1, 6, 8, 11 y 15, porque divulgan un método para la detección del virus chincungunya basado en una PCR de tiempo real.

La diferencia entre la invención, definida en las reivindicaciones 1, 6, 8, 11 y 15 y el procedimiento de D1 consiste en el origen genómico de las sondas SEQ ID NO: 1 y 2 y los cebadores SEQ ID NO: 3, 4, 5 y 6 para la detección del virus chicungunya en muestras de plasma (Pág. 1408).

La diferencia entre la invención, definida en las reivindicaciones 1, 6, 8, 11 y 15 y el procedimiento de D2 consiste en el origen genómico de las sondas SEQ ID NO: 1 y 2 y los cebadores SEQ ID NO: 3, 4, 5 y 6 para la detección del virus chicungunya por medio de una RT-PCR (Pág. 65).

Esta diferencia no parece conceder un efecto técnico inesperado o una ventaja a las sondas y cebadores reclamados en esta solicitud.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo obtener un método alternativo al método divulgado en D1, para obtener un método con cebadores y sondas diferentes para la detección del virus chicungunya”.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría un origen genómico de cebadores y sondas diferente para obtener un método alternativo a los métodos de los documentos D1 y D2 para llegar así al objeto de las reivindicaciones 1, 6, 8, 11 y 15 de la solicitud. Por lo cual se consideran obvias.

Conclusión:
Las reivindicaciones 1, 6, 8, 11 y 15 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

9. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	Laurent et al., 2007. Clinical Chemistry. vol. 53 no. 8 1408-1414	1-17	Nivel inventivo
D2	Pastorino et al., 2005. Journal of Virological Methods, Elsevier BV, NL, vol. 124, no. 1-2, pages 65-71	1-17	Nivel inventivo

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) 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días 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 2013-06-04

Elaboró: Lina Maria Lizaraso Trespalacios
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon