

Clarke, Mod

COLOMB

P-3197

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-000715- -00006-0000

Fecha: 2013-10-31 15:05:58
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 8

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 12.000.715

Solicitud de patente a nombre de **LABORATORIOS LETI, S.L.**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta de la sociedad **LABORATORIOS LETI, S.L.** domiciliada en España, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 14394 notificado por fijación en lista el 06 de agosto de 2013, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio el cual consta de 8 reivindicaciones dirigidas al ensayo de acuerdo con lo manifestado entre las páginas 3 a 9 de la memoria descriptiva.

Se cancelaron las antiguas reivindicaciones 1 a 10 que hacían mención a materia no patentable en Colombia.

En cuanto a estas modificaciones, nos permitimos decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y novedad, planteadas por el examinador en su concepto técnico.

Adicionalmente, manifestamos que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio cuenta con tan solo 8 reivindicaciones.

P-3197

1/8

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

2. Excepciones a la Patentabilidad

Respecto a este punto, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas las objeciones relacionadas con las antiguas reivindicaciones 10 y 11 que ahora están en términos del ensayo.

3. Reivindicaciones de USO

Sobre este particular, indicamos que con la cancelación de las antiguas reivindicaciones 1 a 9 queda cabalmente subsanada esta objeción.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 8 son claras y concisas y por lo tanto, se ajustan a las disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

4. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico que la antigua reivindicación independiente 1 de la presente solicitud carece de novedad a la luz del documento WO09633414 (D1).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de la referencia D1.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

razón ha dicho el mencionado Tribunal: “*hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria*” (Ibídem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

En este sentido, es deseo del solicitante manifestar que la nueva reivindicación independiente 1 define “Un ensayo caracterizado porque comprende un extracto de proteína ribosomal (RPE), en el que dicho RPE comprende dos o más proteínas ribosomales y/o dos o más antígenos de una proteína ribosómica y/o dos o más fragmentos de proteínas de una proteína ribosómica, y en el que el extracto de proteína ribosomal se obtiene llevando a cabo los siguientes pasos mediante el uso de una célula de parásito que causa una enfermedad parasitaria cuando está presente en un sujeto que incluye mezclar una célula de parásito con una solución amortiguadora de lisis, centrifugar la mezcla obtenida para obtener un extracto citosólico, y preparar el extracto de proteína ribosomal a partir del extracto citosólico obtenido; y en donde dicho ensayo comprende la determinación de si una respuesta inmune está presente en una muestra derivada de dicho sujeto”, en donde dicho fluido definido en esta reivindicación independiente 1 modificada no había sido enseñado ni sugerido por el documento D1 mencionado por el examinador.

En efecto, se hace necesario señalar que la anterioridad D1 hace referencia a un método para el diagnóstico de Leishmaniasis mediante el uso de epítomos LcPo. En este sentido, es importante señalar que la nueva reivindicación 1 protege un ensayo que comprende un extracto de proteína ribosomal (RPE) en donde dicho RPE consiste de una o más proteínas y/o uno o más antígenos de una proteína

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

ribosomal y/o uno o más fragmentos de una proteína ribosomal y en donde el extracto de proteína ribosomal se obtiene mediante los pasos enunciados en la reivindicación 1. Así las cosas, el solicitante se permite decir que el documento D1 no reporta ni sugiere la nueva reivindicación 1 en cuanto a que D1 únicamente reporta el LcPo y no un extracto de proteína ribosomal como se describe en la presente invención que consiste de múltiples epítomos.

En este sentido, la memoria descriptiva es clara en indicar que *“el uso de un RPE en un método de diagnóstico de la invención en vez de usar una determinada proteína es bastante atractivo porque un RPE contiene una gran cantidad de antígenos diferentes. Cada uno de dichos antígenos potencialmente puede diagnosticar la presencia de una respuesta inmune en un sujeto. Además, hay sujetos que responden al antígeno A y no al B y viceversa. Por lo tanto, un RPE según se usa aquí es útil para utilizar en una amplia población de sujetos porque contiene una gran cantidad de antígenos diferentes.”* (véase por favor las líneas 13 a 20 de la página 6 de la descripción)

De este modo, se puede establecer que existen diferencias significativas entre la presente solicitud, tal como se encuentra definida en la nueva reivindicación independiente 1 y su reivindicaciones dependientes, y el estado del arte. Además, el Manual Andino de Patentes establece que *“Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica”*.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente solicitud tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 22, tiene diferencias con el estado del arte y, por tanto, debe ser considerada como novedosa y cumple con las disposiciones del artículo 16 de la Decisión 486.

Finalmente, en cuanto a la aplicación industrial de la antigua reivindicación 12, es deseo del solicitante manifestar que el nuevo juego de reivindicaciones está dirigido al ensayo que comprende etapas y que es útil para la detección de parásitos.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por el señor examinador, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi 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-, 35 y 59 del Código Contencioso

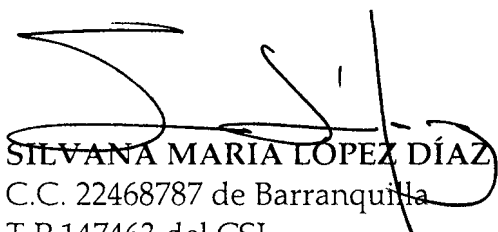
Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

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 al menos en forma sumaria si afecta a particulares*” y “*(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso*”, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ

C.C. 22468787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

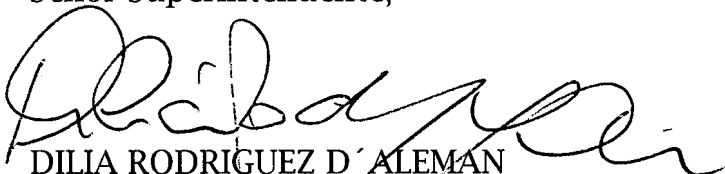
P-3197

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. **12-000.715**
Solicitud de patente a nombre de **LABORATORIOS LETI, S.L.**

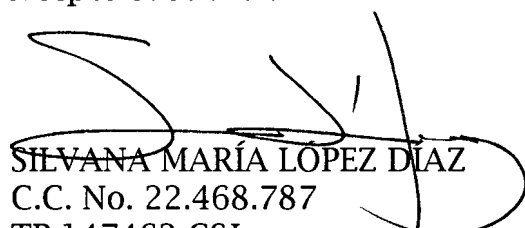
Yo, **DILIA RODRÍGUEZ D' ALEMAN**, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, Colombia, atentamente informo a usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora **SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ**, domiciliada en Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 22.468.787 y portadora de la tarjeta profesional No. 147.463 del CSJ, con las mismas facultades con que me fueron conferidas para este caso.

Señor Superintendente,



DILIA RODRIGUEZ D' ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
TP 20824 CSJ

Acepto sustitución



SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ
C.C. No. 22.468.787
TP 147463 CSJ

PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado ante el
NOTARIO ONCE (E) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
personalmente por D. ALFONSO RODRIGUEZ

quien exhibió la c.c. 41654882
y Tarjeta Profesional No. 208274 C.S.J.

Firma

Fecha

20 SEP 2013

Nelson J. Sánchez García
NOTARIO (E)



REIVINDICACIONES

- 1 . Un ensayo caracterizado porque comprende un extracto de proteína ribosomal (RPE), en el que dicho RPE comprende dos o más proteínas ribosomales y/o dos o más antígenos de una proteína ribosómica y/o dos o más fragmentos de proteínas de una proteína ribosómica, y en el que el extracto de proteína ribosomal se obtiene llevando a cabo los siguientes pasos mediante el uso de una célula de parásito que causa una enfermedad parasitaria cuando está presente en un sujeto:
- 6
- a. mezclar una célula de parásito con una solución amortiguadora de lisis,
 - b. centrifugar la mezcla obtenida para obtener un extracto citosólico,
 - c. preparar el extracto de proteína ribosomal a partir del extracto
- 12 citosólico obtenido; y
- en donde dicho ensayo comprende la determinación de si una respuesta inmune está presente en una muestra derivada de dicho sujeto .
2. Un ensayo de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el ensayo es un ELISA.
- 18
- 3 . Un ensayo de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el fragmento de la proteína es un fragmento que comprende 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 o más aminoácidos contiguos de la proteína ribosómica correspondiente.
- 4 . Un ensayo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el RPE no consiste de un epítipo procedente del antígeno ribosomal ácido de LcPo de Leishmaniasis chagasi representado por la SEQ ID NO : 1, y el RPE no consiste en los 17 aminoácidos situados en el extremo C-terminal de LcPo: aminoácidos 306-322 de LcPo representados por SEQ ID NO : 1 .
- 24
- 5 . Un ensayo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el extracto de proteína ribosomal se obtiene a partir de una especie de Leishmania, que es Leishmania major. .
- 30
- 6 . Un ensayo de acuerdo con la reivindicación 4 caracterizado porque la enfermedad parasitaria es leishmaniasis o la malaria .
- 7 . Un ensayo de acuerdo con la reivindicación 4 caracterizado porque dicha enfermedad parasitaria es causada por un Leishmania o por una especie de Plasmodium.
- 36

P-3197
Rvs modificadas
Octubre 31, 2013

8 . Un ensayo de acuerdo con la reivindicación 4 caracterizado porque la enfermedad parasitaria es causada por una especie diferente de la especie de la que se deriva el extracto de proteína ribosómica