

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-155801- -4	FECHA: 2014-04-01 18:39:08
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
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)
MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO

Asunto: Radicación: 12-155801- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 3922
 Folios: 5

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/EP2011/052049				
Fecha de Presentación Internacional	11/02/2011				

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:	Radicado No 12- 155801-00000-0000	11/septiembre/2012
Reivindicaciones:	Radicado No 12- 155801-00000-0000	11/septiembre/2012
Dibujos:	Radicado No 12- 155801-00000-0000	11/septiembre/2012
Prioridad:	ES P201030199	02/Diciembre/2010

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. 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 estudiarán las reivindicaciones desde la 1 hasta la 17 (Radicado No 12-155801-00000-0000).

Título de la solicitud: “Proceso para producir un extracto de alérgenos”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un extracto de alérgenos purificado, composiciones farmacéuticas y vacunas para tratar alergias.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un extracto de alérgenos, una composición farmacéutica y una vacuna que comprende el extracto de alérgenos.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 39/35 // A61P 37/08

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de las reivindicación 14-17 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

- 1- En las reivindicaciones 1, 10 – 12, la expresión “material de origen” no es clara porque no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirla por un término concreto.
- 2- En la reivindicación 1, una conductividad menor que 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 3-5°C que es un resultado a alcanzar y no define al proceso, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.
- 3- La reivindicación 2 se refiere que la conductividad es menor que 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 3-5°C, que es un resultado a alcanzar y no define al proceso, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.
- 4- La reivindicación 3 se refiere a eliminar moléculas de tamaño menor que 3,5 kDa para producir extracto de alérgenos despigmentado, que es un resultado a alcanzar y no define al proceso, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

- 5- Las reivindicaciones 4 y 5 se refieren a acidificar hasta un pH 2,0-4,0, que es un resultado a alcanzar y no define al proceso, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.
- 6- En la reivindicación 6 obtener un extracto de alérgenos polimerizado, o despigmentado polimerizado es un resultado a alcanzar y no define al proceso, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.
- 7- Las reivindicaciones 7-9 son de producto, y sólo pueden ser definidas en términos de su proceso de fabricación si: el producto es nuevo e inventivo y no se puede definir por sus características estructurales. Se sugiere definirlo por sus características esenciales, estructurales o funcionales.
- 8- Las reivindicaciones 10-12 carecen de concisión porque mencionan muchas opciones de lo que corresponde a un material de origen, lo que no permite distinguir el objeto que se busca proteger. Se sugiere definirlo de manera concreta.

5. 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: diciembre 02 de 2010 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	EP 1834648	"Process for producing an allergen extract"	19/Septiembre/2007
D2	WO9406821	"A process for the purification of aqueous extracts containing allergenically active proteins, extracts obtainable according to this process as well as their use"	31/Marzo/1994

El documento D1¹ divulga un proceso para producir extracto de alérgenos que comprende: Contactar el material de origen con un agente de extracción líquida, Primera etapa de separación: eliminar la fase sólida, someter el extracto de alérgeno crudo a una etapa de eliminación de la fracción de bajo peso molecular para eliminar moléculas de bajo peso molecular. (Pág.4, Párr. 0020).El documento también divulga que en el proceso de extracción el pH es ajustado de 5-9 (Pág.5, Párr. 0028), el material de origen puede incluir polen alergénico, insectos alergénicos, ácaros del género *Dermatophagoides*.

El documento D2² divulga un proceso para la purificación de un extracto acuoso que contiene proteínas alérgicamente activas que comprende: proporcionar al extracto acuoso un material de partida, someter el material de partida a un tratamiento para remover compuestos no alergénicos y obtener extracto sustancialmente puro. (Pág. 2, líneas 33-37, Pág. 3, líneas 1-8). El documento también divulga que durante el proceso de extracción se interrumpen fuerzas hidrófobas para separar sustancias no alergénicas. (Pág. 2, líneas 33-37, Pág. 3, líneas 1-8).

¹ [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070919&CC=EP&NR=1834648A1&KC=A1)

DB=EPODOC&II=0&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070919&CC=EP&NR=1834648A1&KC=A1

² [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19940331&CC=WO&NR=9406821A1&KC=A1)

DB=EPODOC&II=1&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19940331&CC=WO&NR=9406821A1&KC=A1

2

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en “un proceso para producir un extracto de alérgenos que comprende: a) poner en contacto un material de origen natural con un agente de extracción líquida para producir una mezcla que contiene lípidos disueltos en la fase líquida, y una fase sólida que consiste en residuos del material de origen que comprende alérgenos y proteínas, entre otras muestras biológicas, b) someter la mezcla a una primera etapa de separación para aislar los residuos del material de origen;...”

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

Características esenciales	D1	D2
Proceso para producir extracto de alérgenos que comprende:	Proceso para producir extracto de alérgenos que comprende:	Proceso para la purificación de un extracto acuoso que contiene proteínas alérgicamente activas que comprende: (Pág. 2, líneas 33-37, Pág. 3, líneas 1-8)
Poner en contacto material de origen con un agente de extracción líquida y obtener mezcla de dos fases una líquida y otra sólida	Contactar el material de origen con un agente de extracción líquida obteniendo mezcla de dos fases líquida y sólida.(Pág.4 ,Párr. 0020)	Proporcionar al extracto acuoso un material de partida. Pág. 2, líneas 33-37, Pág. 3, líneas 1-8)
Someter a una primera etapa de separación: aislar los residuos del material de origen.	Primera etapa de separación: eliminar la fase sólida (Pág. 4 , Párr. 0020)	No menciona
Poner en contacto los residuos del material de origen con un agente de extracto de alérgeno.	No menciona	-
Segunda etapa de separación: aislar los alérgenos disueltos en fase líquida.	No menciona	Someter el material de partida a un tratamiento para remover compuestos no alergénicos y obtener extracto sustancialmente puro. Pág. 2, líneas 33-37, Pág. 3, líneas 1-8)
Someter extracto de alérgenos bruto a una etapa de eliminación de fracciones de bajo peso molecular.	Someter el extracto de alérgeno crudo a una etapa de eliminación de la fracción de bajo peso molecular para eliminar moléculas de bajo peso molecular. (Pág.4 ,Párr. 0020)	-

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un proceso para producir extracto de alérgenos que comprende: contactar el material de origen con un agente de extracción líquida, una primera etapa de separación: eliminar la fase sólida, someter el extracto de alérgeno crudo a una etapa de eliminación de la fracción de bajo peso molecular. (Pág.4, Párr. 0020).El documento también divulga que en el proceso de extracción el pH es ajustado de 5-9 (Pág.5, Párr. 0028), el material de origen puede incluir polen alergénico, insectos alergénicos, ácaros del género *Dermatophagoides*.

El documento D2 divulga un proceso para la purificación de un extracto acuoso que contiene proteínas alérgicamente activas que comprende: proporcionar al extracto acuoso un material de partida, someterlo a un tratamiento para remover compuestos no alergénicos y obtener extracto sustancialmente puro. (Pág. 2, líneas 33-37, Pág. 3, líneas 1-8). El documento también divulga que durante el proceso de extracción se interrumpen fuerzas hidrófobas para separar sustancias no alergénicas. (Pág. 2, líneas

33-37, Pág. 3, líneas 1-8).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el procedimiento de D1 consiste en que en el proceso de la solicitud, se incluye una segunda etapa de separación en la que se aíslan los alérgenos disueltos en fase líquida.

No se evidencia un efecto técnico mejorado al incluir una segunda etapa de separación en el proceso de producir un extracto.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo modificar el proceso para producir un extracto de alérgenos, procedimiento alternativo al conocido en D1 para obtener un extracto de alérgenos puro.

Sin embargo, un proceso para aislar alérgenos de un extracto acuoso, ya está divulgado en el documento D2 que se refiere a la obtención de un extracto de alérgeno puro, en el que se incluye una etapa de separación de las sustancias no alergénicas adheridas a los alérgenos presentes en el extracto acuoso (Pág. 2, líneas 33-37, Pág. 3, líneas 1-8), ahora bien, se encuentra que en el proceso de D2, la etapa de separación se hace directamente al extracto acuoso que contiene la mezcla de alérgenos y sustancias no alergénicas y no a partir de una mezcla de fases sólida y líquida sometida a una primera etapa de separación, obteniéndose como producto final del proceso un extracto puro

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría la etapa de separar los alérgenos de material no alergénico, del documento D2 en una de las etapas del procedimiento divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2-13 no mencionan características adicionales por lo tanto tampoco tienen nivel inventivo.

Conclusión:

La reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

7. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP 1834648	1-13	Nivel inventivo
D2	WO9406821	1-13	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 del día siguiente 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 2014-04-08

Elaboró: Edna Milena Bautista Rodriguez
Revisó: Sandra Carolina Crespo