

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 13-250463- -8

FECHA: 2015-12-17 14:04:45

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I

TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II

FOLIOS: 9

ACT: 519 TRASLADOINFORME

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO

Asunto: Radicación: 13-250463- -8
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 15157
Folios: 9

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/US2012/030161				
Fecha de Presentación Internacional	22/03/2012				

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 13-250463-00000-0000	22/Octubre/2013
Reivindicaciones:	Radicado 13-250463-00000-0000	22/Octubre/2013
	Radicado 13-250463-00007-0000	26/Mayo/2015
Respuesta del solicitante:	Radicado 13-250463-00007-0000	26/Mayo/2015
Prioridad:	US 61/467,256 US 61/491,717 US 61/583,881	24/Marzo/2011 31/Mayo/2011 06/Enero/2010

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta las reivindicaciones 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.

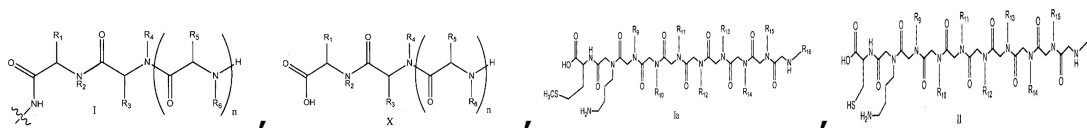
3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X 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. Con relación a la presente solicitud se estudiarán las reivindicaciones 1 a 16 de acuerdo con el radicado 13-250463-00007-0000.

Título de la solicitud: “LIBRERÍAS PROTÉICAS BASADAS EN PERLAS O PARTÍCULAS Y COMPUESTOS PARA LA DETECCIÓN DE BIOMARCADORES EN UN FLUIDO BIOLÓGICO”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos péptidos útiles como biomarcadores en suero humano para diagnosticar Alzheimer, cáncer pancreático y lupus.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio suministra los siguientes compuestos:



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C40B 20/08, 40/10, 30/04; G01N 33/543, G01N 33/574; C07K 7/06.

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 incluye en su encabezado las expresiones “aleatorio” y “fluido biológico”, los cuales sugieren falta de unidad de invención de la solicitud, comoquiera que la torna inespecífica debido a la hipervariabilidad del ligando expuesto al fluido biológico, ya que dependiendo del mismo se uniría un biomarcador diferente y por ende el diagnóstico de la enfermedad cambiaría, se sugiere eliminar dichas expresiones e incluir el ligando, el fluido biológico y el biomarcador específico.

La reivindicación 1 no es clara porque su objeto es el compuesto de fórmula (I), pero lo define en términos de su soporte, el cual no es una característica técnica del compuesto, por lo anterior se sugiere eliminar dicho elemento de la cláusula.

La reivindicación 1 no es clara porque no define el número de repeticiones del monómero (n), se sugiere hacer las precisiones necesarias.

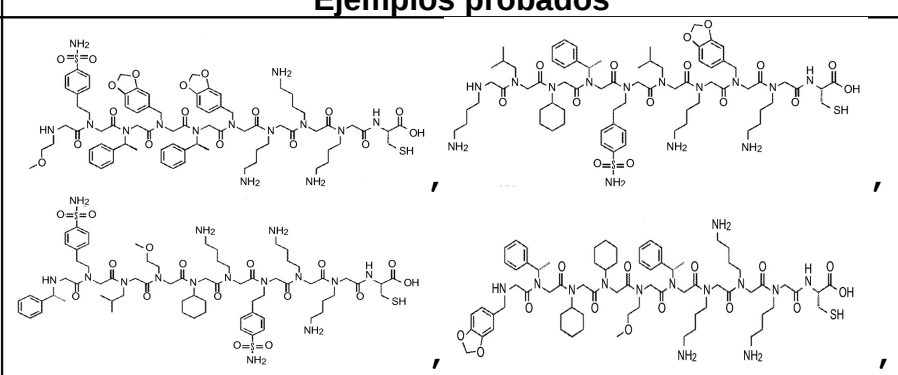
La reivindicación 1 no es clara porque define a los sustituyentes de R¹ en términos de su clasificación química y propiedades electrónicas mediante la expresión “aminoácido rica en electrones Y”, se recuerda que los aminoácidos se deben definir en términos de su nombre IUPAC o denominación común internacional; se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

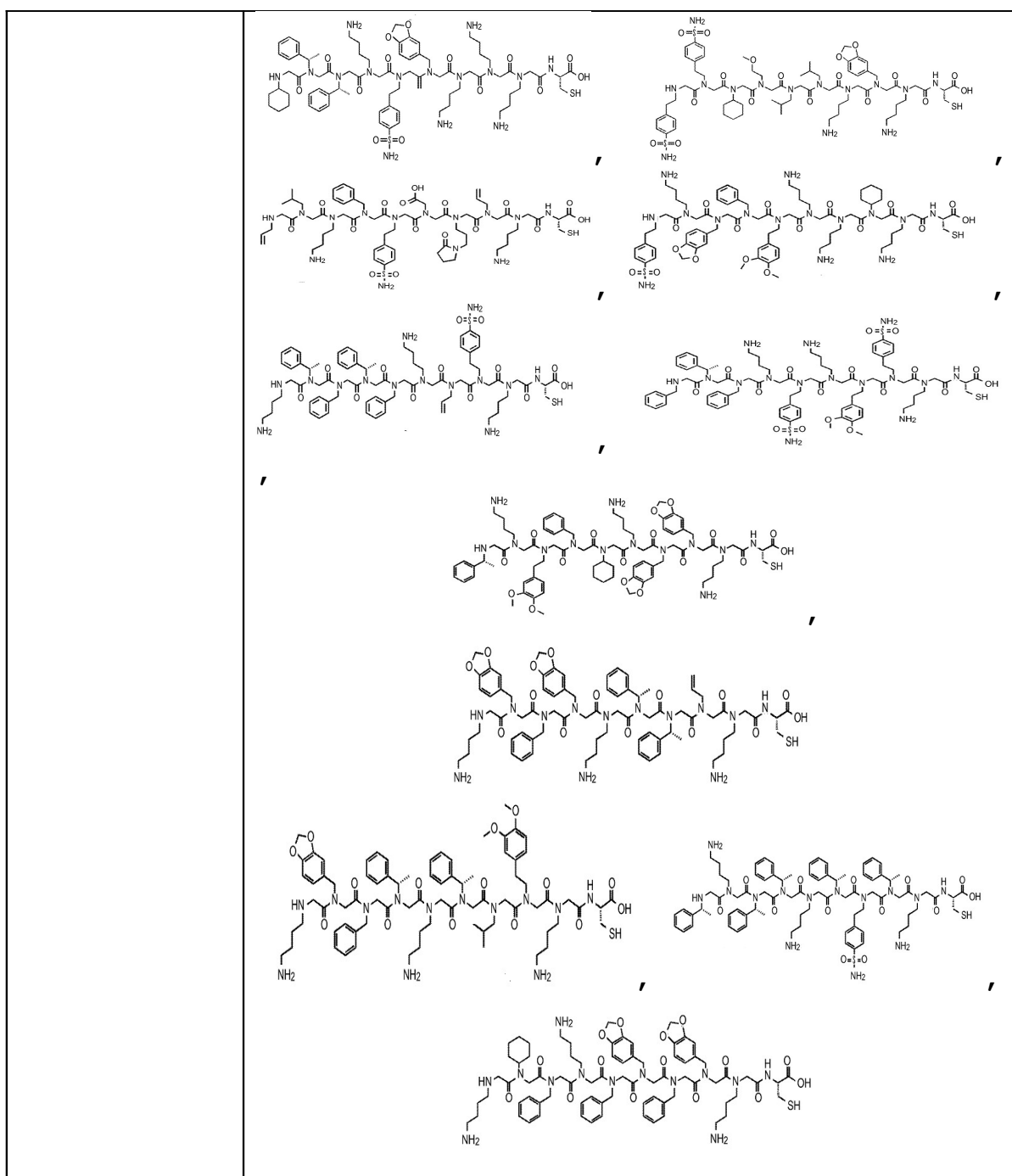
Las reivindicaciones 1, 5, 8, 9 y 11-16 repiten materia de forma innecesaria, se sugiere incluir en una sola cláusula las características técnicas esenciales de la invención de acuerdo con lo sustentado, eliminado la otra del capítulo reivindicatorio.

La reivindicación 10 no es clara porque define dependencia de la cláusula 35, pero el nuevo capítulo reivindicatorio sólo consta de 16 reivindicaciones, por lo anterior se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

La reivindicación 1 no está debidamente sustentadas en la descripción porque de las definiciones de R¹, R³, R⁴, R⁵ y R⁶ se obtiene un gran número de compuestos, muchos de los cuales no están ejemplificados en la forma de ejemplos de la invención dentro del capítulo descriptivo, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados. El siguiente cuadro ejemplifica la afirmación anterior y presenta los sustituyentes que se encuentran soportados en la descripción.

Tabla No 1. Sustituyentes desarrollados en la solicitud

Sustituyentes	Ejemplos probados
R ₁ , R ₃ , R ₄ , R ₅ , R ₆	



5. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 3 grupos inventivos.

Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

1. Biomarcadores para el diagnóstico Alzheimer. Sustenta. Rvs. 1-16
2. Biomarcadores para el diagnóstico del cáncer pancreático. Sustenta. Rvs. 1-16
3. Biomarcadores para el diagnóstico del lupus. Sustenta. Rvs. 1-16.

Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, o limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, marzo 24 de 2011. Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D4	US20100303805	"Identification of small molecules recognized by antibodies in subjects with neurodegenerative diseases"	02/Diciembre/2010

El documento D4⁽¹⁾ divulga péptidos de identificación de anticuerpos específicos para enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer (Resumen).

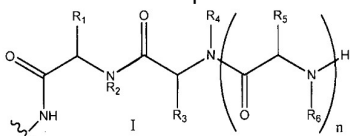
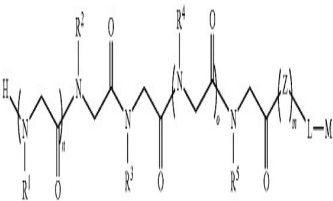
7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

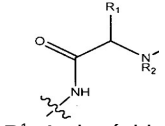
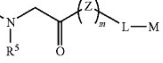
La reivindicación 1 consiste en *"Una librería de ligando aleatorio para la selección de un fluido biológico que comprende un compuesto de fórmula (I) (...)"*.

La reivindicación 5 consiste en *"Un compuesto de fórmula (X) en donde R₁ se selecciona de una cadena lateral de aminoácido rica en electrones Y; (...)"*

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

Características esenciales	D4
Librería que comprende un compuesto de fórmula (I) en un soporte:  R₃=H R₄=C₁-C₆alquilo R₅=H n=no define	Soporte que comprende un compuesto de fórmula (1A)  R²=R¹⁶=H R³=R¹⁶=H R⁴=Alquilo o=1 n=1 m=0-6

1. www.google/patents/US20100303805

Características esenciales	D4
 R¹=Aminoácido R₂=H	 Z=Grupo de acoplamiento como un aminoácido L=Enlazador (grupos amino, OH, carboxilo, carbonilo, sulfidrilos) M=sopORTE R⁵=R¹⁶=H (Pág.3, [Párr.0021 y 0024])
R ₆ =H	R ¹ =H

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del compuesto de las reivindicaciones 1 y 5 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 y 5 carecen de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2-4 y 6-7 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de las reivindicaciones 1 y 5, por lo cual se consideran que no son nuevas.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D4	US20100303805	1-7	Nivel inventivo

9. Respuesta a los argumentos de la solicitante.

La solicitante argumenta que las enseñanzas de los documentos D1 y D2 trasladados en el oficio 402 notificado el 20 de enero de 2015 no permiten que una persona normalmente versada en la materia anticipe el objeto de la presente solicitud, al respecto este Despacho manifiesta que los documentos D1 y D2 no anticipan la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio radicado bajo el escrito 13-250463-00007-0000.

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 2015-12-22

Elaboró: German Antonio Clavijo Cohen
Revisó: Lenin Roberto Guerrero