

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-91069- -2	FECHA: 2016-06-02 14:34:46
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: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO

Asunto: Radicación: 16-91069- -2
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 6633
Folios: 4

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Petitorio (Art. 27 D486)

El título de la solicitud no es claro porque el mismo no describe el objeto de la solicitud en estudio puesto que en esta se divulga un método de diagnóstico ex vivo del síndrome del intestino irritable que comprende la determinación diferencial de los niveles de anticuerpos anti-vinculina y anticuerpos anti-CDT en una muestra biológica de un paciente por lo que este Despacho requiere a la solicitante para modifique el título de la invención y que este ilustre de manera más específica el objeto de la solicitud.

2. Resumen (Art. 31 D486)

Con respecto al resumen, se debe allegar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 D. 486 en el cual se establece que el resumen consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente, debe adecuarse el resumen a lo dispuesto en dicha norma, teniendo en cuenta que el extracto permitirá precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.

3. Descripción (Art. 28 D486)

Las tablas 1 y 2a se encuentran segmentada, lo que no permite una adecuada lectura e interpretación del capítulo descriptivo, se requiere a la solicitante para que efectué las modificaciones necesarias.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La(s) reivindicación(es) 1 a 17 no son claras ni concisas porque un procedimiento o método se refiere a una serie de etapas ordenadas que indican la totalidad de condiciones técnicas específicas para llevar a cabo la actividad de una manera lógica y secuencial permitiendo derivar directamente y sin ambigüedad a partir de la divulgación el procedimiento. Se sugiere a la solicitante incluir en la reivindicación 1 las características técnicas esenciales para llevar a cabo el procedimiento que se encuentran soportadas en la descripción y que permiten obtener un método de diagnóstico *ex vivo* del síndrome del intestino irritable que comprende la determinación diferencial de los niveles de anticuerpos anti-vinculina y anticuerpos anti-CDT en una muestra biológica del paciente.

La(s) reivindicación(es) 1 a 17 no son claras porque el término: “opcionalmente”, es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

La(s) reivindicación(es) deben definir la materia a proteger por sus características técnicas esenciales, en el caso de las reivindicaciones 1, 4, 5 y 6 se encuentran las expresiones “cuando la diferencia de la OD de los anticuerpos anti-vinculina (ODV) y la OD of anticuerpos anti-CDT (ODCDT) es mayor que 0”, “cuando el nivel de anticuerpos anti-vinculina es mayor que el nivel de anticuerpos anti-CDT” y “si el nivel de anticuerpos anti-vinculina es 25 % mayor o más que el nivel de anticuerpos anti-CDT” que corresponden a resultados a alcanzar y no a características técnicas esenciales de la invención, se sugiere al solicitante realizar las modificaciones pertinentes, debido a que lo que busca el método es “determinar si el sujeto tiene síndrome del intestino irritable”, y lo que se debe incluir en la reivindicación 1 es las etapas del método de diagnóstico con las que se logra este resultado.

La(s) reivindicación(es) deben definir la materia a proteger por sus características técnicas esenciales, en el caso de las reivindicaciones 7 y 15 se encuentran las expresiones “que se une específicamente a la vinculina” y “se une específicamente a la subunidad CdtB de CDT” que corresponden a resultados a alcanzar y no a características técnicas esenciales de la invención, se sugiere al solicitante realizar las modificaciones pertinentes.

La(s) reivindicación(es) 7 a 15 no están debidamente sustentadas en la descripción porque de las definiciones de “anticuerpo anti-vinculina” y “anticuerpo anti-CDT” se obtiene un sinnúmero de métodos de diagnóstico, muchos de los cuales no están desarrollados por la invención dentro del capítulo descriptivo, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de las métodos diagnósticos que han sido elaboradas o probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados. El

siguiente cuadro ejemplifica la afirmación anterior y presenta los elementos del procedimiento que se encuentran soportados en la descripción.

Elementos del procedimiento de acuerdo con las reivindicaciones 7 y 10 de la solicitud	Elementos del procedimiento soportados en la descripción
anticuerpo anti-vinculina	No específica (Ejemplos 1 y 2)
anticuerpo anti-CDT	No específica (Ejemplos 1 y 2)

La reivindicación 7 y 10 no es clara porque la utilización de las expresiones “anticuerpo anti-vinculina” y “anticuerpo anti-CDT” refiriéndose a los elementos constitutivos de un procedimiento no son limitativas y son imprecisas, porque definen los elementos en términos de su función, lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica.

La(s) reivindicación(es) 8 y 9 no son claras porque el término: “al menos 80 %, 85 %, 90 %, 95 %, 96 %, 97 %, 98 % o 99 % idéntica”, es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

La expresión “seleccionar un tratamiento para el IBS” no corresponde a una característica técnica esencial de la materia reclamada, por lo que se requiere a la solicitante para que elimine esta expresión de las reivindicaciones de producto puesto que la misma hace referencia a las características técnicas de un método de tratamiento, so pena de que estas reivindicaciones sean consideradas como un método de tratamiento y por lo tanto no patentable, de acuerdo con los Art. 20 D 486.

5. Unidad de invención ‘a priori’ (Art. 25 D486)

La Solicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invención porque se refiere a 2, Grupos Inventivos.

Los Grupos Inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

- 1° El método para diagnóstico ex vivo del síndrome del intestino irritable que comprende las etapas de obtener una muestra biológica de un sujeto, analizar la muestra biológica para determinar un nivel de anticuerpos anti-vinculina y un nivel de anticuerpos anti-CDT y determinar la diferencia entre el nivel de anticuerpos anti-vinculina y el nivel de anticuerpos anti-CDT. Reivindicaciones 1 a 17.
- 2° El sistema para diagnosticar el síndrome del intestino irritable caracterizado por la una máquina para determinar una presencia de IBS y un elemento de salida o de visualización. Reivindicaciones 18 a 21.

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

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista, de fecha 2016-06-07

Elaboró: Lenin Roberto Guerrero