

|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO          |                                            |
| RAD: 14-187582- -5                                | FECHA: 2016-02-15 11:32:59                 |
| 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: 519 TRASLADOINFORME                          |                                            |

**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020  
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)  
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

**Asunto:** Radicación: 14-187582- -5  
Trámite: 11  
Evento: 378  
Actuación: 519  
Oficio: 1572  
Folios: 4

|                                     |                   |            |   |                               |  |
|-------------------------------------|-------------------|------------|---|-------------------------------|--|
| 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/US2013/023409 |            |   |                               |  |
| Fecha de Presentación Internacional | 28/01/2013        |            |   |                               |  |

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 N°14-187582-00000-0000 | 27/Agosto/2014  |
| Reivindicaciones: | Radicado N°14-187582-00000-0000 | 27/Agosto/2014  |
|                   | Radicado N°14-187582-00003-0000 | 10/Marzo/2015   |
| Dibujos:          | Radicado N°14-187582-00000-0000 | 27/Agosto/2014  |
| Prioridad:        | US 61 593 106                   | 31/Enero/2012   |
|                   | US 61 672 679                   | 17/Julio/ 2012  |
|                   | US 61 713 734                   | 15/Octubre/2012 |

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)

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el reglamento del PCT.

#### **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 la 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 1 a 22 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. 14-187582-00003-0000).

Título de la solicitud: “ALGORITMO DE PERFIL DE EXPRESIÓN GENICA Y PRUEBA PARA DETERMINAR LA PROGNOSIS DE CANCER DE PROSTATA”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener nuevos métodos para la prognosis de cáncer de próstata.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método para determinar la prognosis de cáncer de próstata.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C12Q 1/68

#### **5. Improcedencia del reconocimiento del examen de patentabilidad de la Oficina de primera presentación.**

Según lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 1.2.2.5.1. de la Resolución 54093, por la cual se modifica el numeral 1.2.2.5 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única:

*“Para los efectos previstos en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, la superintendencia de Industria y Comercio requerirá al solicitante indicando los motivos por los cuales la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la concesión de la patente. Los requerimientos deberán ir acompañados de la relación de anterioridades que afecten la patentabilidad de la invención, si es el caso”.*

En el presente caso, subsisten los impedimentos para la concesión y, por ende, se realiza el requerimiento según lo establecido en el art. 45 de la D486. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el capítulo reivindicatorio estudiado no se presenta claramente el método que se reclama debido a que se define con pasos genéricos y poco concretos, tal y como se expone en el examen de patentabilidad presentado posteriormente (ver numeral 6 del presente documento).

#### **6. De la solicitud de patente**

##### **Título**

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque menciona el algoritmo de perfil de expresión génica, sin embargo se evidencia que la solicitud hace referencia al método para determinar la prognosis de cáncer de próstata, por lo cual se sugiere a la solicitante hacer la corrección necesaria.

##### **Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)**

La reivindicación 1 no es clara puesto que:

- Hace referencia a la etapa a) medir los niveles de secuencias de ARN transcritas, lo cual es impreciso y no permite distinguir la forma concreta en la cual se miden dichos niveles. Se sugiere a la solicitante mencionar la forma concreta de medición con las etapas y condiciones en las cuales se deben medir la expresión de los genes.
- Hace referencia a los genes por las siglas de los mismos, lo cual no permite distinguir el objeto de la invención del estado de la técnica. Se sugiere a la solicitante mencionar el nombre completo de cada gen y sus respectivas siglas.
- Define un paso de “...normalizar el nivel de secuencias de ARN transcritas para obtener niveles normalizados de expresión de genes...” que es genérico y no permite identificar el tratamiento específico que tienen los datos en dicho paso. Nótese que el resultado de predicción del método de la reivindicación 1 puede variar considerablemente si se utilizan formas de normalización diferentes.
- Define un paso de “...predecir la probabilidad de un resultado clínico para el paciente basado en el puntaje cuantitativo...” que es muy general y no permite identificar los criterios ni un procedimiento específico que genere dicha probabilidad, dado que la expresión “...basado en el puntaje cuantitativo...” no define de forma concreta dicho paso del procedimiento.

La reivindicación 3 no es clara puesto que define un paso “...donde un incremento en el puntaje cuantitativo se correlaciona con un incremento en la probabilidad de un resultado clínico negativo...” donde la actividad de correlacionar es genérica y no permite identificar el tratamiento específico que tienen los datos en dicho paso. De esta forma no es posible saber que tratamiento tienen los datos cuando se correlacionan.

La reivindicación 4 en la palabra “acenso” tiene un error ortográfico.

El objeto de las reivindicaciones 11 y 22 no presenta sustento puesto que menciona que la muestra biológica que contiene células cancerosas es fresca, lo cual no presenta debido sustento en el capítulo descriptivo. Se sugiere a la solicitante restringir el objeto de la invención a lo que se encuentra sustentado en el capítulo descriptivo.

El objeto de las reivindicaciones 13 a 22 no es conciso puesto que se evidencia que es el mismo objeto que el mencionado en las reivindicaciones 2 a 11 de la solicitud.

## 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: enero 31 de 2012 y no se encontraron documentos que divulguen en su totalidad la materia reivindicada.

## 8. Conclusión

No se encontraron anterioridades que divulguen en su totalidad las características reclamadas en la reivindicación 1, sin embargo, es necesario que el solicitante realice las correcciones y/o aclaraciones a las objeciones de claridad del capítulo reivindicatorio.

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 2016-02-23

Elaboró: Juanita Andrea Carvajal  
Revisó: Francisco Javier Gonzalez Paez  
Revisó: Rachid Ponce Vergel  
Revisó: Jeny Paola Villate Becerra