

P-11459

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **16-091.069**

Solicitud de patente a nombre de **CEDARS-SINAI MEDICAL CENTER**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad CEDARS-SINAI MEDICAL CENTER, domiciliada en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **6633** notificado por fijación en lista el 07 de junio de 2016, relacionado con los requerimientos formales de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Título de la solicitud

Siguiendo la amable sugerencia del examinador, se ha modificado el título de la solicitud, como sigue:

“MÉTODO *EX VIVO* DE DIAGNÓSTICO 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”

De esta forma, el título refleja con mayor claridad el objeto reivindicado.

2. Resumen

El examinador considera que el resumen debe ajustarse de conformidad con lo establecido en el Artículo 31 de la Decisión 486. Consecuentemente, el resumen se modifica de la siguiente manera:

"La presente invención se refiere a un método para diagnosticar el síndrome de intestino irritable (IBS), que comprende proporcionar una muestra biológica de un sujeto que necesita un diagnóstico con respecto al IBS; analizar la muestra biológica para determinar un nivel de anticuerpos anti-vinculina y un nivel de anticuerpos anti-CDT; determinar la diferencia entre el nivel de anticuerpos anti-vinculina y el nivel de anticuerpos anti-CDT; y determinar la presencia del IBS cuando el nivel de anticuerpos anti-vinculina es mayor que el nivel de anticuerpos anti-CDT".

Este nuevo resumen constituye una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente, permitiendo precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.

Así, el nuevo resumen cumple con los requerimientos del Artículo 31 de la Decisión 486/00.

3. Descripción

Considerando la amable sugerencia del examinador, se ha modificado el contenido de la descripción, a fin de presentar con claridad las tablas 1 y 2a.

Esta modificación es realizada en virtud de lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486/00.

4. Reivindicaciones

En relación con las objeciones sobre falta de claridad de las reivindicaciones me permito informar que, 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 19 reivindicaciones y reemplaza completamente el

capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

- 4.1 El contenido de las reivindicaciones 1 y 2 fue modificado para recitar los ensayos que permiten llevar a cabo el método de la invención, según el soporte que provee la descripción.
- 4.2 Se ha modificado el preámbulo de las reivindicaciones 1 y 2 para especificar que se trata de un método *ex vivo*. Igualmente, no se incluye la referencia respecto al tratamiento de los desórdenes.
- 4.3 No se incluyen las expresiones “*al menos*”, “*opcionalmente*” y se definen rangos específicos para las reivindicaciones 8, 9, 12, 14 y 15.
- 4.4 No se incluyen las reivindicaciones 16 y 17. Por lo tanto, las anteriores reivindicaciones 18 a 21 corresponden a las nuevas reivindicaciones 16 a 19.

En cuanto a estas modificaciones, me permito 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 planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente indicamos que no se requiere el pago de tasas por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo pliego reivindicatorio contiene un número menor de reivindicaciones que el inicialmente presentado.

5. Claridad y concisión de las reivindicaciones

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

Particularmente, como se indicó anteriormente, las nuevas reivindicaciones 1 y 2 fueron modificadas para recitar los ensayos que permiten llevar a cabo el método de la invención, según el soporte que provee la descripción. Igualmente, se indica que el método de la invención es *ex vivo* y no se incluye la referencia al tratamiento. Lo anterior permite definir la invención con más claridad y concisión.

En este sentido es importante indicar que con las modificaciones introducidas el método está claramente definido por sus pasos y condiciones, según lo mencionado por el examinador.

Contrario a lo que afirma el examinador, se considera que las reivindicaciones 1, 4, 5 y 6 no hacen referencia a resultados a alcanzar sino a características técnicas y condiciones de un método que son fácilmente reconocibles por una persona del oficio normalmente versada en la materia, por ello la objeción no es aplicable.

En línea con lo anterior, expresiones del tipo “*que se une específicamente a la vinculina*” y “*se une específicamente a la subunidad CdBt de CDT*” como se incluyen en las reivindicaciones 7 y 15 tampoco son resultados a alcanzar. La persona del oficio normalmente versada en la materia puede observar en la descripción que la invención implica la detección de anticuerpos anti-vinculina y anticuerpos anti-CDT que se producen en el cuerpo de un sujeto. Es la presencia de estos anticuerpos que resulta fundamental para el diagnóstico. Por lo tanto, se trata de características técnicas y no resultados a obtener.

Ahora bien, las reivindicaciones 8 y 9 fueron modificadas para señalar rangos específicos, por lo que resultan más claras y concisas.

Finalmente, dado que el nuevo pliego reivindicatorio no incluye las expresiones “*opcionalmente*” y “*al menos*”, se supera la objeción respectiva.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 18 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

6. Unidad de invención '*a priori*'

El examinador considera que la presente solicitud no cumple con el requerimiento de unidad de invención, por cuanto se refiere a dos grupos inventivos.

Sin embargo, respetuosamente informamos que nos encontramos en desacuerdo con el examinador, dado que debe tenerse en cuenta que el concepto de la invención es la detección de anticuerpos anti-vinculina y anti-CDT para el diagnóstico de IBS y para distinguir IBS de IBD.

Por lo tanto, todas las reivindicaciones de la solicitud están cobijadas por un único concepto inventivo y la presente solicitud cumple con los requerimientos del Artículo 25 de la Decisión 486/00.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el oficio No. 6633 notificado por fijación en lista el 07 de junio de 2016, solicito atentamente sea tenida en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

ANEXOS

- Nueva descripción
- Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye 19 reivindicaciones.