

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 444

Re: PI.-**NESTEC S.A.**-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para
"MÉTODOS PARA DIAGNOSTICAR ENFERMEDAD VASCULAR CRÓNICA".-
Clase **C12Q 1/68.**-Expediente número **NC2017/0007275.-**

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación en línea de Julio 26 de 2017.

2. Con el fin de dar respuesta al Oficio N° **10676** emitido por la División de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar los siguientes comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:

3. **CLARIDAD Y CONCISIÓN DEL CAPITULO REIVINDICATORIO.**

Frente a las objeciones de claridad y concisión planteadas por ese Despacho, el Señor Examinador menciona lo siguiente:

- *"El objeto de las reivindicaciones 1 y 9 no es claro ni conciso puesto que menciona un método para diagnosticar enfermedad valvular crónica, el cual no se encuentra caracterizado por las condiciones del método, puesto que menciona la etapa de comparar o diagnosticar sin mencionar como se realizan dichas etapas, además, hace referencia a microARN (miARN) lo cual genera una cantidad de posibilidades aun no exploradas por la solicitante. Se le recuerda a la solicitante que la reivindicación independiente debe ser autosuficiente y contener todas las características estructurales técnicas para llevar a cabo el método, es decir las condiciones y el cómo se realiza cada etapa del método."*

Respecto a dicha objeción, me permito manifestar mi desacuerdo al Señor Examinador en vista que los métodos descritos en dichas reivindicaciones mencionan los pasos esenciales para desarrollar dichos métodos. Más específicamente:

- El paso a) contempla la toma de la muestra biológica sobre la cual se van a hacer los análisis descritos posteriormente.
- El paso b) describe el análisis de una muestra basado en los miARNs asociado a la enfermedad vascular crónica.
- El paso c) señala que se realizará un análisis comparativo de dichos miARNs analizados en el paso anterior.
- El paso d) indica el paso final de diagnóstico de la enfermedad dependiendo la cantidad de miARNs encontrada.

Dichos pasos no se consideran ambiguos y le dan la claridad y concisión suficientes a los métodos a reclamar.

Adicionalmente, el término "*microARN*" se encuentra definido en la página 2, línea 29, como *una molécula de ARN pequeño no codificante monocatenario, que incluye los que contienen aproximadamente 21-25 nucleótidos, cuyos niveles o intensidades se miden en una muestra biológica, que se puede usar como marcadores para diagnosticar un estado de enfermedad*. Adicionalmente, este término es plenamente conocido por la persona versada en la materia, quien está en capacidad de reconocer qué significa. En ese orden de ideas, no se considera que este término le confiera ambigüedad al proceso a proteger.

En vista de lo anterior, atentamente solicito retirar la objeción realizada a éste respecto.

- "*El objeto de la reivindicación 7, 8, 15 y 16 no es clara puesto que menciona "animal de compañía", lo cual es impreciso y no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se le sugiere a la solicitante mencionar el animal.*".

Respecto a la mencionada objeción, me permito estar en desacuerdo con el Señor Examinador ya que en la descripción (página 3, línea 8) se define el término "animales de compañía" como *animales domesticados, tales como perros, gatos, aves, conejos, conejillos de Indias, hurones, hámsteres, ratones, jerbos, caballos de silla, vacas, cabras, ovejas, burros, cerdos, y especies más exóticas mantenidas por los seres humanos para compañía, entretenimiento, apoyo psicológico, exhibiciones públicas, y todas las otras funciones que los seres humanos necesiten compartir con animales de otras especies*. Adicionalmente, en las reivindicaciones 8 y 16 se especifica que dicho animal de compañía es un canino. Por tanto, no sería correcto afirmar que dicho término es impreciso.

Por lo anterior, amablemente solicito dicha objeción sea retirada.

- "*El objeto de las reivindicaciones 5 y 13 no es claro puesto que menciona "una cantidad de un segundo miARN que se regula a la baja", "una cantidad de un segundo miARN que se regula al alza", lo cual es ambiguo y no permite distinguir el objeto de*

la solicitud del estado de la técnica. Se sugiere a la solicitante mencionar como es llevada a cabo dicha regulación.”

Respecto a dicha objeción, me permito indicar que los términos “miARN” y “regula a la alza” y “regula a la baja” se encuentran definidos en la descripción, y en el contexto de la invención, una persona versada en la materia estaría en la capacidad de entender dicho términos sin que se consideren como ambiguos.

Por tanto, solicito amablemente que dicha objeción sea retirada.

- *“El capítulo reivindicatorio no es conciso puesto que repite materia en distintas reivindicaciones, las cuales presentan el mismo alcance.”*

Al respecto, manifiesto mi desacuerdo con la objeción planteada por el Señor Examinador pues no se está repitiendo la materia a reclamar y existen diferencias esenciales que la caracterizan a lo largo del capítulo reivindicatorio.

Con respecto a esto, me refiero al literal d de las reivindicaciones independientes 1 y 9, donde cita para la reivindicación 1:

*“diagnosticar enfermedad valvular crónica en el animal si la cantidad del miARN encontrado en la muestra del animal es **mayor** que la cantidad del miARN presente en la muestra del animal de control”;*

Mientras para la reivindicación 9 cita:

*“diagnosticar enfermedad valvular crónica en el animal si la cantidad del miARN encontrado en la muestra del animal es **menor** que la cantidad del miARN presente en la muestra del animal de control”*

Adicionalmente, las reivindicaciones 6 y 14 dependientes de las reivindicaciones 1 y 9 respectivamente mencionan los miARNs estudiados, los cuales son diferentes para cada método reclamado en dichas reivindicaciones independientes y se espera que su expresión sea diferente (ya sea a la alza o a la baja).

Por tanto, se aclara que la materia reclamada que podría parecer repetida es dependiente de dos reivindicaciones independientes diferentes, en vista que se están considerando miARNs diferentes, por lo que no se considera que la objeción del Señor Examinador sea acertada.

Por tal motivo, amablemente solicito que dicha objeción sea retirada.

LLOREDA·CAMACHO & CO

Calle 72 No. 5-83 Piso 6, Bogotá, D.C. Tel: +57 (1) 3264270 – 6069700 Fax +57 (1) 6069701

4. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.
5. Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C., Colombia.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: notificacionesip@lloredacamacho.com
notificacionespatentes@lloredacamacho.com