

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente NC2017/0010808

Asunto: Solicitud de patente para: SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA
VIGILANCIA ACTIVA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

Solicitante: OPKO DIAGNOSTICS, LLC

Fecha de solicitud: 24 de octubre de 2017

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 16591, notificado por fijación en lista el 23 de noviembre de 2017, para lo cual pedí plazo adicional el 19 de enero de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, aporto un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 11 reivindicaciones que están dirigidas a un sistema y un método para determinar una probabilidad de un acontecimiento asociado con cáncer de próstata. Esta modificación está debidamente soportada en las antiguas Reivindicaciones 14 a 16 y 18 a 20, y en la Figura 1B del Capítulo Descriptivo.

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Código Postal 110221 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1 - 25 - Torre 4 - Oficina 303 - Código Postal 050021 - Tel: (57-4) 520 4760 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-22 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

A pesar de eliminar materia del Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud.

II. EN CUANTO A LA CLARIDAD Y CONCISIÓN

II.1. En relación con las expresiones *“al menos”* y *“uno o más”*, quisiera señalar que es claro para la persona medianamente versada en la materia que dicha expresión hace referencia a los requerimientos mínimos que se deben cumplir para que la invención sea reproducida y ejecutada. Más aún, me permito respetuosamente mencionar que un inventor está en el derecho de reclamar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste siempre y cuando se cumpla el requisito de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad. En el presente caso, teniendo en cuenta que no hay arte previo citado y que la solicitud se encuentra en un examen preliminar, no existe ningún requerimiento legal que obligue a la Solicitante a limitar la materia reclamada.

II.2. Considero superada la objeción referente a las expresiones *“someter una muestra de sangre del sujeto a uno o más inmunoensayos que miden los niveles de uno o más marcadores”* y *“determinar la probabilidad de que una biopsia de tejido de próstata obtenida del sujeto contenga cáncer de próstata agresivo”*, puesto que dichas expresiones ya no están presentes en el Capítulo Reivindicatorio.

II.3. También considero superada la objeción relacionada con las antiguas Reivindicaciones 5 a 10 puesto que, siguiendo la amable sugerencia del Examinador, dichas reivindicaciones han sido eliminadas del Capítulo Reivindicatorio.

II.4. De acuerdo con la amable sugerencia del Examinador, se han incluido entre paréntesis los números de referencia de los elementos de la invención, de acuerdo con la Figura 1B del del Capítulo Descriptivo.

II.5. Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona del oficio

normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

III. EN CUANTO AL TÍTULO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, se ha modificado el título de tal manera que ahora lee:

SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA VIGILANCIA ACTIVA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

Esta modificación se ajusta al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituye una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

IV. EN CUANTO AL RESUMEN

Respecto a la observación referente al resumen de la invención, me permito respetuosamente mencionar que, de acuerdo con el Manual de la Comunidad Andina, el examen de forma consiste en la verificación de cumplimiento de requisitos de la solicitud, en donde *“no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones. Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un capítulo reivindicatorio (...)”*¹. En el presente caso, teniendo en cuenta que no hay arte previo citado y que la solicitud se encuentra en un examen preliminar, no existe ningún requerimiento legal que obligue a la Solicitante a limitar la materia reclamada. Por lo tanto, la Solicitante no se ve obligada a responder la objeción en cuestión en esta etapa de examen de la solicitud y se abstiene de realizar modificaciones en respuesta a dicha objeción.

V. EN CUANTO AL PAGO DE TASA ADICIONAL POR EL NÚMERO DE REIVINDICACIONES

Presento junto con este memorial el pago en línea por concepto de tasa adicional para el estudio de 01 reivindicaciones adicionales.

¹ Oficina Internacional de la OMPI, *Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina* (Quito, Ecuador, 2004).

VI. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000, y considerando que se ha dado respuesta a cada una de las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

VII. ANEXOS

VII.1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 11 reivindicaciones;

VIII. Pago en línea por concepto de tasa por 01 reivindicaciones adicionales.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908