

Señora Directora

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 AL SEGUNDO EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRÉS RICNÓN 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 13526, notificado por fijación en lista el 14 de diciembre de 2019.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad, apporto un Capítulo Reivindicatorio Modificado, conformado por 9 Reivindicaciones, en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

- Las Reivindicaciones 5 y 10 se elimina de la presente solicitud.
- En la Reivindicación 1 se incluye la característica técnica esencial en donde la muestra de sangre del método reclamado se obtiene del sujeto dentro de los 6 meses a 36 meses de un diagnóstico inicial de cáncer de próstata no agresivo. Esta modificación tiene sustento en todo el Capítulo Descriptivo especialmente en las página 3, líneas 13-16.
- Las dependencias del Capítulo Reivindicatorio Modificado fueron actualizadas de acuerdo a los cambios anteriormente mencionados.

Me permito resaltar que estas modificaciones se ajustan completamente a lo establecido por el 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.

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BOGOTÁ DC, 110221 - COLOMBIA - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72A - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650
MEDELLÍN, 050021 - COLOMBIA - San Fernando Plaza - Carrera 42A No. 1 - 25 Torre 4 Oficina 303 - Teléfono: (57-4) 520 4760

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

A pesar de eliminar materia del Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado, mi representado 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. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador indica que el siguiente documento es relevante para la patentabilidad de la presente solicitud:

No	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2015148979 NC2016/0003548	<i>“Compositions and methods related to diagnosis of prostate cancer”</i>	01 de octubre de 2015

III. EN CUANTO A LA FALTA DE NOVEDAD

El Examinador establece que la presente solicitud carece de novedad de acuerdo con lo divulgado en D1. Respetuosamente difiero de la opinión del Examinador. Al respecto, deseo manifestar lo siguiente:

En primer lugar, deseo llamar la atención del Examinador en cuanto al nuevo Capítulo Reivindicatorio Modificado, en donde se eliminan las antiguas Reivindicaciones 5 y 11

la presente invención se refiere a métodos mejorados para predecir si una biopsia de tejido de próstata obtenida de un sujeto contendrá cáncer de próstata detectable de una forma agresiva (p. ej., puntuación de Gleason mayor de 6). Adicionalmente, las nuevas Reivindicaciones 1 y 7 reclaman dentro del sistema para determinar una probabilidad de un acontecimiento asociado con cáncer de próstata que la muestra de sangre del sujeto sea obtenida dentro de los 6 meses a 36 meses de un diagnóstico inicial de cáncer de próstata no agresivo.

De acuerdo a lo anterior, y tomando como base las enseñanzas reveladas en D1, D1 no enseña ni sugiere que la muestra de sangre del sujeto sea obtenida dentro de los 6 meses a 36 meses de un diagnóstico inicial de cáncer de próstata no agresivo. Es más, D1 ni siquiera se refiere a la frecuencia y el momento de tomar la muestra.

Así las cosas, por lo menos por esta característica. La presente invención no es idéntica a la invención descrita en D1.

Por otra parte vale la pena resaltar que en la Tabla 8 de la sección de Ejemplos, se muestra los resultados del sistema de determinar la probabilidad de cánceres de grado alto encontrados versus los no encontrados y las biopsias evitadas. Los resultados obtenidos confirman que efectivamente el sistema reclamado en la Reivindicación 1 incluye un procesador y una interfaz de salida diferentes a las que existen en el estado de la técnica, lo cual hace que la señal de salida sea mucho más en eficaz, precisa y acertada.

En este sentido considero importante resaltar que la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad establece que las invenciones revisten de novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.¹ Así mismo, el Tribunal ha declarado, en cuanto a la divulgación de una invención en el arte previo como afectación de la novedad de una invención, que *“(...) Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención”*.² En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no habían sido reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Examinador. En particular, resulta claro que la materia reclamada por la presente solicitud no puede ser de ninguna forma anticipada por las enseñanzas de D1 por lo tanto dicha solicitud es novedosa frente al arte previo citado.

IV. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

2. De manera subsidiaria, y en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, solicito un segundo examen de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.12.

² Ver proceso 06-IP-89 <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>
y proceso 36-IP-2004 <http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>

Resolución 3719 de 02 de febrero de 2016, para lo cual realizo el pago de tasa correspondiente.

V. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 9 Reivindicaciones;
2. Pago en línea por concepto de examen de patentabilidad adicional.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908