

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C., 21 de agosto de 2014

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-024077- -00006-0000

Fecha: 2014-08-22 16:36:43 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 18

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

REFERENCIA: Expediente No. 13 – 024.077

TÍTULO: “PROCEDIMIENTO DE DETECCION DIRECTA E IDENTIFICACIÓN DE UN MICROORGANISMO EN UNA MUESTRA BIOLÓGICA DILUIDA EN UN CALDO DE ENRIQUECIMIENTO”

SOLICITANTE: BIOMERIEUX

TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 4.796 del 29 de abril de 2014.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad **BIOMERIEUX**, dentro del término legal, presento respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 4.796 del 29 de abril de 2014.

1. DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

Título

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Título de la invención porque:

“El título no permite distinguir el objeto a proteger, por lo tanto es necesario cambiar el título, siendo este coincidente con el preámbulo de las reivindicaciones, por ejemplo el título podría ser “Procedimiento de detención directa e identificación de un microorganismo en una muestra

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalía a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

biológica diluida en un caldo de enriquecimiento colocada en un recipiente cerrado”.

R/: Nuestro poderdante de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes, procedió a **modificar el título de la invención**, como sigue:

“PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN DIRECTA E IDENTIFICACIÓN DE UN MICROORGANISMO EN UNA MUESTRA BIOLÓGICA DILUIDA EN UN CALDO DE ENRIQUECIMIENTO COLOCADA EN UN RECIPIENTE CERRADO”

Reivindicaciones (art. 30 D 486)

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Capítulo Reivindicatorio porque:

“Durante la evaluación de claridad y concisión de las reivindicaciones, esta Oficina encontró que:

- *“Las reivindicaciones 1 a 5, 7, 8 y 10 a 17, no son claras porque presentan términos generales “condiciones capaces”, “medio de detención”, “soporte”, “microorganismos”, “sistema indicador”, “confirmar la detención”, “pareja de unión específica o no específica”, “detector”, que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones”.*
- *“Las reivindicaciones 1, 3 y 8 no son claras porque presentan términos indefinidos y/o imprecisos “por lo menos”, “potencialmente”, utilizados para definir el rango de varias características del procedimiento deben eliminarse. Estos términos no permiten establecer un intervalo puntual para cada una de las características técnicas, no siendo estas precisas y por lo tanto no claras, ya que no permiten una comparación con el estado de la técnica”.*

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

R/: Nuestro poderdante de acuerdo a las observaciones del Examinador técnico de Patentes procedió a **modificar el capítulo reivindicatorio** como sigue:

Con respecto a los **términos considerados indefinidos e imprecisos** de las **reivindicaciones 1, 3 y 8** presentamos los siguientes comentarios.

El término **“potencialmente”** expresa simplemente la posibilidad u opción. Así por ejemplo en la **reivindicación 3** se ha sustituido el término en este sentido por el término **“opcionalmente”**. La **reivindicación 3** pretende con este término definir dos alternativas, según las cuales en una no se utiliza un sistema indicador de presencia y otra según la cual se utiliza un sistema indicador de presencia. Así el **procedimiento definido en la reivindicación 3** contempla el **caso** en el que se **transfiere la mezcla, el medio de cultivo, el soporte y el sistema indicador**, y el **caso** en el que se **transfiere la mezcla, el medio de cultivo y el soporte**. Entendemos que queda aclarado el significado preciso de la reivindicación con la nueva redacción y la explicación de las dos alternativas que protege la **reivindicación 3**.

Con respecto al término también objetado **“por lo menos”**, queremos presentar los siguientes comentarios. Este **término significa** lo mismo que la expresión **“uno o más”**, que puede ser amplio, pero no es indefinido, ni falta de claridad. En contra de la opinión del Examinador este término permite una comparación con el estado de la técnica de forma que por ejemplo un documento que divulgase la característica de “cero” (0), se podría comparar con la materia-objeto de las reivindicaciones y claramente no caería dentro de la característica de “por lo menos” o “uno o más”. Cualquier otro número por ejemplo 1, 3, 7 o 100 sí caerían dentro de dicha característica y la anticiparían. Por ello este **término es amplio** lo cual no

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

significa que no sea claro, ya que sí permite la comparación con el estado de la técnica. Es evidente además que **el solicitante aporta al estado de la técnica un nuevo procedimiento de detección el cual es independiente del número de microorganismos** que pueda haber en una muestra cualquiera por lo que no sería justo para el solicitante tener que limitar la puesta en práctica de su procedimiento a que en la muestra haya un solo microorganismo por ejemplo o un número concreto.

Con respecto a la objeción de **varios términos por falta de claridad** en las **reivindicaciones 1-5, 7, 8 y 10-17** queremos señalar lo siguiente. En primer lugar los **términos que se utilizan en las reivindicaciones son de carácter técnico** y están dirigidos al técnico experto en la materia que es quien debe entenderlos. Así en nuestra opinión aunque los términos objetados puedan ser considerados amplios, esto no significa que no sean claros, y que definan un ámbito de protección impreciso, ya que van dirigidos al experto en la materia perfecto conocedor del sector en el que se encuadra la invención. La **solicitud pretende con estos términos proteger elementos técnicos equivalentes a los definidos**, que son convencionales, cuyo alcance está a la mano del experto en la materia sin necesidad de que realice ningún esfuerzo inventivo. No pretende en ningún caso abarcar realizaciones que sean novedosas e inventivas frente a esta invención. Lo que se pretende es definir la invención de manera que un tercero no pueda fácilmente hacer alguna variación obvia, y evitar infringir así la patente aprovechándose del esfuerzo y la contribución al estado de la técnica realizados por el solicitante.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

En concreto con respecto a cada uno de los términos objetados deseamos añadir lo siguiente:

El término “**sistema indicador**” está definido en la propia memoria y como bien sabe el Examinador las reivindicaciones deben interpretarse a la luz de la memoria que sirve para clarificar e interpretar correctamente el alcance de los términos de las reivindicaciones. Así el **sistema indicador se define claramente en la página 7, l. 1 a 5**. Se define de forma amplia porque el solicitante no desea limitarse a ninguna realización particular, ya que no se trata ésta de una característica esencial de la invención, teniendo en cuenta que el experto conoce estos sistemas y no tendrá problema en ponerlos en práctica.

El **sistema indicador** se refiere a cualquier molécula capaz de acoplarse con los microorganismos o las parejas de unión de los mismos, que presentan una propiedad tal, que permiten poner de manifiesto la presencia de los microorganismos. Se trata de una característica técnica amplia pero no imprecisa, ya que un experto en la materia conoce las moléculas capaces de acoplarse y originar señales como fluorescencia, coloración, radiactividad, que hacen posible revelar la presencia de los microorganismos.

En la **página 21, l. 21** en adelante, por ejemplo, se menciona un **sistema indicador de presencia de microorganismos** a modo ilustrativo basado en la reducción del TTC por microorganismos, que produce una respuesta coloreando de color rojo dichos microorganismos.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

Los medios de detección, o el detector, se refiere al mismo elemento. Los medios de detección se definen en la página 7, l. 25 a página 8, l. 4, y en la reivindicación 6 dependiente. Lo esencial de la presente invención es el hecho de detectar pero no el cómo se detecta, para lo cual pueden emplearse cualesquiera medios convencionales de detección y por ello se define de forma amplia mediante una característica técnica de tipo funcional. Es decir, que el solicitante en lugar de enumerar todos los posibles medios de detección, utiliza en la descripción una característica técnica funcional. Estas características se suelen utilizar en patentes cuando el solicitante no desea limitar el ámbito de protección de la patente innecesariamente y define un elemento por la función que cumple. Esto se explica detalladamente en las Guías de Examen de la Oficina Europea de Patentes y es permitido si el experto en la materia conoce los medios que cumplen la función. Copiamos a continuación el párrafo correspondiente para su información:

“2.1 Technical features

The claims must be drafted in terms of the "technical features of the invention". This means that claims should not contain any statements relating, for example, to commercial advantages or other non-technical matters, but statements of purpose should be allowed if they assist in defining the invention”.

“It is not necessary that every feature should be expressed in terms of a structural limitation. Functional features may be included provided that a skilled person would have no difficulty in providing some means of performing this function without exercising inventive skill (see F-IV,6.5). For the specific case of a functional definition of a pathological condition, see F-IV,4.22”.

El soporte de captura se define en la página. 8, l. 5 – 13. Se señala que puede ser un soporte convencional luego es evidente que se trata de algo

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPIPI

bien conocido para un experto en la materia en este sector. Más concretamente se mencionan **soportes particulados, magnéticos, o de una pieza única. Pueden ser un soporte inerte, como una placa de fibra de vidrio o plástico.** Además en las **Figuras 7 y 8 se representa una bolsa según la invención que contiene un soporte de captura sensibilizado 64.** Más concretamente en las **Figuras 9 y 10 se representa dicho soporte 64** que consta de dos partes como se explica en la **página 21** de la memoria. Así en la zona de referencia 641 se sensibiliza el **soporte de captura** con una solución de parejas de unión mientras que la parte superior permanece libre y actúa como control. Como señala la descripción el soporte de captura se funcionaliza mediante una o más parejas de unión específica como anticuerpos, aptámeros, fagos, proteínas de fago recombinantes, o cualquier medio equivalente que permita la captura específica de las bacterias diana. Además en la **Figura 11, se representa también una bolsa de homogeneización que comprende el soporte de captura, el tubo 66.**

Queda por tanto en nuestra opinión claro el significado de soporte de captura en el contexto de la presente invención.

El término **microorganismo** también objetado por ser impreciso, es un **término convencional** y su definición y significado, es el siguiente: es un **ser vivo, o un sistema biológico, que solo puede visualizarse con el microscopio.** (ver <http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo>).

Cuando a un término utilizado en una patente no se le da ningún significado especial ni definición particular en el contexto de la patente, éste debe entenderse según su significado y ámbito que normalmente tienen en el estado de la técnica.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Condiciones capaces de permitir: este término se refiere a las condiciones de incubación del microorganismo que permiten su crecimiento. A parte de que se describen en la **página 18, l. 4-10**, cualquier experto en la materia conoce cuáles son las condiciones que permiten que crezcan microorganismos: un medio de cultivo (absolutamente convencional) que proporciona alimento, una temperatura convencional de 25 a 45 °C y tiempo.

“Pareja de unión específica o no específica” es un término que se define en la **página 7, l. 19 a 24**. Dentro de los **específicos se pueden mencionar anticuerpos, fragmentos Fab, etc.**, y puede ser cualquier otro ligando conocido por un experto. Aunque sea un término amplio, no está falto de claridad para un experto que sabe reconocer perfectamente qué pareja puede elegir en función del caso concreto sin necesidad de realizar esfuerzo inventivo alguno. Dependiendo del microorganismo a detectar, el experto determinará en cada caso la pareja de unión conveniente. Debido a la diversidad enorme de microorganismos, **el solicitante lo ha definido en estos términos ya que no desea limitar su invención ni al tipo de microorganismo, ni por tanto tampoco al tipo de pareja de unión.**

En la memoria se proporcionan sin embargo ejemplos ilustrativos como los **anticuerpos monoclonales o policlonales, fragmento de anticuerpo** como un fragmento Fab o Fab', o cualquier anticuerpo obtenido por recombinación o modificación genética y específico de un microorganismo concreto (ver por favor **página 16, l. 12-17, y las Figuras 3A y 3B** que como señala la propia memoria constituyen un ejemplo que no debe entenderse como restricción de la invención). La memoria también describe en la **página**

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

16, l. 18-21 que las parejas de unión también pueden ser un fago o una proteína de fago recombinante, como se describen en la patente **EP 1356 080 B1**, entre otras.

Confirmar detección: este término se refiere a una realización particular del método de la invención. Supongamos que se quiere detectar un microorganismo concreto X; se puede utilizar una pareja de unión no específica capaz de unir el microorganismo X y otros varios microorganismos más, o se puede utilizar una pareja de unión específica para ese microorganismo X, (por ejemplo un anticuerpo que reconozca y se una específicamente a dicho microorganismo X) de modo que si se produce una unión (**ver por ejemplo Figura 3B**) queda automáticamente identificada la presencia concreta del microorganismo X en la muestra dada. **Por eso en este caso se detecta, y se confirma la presencia del microorganismo X.**

En otro caso por ejemplo, una vez que el microorganismo diana se ha unido al soporte de captura a través de una pareja de unión, un análisis óptico de los microorganismos fijados puede confirmar la identidad del microorganismo, como divulga la memoria, si el análisis óptico se trata de un espectro Raman, la comparación del espectro resultante con una base de datos de los espectros de referencia confirma la identidad del microorganismo unido al soporte. Otro ejemplo se encuentra en la memoria en **página 9, l. 3-13**.

Por lo anterior, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO**, el cual consta de **diecisiete (17) nuevas reivindicaciones** en tres folios.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIFI – AIPPI

2. EXAMEN DE PATENTABILIDAD (Art 14 D486)

Novedad (art. 16 D 486)

El Examinador objeta la **novedad** para las reivindicaciones 1, 3, 2, 6, 7, 12 a 14 con el documento **D1 (EP 0446972)** porque:

“(…)”

“De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del procedimiento de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva”.

“En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1....”.

“Las reivindicaciones dependientes 2, 6, 7 y 12 a 14 no mencionan alguna característica que haga nuevo el procedimiento de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.”.

R/: Con relación a las objeciones del Examinador de Patentes respecto a la falta de **Novedad** de la invención en estudio, el solicitante no está de acuerdo por los siguientes motivos:

El documento **D1** divulga un dispositivo y un método para detectar la presencia de metabolitos producidos por microorganismos presentes en solución. El dispositivo consiste en una cámara interna que se puede sellar en la que se puede cultivar un microorganismo con un medio de cultivo para detectar productos metabólicos microbianos. La detección se lleva a cabo

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

mediante un sensor desechable presente en el contenedor, siendo dicho sensor desechable útil, por ejemplo, para detectar variaciones en el pH o en la concentración de CO2.

Según el Examinador, la característica **“un soporte capaz de capturar microorganismo(s) a detectar”** de la reivindicación 1 está anticipada por la característica “sensor” del dispositivo divulgado en el documento **D1**.

Sin embargo después de revisar el documento **D1**, parece que el “sensor” solo permite detectar los metabolitos producidos por microorganismos presentes en el medio de cultivo, y de ninguna manera permite ni la captura ni la detección de los propios microorganismos per se. **Este hecho contrasta completamente con el lenguaje de la reivindicación 1 actual que define:**

- En la etapa a), “capturar el microorganismo(s) a detectar”,
- En la etapa d), “detecta, dentro del recipiente cerrado, utilizando un medio de detección, la presencia de un microorganismo(s) fijado sobre el soporte de captura” (énfasis añadido).

En consecuencia, la materia-objeto de la reivindicación 1 es **NUEVA** a la vista del documento **D1**.

Las **reivindicaciones 2 a 17** que dependen de la **reivindicación 1**, por tanto también se consideran **NOVEDOSAS**.

Nivel Inventivo (art. 18 D 486)

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

El Examinador objeta el **nivel inventivo** para las reivindicaciones 4, 8, 16 y 17 con el documento **D1 (EP 0446972)**; para las reivindicaciones 4, 5, 8, 9 a 15 con el documento **D2 (WO 2009/122069)** y para la reivindicación 3 con el documento **D3 (WO 2004/092401)** porque:

“(…)”

“En consecuencia, el la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría (“etapa intermedia c”) que consiste en la transferencia de toda la mezcla, o parte de ella, constituida por dicha muestra, el medio de cultivo, el soporte capaz de capturar el microorganismo o los microorganismos a detectar, y potencialmente del sistema indicador de presencia desde el recipiente, en este caso denominado recipiente principal, a por lo menos un segundo recipiente denominado recipiente secundario”) de D3 en el procedimiento de D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 3 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.”

“(…)”

“En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría (“una etapa adicional e) que consiste en confirmar la detección del microorganismo o de los microorganismos detectados”) de D2 en el procedimiento de D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 4 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia”.

“(…)”

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría que (“una pareja de unión específica o no específica del microorganismo o de los microorganismos se fije al soporte de captura”) del documento D2 en el procedimiento divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 8 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

“(…)”

“Sin embargo, una persona normalmente versada en la materia con el saber general de la técnica (“métodos de detección de bacterias inmunológicas, incluyendo métodos basados en la separación de partículas inmunomagnéticas” (Pág. 280, Col 1, líneas 14 a 22)⁴), y con una serie de conocimientos específicos de la invención, estaría motivada a incluir partículas sensibilizadas magnéticas, en

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

el procedimiento que se da a conocer en D2, para detectar los microorganismo(s) presentes en una muestra en tiempo real, tal como se encuentra reclamado en la reivindicación 15 de la solicitud, motivo por el cual se considera obvia”.

“(…)”

R/: Con relación a las objeciones del Examinador de Patentes respecto a la falta de **Nivel Inventivo** de la invención en estudio, el solicitante no está de acuerdo por los siguientes motivos:

El contenido del documento del estado de la técnica **D1** se ha resumido en el apartado anterior. Al menos **una característica diferenciadora entre la reivindicación 1** y el método del documento **D1** reside en el hecho de que **en el método de la presente invención se utiliza “un soporte capaz de capturar microorganismo(s) a detectar”**, mientras que el documento **D1** utiliza un sensor que comprende una membrana y un medio indicador, donde el medio indicador se selecciona por su habilidad de exhibir un cambio detectable cuando se expone a productos provenientes de la actividad metabólica de un organismo.

En contraste con el **“medio sensor”** del documento **D1** que solo permite un cambio en el medio a detectar, el **“soporte” de la presente invención** permite que el microorganismo(s) sea capturado.

Ninguno de los documentos de la técnica D1 - D3 divulga ni sugiere utilizar “un soporte capaz de capturar un microorganismo(s) a detectar”, como en el método de la reivindicación 1 de la presente solicitud de patente de nuestro poderdante.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPI

Consecuentemente, la reivindicación 1, así como sus dependientes, se consideran que tienen **NIVEL INVENTIVO** sobre los documentos **D1 a D3**, bien solos o considerados en combinación.

Por tanto, consideramos que **estos hallazgos deberían considerarse patentables ya que proporcionan NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA a la invención de nuestro poderdante.**

Finalmente, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes: Un **NUEVO TITULO DE LA INVENCION: “PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN DIRECTA E IDENTIFICACIÓN DE UN MICROORGANISMO EN UNA MUESTRA BIOLÓGICA DILUIDA EN UN CALDO DE ENRIQUECIMIENTO COLOCADA EN UN RECIPIENTE CERRADO”**; Un **NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO** el cual incluye **diecisiete (17) nuevas reivindicaciones en tres folios**; el cual cumple con los requisitos de **NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACIÓN INDUSTRIAL** exigidos por la Decisión 486 del Acuerdo de la Comisión de la Comunidad Andina; además, estamos dando respuesta al Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 4.796 del 29 de abril de 2014.

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: **“PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN DIRECTA E IDENTIFICACIÓN DE UN MICROORGANISMO EN UNA MUESTRA BIOLÓGICA DILUIDA EN UN CALDO DE ENRIQUECIMIENTO COLOCADA EN UN RECIPIENTE CERRADO”** a nombre de la sociedad **BIOMERIEUX**, para las nuevas Reivindicaciones 1 a 17 inclusive.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



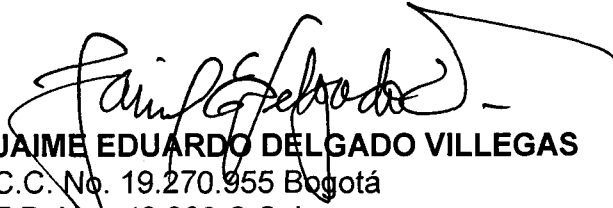
Mario Delgado Echeverry e Hijos SAS.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Atentamente,



JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19.270.955 Bogotá
T.P. No. 43.308 C.S.J.

Anexos:
Nuevas Reivindicaciones (17) en tres folios.

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de detección de por lo menos un microorganismo presente en una muestra colocada en un recipiente cerrado, comprendiendo esencialmente dicho procedimiento las siguientes etapas:
 - a) Colocar dicha muestra en contacto en el recipiente con por lo menos un medio de cultivo y un soporte capaz de capturar el microorganismo o los microorganismos a detectar,
 - b) Cerrar el recipiente,
 - c) Colocar el recipiente en condiciones capaces de permitir el crecimiento del microorganismo o de los microorganismos
 - d) Detectar, dentro de dicho recipiente cerrado, utilizando un medio de detección, la presencia del microorganismo o de los microorganismos fijados sobre el soporte de captura.
2. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que un sistema indicador de presencia capaz de permitir la detección se pone en contacto en el recipiente durante la etapa a).
3. El procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores, que incluye una etapa intermedia c') que consiste en la transferencia de toda la mezcla, o parte de ella, constituida por dicha muestra, el medio de cultivo, el soporte capaz de capturar el microorganismo o los microorganismos a detectar, y opcionalmente del sistema indicador de presencia desde el recipiente, en este caso denominado recipiente principal, a por lo menos un segundo recipiente denominado recipiente secundario.
4. El procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores, que incluye una etapa adicional e) que consiste en confirmar la detección del microorganismo o de los microorganismos detectados.
5. El procedimiento según la reivindicación 4, en el que la etapa de confirmación e) se logra utilizando un medio de detección que es idéntico o diferente al medio de detección utilizado para la etapa de detección.
6. El procedimiento de detección según una de las reivindicaciones anteriores,

en el que el medio de detección se toma del grupo que comprende: medios de detección eléctricos, en concreto, medios de detección electroquímicos, medios de detección ópticos, medios de detección acústicos, medios de detección térmicos, medios de detección mecánicos y medios de detección magnéticos.

7. El procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores, en el que el soporte para la captura del microorganismo o de los microorganismos también constituye el medio de detección.
8. El procedimiento de detección según una de las reivindicaciones anteriores, en el que por lo menos una pareja de unión específica o no específica del microorganismo o de los microorganismos se fija sobre el soporte de captura.
9. El procedimiento de detección según la reivindicación anterior, en el que la pareja de unión específica se toma del grupo que comprende: anticuerpos, fragmentos Fab, fragmentos Fab', proteínas de fago recombinantes o no recombinantes, y fagos.
10. El procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores, en el que la detección del microorganismo o de los microorganismos se realiza en tiempo real.
11. El procedimiento de detección según una de las reivindicaciones anteriores, en el que la detección del microorganismo o de los microorganismos se realiza después de la etapa de crecimiento de dicho microorganismo o microorganismos.
12. El procedimiento de detección según una de las reivindicaciones anteriores, en el que el recipiente es una bolsa de homogeneización, un matraz, una botella o un frasco.
13. El procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores, en el que el soporte de captura es un soporte particulado o de una sola pieza.
14. El procedimiento según la reivindicación anterior, en el que el soporte particulado está constituido por partículas sensibilizadas.

15. EL procedimiento según la reivindicación anterior, en el que las partículas sensibilizadas son magnéticas.
16. El procedimiento de detección según una de las reivindicaciones anteriores, en el que el medio de detección está conectado a un sistema de análisis de datos.
17. El procedimiento de detección según la reivindicación 16, en el que la conexión entre el soporte de captura o el medio de detección y el dispositivo de análisis de datos es una conexión por cable o una conexión inalámbrica.