

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-51864- -1	FECHA: 2016-05-24 15:49:46
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)

JOHAN SEBASTIAN GÓMEZ VILLA

Asunto: Radicación: 16-51864- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 6256
Folios: 4

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Poder (Art. 26 D 486)

Debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado.

2. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de las reivindicaciones 41 a 43 no es patentable de acuerdo con el Art. 20 D 486, toda vez que se refieren a un método para diagnosticar una enfermedad metabólica en un sujeto y a un método para determinar la capacidad de respuesta de un paciente a una terapia.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Se les sugiere a las solicitantes que indiquen al frente de la característica o del elemento, el número de referencia (X) guardando correspondencia con el capítulo descriptivo, las gráficas o dibujos y dicho capítulo reivindicatorio, con el objetivo de comprender mejor la invención al momento de hacer el análisis y distinguir los elementos de dicha invención.

La(s) reivindicación(es) 1 a 47 no son claras porque:

Expediente 16-51864- -1

Superintendencia de Industria y Comercio: Cra 13 No. 27-00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 - PBX: (571) 5870000
E-mail: contactenos@sic.gov.co - Bogotá D.C., Colombia.

Señor ciudadano la entidad le ofrece los siguientes canales para hacer seguimiento a su solicitud así:
Página web: www.sic.gov.co Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165
Centro de atención telefónica en Bogotá: 5920400 Kiosco Informático Centro Comercial Gran Estación en Bogotá

- El término: “*al menos*” (reivs. 1 a 7, 10, 12, 15, 17, 19, 23, 25 a 27, 29 a 31, 38, 44 y 45), es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.
- Mencionan: “*soporte eléctricamente conductor*” (reivs. 3, 4, 6, 7, 15, 17, 25, 29 y 38), “*circuito*” (reivs. 12, 25 y 45) y “*valor umbral asociado con una o más enfermedades metabólicas*” (reiv. 36), siendo frases de carácter general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones. Se sugiere definir dichos elementos.
- Se refieren a “*(...) capaz de transportar una señal eléctrica que corresponde a una medición de diferencial de longitud de onda, corriente, y/o voltaje del diodo, 5 espectrómetro, voltímetro y/o amperímetro a la pantalla digital (...) configurada para mostrar el valor de concentración de ion de amoníaco, amonio y/o aminoácido en una muestra cuando dicha al menos un soporte eléctricamente conductor está en contacto con la 10 muestra durante un período de tiempo suficiente para que dicho al menos un catalizador catalice la reacción de indofenol.*” (reiv. 25), que son resultados a alcanzar, no definen al producto porque la invención no queda definida por el resultado a alcanzar, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por las solicitantes, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a esos resultados. Se sugiere reemplazarlos por las características técnicas esenciales estructurales tangibles, que contribuyen a la obtención de esos efectos.
- La reivindicación 23 posee una falsa dependencia con las reivindicaciones 1 a 22, puesto que el sistema es de un orden superior al biosensor según está enunciado en estas reivindicaciones y, por lo tanto, es considerada independiente. Se sugiere a las solicitantes definir el sistema de la reivindicación 23 por sus características esenciales, estructurales o funcionales.
- Las reivindicaciones 33, 35, 40, 46 y 47 poseen una falsa dependencia con las reivindicaciones 1 a 22 y 23 a 27, puesto que las reivindicaciones de método pertenecen a una categoría diferente de las reivindicaciones de producto y, por lo tanto, son consideradas independientes. Se sugiere a las solicitantes definir los métodos de las reivindicaciones 33, 35, 40, 46 y 47 por sus características esenciales, estructurales o funcionales.
- Las reivindicaciones 36 a 40, las cuales pertenecen a la categoría de método, dependen de la reivindicación 32, que hace referencia a un kit. Se sugiere aclarar esta inconsistencia.
- Hacen referencia a la descripción o a los dibujos, según las expresiones: “*con una fórmula de la FIG. 5*” (reiv. 16), “*enzimas metabólicas elegidas de: La Tabla 2*” (reiv. 6), “*una enzima de la Tabla 2 (...) una secuencia descrita en la Tabla 2*” (reiv. 15). Se sugiere eliminar la referencia a los dibujos o a las Tablas.
- La reivindicación 6 no es clara, ya que hace referencia a una tabla dentro de la descripción, lo cual no es técnicamente correcto. Se sugiere incluir los nombres de las enzimas.
- El término “*alrededor de*” (reivs. 10, 14, 15, 20 y 28), no permite delimitar de manera correcta la materia que se desea proteger.
- La reivindicación 16 hace referencia a una figura de una fórmula química, se recuerda que un compuesto químico se debe identificar por su nombre o fórmula química.

La(s) reivindicación(es) 1 a 47 no son concisas porque:

- El capítulo reivindicatorio contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes que repiten materia, las cuales presentan el mismo alcance (reivs. 1, 27, 30 y 44).
- Las reivindicaciones 1, 2, 27, 30, 31, 44 y 45 no son concisas, ya que los términos “hipoalito”, “amortiguador alcalino”, “reactivo fenólico”, “catalizador”, “mediador de electrón”, “agente de reducción”, “enzima metabólica o un fragmento funcional de esta” y “compuesto relacionado con indofenol” pueden comprender compuestos que cumplen con dichas funciones, pero que no se encuentran dentro de la descripción.
- Las reivindicaciones 5, 7 y 15 no son concisas, ya que los términos “hidrogel” y “enzima metabólica o un fragmento funcional de esta” pueden abarcar muchos compuestos y composiciones que, incluso no se encuentran revelados en la descripción.
- En la reivindicación 16 el término “cualquier entero positivo” hace que el alcance de la reivindicación no sea conciso.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda a las solicitantes que sí como respuesta a este requerimiento llegaran a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagarán la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Se invita a las solicitantes se sirvan indicar, si así lo consideran, su renuncia al término faltante para los dos (2) meses y presentarla por escrito.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista, de fecha 2016-05-31

Elaboró: Angelica Maria Ramirez Cano

Revisó: Andres Gil Helffhrittz

Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro

Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer