

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 16-59568- -2

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II

ACT: 430 REQUERSOLICITA

FECHA: 2016-06-27 10:19:31

EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I

FOLIOS: 6

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO

Asunto: Radicación: 16-59568- -2
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 8314
Folios: 6

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. Resumen (Art. 31 D486)

Con respecto al resumen, se debe allegar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 D. 486 en el cual se establece que el resumen consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente, debe adecuarse el resumen a lo dispuesto en dicha norma, teniendo en cuenta que el extracto permitirá precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.

2. Descripción (Art. 28 D486)

Con respecto a la descripción, esta no demuestra como pueda ser ejecutada por una persona versada en la materia, dado que esta se limita simplemente a enumerar posibilidades relacionadas con los componentes del método (adecuar el analito, que sistema de detección, que reactivos adicionales emplear, entre otros), pero no se demuestra ninguna manera como se debe desarrolla la invención. Además, es bastante compleja y en realidad no es posible definir el verdadero alcance de la misma. Además, si observa los ejemplos se enfocan en aspectos aislados entre si y no muestran ninguna secuencia coherente para desarrollar la invención

3. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de la reivindicación 24 no es patentable, de acuerdo con el Art. 14.

4. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (a) – (d))

El objeto de las reivindicaciones 22 a 35 no es patentable de acuerdo con el Art. 20 D 486, toda vez que se refieren a un sistema para el diagnóstico de una enfermedad, trastorno o condición y a un método de determinación de enfermedad, trastorno o estado patológico en un sujeto, muestra in vitro o muestra ambiental.

5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Se le sugiere a la solicitante que indique 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.

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque no permite establecer el alcance real de la invención. Se debe sugerir la limitación a una generalización más razonable de las características que definen el objeto reclamado.

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

- Las expresiones “una o varias” (reivs. 1, 5 a 18, 20 a 22, 26, 27, 29, 34, 35, 46), “uno o varios” (reivs. 1 a 6, 8, 18, 20, 27, 28, 31 a 33, 35 a 38, 42), “al menos” (reivs. 1, 2, 7, 10, 11, 13 a 17, 30, 35 a 43, 45), “pluralidad” (reivs. 1, 12 a 18, 22, 23, 27, 36), “dos o más” (reiv. 9) y “suficiente” (reiv. 46), son imprecisas, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlas por un término preciso o un rango concreto.
- Mencionan: “revestimientos del sustrato” (reivs. 1 a 4), “un patrón” (reiv. 1), “sitios de unión neutros” (reiv. 1), “un elemento de entrada” (reiv. 22), “segundas matrices detectables” (reivs. 22 y 23) y “un elemento de comparación” (reiv. 22), 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 por sus características esenciales.
- Se refieren a “(...) en donde la presencia o ausencia de uno o varios analitos ligados a cada una de la pluralidad de superficies es detectable por una pluralidad de métodos de detección.” (reiv. 1), “(...) en donde el elemento de comparación es capaz de predecir un estado patológico de un sujeto, una muestra in vitro o una muestra ambiental que tiene un estado patológico desconocido.” (reiv. 25), “(...)que causa una reacción de Maillard de al menos uno de los uno o varios analitos, caramelización al menos uno de los uno o varios analitos, reacción de al menos los uno o varios analitos con una o varias tinturas reactivas de amina, reacción de al menos uno de los uno o varios analitos con una o varias tinturas reactivas de tiol, reacción de al menos los uno o varios analitos con una o varias tinturas solvatocrómicas, reacción de al menos uno de los uno o varios analitos con una o varias tinturas celulares, reacción de al menos uno de los uno o varios analitos con uno o varios anticuerpos rotulados, reacción de al menos uno o varios analitos con uno o varios indicadores de ácido, reacción de al menos uno o varios analitos con uno o varios indicadores de base, detección de la

luminiscencia o su falta de la matriz detectable, análisis de textura de superficies, fotoescaneo, microscopia, fotoescaneo con iluminación de reflectancia o transmitancia, fotografía con iluminación de reflectancia o transmitancia, espectrometría de masa y espectroscopia.” (reiv. 35), “(...) para provocar un cambio de color de al menos uno del analito y la matriz detectable.” (reiv. 39), “(...) el calentamiento induce una reacción de oscurecimiento no enzimática.” (reiv. 44), “(...) para inducir una o varias de caramelización y una reacción de Maillard.” (reiv. 46), que son resultados a alcanzar, no definen al producto y/o método porque la invención no queda definida por el resultado a alcanzar, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por la solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlos por las características técnicas esenciales, que contribuyen a la obtención de esos efectos.

- La reivindicación 1 no es clara, porque no define las características técnicas del sustrato y del revestimiento, sino que la solicitante lo define en función de las conformaciones que puede adquirir para cubrir el analito, por lo que se debe se le solicita la solicitante que defina que componentes comprenden dicho revestimiento.
- La reivindicación 1 no es clara porque no permite determinar el objeto que se busca proteger. Se solicita definirlo de manera adecuada. Considerando que el solicitante al encabezar la reivindicación por la expresión “matriz” permitiría no determinar el campo técnico de la invención.
- La reivindicación 1 no es clara porque la expresión “analito” no define la materia que se busca proteger adicionalmente, no correspondería a una característica esencial del objeto que se busca proteger. Considerando que definir el objeto de detección sería basado en las estructuras químicas que permiten la interacción con el analito. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.
- La reivindicación 1 no es clara porque la expresión “fijar” hace alusión a un proceso de funcionalización de una superficie. Sin embargo, en el presente caso dicha expresión no definiría el producto que se busca proteger. Se sugiere eliminar.
- La reivindicación 1 no es clara ni concisa porque la expresión “macromoléculas” corresponde a un género funcional de moléculas, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.
- La reivindicación 2 no es clara ni concisa porque la expresión “al menos un silano” 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. De la misma forma la expresión “silano” corresponde a un género funcional de moléculas, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.
- La reivindicación 5 no es concisa porque la expresión “una o varias macromoléculas comprenden uno o varios de polímeros, tensioactivos, nanoesferas, nanotubos, dendrímeros, microesferas y microesferas polimerizadas”, corresponde a disposiciones espaciales de los polímeros lo cual permitiría un sinnúmero de posibilidades que no se encuentran descritas.
- Las reivindicaciones 7 a 9 no son claras porque no definen de manera correcta los polímeros en términos de longitud y las unidades monoméricas que los conforman. Por otra parte, la mención de una lista de monómeros permite un sinnúmero de posibles polímeros que no han sido desarrollados. Se sugiere

limitarse a una razonable generalización del tipo de polímeros que ha sido probado.

- La reivindicación 10 no es concisa porque la expresión “reticulante” corresponde a un grupo de moléculas que permite la formación estructural de un polímero. Se sugiere limitarse a una razonable generalización del tipo de moléculas que ha sido probada.
- Las reivindicaciones 11 a 19 no son claras porque la expresión “*se fija a una superficie diferente de la pluralidad de superficies del sustrato*”, no es entendible por la persona versada en la materia. Se solicita hacer las aclaraciones necesarias.
- Las reivindicaciones 15 a 17 no son concisas, porque mencionan “*al menos 72 macromoléculas diferentes*”, las cuales no se encuentran definidas ni se menciona donde se une al sustrato. Se sugiere limitarse a una razonable generalización del tipo de macromoléculas que se encuentra descrita.
- La reivindicación 18 no es clara, dado que pertenece a una reivindicación de producto y por lo tanto, no puede ser caracterizada mediante un método. Se sugiere definir la matriz detectable mediante sus características técnicas esenciales de acuerdo a su categoría de reivindicación correspondiente.
- Las reivindicaciones 19 a 21 no son claras ni concisas porque definen el método de detección en términos de los sustratos de unión y la interacción con el analito. Adicionalmente las expresiones “*moléculas pequeñas, proteínas, péptidos, nucleótidos, nucleósidos, bacterias, virus, células fúngicas, células*” corresponden a grupos moleculares o de organismos, lo cual permitiría un sinnúmero de agentes ligantes que no se encuentra descrito.
- La reivindicación 25 no es clara porque hace alusión a un resultado a alcanzar que no define al objeto de la solicitud. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.
- La reivindicación 22 posee una falsa dependencia con las reivindicaciones 20 a 21, puesto que el sistema es de un orden superior que la matriz detectable según está enunciado en estas reivindicaciones y por lo tanto, dicha reivindicación es considerada independiente. Se sugiere a la solicitante definir el sistema de la reivindicación 22 por sus características esenciales, estructurales o funcionales.
- Las reivindicaciones 28 y 36 poseen una falsa dependencia con las reivindicaciones 1 a 21, puesto que los métodos pertenecen a una categoría distinta de reivindicación que la matriz detectable según está enunciado en estas reivindicaciones y por lo tanto, dichas reivindicaciones son consideradas independientes. Se sugiere a la solicitante definir los métodos de las reivindicaciones 28 y 36 por sus características esenciales, estructurales o funcionales.
- La reivindicación 28 no es clara porque el hacer referencia “al sujeto y la determinación de una enfermedad” podría llegar a hacer alusión a métodos de tratamiento. Se sugiere a la solicitante caracterizar el método únicamente por la secuencia lógica de etapas.
- La reivindicación 37 no es clara, concisa ni se encuentra sustentada porque al hacer mención al proceso de polimerización la solicitante debe identificar las condiciones de reacción, reactivos y parámetros de control. Por otra parte, se le aclara a la solicitante que debe definir qué tipo de macromoléculas son las que utiliza la matriz, puesto que dependiendo de esto la unidad monomérica precursora será diferente. Se le solicita hacer las aclaraciones necesarias a la solicitante.

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 la solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Se invita a la solicitante se sirva indicar, si así lo considera, 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 2016-06-28

Elaboró: Diego Armando Galvis Sanchez
Revisó: Dayron Alexander Ramirez Reyes
Revisó: Angelica Maria Ramirez Cano
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro