



Señor

00

JEFE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

EXPEDIENTE : 16-051864

PATENTE PCT : "DISPOSITIVO Y MÉTODOS PARA USAR UN
DISPOSITIVO PARA LA DETECCIÓN DE HIPERAMONEMIA"

ACTUACIÓN : RESPUESTA EXAMEN DE FORMA

JOHAN SEBASTIAN GOMEZ VILLA, domiciliado en esta ciudad, identificado con Cédula de Ciudadanía No.9868640 expedida en Pereira, Abogado titulado en ejercicio y portadora de la Tarjeta Profesional No. 202.892 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado de **UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK, CHILDREN'S NATIONAL MEDICAL CENTER y THE UNITED STATES OF AMERICA, as represented by, THE SECRETARY DEPATAMENT OF HEATH AND HUMAN SERVICES, OFFICE OF TECHNOLOGY TRANSFER, NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH..** Según poder anexo al trámite administrativo de la referencia.

Encontrándome dentro del término legal comparezco para responder el oficio de Requerimiento No.6256 del Examen de Forma, emanado de esa Oficina y notificado mediante fijación en lista el 22 de mayo 31 de 2016, con fundamento en el Artículo 38 Decisión 486 y el 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 y la Decisión 486 de 2.000 de C.A.N, en los siguientes términos.

- 1.- Para dar cumplimiento a los requerimientos de su despacho, de acuerdo con los artículos 26 literal f de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentamos:



COLOMBIA:

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com



TM TAMAYO
ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

1.1. Copia de los documentos poderes de sustituciones debidamente notariados, del doctor Daniel Goytia según protocolos de poderes otorgados por los solicitantes, de:

- La **UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK**
- la sociedad **CHILDREN'S NATIONAL MEDICAL CENTER**
- Y **THE UNITED STATES OF AMERICA, as represented by, THE SECRETARY DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, OFFICE OF TECHNOLOGY TRANSFER, NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH.**

3.- Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Se presenta un capítulo reivindicatorio corregido que consta de 46 reivindicaciones, el cual está sustentado en el contenido de la solicitud original presentada y no contienen materia que no haya sido incluida anteriormente.

Aclaremos a su Despacho que estas reivindicaciones no exceden el valor pagado en la solicitud inicial.

El capítulo reivindicatorio que se aporta, fue modificado superando los requerimientos realizados por el examinador, relacionadas con la falta de concisión o claridad de:

Se ha eliminado la referencia a la Tabla 2 de la memoria.

La reivindicación 16 se ha modificado para incluir la fórmula de la Figura 5. El sustento técnico para estas enmiendas puede encontrarse en la divulgación original de las reivindicaciones, la figura 5 y la memoria descriptiva.

Se han eliminado las anteriores cláusulas 26 y 44.

Las dependencias de las reivindicaciones anteriores 36 a 40, se han modificado para referirse adecuadamente a las reivindicaciones de métodos anteriores.

Las reivindicaciones anteriores 10, 14, 15, 20 y 28 fueron rechazadas por utilizar el término "*alrededor de*". Dicha expresión ha sido eliminada del pliego reivindicatorio, reemplazándolo por rangos de porcentaje.



COLOMBIA:

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com



TM TAMAYO
ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

Con referencia a las anteriores reivindicaciones 41 y 43, el Solicitante pide mantener dichas cláusulas, dado que el artículo 20 de la Decisión 486 señala que las reivindicaciones de diagnóstico "*aplicadas a*" un ser humano no son patentables. Sin embargo, los procedimientos de las nuevas reivindicaciones 43 y 44 no son necesariamente "*aplicados a*" un sujeto. Los métodos reivindicados se realizan fuera del cuerpo humano y sólo requieren una muestra de sangre de un sujeto. Si fuera necesario, el Solicitante está dispuesto a expresar en forma explícita que el método se lleva a cabo fuera del cuerpo humano, requiriéndose sólo una muestra de sangre de un paciente.

Las reivindicaciones anteriores 23, 33, 35, 40, 46 y 47 han sido rechazadas por falsa dependencia de las reivindicaciones de dispositivo. El Solicitante manifiesta respetuosamente que las reivindicaciones, en particular las reivindicaciones del sistema, hacen referencia a las reivindicaciones 1 a 22 para cumplimentar formalmente con el requerimiento de unidad de invención. De todos modos, las reivindicaciones de sistema se han reformulado como dirigidas al biosensor de las cláusulas 1 a 22.

En cuanto a las cláusulas de método, la referencia a las cláusulas 1 a 22, como en el caso anterior, responde al requisito formal de unidad de invención. Por otra parte, un método no debe definirse por sus características esenciales, estructurales o funcionales, como un producto, sino por una sucesión de etapas que permiten alcanzar el objetivo buscado, que es como se han redactado estas cláusulas.

Las reivindicaciones 12, 25 y 45 del pliego anterior han sido rechazadas por utilizar el término "*circuito*". Al parecer, la Oficina ha rechazado las reivindicaciones debido a que el uso del término no tiene un número suficiente de características físicas enumeradas en las reivindicaciones para definir la invención sin demasiadas variaciones o modificaciones posibles. Hemos modificado las reivindicaciones indicar que el circuito se compone con ciertos componentes del biosensor conectados mediante una o una pluralidad de cables. Del mismo modo, la reivindicación anterior 36, que fue rechazada por



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com



TM TAMAYO

ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

el uso del término "*valor umbral ...*" fue modificada para especificar un control de la concentración de amoníaco asociada con hiperamonemia. El Solicitante señala que el único valor de control necesario para este paso implica el valor umbral asociado con una única enfermedad o trastorno. Una persona con experiencia en la técnica apreciaría fácilmente cómo llevar a cabo la materia descrita con sus conocimientos y la divulgación de la memoria descriptiva, en particular, la definición de valor de umbral proporcionado en la memoria descriptiva.

El Sr. Examinador ha señalado que el pliego reivindicatorio contiene un número excesivo de reivindicaciones independientes. Aunque creemos que existen diferencias sutiles entre los alcances de las reivindicaciones de biosensores y las tiras de prueba, se han modificado las anteriores reivindicaciones 1 - 26 y 45 dirigidas ahora sólo a biosensores.

Hemos modificado las reivindicaciones dirigidas a un kit a kits que comprenden biosensores con reactivos, así como kits que comprenden recipientes con reactivos separados. De este modo, el número de reivindicaciones independientes se ha reducido significativamente, y que los kits con y sin reactivos contenidos separados no deberían dar lugar a un rechazo por falta de concisión, porque un experto apreciaría que los elementos de las reivindicaciones podrían ser colocados en uno o una pluralidad de recipientes en diferentes formas de realización.

El Sr. Examinador ha rechazado también las reivindicaciones que incluyen los términos "hipohalito," "amortiguador alcalino," y "reactivo fenólico" o "compuesto relacionado con indofenol". El Solicitante manifiesta respetuosamente su desacuerdo con este rechazo porque los términos se utilizan claramente en la solicitud, como puede comprobarse en las páginas de la memoria descriptiva. Cualquier persona con experiencia ordinaria en la técnica apreciaría fácilmente el significado de los términos en el contexto de la memoria y lo que un experto sabría habiendo trabajado con reactivos bioquímicos durante varios años. Como ejemplos no limitativos, "amortiguador alcalino" o buffer alcalino, es un término común usado en la técnica para



**TM TAMAYO**

ROYALTIES PATENTS TRADEMARKS

memoria descriptiva, alguien de experiencia ordinaria en la técnica entendería qué y cómo hacer tal amortiguador.

Se ha reemplazado la expresión “soporte eléctricamente conductor”, por “electrodo”.

De acuerdo con el documento aportado, solicito dar por subsanado dicho requerimiento, reconocerme personería jurídica para éste caso específico y ordenar lo pertinente con el fin que el expediente en mención siga su curso normal.

NOTIFICACIONES

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi Oficina de Abogado ubicada en la Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 230 MZ. 2 Parque Central Bavaria de la ciudad de Bogotá D.C. o correo electrónico: tmtamayo@gmail.com.

Del señor Jefe,

JOHAN SEBASTIAN GOMEZ VILLA

No.9868640 expedida en Pereira

T.P No. 202.892 del C.S.J.

**COLOMBIA:**

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com