REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **10773**

Ref. Expediente N° NC2016/0001634

Señor(a)
ILLUMINA, INC.
mde@mdelaw.com

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN PCT

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, literal f)

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

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

El uso de la(s) reivindicación(es) 7 no es patentable, de acuerdo con el Art. 14.

3. **Reivindicaciones** (Art. 30 D486)

El método de la reivindicación 1, 6, 9 a 14, 16, 21 a 41 a 58 no es claro porque no define la estructura de los cebadores, la secuencia diana que comprende una repetición en tándem, el método para determinar los genotipos de al menos un SNP, la sal ni la concentración de la misma.

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque la reivindicación 42 reclama un método que tiene las mismas etapas que el definido en la reivindicación 1. Se requiere a la solicitante para que defina el método reclamado en una única reivindicación independiente.

Las reivindicaciones 62 a 77 no son claras porque no proporcionan la estructura de los cebadores reclamados, se recuerda a la solicitante que los cebadores deben defirnirse por su SEQ ID NO.

Las reivindicaciones 78 a 86 no son claras ni tienen sustento porque se refieren a kits pero no proporcionan las características estructurales de cada parte del kit. Se recuerda a la solicitante que un kit-de-partes está conformado por preparaciones combinadas de componentes individuales, donde tales componentes forman una unidad funcional (combinación verdadera) dirigida a un único propósito. Sin embargo, la sola asociación de componentes en sí no la convierte en una unidad funcional en la cual una interacción directa entre los componentes es necesaria para el propósito final. Por tanto, la solicitante debe definir como los componentes del kit conforman una combinación verdadera.

Superintendencia de Industria y Comercio
Cra 13 No. 27- 00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 PBX: (571) 5870000
Call center: (571) 5920400 Línea gratuita nacional: 01800-910165
www.sic.gov.co - E-mail: contactenos@sic.gov.co - Bogotá D.C. - Colombia.

Oficio N° **10773**

Ref. Expediente N° NC2016/0001634

Las reivindicaciones 2, 59 y 60 se refiere a que el método genera una biblioteca deacidos nucleicos a partir de los productos de amplificación, que es un resultado a alcanzar y no define el método, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

En cumplimento 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 al 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. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

El anterior requerimiento fue elaborado el 29 de septiembre de 2016

Atentamente,

DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado:SANDRA CAROLINA CRESPO
Revisado: SANDRA CAROLINA CRESPO
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ

Superintendencia de Industria y Comercio
Cra 13 No. 27- 00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 PBX: (571) 5870000
Call center: (571) 5920400 Línea gratuita nacional: 01800-910165
www.sic.gov.co - E-mail: contactenos@sic.gov.co - Bogotá D.C. - Colombia.