

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 10863

Ref. Expediente N° 16175112

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

Asunto: PATENTE DE INVENCION 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 (Art. 30 D486)

- El término "*cierta profundidad*" (reiv. 5, 8, 27) es relativo por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término o rango concreto.
- Las expresiones: "*por lo menos parcialmente*" (reivs. 19, 36), "*al menos*" (reiv. 29) 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.
- Las frases: "*que generan emisiones de luz en respuesta a una luz de excitación (...) configuradas para recibir la luz de excitación y las emisiones de luz del canal de flujo (...) configurado para filtrar la luz de excitación y permitir que las emisiones de luz se propaguen hacia los sensores de luz*" (...), "*configurada para bloquear la luz de excitación y las emisiones de luz incidentes en la capa protectora*" (...)" (reivs. 1, 11, 15, 35, 36), "*configurados para reducir la diafonía óptica entre sensores de luz adyacentes*" (reiv. 9), "*para formar un canal de flujo entre la capa de pasivación y la celda de flujo*" (reiv. 28), sugieren un resultado a alcanzar y no definen al producto, 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, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

La materia indicada en la reivindicación 7 hace referentes a dispositivos y/o máquinas que se caracterizan por incluir o contener sustancias biológicas o químicas, lo cual no es correcto, ya que no se puede caracterizar un dispositivo o máquina por su contenido. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen.

Oficio N° 10863

Ref. Expediente N° 16175112

Las frases: "*configurado para tener sustancias biológicas o químicas en él*" (reiv. 1) corresponde a una característica funcional, la cual aunque explica la relación que hay entre diversas características estructurales y pueden estar incluidas en las reivindicaciones, no define la invención; de tal manera no se tiene en cuenta para el estudio de patentabilidad.

Las frases: "*circuitería del dispositivo*" y "*elementos metálicos*", presentes en las reivindicaciones 14 y 33, son frases de carácter general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a posibles variaciones o modificaciones.

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 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 30 de septiembre de 2016.

Atentamente,



DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: RACHID PONCE VERGEL
Revisado: ROSA PATRICIA TÉLLEZ CHAVARRO
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ

Oficio N° **10863**

Ref. Expediente N° 16175112