

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

Oficio N° 16093

Ref. Expediente N° NC2016/0002618

Señor(a)
CHEMBIO DIAGNOSTIC SYSTEMS INC.

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. Modificaciones presentadas (Art 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones de las reivindicaciones 1 a 43 del radicado NC2016/0003921 del 09 de noviembre de 2016, porque no amplían el objeto de la solicitud inicialmente presentado.

2. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

- El término “*por lo menos*” encontrado en las reivindicaciones 1, 21, 27, 28, 34, es relativo por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituir éste por un término o rango concreto.
- El término: “sustancialmente”, encontrado en la reivindicación 26 es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituir éste por un término preciso o un rango concreto.
- Las siguientes reivindicaciones presentan como características técnicas esenciales de la invención funcionalidades: reivindicación 1: “...y la primera y segunda tiras absorbentes se tocan entre sí en la ubicación del sitio de prueba, en donde la segunda ubicación se remueve del sitio de prueba de tal modo que la muestra, aplicada a la segunda ubicación, requiera tiempo para migrar al sitio de prueba y no moja inmediatamente el sitio de prueba.”; reivindicación 11: “...en donde el conjugado de marcadores se dispone sobre o en la primera trayectoria de migración, y la solución reguladora se adapta para llevar el conjugado de marcadores al sitio de prueba.”; reivindicación 34: “...en donde la segunda ubicación se remueve del sitio de prueba de tal modo que la muestra líquida, aplicada a la segunda ubicación, requiera tiempo para migrar al sitio de prueba y no moja inmediatamente el sitio de prueba.”, las cuales no se aceptan como características técnicas ya que no definen específicamente la estructura de la invención. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen, y el procedimiento por la secuencia de etapas técnicas que inciden sobre una materia que se encaminan a la obtención de una cosa o resultado.
- Las reivindicaciones 18 a 20, 27 a 33 mencionan etapas de un procedimiento pero este no se definen mediante una secuencia lógica de etapas y las condiciones técnicas específicas al encontrarse características técnicas del dispositivo reclamado en la solicitud, lo que se conoce como falsa dependencia.

Oficio N° 16093

Ref. Expediente N° NC2016/0002618

Se recomienda que se defina en lenguaje de procedimiento estas características de acuerdo a lo encontrado en la descripción Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia menciona lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹

- Las reivindicaciones 1, 3, 6, 11, 27 no son claras, porque definen "moléculas de extracción", "ligandos inmovilizados en la primera y segunda tira absorbente", "un anticuerpo o un antígeno como ligandos en la primera y segunda tira absorbente", "una solución reguladora", los cuales son términos para denotar funcionalidad y no se consideran como características técnicas esenciales. Por lo tanto, se sugiere hacer mención específica de este conjunto de compuestos ya sea mediante su identidad estructural (denominación común internacional DCI o nombre IUPAC), o mediante las secuencias de las regiones variables de las cadenas pesada y liviana o por sus seis regiones de complemento (6CDR's), que si se consideran como características técnicas esenciales que definen estos tipos de compuestos.
- La reivindicación 4 no es clara, porque menciona *"un marcador de color que puede verse en el espectro visible"*; y las reivindicaciones 6 y 17 mencionan: *"partículas que no se ven fácilmente por el ojo humano."*, no siendo claro a qué se refiere. Se sugiere mencionar el reactivo o sustancia específica que es empleada como marcador, así como los tamaños de partícula sin ampliar el alcance de la invención.
- Las reivindicaciones 14 y 15 no son claras porque hacen referencia a *"un anticuerpo contra influenza"*, específicamente se refieren a *"un anticuerpo contra influenza pandémica"*, pero dichos anticuerpos no están definidos mediante sus características técnicas esenciales, es decir, las secuencias de las regiones variables de las cadenas pesada y liviana o por sus seis regiones de complemento (6CDR's). Por lo tanto, se sugiere incluir las secuencias características de los anticuerpos mencionados en estas reivindicaciones. De igual manera, la reivindicaciones 29, 31, 33, 37 no son claras, porque definen *"un anticuerpo anti-biotina"*, *"un anticuerpo anti-FITC"*, *"un ligando VIH p24"*, pero no lo caracteriza de la manera debida. Se sugiere caracterizar este anticuerpo anti-biotina mediante las secuencias de las regiones variables de las cadenas pesada y liviana o por sus seis regiones de complemento (6CDR's).

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

• 1 Proceso 129-IP-2007

Oficio N° 16093

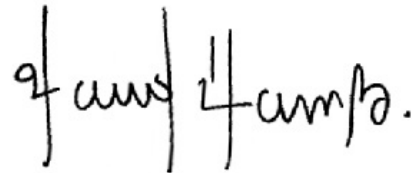
Ref. Expediente N° NC2016/0002618

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.

Atentamente,



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (E)

Elaborado: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES

Revisado: LEONARDO ROJAS VEGA

Aprobado: MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA