

**P-12457**

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**  
**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2016/0002618**

Solicitud de patente a nombre de **CHEMBIO DIAGNOSTIC SYSTEMS INC.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad CHEMBIO DIAGNOSTIC SYSTEMS INC., domiciliada en Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **16093** notificado el 27 de diciembre de 2016, relacionado con los requerimientos formales de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

**1. Modificación a las Reivindicaciones**

En relación con las objeciones sobre falta de claridad de las reivindicaciones me permito informar que, con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo pliego reivindicatorio, el cual consta de 41 reivindicaciones y reemplaza completamente el pliego presentado anteriormente. En el nuevo pliego reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 Se han eliminado las antiguas reivindicaciones 7 y 40.

1.2 Considerando las amables sugerencias del examinador, se han modificado las nuevas reivindicaciones 1, 20, 26, 27 y 33 (antiguas reivindicaciones 1, 21, 27,

---

28 y 34) a fin de eliminar el término “*por lo menos*” y reemplazarlo por una expresión concreta.

- 1.3 Se ha eliminado la expresión “*que puede verse en el espectro visible*” en la reivindicación 4.
- 1.4 Se ha eliminado la expresión “*que no se ven fácilmente por el ojo humano contra un fondo del sitio de prueba*” de las nuevas reivindicaciones 6, 16 y 38 (antiguas reivindicaciones 6, 17 y 39), y se ha reemplazado por la expresión “*que comprenden látex blanco*”. Estas modificaciones encuentran sustento en la antigua reivindicación 7.
- 1.5 Se ha modificado la nueva reivindicación 25 (antigua reivindicación 26), a fin de eliminar el término “*sustancialmente*”.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar razonablemente las objeciones de claridad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

## **2. Claridad y concisión de las reivindicaciones**

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

Particularmente, como se indicó anteriormente, el nuevo capítulo reivindicatorio hace referencia a un grupo de invenciones más claras, definiendo la materia reclamada mediante sus características técnicas esenciales, estructurales y funcionales que contribuyen a la obtención del efecto deseado, cumpliendo con lo establecido en la práctica actual.

---

En primer lugar, el nuevo pliego reivindicatorio no contiene los términos “por lo menos”, “sustancialmente”, “que puede verse en el espectro visible”, “que no se ven fácilmente por el ojo humano contra un fondo del sitio de prueba”, permitiendo definir el alcance con mayor claridad y concisión.

En segundo lugar, respecto a la presencia de características técnicas funcionales en las nuevas reivindicaciones 1, 10 y 33 (antiguas reivindicaciones 1, 11 y 34), respetuosamente me permito llamar la atención del examinador sobre la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, editada y publicada por su Despacho<sup>1</sup>, en la cual se indica lo siguiente:

*“Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales. Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos.”* (Sección 2.6.5.4)

Dado lo anterior, considero importante mantener las características funcionales que acompañan las características estructurales únicamente con fines de claridad en la comprensión de la invención, por lo cual ruego al examinador su aceptación.

En tercer lugar, en cuanto a las falsas dependencias identificadas en las nuevas reivindicaciones 17 a 19 y 26 a 32 (antiguas reivindicaciones 18 a 20 y 27 a 33), me permito afirmar que la Sección 2.6.4.3 de la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, las señala simplemente como un tipo de reivindicaciones. En ninguna parte de la Guía se señala que la presencia de falsas dependencias genera problemas de claridad.

De manera semejante, en la Sección 4.5.3 del Manual Andino de Patentes, editado y publicado por la OMPI<sup>2</sup>, se explica la definición de las falsas dependencias además de

---

<sup>1</sup> Documento disponible en el Portal Oficial de la SIC: <http://www.sic.gov.co/>

<sup>2</sup> Documento disponible en el Portal Oficial de la Comunidad Andina: <http://www.comunidadandina.org/>

---

incluir dos ejemplos. En este documento tampoco se hace referencia a que las falsas dependencias afecten dicho requisito de claridad, antes bien, a partir de los Ejemplos se infiere que las falsas dependencias se analizan dentro del estudio de patentabilidad que se realiza a la solicitud. Dado lo anterior, ruego al examinador su aceptación y su estudio durante el examen de fondo de la presente solicitud.

En cuarto lugar, respecto a las nuevas reivindicaciones 1, 3, 6, 10 y 26 (antiguas reivindicaciones 1, 3, 6, 11 y 27), me permito señalar que las características funcionales incluidas en estas son muy conocidas para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente y de fácil comprensión en virtud de la información contenida en el capítulo descriptivo y el nuevo pliego reivindicatorio. Por lo anterior, ruego al examinador su aceptación.

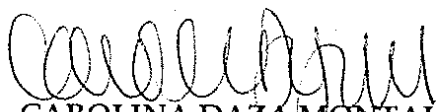
Por último, me permito indicar que en las nuevas reivindicaciones 13, 14, 28, 30, 32 y 36 (antiguas reivindicaciones 14, 15, 29, 31, 33 y 37), las expresiones “*un anticuerpo contra la influenza*”, “*un anticuerpo contra la influenza pandémica*”, “*un anticuerpo anti-biotina*” y “*un anticuerpo anti-FITC*” y “*un ligando VIH p24*”, no constituyen el núcleo esencial de la presente invención puesto que esta no está enfocada a tales anticuerpos razón por la cual pueden leerse como anticuerpos de forma más general. De este modo, considero innecesario incluir su definición mediante sus secuencias.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 41 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

---

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el oficio No. **16093** notificado el 27 de diciembre de 2016, solicito atentamente sea tenida en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

[notificaciones@clarkemodet.com.co](mailto:notificaciones@clarkemodet.com.co)

---

## ANEXOS

- Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye 41 reivindicaciones.