

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

Oficio N° 5784

Ref. Expediente N° NC2017/0003282

Señor(a)
PEROSPHERE 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. Poder (Art. 26 D 486, literal f)

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

2. Título

El título es general, no especifica claramente el objeto a proteger, ni corresponde totalmente con la materia de la solicitud; porque no hace referencia al dispositivo para microanálisis para medir la coagulación, ni al método para medir el tiempo de coagulación que se encuentra dentro del alcance de las reivindicaciones presentadas, se sugiere hacer la corrección necesaria.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Reivindicaciones 1 a 10, Radicado NC2017/0003282 del 4 de abril de 2017.
Durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad:

- El preámbulo de la reivindicación 1, *“Un dispositivo microanálisis para medir coagulación”*, (subrayado fuera de texto), no es claro se sugiere revisar la redacción.
- Se presentan los términos: *“uno o más”* (reiv. 1), *“al menos”* (reiv. 1), *“múltiples”* (reiv. 2), los cuales son imprecisos o relativos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere eliminarlos o sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.
- Se presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: *“una muestra”* (reiv. 1, 10), *“Un chip microfluídico”* (reiv. 1), *“material semiconductor”* (reiv. 1, 6), *“el metal estampado”* (reiv. 1), *“un microcanal”* (reiv. 1), *“una abertura”* (reiv. 1), *“el canal”* (reiv. 1), *“una superficie cargada aniónicamente”* (reiv. 1), *“una cámara de análisis”* (reiv. 1), *“un elemento de control de la temperatura”* (reiv. 1), *“medios eléctricos para transmitir los resultados de (...)”* (reiv. 1), *“canales”* (reiv. 2), *“chips microfluidicos”* (reiv. 3), *“IR, LED o fotodiodo”* (reiv. 4), *“electrodos y líneas conductoras”* (reiv. 5), *“un sustrato semiconductor dopado”* (reiv. 7), *“un lector”* (reiv. 8, 11), *“medios para la visualización, el almacenamiento*

Oficio N° 5784

Ref. Expediente N° NC2017/0003282

de información y la capacidad de comunicación” (reiv. 9), “tiempo definido” (reiv. 15), “microchip” (reiv. 17), los cuales abarcan una extensa gama de posibilidades; sugiriendo de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones, se propone realizar las modificaciones respectivas utilizando términos que describan de forma menos general, definir claramente los rangos y/o restringir los materiales reclamados a aquellos que tienen un efecto técnico demostrado y/o identificar claramente los elementos reclamados.

- El capítulo reivindicatorio presenta errores en redacción y/o traducción, entre los cuales están “Un dispositivo microanálisis” (reiv. 1), “fabricado formado” (reiv. 1), se sugiere realizar los cambios necesarios.
- Las expresiones: “que activa la coagulación” (reiv. 1), “pueden servir como un electrodo y pueden utilizarse para medir directamente las propiedades eléctricas de la muestra” (reiv. 1), “en la que los cambios en la viscosidad, la impedancia, las propiedades acústicas o las propiedades ópticas se pueden medir” (reiv. 1), “insertado en sus partes del lector para la medición de los cambios ópticos” (reiv. 4), “puede servir como un electrodo y puede utilizarse para medir directamente la resistencia, la capacitancia o la impedancia” (reiv. 6), “calienta la muestra a la temperatura corporal para la medición del tiempo de coagulación” (reiv. 10), corresponden a características funcionales, las cuales aunque explican la relación que hay entre diversas características estructurales y pueden estar incluidas en las reivindicaciones, no definen la invención. Se sugiere incluir las características estructurales que permitan el logro de la funcionalidad. Por otra parte, las expresiones “pueden” (reiv. 1), “se pueden” (reiv. 1), “puede servir” (reiv. 6), no son limitantes, dado que reclaman es una posible función, más no una característica estructural del dispositivo.
- La reivindicación 3 hace referencia a unos “chips microfluídicos”, sin embargo, estos se están caracterizando por su método de obtención, de esta manera no es claro el objeto de la invención. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento/método son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho 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
- La reivindicación 10 tiene por objeto un método, sin embargo no muestra la secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia en un producto. Es así como el único “paso” es introducir la muestra en el dispositivo pero no se reivindican las etapas técnicas con sus condiciones técnicas. Así las cosas aunque la reivindicación se presenta como una reivindicación de método, indirectamente se está reclamando el uso del dispositivo. Se sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invención por sus características esenciales, teniendo en cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada.

¹Proceso 129-IP-2007

Oficio N° 5784

Ref. Expediente N° NC2017/0003282

- La reivindicación 10 presenta una falsa dependencia de las reivindicaciones 11 a 9, dado que corresponden a categorías distintas.
- La expresión “*hasta alcanzar el tiempo de coagulación*” corresponde a un resultados a alcanzar/efectos esperados 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, que contribuyen a la obtención de ese efecto.
- Se sugiere al solicitante incluir entre paréntesis () los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos, con el fin de hacer más fácil y sencilla la comprensión de la materia reivindicada.

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.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: ALBA ROCÍO LEMUS QUIROGA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ