



No. 00-097139- -00010-0000

Fecha: 2007-12-06 16:07:14 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 9

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

ESCOBAR, URIBE ASOCIADOS
Intellectual Property

2416/P

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 00-097.139
Solicitud de patente a nombre de **ETHICON, INC.**

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **ETHICON, INC.**, domiciliada en Somerville, New Jersey, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 11260 notificado por fijación en lista el 13 de septiembre de 2007, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 1536, me permito manifestar:

1. 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 capítulo reivindicatorio que consta de 15 reivindicaciones, en donde se efectuaron correcciones pertinentes al mismo a fin de solucionar las observaciones hechas por el examinador respecto a la claridad y la concisión de la presente invención, como a continuación se explica:

1.1 En cuanto a que las reivindicaciones 1, 11 y 17 son similares y que por lo tanto son repetitivas, me permito decir que se ha modificado el capítulo de reivindicaciones para tener únicamente una reivindicación independiente dirigida a producto, la cual ahora corresponde a la nueva reivindicación 1.

1.2 De otra parte en cuanto a la reivindicación original 18 dirigida a método, me permito manifestar que la misma se ha modificado para mostrar las etapas de forma ordenada para llegar a la formación del producto y ahora corresponde a la nueva reivindicación 11.

92

1.3 De otra parte, atendiendo la sugerencia del examinador en cuanto a la referencia de los números, se introdujeron éstos en las reivindicaciones de acuerdo con lo divulgado en la descripción.

Sobre este particular me permito decir que las modificaciones no implican ampliación alguna de la materia originalmente presentada en la solicitud y se brindan como respuesta a las objeciones presentadas en la acción oficial con respecto a los requisitos de patentabilidad.

Para este efecto, me permito acompañar el recibo No. 07-97,202 del 28 de noviembre de 2007 con el cual, queda cubierta la tasa correspondiente a la modificación de una solicitud de patente.

2. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina indica que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, lo que quiere obviamente significar, a contrario *sensu*, es que la invención no se considera como nueva si está comprendida en el estado de la técnica. Esto es de lógica hermenéutica y gramática elemental. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está "comprendida" en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de sus componentes.

Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, en su totalidad, ha de estar contenida en "el conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial" como define el estado de la técnica el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo II, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Lo anterior es conocido como el concepto de NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con el cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total en un documento o anterioridad señalado, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre lo divulgado en el capítulo reivindicatorio en discusión y la anterioridad citada.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: "hay que advertir que toda creación es, en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en

cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria" (Ibidem, páginas 53 y 54) (el subrayado es mío).

Hasta aquí se puede concluir que la novedad como mínimo debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL y ABSOLUTA** en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el **valor agregado** que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para desvirtuar la novedad de la presente invención sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante está comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, lo cual no sucede, tendiendo en cuenta que el nuevo capítulo reivindicatorio que se presenta se diferencia aún más del documento del estado de la técnica citado por ese despacho, como se demuestra más adelante.

En este orden de ideas, me permito decir que el examinador después de efectuar la búsqueda de antecedentes, encuentra el documento publicación PCT WO 99/08742 dirigido a un gancho elástico para la protección de la punta de la aguja en un catéter de seguridad de IV y en el concepto técnico destaca algunas partes componentes de ambas invenciones con base en un análisis superficial donde el prejuicio de conocer la solución que se presenta en la presente invención no le permite ver en realidad cual es la mejora sobre el estado de la técnica.

En efecto, cuando se observa con cuidado la descripción presentada y se analizan las reivindicaciones se puede constatar que en el capítulo de antecedentes de la presente invención se hace una descripción corta del estado de la técnica destacando los inconvenientes existentes y después se menciona qué hace la invención.

Es así que se destaca la falta de estabilidad "ya que el brazo de palanca hace contacto solo con un punto del ensamble". La presente invención logra solucionar este inconveniente. En este sentido, la solicitud como se destaca en las nuevas reivindicaciones que ahora presento, menciona que los extremos próximo y distal del miembro tienen unas "regiones rebajadas" que hacen contacto con la superficie exterior de la aguja cuando ésta se encuentra en la primera posición. Tales regiones rebajadas no se mencionan en el arte previo mencionado y es aquí, donde se obtiene la estabilidad del sistema de catéter. Este

90
miembro hace contacto en dos lugares dando estabilidad por medio de las regiones rebajadas.

Lo anterior, es una diferencia importante con respecto al arte previo y por lo tanto no existe la falta de novedad que su Despacho argumenta. Por el contrario el dispositivo de la presente invención es nuevo y tiene nivel inventivo, ya que el arte previo no enseña ni sugiere la participación de un miembro con las características del propuesto en la presente invención en protectores de aguja.

Por lo tanto pido que se continúe con el respectivo trámite, se retiren las objeciones puestas a la solicitud y se otorgue el privilegio de patente a la presente invención.

Señor Superintendente,


JIMENA ESCOBAR URIBE

C.C. 39.779.452 de Usaquén

T.P. 68228

Cód. 5376

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 97,202
FECHA : NOVIEMBRE 28 DE 2007

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 00-097139- -00010-0000

Fecha: 2007-12-06 16:07:14 Dep. 2020 NUECREACION
Tra 2 PATENTES Eje: 1 REGDEPOSITO
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 9

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CLARKE MODET Y CO. COLOMBIA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	72395998	28/11/2007	\$ 640,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
	12 MARCAS Y LEAS COMERCIALES	99,000.00
	TOTAL :	99,000.00

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.

2416

REIVINDICACIONES

1.- Un dispositivo de seguridad para aguja que comprende:

una aguja (45) que tiene un extremo proximal y un extremo distal;

Un alojamiento (15) a través de la cual pasa la aguja, dicha aguja (45) tiene una primera posición en la cual el extremo distal de la aguja (45) se extiende por fuera (X1) del alojamiento (15) y una segunda posición en la cual el extremo distal de la aguja (45) está situado (X2) dentro del alojamiento (15),

un miembro (20) del alojamiento (15) tiene una abertura (42, 100) que recibe dicha aguja (45), dicho miembro (20) hace contacto con el alojamiento (15) en dos lados opuestos de una superficie interior del alojamiento (15), dicho miembro (20) tiene un extremo proximal y un extremo distal los cuales hacen contacto con una superficie externa de dicha aguja (45) para bloquear el extremo distal de la aguja (45) cuando esta se encuentra en dicha segunda posición (X2),

Caracterizado porque:

Dichos extremos proximal y distal de dicho miembro (20) tienen unas zonas rebajadas (105, 110) de contacto con la superficie exterior de la aguja (45) cuando está en dicha primera posición (X1).

2.- El dispositivo de seguridad para aguja de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque comprende adicionalmente:

medios de aseguramiento para evitar sustancialmente que el miembro (20) se mueva de una primera posición longitudinal a una segunda posición longitudinal.

3.- El dispositivo de seguridad para aguja de conformidad con cualquier reivindicación precedente, en el que el extremo distal del miembro (20) hace contacto con la superficie interior del alojamiento (15) en un punto de contacto (30, 40) situado cerca del extremo distal del alojamiento (15).

4.- El dispositivo de seguridad para aguja de conformidad con cualquier reivindicación precedente, en el que el extremo proximal del miembro (20) hace contacto con la superficie interior del alojamiento (15) en un punto de contacto (35, 25) situado cerca del extremo distal del alojamiento (15).

5- El dispositivo de seguridad para aguja de conformidad con la reivindicación 3 o la 4, caracterizado porque el miembro (20) está en el punto de contacto en un ángulo que oscila entre 20° y 90°.

6- El dispositivo de seguridad para aguja de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque el miembro (20) flexible tiene sustancialmente forma de Z.

7.- El dispositivo de seguridad para aguja de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque el miembro (20) está dispuesto de manera deslizante sobre la aguja (45).

8.- El dispositivo de seguridad para aguja de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque el miembro (20) incluye un brazo distal (140) y un brazo proximal (125) en los extremos respectivos distal y proximal del miembro (20), dichas zonas rebajadas (105, 110) situadas sobre los brazos (140, 125).

9.- El dispositivo de seguridad para aguja de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque el miembro (20) es flexible.

10.- El dispositivo de seguridad para aguja de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque la abertura (42) es un orificio (100).

11.- Un método para formar un dispositivo de seguridad para aguja caracterizado porque comprende:

Colocar un miembro (20) que tiene un extremo proximal, un extremo distal y una abertura dentro de un alojamiento (15) de forma que los extremos proximal y distal de dicho miembro hagan contacto con el alojamiento en dos lados opuestos del mismo.

Disponer una aguja (45) que tiene un extremo proximal y una punta de extremo distal, por la abertura del miembro (20), de forma que la punta de extremo distal de la aguja se extienda por fuera del alojamiento y la superficie exterior de la aguja esté en contacto con cada uno de los extremos proximal y distal del miembro, de forma que, cuando la punta de

extremo distal de la aguja es movida al interior del alojamiento, el extremo distal del miembro bloquea la punta de extremo distal de la aguja.

Caracterizado por:

Suministrar una zona rebajada situada en cada uno de los extremos proximal y distal del miembro (20) y

Hacer que la superficie exterior de la aguja (45) esté en contacto con dichas zonas rebajadas, cuando la punta de extremo distal de la aguja se extiende por fuera del alojamiento (15).

12.- El método de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado además porque el miembro forma al menos un ángulo que oscila entre 20° a 90°.

13.- El método de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado además por disponer el miembro sobre la aguja de manera deslizable.

14.- El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 13, caracterizado además por suministrar el miembro con una forma sustancialmente de Z.

15- El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 14 caracterizado porque el miembro (20) es flexible.

100

104

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

2020
Bogotá, D.C., 28 de Diciembre del 2007

Abogada
Dra. JIMENA ESCOBAR URIBE

ASUNTO	Radicación	00- 97139
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	1068
	Folios	00

Patente de Invención



Patente de Modelo de Utilidad



Vía Nacional



Vía PCT (fase nacional)



Cap. I



Cap. II



No. Sol. Internacional

Fecha de Presentación Internal.

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

- | | | | |
|------|--------------------------|------------------|---|
| 1.1. | <u>Descripción:</u> | Folios: 7 a 11 | como se radicó inicialmente. |
| 1.2. | <u>Reivindicaciones:</u> | Folios: 97 a 100 | Modificación radicada. |
| 1.3. | <u>Dibujos:</u> | Folios: 63 a 68 | como se radicó inicialmente |
| 1.4. | <u>Prioridad:</u> | Folios: 1 | 21/12/1999, Estados Unidos(US),
No.09/472353 |

2. Objeto de la invención

Titulo de la invención: **"DISPOSITIVOS Y UNIDAD DE SEGURIDAD PARA AGUJA Y METODO PARA USARLOS". (Folio 1).**

La reivindicación No.1 dice. "Un dispositivo de seguridad para aguja que comprende:

Una aguja (45) que tiene un extremo proximal y un extremo distal; un alojamiento (15) a través de la cual pasa la aguja, dicha aguja (45) tiene una primera posición en la cual el extremo distal de la aguja (45) se extiende por fuera (X1) del alojamiento (15) y una segunda posición en la cual el extremo distal de la aguja (45) esta situado (X2) dentro del alojamiento (15), un miembro (20) del

alojamiento (15) tiene una abertura (42, 100) que recibe dicha aguja (45), dicho miembro (20) hace contacto con el alojamiento (15) en dos lados opuestos de una superficie interior del alojamiento (15) en dos lados opuestos de una superficie interior del alojamiento (15), dicho miembro (20) tiene un extremo proximal y un extremo distal de los cuales hacen contacto con una superficie externa de dicha aguja (45) para bloquear el extremo distal de la aguja (45) cuando esta se encuentra en dicha posición (X2), **Caracterizado por que:** Dichos extremos proximal y distal de dicho miembro (20) tienen unas zonas rebajadas (105, 110) de contacto con la superficie exterior de la aguja (45) cuando esta en dicha primera posición (X1). (Ver folio 97).

La reivindicación No.11 dice. "Un método para formar un dispositivo de seguridad para aguja caracterizado por que comprende:

Colocar un miembro (20) que tiene un extremo proximal, un extremo distal y una abertura dentro de un alojamiento (15) de forma que los extremos proximal y distal de dicho miembro hagan contacto con el alojamiento en dos lados opuestos del mismo.

Disponer una aguja (45) que tiene un extremo distal y una punta de extremo distal, por la abertura del miembro (20), de forma que la punta de extremo distal de la aguja se extienda por fuera del alojamiento y la superficie exterior de la aguja este en contacto con cada uno de los extremos proximal y distal del miembro, de forma que, cuando la punta de extremo distal de la aguja es movida al interior del alojamiento, el extremo distal del miembro bloquea la punta de extremo distal de la aguja. **Caracterizado por:** Suministrar una zona rebajada situada en cada uno de los extremos proximal y distal del miembro (20) y hacer que la superficie exterior de la aguja (45) este en contacto con dichas zonas rebajadas, cuando la punta de extremo distal de la aguja se extiende por fuera del alojamiento (15). (Ver folio 100).

El problema planteado de esta solicitud en estudio es el de elaborar ***unos dispositivos y una unidad de seguridad para una aguja y un método para usarlos***, con los siguientes objetivos:

- Suministrar un dispositivo de seguridad para encerrar con seguridad una aguja dentro de un catéter.
- Evitar que la punta de una aguja, perfora inadvertidamente la piel de un trabajador de cuidados de la salud, exponiéndolo a riesgos biológicos y microbiológicos.

Para solucionar este problema técnico de la solicitud en estudio comprende unos dispositivos y unidad de seguridad para aguja y método para usarlos.

El objeto de la invención definido anteriormente se clasifico de acuerdo con el IPC así: **A61M5/32, A61M25/06E, A61M5/158B, A61M5/00.**

3. De la solicitud de Patente

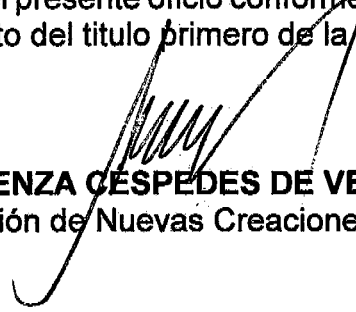
3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486).

- En la reivindicación No.11, expone "Un método para formar un dispositivo de seguridad para aguja caracterizado por que comprende: caracterizado por: Suministrar una zona rebajada situada en cada uno de los extremos proximal y distal del miembro (20) y hacer que la superficie exterior de la aguja (45) este en contacto con dichas zonas rebajadas, cuando la punta de extremo distal de la aguja se extiende por fuera del alojamiento (15)", las características que se enuncian dentro de esta reivindicación independiente, no se entienden como método, debido a que un método es un modo estructurado y ordenado para obtener un resultado, en esta reivindicación no esta ilustrando los pasos o etapas de fabricación o manufactura para llegar a este dispositivo o unidad de seguridad. En esta reivindicación y sus reivindicaciones dependientes enuncian características de forma, posición, de configuración del dispositivo o unidad de seguridad, tal como se expuso anteriormente no están exponiendo los pasos o etapas para llegar a la invención.

Se le sugiere al solicitante que presente un nuevo capítulo reivindicatorio sin ampliar la materia de la invención, suprimiendo las reivindicaciones independientes y dependientes relacionadas al método.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2 literal e), del capítulo quinto del título primero de la circular única, No. 10 del 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 31 ENE 2008

CONCEPTO TÉCNICO No. 2698	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202072
-------------------------------------	--

ASL