



No. 12-111771- -00009-0000

Fecha: 2014-02-07 15:36:55 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 5

SM

1

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

P-3389

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 12-111.771

Solicitud de patente a nombre de **RETRACTABLE TECHNOLOGIES, INC. Y THOMAS J. SHAW**

Yo, **SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ** identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **RETRACTABLE TECHNOLOGIES, INC. Y THOMAS J. SHAW**, domiciliada en Texas, Estados Unidos de América, solicitantes de la patente de la referencia, de acuerdo al oficio No. 18258 notificado por fijación en lista el 01 de Octubre de 2013, 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 en los cuales se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 Como primera medida, se incluyeron 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.

1.2 Finalmente, se modificaron las reivindicaciones 1 y 3.

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 las objeciones de claridad y patentabilidad planteadas por el Examinador en su concepto técnico.

En relación con el nuevo pliego reivindicatorio, informamos que no se paga tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el mismo contiene el mismo número de cláusulas que las originalmente presentadas.

2. Claridad de la Solicitud

Respecto a este punto, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el su Despacho en la acción oficial.

Respecto a la nueva reivindicación 1, esta se ha modificado para refleja la corrección del error en la reivindicación original, cambiando el término "*hacia atrás*" por el término

1/5

P-3389

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

"hacia adelante", dado que la aguja se mantiene en una posición hacia delante por el broche de sujeción que sostiene el porta-agujas en su lugar para comprimir el resorte antes de la retracción y luego la aguja es empujada hacia atrás por la fuerza del resorte tras la activación del mecanismo de retracción.

Adicionalmente, se ha modificado la reivindicación 1 de tal manera que se deja en claro que el broche de sujeción sostiene el porte-agujas en su lugar antes de la retracción y que el movimiento del broche de sujeción libera el resorte para impulsar el porta-agujas hacia atrás.

En cuanto a la reivindicación 3, esta se ha modificado para recitar que el actuador está configurado para evitar que se mueva el broche de sujeción cuando se inserta un tubo de extracción de sangre en el cuerpo, ya que esta es una característica importante de la invención porque evita la activación accidental del mecanismo de retracción durante el uso del dispositivo medico.

De esta manera, se dan por superadas las objeciones de claridad y se le solicita al Señor Examinador continuar con la evaluación de la presente solicitud con base al nuevo pliego reivindicatorio presentado.

3. Nivel Inventivo de la Presente Solicitud

El Examinador cita los documentos D1 (US 2009/0306601: "*Fluid flow control device with retractable cannula*") y D2 (US 2005/0101881: "*Cannula retractable medical collection device*") y manifiesta que estos afectan el nivel inventivo de la presente invención.

A este respecto, me permito indicar que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que "*Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica*".(subrayado por fuera del texto)

Por lo tanto, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la jurisprudencia aplicable al análisis de nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias clara que le indiquen cómo llegar a la invención reivindicada.

Con base en lo anterior, resulta evidente que las nuevas reivindicaciones 1 a 3 implican un nivel inventivo sobre la combinación de las enseñanzas de D1 y D2, con base en los siguientes argumentos:

Tomando en cuenta que si bien como estableció el señor examinador, el documento D1 da a conocer todos los elementos reivindicados menos el broche de sujeción, el cual en su opinión se describe en D2, es deseo del solicitante manifestar lo contrario, dado

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

que el broche de sujeción en D2 simplemente sostiene el actuador al barril y no se mueve en absoluto durante el uso del dispositivo. De esta manera, el clip 62 se describe en D2 como: " el actuador 6 incluye un miembro de disparo 63 formado como una palanca que está montado de manera pivotante en la superficie exterior de la pared del barril 222 en un punto de apoyo 631 por medio de un clip en forma de C 62 que es colocado sobre la superficie exterior de la pared del barril 222" (Ver D2, párrafo 0056).

En este sentido, el clip 62 es estacionario mientras que el actuador pivota sobre el clip. Adicionalmente, como puede verse en las figuras 11 a 13, y en particular en la figura 13, el clip 62 tiene el actuador en el exterior del barril para formar el punto de pivote (o punto de fulcro), pero no mantiene o retiene el soporte de cánula o el resorte en posición antes de la retracción ni se mueve para liberar el resorte durante la retracción. De este modo, el clip 62 tiene una función totalmente diferente al broche de sujeción tal y como se reivindica. Además, a diferencia de clip 62 en D2, el broche de sujeción reivindicado (44) no forma parte de la conexión pivotante entre el actuador y el cuerpo. Por lo tanto, ni D1 ni D2 dan a conocer un broche de sujeción tal y como se reclama, la presente invención no es evidente a la luz de los documentos citados.

Por otra parte, el actuador 6 en D2 se activa presionando el terminal de potencia 633, que se encuentra totalmente en el exterior del barril 2. Debido a esta configuración, con el extremo de alimentación 633 estando enteramente fuera del barril 2 tanto antes como después de estar deprimido, el dispositivo de D2 es susceptible a la activación accidental o prematura del mecanismo de retracción durante el uso. De este modo, si se activa de forma prematura o inadvertidamente, la aguja del dispositivo D2 puede quedar en el tubo de extracción. Por lo tanto, cuando se retire del dispositivo el tubo de extracción, la aguja sería retirada con el tubo de extracción, lo que resulta en que la punta de la aguja queda expuesta, lo que va en contra vía de los fines de seguridad que supone tener una aguja retráctil. En contraste, el actuador tal y como se reivindica está configurado para evitar la activación accidental durante el uso. En este sentido, durante el uso, el actuador reivindicado es desplazado por un tubo de extracción cuando este se inserta en el cuerpo (Ver Figura 10.; Ver Página 6 Párrafo 3 a Página 7 Párrafo 2).

De este modo, incluso si el usuario presiona el actuador en la almohadilla de dedo (30), el actuador no pivotará para desplazar el broche de sujeción porque el movimiento del actuador es bloqueado por el tubo de extracción. Por lo tanto, esto evita la activación accidental del mecanismo de retracción del dispositivo reivindicado cuando se acopla con un tubo de extracción. Dicho de otro modo, el actuador 6 en D2 está dispuesto fuera de barril 2 y configurado para pivotar solamente en una dirección con respecto al cilindro/cuerpo, con terminal de potencia 633 siendo presionado para avanzar hacia el barril 2, mientras que el actuador tal y como se reivindica, está configurado de manera que pivote en dos direcciones con relación al cuerpo.

En este sentido, el actuador tal y como se reivindica pivotea lejos del cuerpo cuando se inserta un tubo de extracción en el cuerpo (Ver la fig. 10) y pivotea hacia el cuerpo y dentro del cuerpo, cuando el usuario presiona la almohadilla de dedo (30) para activar el mecanismo de retracción cuando el tubo de extracción ha sido retirado del cuerpo (Ver figura 7.). De este modo, si se realiza una comparación de las posiciones en el borde

3

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

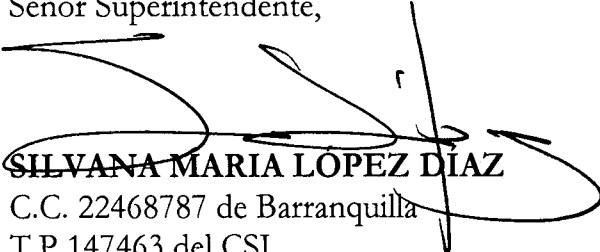
frontal (36) del actuador en las figuras 6 y 9 (posición de reposo), la figura 10 (en posición de uso, con el tubo de extracción insertado en el cuerpo), y la figura 7 (posición de uso posterior, con la aguja retraída después de que el tubo de extracción se ha removido), se demuestra cómo está configurado el actuador reivindicado para pivotar hacia y desde el cuerpo del dispositivo, que impide la activación accidental o prematura del mecanismo de retracción. Por lo tanto, como ni D1 ni D2 dan a conocer un actuador que tiene una configuración para evitar mover el broche de sujeción, y por lo tanto impiden la activación del mecanismo de retracción cuando se inserta un tubo de extracción de sangre, tal y como actualmente se reivindica, la presente invención no es obvia a la luz de estas referencias.

Es claro que la presente invención no salta a la vista de una persona medianamente versada en la técnica cuando se cuenta con la información de D2, pues no divulga un broche de sujeción que sostiene el porte-agujas en su lugar antes de la retracción y que el movimiento del broche de sujeción libera el resorte para impulsar el porta-agujas hacia atrás, y D2 no divulga un actuador está configurado para evitar que se mueva el broche de sujeción cuando se inserta un tubo de extracción de sangre en el cuerpo.

De esta manera, queda demostrado que los documentos D1 y D2 no son anterioridades válidas capaces de afectar la patentabilidad de la presente solicitud, en la medida que no enseñan todas las características técnicas de la invención, y no permiten derivar la misma a partir de sus enseñanzas.

Solicitamos entonces a Su Despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. De igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente (el subrayado es nuestro).

Señor Superintendente,


SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ

C.C. 22468787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

A

REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo médico (10) adaptado para uso como un soporte para un tubo de extracción(66) para fluidos corporales que comprende:

un cuerpo(12);

un accionador(26) pivotalmente conectado al cuerpo(12), accionador(26) que comprende una cavidad de retracción(62);

una aguja(18) que tiene una primera posición que se proyecta hacia adelante más allá del cuerpo(12) y una segunda posición dispuesta dentro del cuerpo(12) y la cavidad de retracción(62); y

un mecanismo de retracción que comprende un porta-agujas(48), un resorte(46) y un broche de sujeción(38), el mecanismo de retracción predispone la aguja(18) hacia adelante antes de la retracción y coopera con el cuerpo(12) y el accionador(26) tal que el broche de sujeción(38) es movido al pivotar el accionador(26) relativo al cuerpo(12), donde ese movimiento del broche de sujeción(38) libera el resorte(46) para retraer el porta-agujas(48) y mover la aguja(18) de la primera posición a la segunda posición durante la retracción.

2. El dispositivo médico (10) de la reivindicación 1 en el cual el fluido corporal es sangre.

3. El dispositivo médico (10) de la reivindicación 1 en el cual el dispositivo médico (10) es un soporte de tubos para recolección de sangre (66) y en el cual el actuador(26) es configurado para prevenir el movimiento del broche de sujeción(38) cuando el tubo de recolección de sangre(66) es insertado en el cuerpo.

5