

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-100234-00006-0000

Fecha: 2014-09-10 16:43:05
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCF
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 11

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **13.100.234**
Asunto : Solicitud de Patente para: **"CUBIERTA PROTECTORA DE LA PUNTA DE UNA AGUJA PARA UN CONJUNTO DE CATÉTER INTRAVENOSO"**
Solicitante : POLY MEDICURE LTD.
Fecha de solicitud : 18 de Abril de 2013

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **5191** notificado por fijación en lista el 6 de Mayo de 2014.

2. Mediante memorial del 24 de Julio de 2014 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial arriba mencionada.

3. Mediante oficio No. **5191** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la claridad del pliego reivindicatorio, y a la novedad de las reivindicaciones 1 a 10 en vista del documento **D1**: EP 2016963.

4. **Respuesta a las objeciones**

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

4.1 Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones.

El nuevo pliego reivindicatorio es substancialmente igual al anterior, pero se ha incluido la reivindicación 2 en la nueva reivindicación 1 y se realizaron algunas modificaciones formales para favorecer la claridad del mismo. Adicionalmente, se definieron reivindicaciones dependientes adicionales para definir las modalidades preferentes de la invención.

4.2 Argumentos a favor de la claridad del pliego reivindicatorio

En primer lugar, se desea aclarar, con respecto a la objeción hecha a las expresiones “por lo menos” y “uno o más”, que dicha expresión se refiere al número de miembros resilientes, medios de bloqueo, hombros de bloqueo y salientes.

Con respecto a lo anterior se desea aclarar que el número específico de los elementos mencionados no está relacionado en lo absoluto con el concepto inventivo de la solicitud. Es requerida la presencia de uno o más de cada uno de estos elementos para que la invención cumpla con las características técnicas requeridas. Por lo tanto una limitación en cuanto al número de estos elementos dentro de la invención implicaría una limitación indebida con respecto a su alcance y facilitaría a terceros la no comisión de una infracción literal de la misma.

A manera de ejemplo, se podría definir un número entre 1 y **N** de hombros de bloqueo; un tercero podría simplemente emplear **N+1** hombros de bloqueo, lo que no representaría una infracción literal de las reivindicaciones con un artículo esencialmente

igual. Así, resulta necesario incluir la expresión “al menos” como una manera de definir el número **N** tal que proteja el alcance de la invención y la proteja de posibles infractores.

Por último, una persona medianamente versada en la materia estará en capacidad de entender la expresión en cuestión y podrá reproducir inequívocamente la invención con la información proporcionada.

Por otro lado, se han eliminado, del nuevo pliego reivindicatorio, los términos “generalmente” y “completa o parcialmente” con el fin de definir la invención de manera precisa e inequívoca.

Haciendo referencia ahora a la objeción referente a la expresión “y/o”, debe mencionarse que ésta ha sido eliminada del pliego reivindicatorio, y se han incluido reivindicaciones adicionales con el fin de definir cada modalidad preferente en una reivindicación dependiente.

Por otro lado, los medios de bloqueo han sido definidos de manera más precisa en la nueva reivindicación 1 mediante la inclusión de la reivindicación 2 en la primera. De esta forma, la nueva reivindicación 1, a la luz de las figuras 1, 2 y 3, resulta suficiente para que un técnico versado en la materia entienda la invención de forma clara y precisa.

Por último, es preciso aclarar que los fragmentos objetados por definir funcionalidades, ventajas técnicas o resultados a alcanzar por la invención, corresponden en realidad a características técnicas funcionales de la invención, que en este caso se hacen indispensables para que un técnico medio pueda entender a cabalidad la invención y pueda determinar adecuadamente la configuración entre los elementos para que la invención funcione correctamente; lo anterior para garantizar que una persona normalmente versada en la materia pueda reproducir la invención.

Con respecto a lo anterior, la “GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho enuncia:

“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”
(Subraya incluida en el texto).

De acuerdo con lo anterior, los fragmentos objetados no solo pueden, sino que deben estar en las reivindicaciones, ya que resultan esenciales para que una persona del oficio normalmente versada en la materia entienda correctamente el funcionamiento de la invención.

También es preciso mencionar que, aunque las características técnicas funcionales por sí solas no proporcionan novedad o nivel inventivo a la solicitud, éstas sí cambian el sentido o la naturaleza de las características técnicas estructurales que acompañan. Así, las características técnicas funcionales deben ser consideradas en la comparación con el estado de la técnica integralmente con las características técnicas estructurales, con el fin de que dicha comparación tenga como base la invención tal cual es.

En consecuencia de lo anterior, se considera que las objeciones formuladas en cuanto a la falta de claridad de las reivindicaciones han sido superadas.

4.3 Argumentos a favor de la novedad de la solicitud

En primer lugar, se debe clarificar que la presente invención, como se define en la reivindicación 1, requiere una cubierta protectora de la punta de una aguja que comprende por lo menos un miembro resiliente o elemento elástico 26 montado integralmente sobre las citadas mordazas 16, 18 en una región entre la citada base 12 y las porciones de cabeza 20, 22 (ver figuras 1 a 4).

Por el contrario, la cubierta protectora de la punta de una aguja de D1 enseña un anillo de tensión 44 que está montado alrededor de las mordazas 34, 36 con la ayuda de protrusiones anulares 48 formadas en la superficie externa de las mordazas (ver figura 3A).

La cubierta protectora de la punta de una aguja de D1 tiene la desventaja que, debido a que el anillo de tensión no es una parte integral del dispositivo de seguridad de la aguja y a que éste es móvil, el anillo de tensión puede salirse de su sitio, lo que puede causar una falla en el funcionamiento del dispositivo al no proveerse la fuerza de restauración sobre las mordazas normalmente ejercida por dicho anillo.

Así, el problema resuelto por la presente invención sobre el documento D1 corresponde a proveer un dispositivo de seguridad de aguja que provea una mayor protección contra la punción mediante la aguja.

Este problema es resuelto mediante la inclusión de un miembro resiliente montado integralmente con las mordazas, lo que previene que dicho miembro resiliente pueda salirse de su posición y, en consecuencia, deje de prestar la función deseada. Esto asegura una mayor protección que el dispositivo del documento D1.

Queremos llamar la atención del Despacho, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en diversas oportunidades en relación a la forma de evaluar la novedad. En la interpretación 36-IP-2010 el Tribunal ha dicho que *"El Tribunal ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), mediante los cuales "la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla"*. En el presente caso se observa que el objeto reivindicado no se deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica dado que:

- Del estado de la técnica no puede desprenderse un miembro resiliente o elemento elástico montado integralmente sobre las mordazas en una región entre la base y la porción de cabeza.

Dado que no es posible derivar clara, precisa y directamente de la anterioridad la presente invención con todas sus características técnicas, entonces la presente solicitud goza de novedad.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la nueva reivindicación independiente 1 es novedosa sobre el estado de la técnica. Como consecuencia de lo anterior, las reivindicaciones dependientes 2 a 9 son también novedosas en virtud de su dependencia. Las reivindicaciones 10 a 13 son también novedosas al menos por las razones expuestas anteriormente.

De acuerdo a todos los argumentos presentados, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486 y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 5191, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones
- Recibo de pago por 3 reivindicaciones adicionales después de la décima por un valor de \$93.000

Señor Director,

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

Luz COLO-17501-0841-005-0
SML\SML\ID-271366\WPC17501
No. M-2014-271366\SML

REIVINDICACIONES:

1. Una cubierta protectora de la punta de la aguja **10** para un dispositivo médico, en particular para un conjunto de catéter intravenoso, comprendiendo la cubierta protectora de la punta de la aguja **10**:

una base **12** que tiene un orificio **14** que se extiende a lo largo de una dirección axial **A** para alojar una aguja **34** que tiene un cuerpo **38** de tal manera que la aguja **34** puede extenderse a través del orificio **14** y moverse en relación con la cubierta protectora de la punta de la aguja **10** desde una posición abierta, en la cual la punta de la aguja **36** se encuentra por fuera de la cubierta protectora de la punta de la aguja **10**, a una posición protectora, en la cual la punta de la aguja **36** se cubre por la cubierta protectora de la punta de la aguja **10**;

mordazas primera **16** y segunda **18** que se extienden del lado distal de la citada base **12** en la dirección axial **A**;

teniendo cada una de las citadas mordazas primera **16** y segunda **18** una porción de cabeza **20**, **22** en la región de su extremo libre, en donde la citada primera mordaza **16** descansa sobre el cuerpo de la aguja en la posición abierta;

uno o más medios de bloqueo sobre la superficie exterior de la cubierta protectora de la punta de la aguja **10** para asegurar la citada cubierta protectora de la punta de la aguja **10** al citado dispositivo médico, en donde los citados medios de bloqueo comprenden uno o más hombros de bloqueo **30** que forman una ranura o surco **32**; y

por lo menos un miembro resiliente o elemento elástico **26** montado integralmente sobre las citadas mordazas **16**, **18** en una región entre la citada base **12** y las porciones de cabeza **20**, **22**, de manera que el citado miembro resiliente o elemento elástico **26** ejerza una fuerza de recuperación dirigida hacia adentro sobre las citadas mordazas **16**, **18**, cuando las mordazas son separadas por el citado cuerpo de la aguja **38**.

2. La cubierta protectora de la punta de la aguja **10** de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el citado miembro resiliente o elemento elástico **26** forma una pared lateral parcial, de manera que, junto con las mordazas, defina una cámara **46** y se elabora de un material que tiene propiedades elásticas.

3. La cubierta protectora de la punta de la aguja **10** de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el citado orificio **14** tiene una dimensión que se adapta a la forma y tamaño del perfil exterior principal de la aguja **34**, de manera que la aguja **34** pueda extenderse a través del orificio **14** y moverse en relación con cubierta protectora de la punta de la aguja **10** a una posición protectora, en la cual la punta de la aguja **36** se cubre por la citada cubierta protectora de la aguja **10**.

4. La cubierta protectora de la punta de la aguja **10** de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la citada primera porción de cabeza **20** tiene una sección de extremo distal **24** en su extremo libre, que se extiende más allá de la segunda porción de cabeza **22**, y la citada sección de extremo distal **24** de la misma se extiende hacia la citada segunda mordaza **18** perpendicular a la dirección axial **A**.
5. La cubierta protectora de la punta de la aguja **10** de acuerdo con la reivindicación 4, en donde la longitud de la citada sección de extremo distal **24** es tal que la sección de extremo **24** sobresale sobre por lo menos una parte de la citada segunda porción de cabeza **22**.
6. La cubierta protectora de la punta de la aguja **10** de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el citado miembro resiliente o elemento elástico **26** se monta a características de montaje que comprenden salientes de montaje provistas en cada una de las citadas mordazas **16, 18**.
7. La cubierta protectora de la punta de la aguja **10** de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 6, en donde el citado miembro resiliente o elemento elástico **26** se monta a características de montaje que comprenden cavidades de montaje o similares, provistas en cada una de las citadas mordazas **16, 18**.
8. La cubierta protectora de la punta de la aguja **10** de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el citado miembro resiliente o elemento elástico **26** comprende además una forma/estructura integrada en forma de anillo, que rodea parcial las mordazas **16, 18**, una abrazadera, grapa, pinza en "C" o similares, rodeando las mordazas **16, 18** únicamente en parte.
9. La cubierta protectora de la punta de la aguja **10** de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el citado miembro resiliente o elemento elástico **26** comprende además una forma/estructura integrada en forma de anillo, que rodea completamente las mordazas **16, 18**, una abrazadera, grapa, pinza en "C" o similares, rodeando las mordazas **16, 18** únicamente en parte.
10. Un conjunto de catéter intravenoso que comprende: un tubo de catéter **48**, un conector/carcasa de catéter **42**, que define una cámara, una aguja **34** que tiene una punta **36** en el extremo distal, un cuerpo de la aguja **38** y un conector de la aguja, y una cubierta protectora de la punta de aguja **10** en particular de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 montada con posibilidad de deslizamiento sobre la aguja **34** para proteger la punta de la aguja **36** que se aloja parcial en la citada carcasa de catéter **42**,

de manera que la sección de extremo distal **24** de la primera mordaza **16** descanse sobre el citado cuerpo de la aguja **38** en la posición abierta.

11. El conjunto de catéter intravenoso de acuerdo con la reivindicación 10, en donde la cubierta protectora de la punta de aguja **10** se aloja completamente en la citada carcasa de catéter **42**.

12. El conjunto de catéter intravenoso de acuerdo con la reivindicación 10, en donde la superficie exterior de la citada carcasa de catéter **42** comprende uno o más medios de bloqueo y/o liberación en la forma de una o más salientes **44** y/o cavidades.

13. El conjunto de catéter intravenoso de acuerdo con la reivindicación 10, en donde la superficie interior de la citada carcasa de catéter **42** comprende uno o más medios de bloqueo y/o liberación en la forma de una o más salientes **44** y/o cavidades.

SML\SML\ID-271367\WPC17501

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0093523

Bogotá D.C., Septiembre 02 de 2014 - 17:09:29

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS

NI 860.041.367

***** Soporte del Pago *****

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	636818206	02/09/2014	11.707.800.00

***** Conceptos Pagados *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
3	50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	31.000.00	93.000.00
				\$93.000.00

SON: **NOVENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-100234- -00006-0000

Fecha: 2014-09-10 16:43:05 Dep. 2020 DIR.NUEVASC
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

Cofo: 17501-841-005-0.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Septiembre 2 de 2014 - 17:09:37