

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-86678- -4	FECHA: 2015-07-16 11:19:48
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 6
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
CAROLINA VERA MATIZ

Asunto: Radicación: 14-86678- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 8194
Folios: 6

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2012/053744				
Fecha de Presentación Internacional	05/09/2012				

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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad. N° 14-086678-00000-0000	23/abril/2014
Reivindicaciones:	Rad. N° 14-086678-00000-0000	23/abril/2014
Dibujos:	Rad. N° 14-086678-00000-0000	23/abril/2014
Prioridad:	US 13/225,782	06/septiembre/2011
	US 13/253,572	05/octubre/2011

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa

pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 20.

Título de la solicitud: “Sistema y método para reducción de dolor durante punción de la piel y punta que se puede romper para ello”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer un método, artículo y aparato para uso en procedimientos médicos y dentales, y particularmente mejoras para un método y aparato en la forma de un vibrador retractor y punta desechable para reducir o minimizar dolor durante procedimientos de punción de tejido o de piel, tal como, administración por inyección, dentro de las encías, piel u otro tejido de un paciente, de un líquido, tal como, y en particular, un anestésico.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio plantea un instrumento que tiene un extremo delantero, una barra o tubo luminoso montado libremente para vibración se proyecta fuera del extremo delantero, el artículo, una punta de un sólo uso, está compuesto de una manga de punta montada removiblemente sobre el extremo delantero del instrumento y un miembro de punta montado removiblemente sobre la barra de proyección o tubo luminoso para hacer vibrar un sitio de inyección preseleccionado sobre un humano o animal.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 61 H 23/00, A 61 M 19/00.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal d)

El objeto de las reivindicaciones 9 a 15 no es patentable de acuerdo con el Art citado., en vista de que se refiere a un tratamiento terapéutico aplicado en seres humanos.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

En la reivindicación 1 los fragmentos *“montada removiblemente sobre el extremo delantero de dicho cuerpo principal mediante un primer tipo de movimiento y removible de dicho cuerpo principal al iniciar un segundo y diferente tipo de movimiento”, “dicho miembro de punta se puede montar removible y rígidamente sobre la barra”, “que permite que dicho miembro de punta vibre libremente con relación a dicha manga de punta”, “para impartir vibraciones a través de dicha barra a dicho miembro de punta” y “y dicho miembro de punta define una configuración para actuar conjuntamente con dicho elemento de proyección de manera que el desmontado removible de la punta de un sólo uso romperá el sobremolde y presentará el uso único no apto para uso adicional.”* están descritos como resultados a obtener, funcionalidades o ventajas, lo cual no se permite en las reivindicaciones, puesto que incluirían no solo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas futuras que lleguen a esos resultados. Se sugiere omitirlas o reemplazarlas por las características esenciales, estructurales o geométricas que permiten la obtención de dichos efectos.

En la reivindicación 3 la frase *“y el primer tipo de movimiento es lineal y el segundo tipo de movimiento es giratorio”*, en la reivindicación 8 la frase *“sale a través del miembro de punta para iluminar un sitio de inyección”*, están descritas como resultados a obtener, funcionalidades o ventajas, lo cual no se permite en las reivindicaciones, puesto que incluirían no solo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas futuras que lleguen a esos resultados. Se sugiere omitirlas o reemplazarlas por las

características esenciales, estructurales o geométricas que permiten la obtención de dichos efectos.

Las expresiones “*al menos*” en las reivindicaciones 19 y 20 son imprecisas, y no limitan de forma clara la invención, se sugiere reemplazarlas por un término preciso o rango concreto.

Las reivindicaciones 4 a 7, están descritas enteramente como una serie de ventajas y funcionalidades, por lo cual no se permite en el capítulo reivindicatorio, ya que incluiría no solo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas futura que lleguen a esos resultados. Se sugiere omitirlas o reemplazarlas por las características esenciales, estructurales o geométricas que permiten obtener dichos efectos.

En la reivindicación 16 los fragmentos “*para montar removiblemente sobre el extremo delantero del instrumento y un miembro de punta para montar removible y firmemente sobre el extremo de proyección sobre la barra,*”, “*dicho miembro de punta tiene una forma para contactar y hacer vibrar tejido en un sitio de inyección preseleccionado definido sobre un humano o animal*”, en la reivindicación 17 el fragmento “*que requiere que la manga de punta se coloque sobre el instrumento con un tipo de movimiento y se remueva por un tipo de movimiento, y dicho miembro de punta tiene una configuración que actúa conjuntamente con el instrumento para permanecer estacionaria con relación al instrumento cuando se hace girar la manga de punta para que se desgarre el sobremolde elástico.*”, en la reivindicación 20 la frase “*para recolectar fluido corporal*” están descritos como resultados a obtener, funcionalidades o ventajas, lo cual no se permite en las reivindicaciones, puesto que incluirían no solo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas futuras que lleguen a esos resultados. Se sugiere omitirlas o reemplazarlas por las características esenciales, estructurales o geométricas que permiten la obtención de dichos efectos. De igual forma en las reivindicaciones 16 a 20 la expresión “*de un solo uso*” describe un uso y claramente un efecto técnico, lo cual no se permite en el pliego reivindicatorio por las razones anteriormente expuestas, se sugiere omitirla.

Se recomienda incluir en las reivindicaciones los números de referencia entre paréntesis () de acuerdo a los números indicados en los dibujos, para aclarar mejor la materia reivindicada.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de prioridad de la solicitud, es decir 06 de septiembre de 2011, y se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2006034324	“Apparatus and method for reducing pain during skin puncturing procedures”	30/marzo/2006

El documento D1¹ revela un instrumento de mano para minimizar el dolor durante la administración por inyección de un líquido, tal como, un anestésico que tiene un cuerpo principal, una unidad de vibración montado en el cuerpo principal cuando se inicia para hacer que el cuerpo principal a vibrar. (Resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2006034324A2&KC=A2&FT=D&ND=&date=20060330&DB=&locale=en_EP

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en “Un Instrumento para minimizar dolor durante administración mediante inyección de un líquido:...” (Ver página 30 del radicado No 14-086678-00000-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Un Instrumento para minimizar dolor durante administración mediante inyección de un líquido, tal como, un anestésico que comprende un cuerpo principal que tiene un extremo delantero,	Un instrumento para minimizar el dolor durante la administración por inyección de un líquido, tal como, un anestésico que comprende un cuerpo principal (Reiv. 1)
Una barra montada en dicho cuerpo libremente para vibración y que se proyecta fuera de dicho extremo delantero de dicho cuerpo,	una unidad de vibración montado en el cuerpo principal cuando se inicia para hacer que el cuerpo principal a vibrar (Reiv. 1)
Una punta de un sólo uso compuesta de una manga de punta	y una punta en voladizo desmontable montada en el cuerpo principal (Reiv. 1)
Y un miembro de punta que tiene una forma para hacer vibrar un sitio de inyección preseleccionado definido en un humano o animal,	y una punta en voladizo desmontable montada en el cuerpo principal para que vibre con ella, dicha punta tiene un extremo libre que se caracteriza por una bifurcación para formar dos proyecciones espaciadas que definen un espacio entre ellos (Reiv. 1)
Dicho miembro de punta y manga de punta se mantienen juntos mediante un sobremolde elástico pero en una yuxtaposición espaciada	Instrumento comprende un cuerpo principal, un par de brazos que tienen extremos libres pivotan al cuerpo principal y elásticamente sesgados aparte (Reiv. 12)
Una unidad de vibración montada en el cuerpo principal y acoplada a dicha barra	una unidad de vibración montado en el cuerpo principal cuando se inicia para hacer que el cuerpo principal a vibrar (Reiv. 1)
En donde dicho cuerpo principal incluye un elemento que se proyecta hacia adelante	

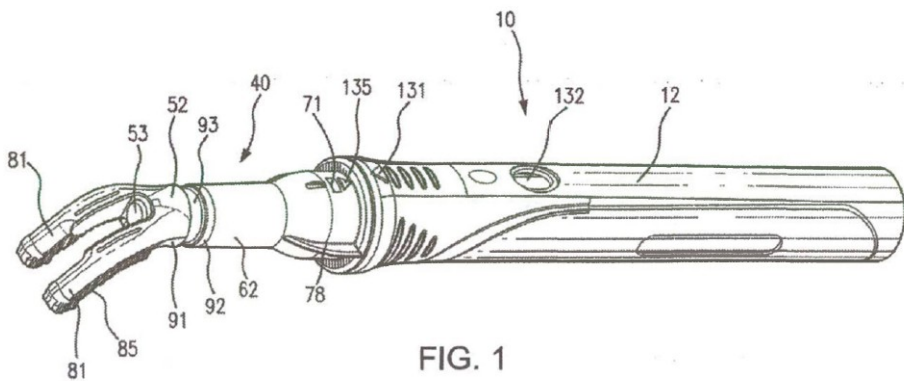


Fig. 1 del documento D1

De acuerdo a lo anterior, las características esenciales de la reivindicación 1 están ya anticipadas por el documento D1, que muestra un dispositivo que permite la disminución de dolor durante procedimientos quirúrgicos, que posee un cuerpo, una punta y una unidad de vibración.

Las reivindicaciones dependientes de la reivindicación 1 se encuentran afectadas de la

siguiente manera:

- Reivindicación 2: El documento D1 divulga la geometría de la punta así: *“Un instrumento de acuerdo con la reivindicación 1 en el que la punta desmontable incluye una paleta para actuar como un retractor.”* (Reiv. 2)
- Reivindicación 3: El documento D1 anticipa también dicha geometría longitudinal del cuerpo: *“La punta desechable (50) es un componente de vibración retractor, compuesto de plástico duro opaco, comprende, en su extremo posterior, una sección tubular (62) que se proporciona con una abertura central (64) que se extiende en la dirección axial longitudinal de la punta (50).”* (Pág. 5, líneas 21 a 24)
- Reivindicación 8: El documento D1 anticipa también dicho suministro de luz *“Un instrumento de acuerdo con la reivindicación 1, en el que las luces se proporcionan en el cuerpo principal dirigida hacia el espacio definido entre las proyecciones espaciadas”* (Reiv. 6)

La reivindicación 16 consiste en *“Una punta desechable de un sólo uso para uso con un instrumento que incluye una unidad de vibración:...”* (Ver página 36 del radicado No 14-086678-00000-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Una punta desechable de un sólo uso para uso con un instrumento que incluye una unidad de vibración	La punta desechable (50) es un componente de vibración retractor, compuesto de plástico duro opaco, comprende, en su extremo posterior, una sección tubular (62) que se proporciona con una abertura central (64) que se extiende en la dirección axial longitudinal de la punta (50).” (Pág. 5, líneas 21 a 24)
Y una barra que se hace vibrar mediante la barra de vibración con la barra proyectándose hacia afuera del extremo delantero del instrumento,	Una unidad de vibración montado en el cuerpo principal cuando se inicia para hacer que el cuerpo principal a vibrar (Reiv. 1)
Dicha punta desechable de un sólo uso comprende una manga de punta	La punta (50) se coloca en el mango mediante el ajuste de la proyección (44) en la abertura de la punta (64) y presionando para que la punta (50) se lleva a cabo de forma segura por la fricción por los patrones ligeras planteadas (48), pero se puede sacar fácilmente cuando se desee. (Pág. 5, líneas 25 a 30)
Y dicha manga de punta y miembro de punta están cubiertos y se mantienen juntos en yuxtaposición espaciada con un sobremolde elástico que permite que el miembro de punta vibre libremente con respecto a la manga de punte.	y una punta en voladizo desmontable montada en el cuerpo principal para que vibre con ella, dicha punta tiene un extremo libre que se caracteriza por una bifurcación para formar dos proyecciones espaciadas que definen un espacio entre ellos (Reiv. 1) Instrumento comprende un cuerpo principal, un par de brazos que tienen extremos libres pivotan al cuerpo principal y elásticamente sesgados aparte (Reiv. 12)

De acuerdo a lo anterior, las características esenciales de la reivindicación 16 están ya anticipadas por el documento D1, que muestra una punta desechable para ser usada en un dispositivo que permite la disminución de dolor durante procedimientos quirúrgicos, que posee un cuerpo, una punta y una unidad de vibración.

Las reivindicaciones dependientes de la reivindicación 16 se encuentran afectadas de la siguiente manera:

- Reivindicaciones 17 a 19: El documento D1 divulga la geometría de la punta así: *“El extremo delantero del mango (82) está provisto de una sección de transición de plástico duro (106) que tiene una proyección que se extiende hacia delante similar a lo que se describe en conjunción con la Fig. 1 (no mostrado) para el montaje de forma desmontable la punta desechable (104) en voladizo adecuado, tal como se describe para la punta (50) de montaje en conjunción con la Fig. 1.”* (Pags. 8 y 9, líneas 32 a 34)
- Reivindicación 20: El documento D1 anticipa también la ranura e la punta de la siguiente forma *“En el punto medio del núcleo (410) no está proyectando un sólido trozo cilíndrico (416) que se recibe en el extremo abierto del tubo (407); núcleo (401) tiene una ranura adyacente a su extremo libre para actuar conjuntamente con los botones (408) de una manera conocida para sujetar de forma separable el núcleo (410) en el tubo (404).”*(Pág. 13, líneas 27 a 31)

Las reivindicaciones 4 a 7, 9 a 15 se encuentran objetadas en los numerales 4 y 5 del presente oficio.

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2006034324	1 a 3, 8, 16 a 20	Novedad/nivel inventivo

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 (60) días contados a partir del día siguiente 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2015-07-21

Elaboró: Julian Felipe Mora Nova
Revisó: Sonia Andrea Diaz Pirazan