

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-086678- -00005-0000

Fecha: 2015-10-15 16:02:28 Dep: 2020 DIR NUEVASCR
Tra: 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act: 523 RESPUESTA Folios: 13

Señor Jefe

Dirección de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E.

S.

D.

Expediente : 14-86678

Referencia : Solicitud de la patente de invención denominada:
"SISTEMA Y MÉTODO PARA REDUCCIÓN DE DOLOR
DURANTE PUNCIÓN DE LA PIEL Y PUNTA QUE SE PUEDE
ROMPER PARA ELLO"

Solicitante : BING INNOVATIONS, LLC.

I. RESPUESTA A REQUERIMIENTO

Yo, CAROLINA VERA MATIZ, obrando como apoderada de la sociedad solicitante, oportunamente doy respuesta al requerimiento de Oficio No. 8194, notificado el día 21 de julio de 2015 por su Despacho.

II. ACLARACIÓN DE INFORMACIÓN

En primer lugar, con el propósito de lograr mayor claridad de la materia reclamada, me permito presentar un nuevo pliego de Reivindicaciones que reemplaza completamente el presentado al momento de radicar la solicitud, y que ahora incluye las siguientes modificaciones:

- Se eliminaron las Reivindicaciones 6, 9 a 15 y 17.
- Se fusionó la materia de la antigua Reivindicación 17 con la nueva Reivindicación 9 (antigua Reivindicación 16).
- Se incorporaron los códigos de referencia entre paréntesis de los elementos esenciales de las invenciones, de conformidad con los códigos incorporados en las Figuras originales.

- Se eliminó la expresión *"de un solo uso"* de todos los lugares del nuevo pliego Reivindicatorio.
- El término *"punta"* o *"punta desechable"* se complementó con el término *"desprendible"* para quedar *"punta (40) desechable o desprendible"* en todos los lugares donde se hace referencia a dicho elemento dentro del nuevo pliego Reivindicatorio.
- En el preámbulo de la nueva Reivindicación 1, se eliminó la expresión *"durante administración mediante inyección de un líquido, tal como, un anestésico"*, y se introdujo la expresión *"asociado con un procedimiento de punción de la piel, el instrumento"*, de modo que el preámbulo ahora queda de la siguiente manera: *"Un instrumento para minimizar dolor asociado con un procedimiento de punción de la piel, el instrumento comprende..."*.
- En la parte caracterizante de la nueva Reivindicación 1, se eliminaron las expresiones *"mediante un primer tipo de movimiento y removible de dicho cuerpo principal al iniciar un segundo y diferente tipo de movimiento"*, *"que tiene una forma"*, *"preseleccionado definido"*, se aclaró que el miembro de punta (50) incluye un recorte (59); se eliminó la expresión *"y presentará el uso único no apto para uso adicional"*.
- En la nueva Reivindicación 2, se eliminó la expresión *"para recibirse"* y se mejoró la redacción empleando un sinónimo más claro de modo que ahora se indica que el elemento de proyección es un diente (103) *que encaja* en dicho recorte (59).
- En la nueva Reivindicación 3, se eliminó la frase *"y el primer tipo de movimiento es lineal y el segundo tipo de movimiento es giratorio"*.
- En la nueva Reivindicación 4, se aclaró que el elemento de enganche que actúa sobre la manga de punta (62) y el cuerpo principal (12) es una manga de agarradera (34).
- En la nueva Reivindicación 6 (antigua Reivindicación 7), se aclaró una de las alternativas posibles de la forma de la punta (40), a saber, que tiene un miembro de punta (50) bifurcado con dos proyecciones que definen un espacio entre ellas.
- En la nueva Reivindicación 7 (antigua Reivindicación 8), se eliminó la expresión *"para iluminar un sitio de inyección"*.
- En la nueva Reivindicación 8 (antigua Reivindicación 16), se mejoró el preámbulo de modo que se corrigió un error tipográfico involuntario mediante reemplazar la expresión

"una barra (30) que se hace vibrar mediante la barra de vibración" por la expresión correcta *"una barra (30) que se hace vibrar mediante la unidad de vibración"*.

- En la parte caracterizante de la nueva Reivindicación 8 se eliminó la expresión *"tiene una forma para"*, *"preseleccionado definido"*; también se incluyó parte de la materia de la antigua Reivindicación 17 que especifica que dicha manga de punta incluye un elemento de enganche al cuerpo principal, y se definió que tal elemento es una manga de agarradera (34).
- En la nueva Reivindicación 9 (antigua Reivindicación 18), se mejoró la redacción para aclarar aun más que la porción de sobremolde (52) en la separación entre el miembro de punta (50) y la manga de punta (62) es una *"sección adelgazada (93)"*.
- En la nueva Reivindicación 11 (antigua Reivindicación 20), se eliminó la expresión *"para recolectar fluido corporal"*.

Las anteriores modificaciones cumplen con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

III. EXCEPCIÓN A LA PATENTABILIDAD

- a) El Examinador indica que la materia de las Reivindicaciones 9 a 15 no es patentable.
- b) Considero superada la objeción del Examinador dado que las antiguas Reivindicaciones 9 a 15 han sido eliminadas del nuevo pliego Reivindicatorio.

IV. OBSERVACIONES SOBRE LA CLARIDAD DE LA SOLICITUD

REIVINDICACIONES

Efectos técnicos, funcionalidades y ventajas técnicas

- a) El Examinador señala que en las Reivindicaciones 1, 3 a 8, 16, 17 y 20 se describen resultados a alcanzar, funcionalidades o ventajas. El Examinador sugiere omitirlas o reemplazarlas por las características esenciales, estructurales o geométricas.

- b) Considero superadas las anteriores objeciones dado que el nuevo pliego Reivindicatorio incluye una definición más concreta de las características esenciales de las invenciones, se eliminaron las funcionalidades innecesarias y se conservaron solo las que aportan más claridad a la comprensión de la relación entre características estructurales de las invenciones.

Esto último se decidió realizar en vista de las sugerencias incluidas en la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de invención y modelos de utilidad publicada por su Despacho¹:

"Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o 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.

Las reivindicaciones pueden incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos." (Sección 2.6.5.4)

Si después de estas modificaciones, el Examinador aun considera que existen problemas de claridad por funcionalidades que permanecen, ruego amablemente se expongan con claridad los argumentos que lo soportan y los documentos o reglamentos sobre los cuales se sustenta su posición, para de esta manera, realizar las modificaciones adicionales correspondientes.

Términos imprecisos

¹ Publicado en la Página Oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio www.sic.gov.co

- a) El Examinador indica que las Reivindicaciones 19 y 20 incluyen el término impreciso "*al menos*" el cual no limita claramente la invención. El Examinador sugiere reemplazar dicho término por uno preciso o un rango concreto.
- b) Considero superada la anterior objeción dado que el término "*al menos*" ha sido eliminado del nuevo pliego Reivindicatorio.

Usos

- a) El Examinador señala que las Reivindicaciones 16 a 20 incluyen la expresión "*de un solo uso*" que describe un uso y un efecto técnico.
- b) Considero superada la anterior objeción dado que la expresión "*de un solo uso*" ha sido eliminada del nuevo pliego Reivindicatorio

Códigos de referencia

- a) El Examinador sugiere incluir en las Reivindicaciones los números de referencia entre paréntesis de acuerdo con las Figuras, con el fin de aclarar aún más la materia reclamada.
- b) En atención a la sugerencia ofrecida por el Examinador, considero cumplido dicho requerimiento dado que el nuevo pliego Reivindicatorio ahora incluye los códigos de referencia de los elementos esenciales de la invención de acuerdo con lo señalado en las Figuras originales.

Por lo anterior, considero que el nuevo pliego Reivindicatorio cumple con los requisitos estipulados en el artículo 30 de la Decisión 486.

V. ACLARACIONES SOBRE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

OBJECIONES A LA NOVEDAD

El Examinador señala que la patente WO20060343204 (D1), afecta la novedad y el nivel inventivo de las Reivindicaciones 1 a 3, 8 y 16 a 20, porque dicho documento divulga 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 pueda vibrar.

El Examinador presenta dos tablas comparativas de las características esenciales del instrumento y de la punta desechable de la presente solicitud respecto a lo divulgado en D1, y argumenta que las características esenciales del instrumento y de la punta desechable reclamados en las Reivindicaciones 1 y 16, ya habían sido previamente divulgadas en D1 concluyendo que tanto el instrumento como la punta desechable carecen de novedad.

OBSERVACIONES

Respetuosamente, me permito llamar la atención del Examinador sobre el nuevo pliego Reivindicatorio en donde la invención se define de manera más precisa.

La presencia de todo el conjunto de elementos técnicos señalados en el nuevo pliego Reivindicatorio y su disposición entre sí, es lo que permite la solución de los problemas técnicos abordados. Ahora bien, con respecto al arte previo citado por el Examinador me permito presentar una comparación gráfica de las invenciones de la solicitud y lo divulgado en D1:

Solicitud en estudio (*)

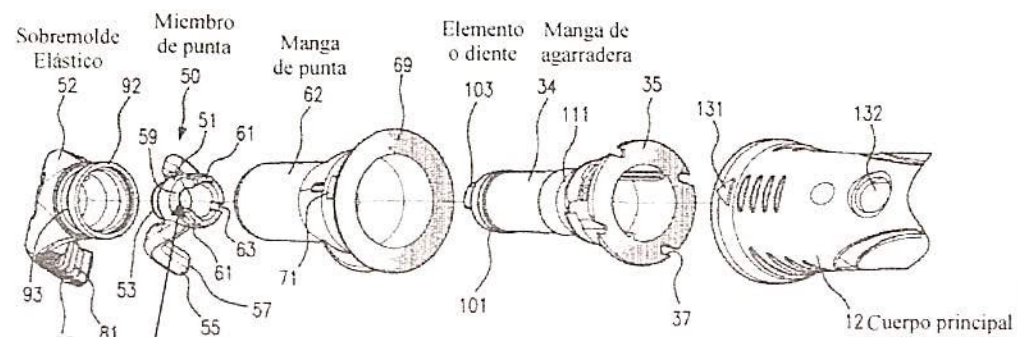


FIG. 4

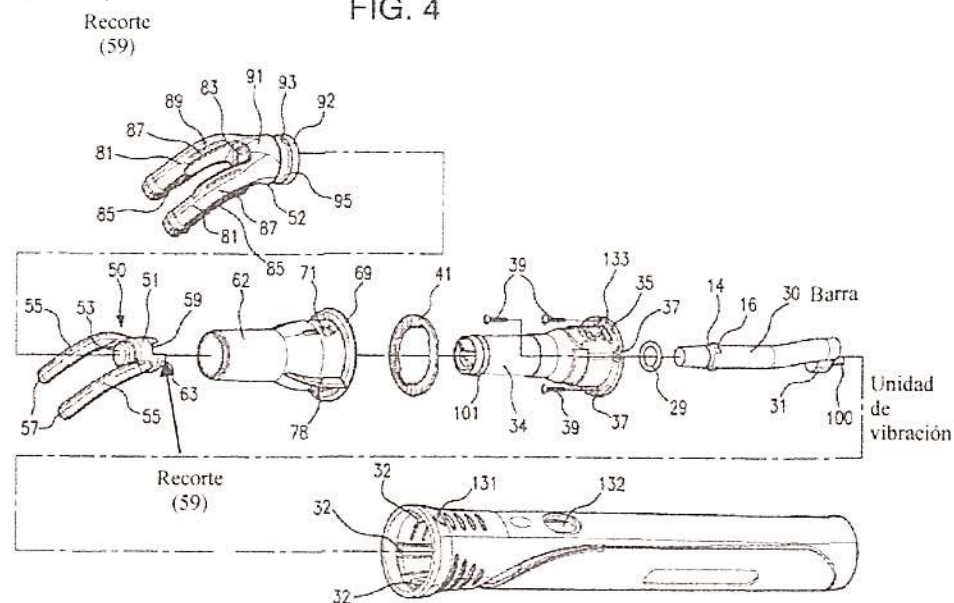


FIG. 2

*Se indican las partes esenciales de la invención que figuran en las Reivindicaciones Independientes del nuevo pliego Reivindicatorio

D1

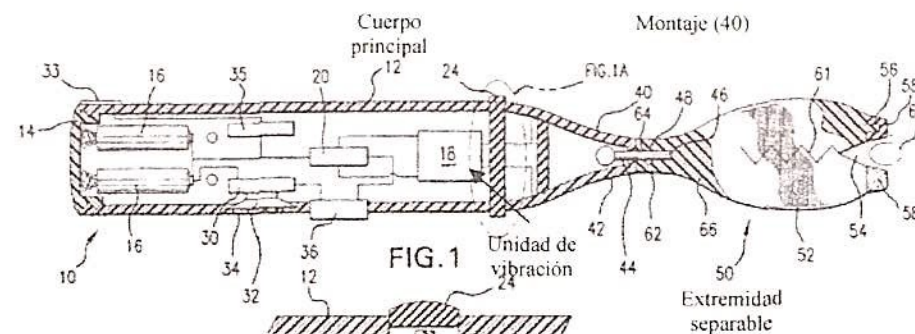


FIG. 1

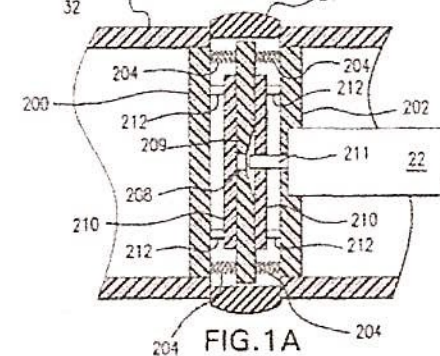
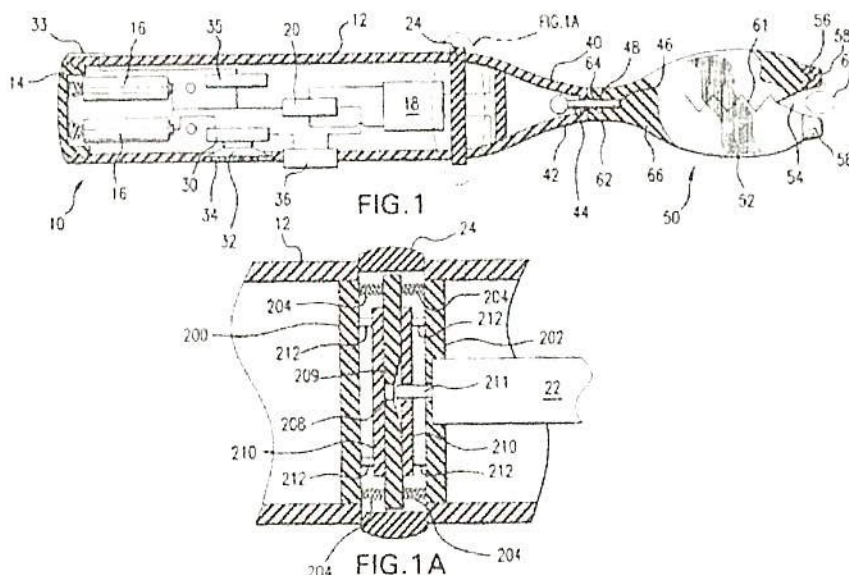


FIG. 1A

Respecto a la anterior comparación me permito señalar lo siguiente:

- El dibujo correcto de D1 es el siguiente y no el señalado por el Examinador en su Oficio:



- D1 divulga un dispositivo que carece de un elemento que se proyecte hacia adelante del cuerpo principal (12) tal como un elemento o diente (103) qué sí es necesario en la presente invención ;
- D1 tampoco divulga la configuración especial del miembro de punta (50), a saber, que posea un recorte (59);
- En D1 tampoco se divulga la presencia de un elemento tal como el sobremolde elástico (52) de la presente invención, que mantiene juntos el miembro de punta (50) y la manga de punta (62) en una yuxtaposición espaciada que permita que dicho miembro de punta (50) vibre libremente con relación a dicha manga de punta (62);

Considerando lo anterior, me permito llamar la atención del Examinador sobre las numerosas característica adicionales y diferentes que poseen las invenciones de la presente solicitud con respecto al dispositivo divulgado en D1.

Si bien, D1 divulga partes generales como el cuerpo principal (12), una proyección (44) y una extremidad separable desechable (50), nada en D1 divulga incluye las características esenciales que contribuyen al mejoramiento del instrumento aquí reclamado.

Oficina Principal/Main Office
Calle 70 A No. 11 - 43, Bogotá D.C. Colombia.
Tel 571+3176650 /3127928 Fax 571+2126167/
6062872

Quito, Ecuador
Avda. 6 de Diciembre y La Niña - Edificio Multicentro
Ofc.603
Tel. (593) 2-2555208 Fax.(593) 2-2297528.

Web: www.veraabogadossa.com

E-mail: vera@veraabogadossa.com

Así las cosas, D1 no podría ser considerado un documento relevante para afectar la Novedad de las presentes invenciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena recordar que para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de sus características.²

En el presente caso, se puede concluir que D1 no divulga todo el conjunto de elementos constitutivos de las presentes invenciones. Por lo tanto, las presentes invenciones son novedosas sobre dicho documento.

De otra parte, el Examinador concluye que la presente invención carece de nivel inventivo, pero no realiza una argumentación basada en el análisis problema-solución. Sin embargo, puedo afirmar con plena certeza que si una persona medianamente versada en la materia únicamente tuviera acceso a D1 no encontraría enseñanza o por lo menos sugerencia alguna que lo motivara a desarrollar el conjunto de mejoramientos estructurales realizados al instrumento aquí reclamado y mucho menos a incorporar otra parte tal como un sobremolde elástico (52) con la misma disposición, todo esto con el fin de mejorar su ensamble e impedir la reutilización de la punta del instrumento. Por lo tanto, las presentes invenciones no son obvias respecto a D1.

En conclusión, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de fondo han sido resueltas y, solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y se proceda con la concesión de la patente de invención.

Cordialmente,



CAROLINA VERA MATIZ

C.C. No. 52.225.999

T.P. 91835

/EYPV

Anexo: Nuevo Pliego Reivindicatorio conformado por once (11) Reivindicaciones

² Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 9.4.

Expediente No. 14-86678
Nuevo pliego Reivindicatorio
Primer Examen de Fondo

REIVINDICACIONES

1. Un instrumento (10) para minimizar dolor asociado con un procedimiento de punción de la piel, el instrumento (10) **comprende:**

un cuerpo principal (12) que tiene un extremo delantero,

una barra (30) montada en dicho cuerpo (12) libremente para vibración y que se proyecta fuera de dicho extremo delantero de dicho cuerpo (12),

una punta (40) desechable y desprendible compuesta de:

una manga de punta (62) montada removible sobre el extremo delantero de dicho cuerpo principal (12), y

un miembro de punta (50) que hace vibrar un sitio de inyección en un humano o animal,

dicho miembro de punta (50) y manga de punta (62) se mantienen juntos mediante un sobremolde elástico (52) pero en una yuxtaposición espaciada que permite que dicho miembro de punta (50) vibre libremente con relación a dicha manga de punta (62),

una unidad de vibración montada en el cuerpo principal (12) y acoplada a dicha barra (30) para impartir vibraciones a través de dicha barra (30) a dicho miembro de punta (50),

Expediente No. 14-86678
Nuevo pliego Reivindicatorio
Primer Examen de Fondo

en donde dicho cuerpo principal (12) incluye un elemento (103) que se proyecta hacia adelante y

dicho miembro de punta (50) incluye un recorte (59) para actuar conjuntamente con dicho elemento de proyección (103) de manera que el desmontado removible de la punta (40) desechable y desprendible rompe el sobremolde (52).

2. El instrumento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque la configuración del miembro de punta (50) incluye un recorte (59) y en donde el elemento de proyección es un diente (103) que encaja en dicho recorte (59).
3. El instrumento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque el instrumento es alargado longitudinalmente.
4. El instrumento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque incluye adicionalmente un elemento que es una manga de agarradera (34) que incluye elementos que actúan conjuntamente de manera mutua sobre la manga de punta (62) y el cuerpo principal (12) del instrumento (10), que engancha la manga de punta (62) al cuerpo principal (12).
5. El instrumento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque comprende adicionalmente medios (132) para controlar la unidad de vibración para un ciclo de trabajo de encendido-apagado.
6. El instrumento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque la punta (40) desechable y desprendible tiene un miembro de punta (50) bifurcado con proyecciones que definen un espacio entre ellas.

Oficina Principal/Main Office
Calle 70 A No. 11 - 43, Bogotá D.C. Colombia.
Tel 571+3176650 /3127928 Fax 571+2126167/
6062872

Quito, Ecuador
Avda. 6 de Diciembre y La Niña - Edificio Multicentro
Ofc.603
Tel. (593) 2-2555208 Fax.(593) 2-2297528.

Web: www.veraabogadossa.com E-mail: vera@veraabogadossa.com
Miembros de/Members of: PRAGMA, EEIG.International network of law firms

Expediente No. 14-86678
Nuevo pliego Reivindicatorio
Primer Examen de Fondo

7. El instrumento de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque la barra (30) es un tubo luminoso y una luz brilla a través del tubo luminoso y sale a través del miembro de punta (50).
8. Una punta (40) desechable y desprendible para un instrumento (10) que incluye una unidad de vibración y una barra (30) que se hace vibrar mediante la unidad de vibración, con la barra (30) proyectándose hacia afuera del extremo delantero del instrumento (10), dicha punta (40) desechable y desprendible **comprende:**

una manga de punta (62) montada removible sobre el extremo delantero del instrumento (10), y

un miembro de punta (50) montado removible y firme sobre el extremo de proyección de la barra (30),

dicho miembro de punta (50) que contacta y hace vibrar tejido en un sitio de inyección sobre un humano o animal;

dicha manga de punta (62) y miembro de punta (50) están cubiertos y se mantienen juntos en yuxtaposición espaciada con un sobremolde elástico (52) que permite que el miembro de punta (50) vibre libremente con respecto a la manga de punta (62);

donde dicha manga de punta (62) incluye un elemento de enganche al cuerpo principal (12) tal como una manga de agarradera (34).

9. La punta (40) desechable y desprendible de conformidad con la reivindicación

Oficina Principal/Main Office
Calle 70 A No. 11 - 43, Bogotá D.C. Colombia.
Tel 571+3176650 / 3127928 Fax 571+2126167/
6062872

Quito, Ecuador
Avda. 6 de Diciembre y La Niña - Edificio Multicentro
Ofc.603
Tel. (593) 2-2555208 Fax.(593) 2-2297528.

Web: www.veraabogadossa.com E-mail: vera@veraabogadossa.com
Miembros de/Members of: PRAGMA, EEIG.International network of law firms

Expediente No. 14-86678
Nuevo pliego Reivindicatorio
Primer Examen de Fondo

- 8, caracterizada además porque la porción del sobremolde (52) en la separación entre el miembro de punta (50) y la manga de punta (62) es una sección adelgazada (93).
10. La punta (40) desechable y desprendible de conformidad con la reivindicación 8, caracterizada además porque el miembro de punta (50) comprende una copa (51) y una porción delantera que se extiende longitudinalmente, integralmente formada, que tiene un extremos libre, y en donde el sobremolde (52) que cubre la porción delantera define en parte una superficie de retracción de tejido.
11. La punta (40) desechable y desprendible de conformidad con la reivindicación 8, caracterizada además porque ranuras están formadas en el miembro de punta (50).

* * * * *

Oficina Principal/Main Office
Calle 70 A No. 11 - 43, Bogotá D.C. Colombia.
Tel 571+3176650 /3127928 Fax 571+2126167/
6062872

Quito, Ecuador
Avda. 6 de Diciembre y La Niña - Edificio Multicentro
Ofc.603
Tel. (593) 2-2555208 Fax.(593) 2-2297528.

Web: www.veraabogadossa.com E-mail: vera@veraabogadossa.com
Miembros de/Members of: PRAGMA, EEIG.International network of law firms