

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Cra. 24 Park Way No. 37 – 31
Cf. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690324
(571) 2444938 – 3637752
Fax: (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Ciudad

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-132621-00006-0000

Fecha: 2015-10-27 15:46:11 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 11 PATENTE IYI Eve 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTA REQUE Folios: 32

REFERENCIA: Expediente No. 14-132621
TÍTULO: “BISTURÍ UNIVERSAL DE SEGURIDAD RETRÁCTIL”
SOLICITANTE: PARAMOUNT SURGIMED LTD.
TRÁMITE: RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE FONDO OFICIO N° 7449

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad PARAMOUNT SURGIMED LTD., luego de haber presentado una solicitud de prórroga el 29 de septiembre de 2015 y dentro del término legal presento respuesta a la acción oficial notificada mediante el oficio No. 7449 del 7 de julio de 2015, en los siguientes términos:

MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO:

El solicitante somete a consideración de ese Despacho un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de catorce (14) reivindicaciones, específicamente se han efectuado las siguientes modificaciones:

- Reivindicación 1: La nueva reivindicación 1 es el resultado de la fusión de las reivindicaciones 1 y 10 originalmente presentadas. Esta última posee novedad y nivel inventivo de acuerdo con el Informe Preliminar Internacional de Patentabilidad (IPRP), emitido por la autoridad competente y anexo a este memorial. Además, se incorporó parte de la reivindicación 15 original, para especificar que: “la carcasa

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avca. Kra. 24 Park Way No. 37 - 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.cc
mdeabogados@cablenet.cc

Miembros ACP – ASIP – AIPPI

(16) comprende un par de miembros de bloqueo (78) para recibir de forma acoplable los elementos deslizantes (32, 34) y retenerlos de forma fija en la posición después de uso permanentemente bloqueada; y que dicho elemento porta-cuchillas (26) está provisto de un primer (46) y un segundo (48) elementos flexibles de retención que se extienden generalmente en direcciones opuestas angulares adyacentes a dicha sección media (28) del elemento porta-cuchillas (26), de modo que cuando se fijan en la carcasa (16), dichos elementos de retención (46, 48) se acoplan de forma deslizante con dicho primer y segundo elementos deslizantes (32, 34).” El soporte para estas enmiendas se encuentra en las reivindicaciones 10 y 15 originalmente presentadas, y en la reivindicación 15 original (en la que se ha eliminado el texto incorporado a la reivindicación 1).

- En vista de la modificación descrita anteriormente, el solicitante ha eliminado las reivindicaciones 10 y 15 y el resto de reivindicaciones se ha reenumerado y sus dependencias se han corregido cuando ha sido necesario.
- Sumado a lo anterior, algunos términos de la reivindicación 1 se han modificado ligeramente (“el” o “la” en vez de “dicho” o “dicha”) para mejorar la claridad de la reivindicación 1. El soporte para estos cambios está implícito en la propia reivindicación 1.
- Adicionalmente y en pro de ser consistentes entre las reivindicaciones y la descripción, en la reivindicación 1 se ha sustituido “porta-cuchillas” por “elemento porta-cuchillas” y “miembro de cuchilla” por “cuchilla”. El soporte para este cambio puede encontrarse a lo largo de toda la solicitud original.
- En relación con la reivindicación 6 se ha hecho depender de la 5. El soporte para este cambio puede encontrarse en la reivindicación original.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avca. Kra. 24 Park Way No. 37 - 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. E207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cabe.net.co
mdeabogados@cabe.net.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

- Se ha corregido la reivindicación 7 para especificar que el “extremo distal” forma la parte anterior y que el “extremos proximal” forma la parte posterior. El soporte para esta corrección puede encontrarse, por ejemplo, en la página 10, línea 21 a página 11, línea 2 de la solicitud original.
- Por tanto, todas las enmiendas se derivan directamente y sin ambigüedades de los documentos que forman la solicitud original.
- Nótese como medida de precaución, que la eliminación de cualquier contenido de la solicitud original no implica el abandono de ningún contenido, manteniéndose por tanto el derecho a restablecer cualquier citado contenido.
- Por último, se presenta nueva página 1 de la descripción donde en las líneas 14 y 15 se han incluido varias citas de estado de la técnica.

Las modificaciones propuestas cumplen con las disposiciones del artículo 34 de la Decisión 486 puesto que no implican una ampliación a la materia divulgada en la solicitud original. Teniendo en consideración el nuevo capítulo reivindicatorio, el solicitante presenta a continuación sus argumentos para dar respuesta a cada una de las objeciones planteadas en el Oficio N° 7449

CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

- “Efectos técnicos, funcionalidades y resultados a obtener” (reivindicación 1).
En la reivindicación 1 los fragmentos “que es capaz de quedar expuesta desde el extremo de la sección distal (20) de dicha carcasa (16);”, “en una disposición deslizable con dicha carcasa (16) y que se extienden externamente en una dirección axial de dicha carcasa (16) para mover dicho porta-cuchillas (26) que

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

mueve dicha cuchilla (30) desde una posición no expuesta de pre-utilización a una posición expuesta en uso y hasta una posición después de su uso capaz de cubrir y bloquear permanentemente dicho miembro de cuchilla (30) completamente dentro de dicha carcasa (16) de dicho mango (12);", "para posibilitar el bloqueo de la cuchilla (30) en una posición no expuesta de pre-utilización a una posición expuesta en uso y hasta una posición después de su uso capaz de cubrir y bloquear permanentemente dicho miembro de cuchilla (30)" y "en tres posiciones sobre la misma correspondientes a las fases de pre-utilización, en uso y de eliminación después de su uso, cooperando dichos mecanismos de cooperación de bloqueo con los respectivos medios de bloqueo proporcionados en la misma.", están descritos como efectos técnicos, funcionalidades y resultados a obtener, y no se permiten en el pliego reivindicatorio puesto que incluirían no solo la solución propuesta por el solicitante sino todas las alternativas futuras que lleguen a esos resultados, se sugiere omitirlos o reemplazarlos por las características técnicas esenciales, estructurales o geométricas, que permiten la obtención de dichos efectos.

La expresión "*que es capaz de quedar expuesta desde el extremo de la sección distal (20) de dicha carcasa (16)*" es una característica funcional que, en conjunto con la característica estructural que la precede en la reivindicación 1 ("*un elemento porta-cuchillas (26) que tiene una sección media (28), un extremo proximal (18) y un extremo distal (20) sobre el cual se fija una cuchilla (30) montada de forma deslizable dentro de dicha carcasa (16)*"), hace que la característica a la que se refiere quede expresada en términos de características estructurales y características funcionales, tal y como se definen en la Guía de Examen de solicitudes de patente de la Oficina de Patentes de Colombia e Mayo 2012 (apartado 2.6.5.4, páginas 75-78).

El Examinador rechaza la citada expresión porque "*incluiría no solo la solución propuesta*

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. K'a. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

por el solicitante sino todas las alternativas futuras que lleguen a esos resultados".
Respetuosamente discrepamos de que en este caso exista riesgo de incluir soluciones futuras; por el contrario, lo único que se está protegiendo aquí es la solución propuesta por el solicitante, esto es, un elemento porta-cuchillas, en uno de cuyos extremos se fija una cuchilla montada de forma deslizable dentro de la carcasa, que gracias a estar montada de forma deslizable es capaz de quedar expuesta desde el extremo de la sección distal de la carcasa.

Como indica la Guía de Examen, ambos tipos de características conforman las características esenciales de la reivindicación: las características técnicas estructurales definen la invención (en nuestro caso, "el elemento porta-cuchillas" y la "cuchilla") y las características técnicas funcionales explican la relación que hay entre las diversas características estructurales (en nuestro caso, gracias a que la cuchilla se monta de forma deslizable dentro de la carcasa, la cuchilla puede quedar expuesta desde el extremo de la sección distal de la carcasa). Recordamos asimismo que la Guía indica (página 77) que "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" y por otro lado "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". En suma, las características funcionales son plenamente admitidas por la Oficina de Patentes de Colombia.

La expresión "*en una disposición deslizable con la carcasa (16) y que se extienden externamente en una dirección axial de dicha carcasa (16) para mover dicho elemento porta-cuchillas (26) que mueve la cuchilla (30) desde una posición no expuesta de pre-utilización a una posición expuesta en uso y hasta una posición después de su uso capaz de cubrir y bloquear permanentemente la cuchilla (30) completamente dentro de la carcasa*"

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Correspondencia a Nivel Mundial



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D. C. – Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3697752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mdes@mdelaw.com
mdelawcf@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

(16) del mango (12)” se refiere también a características funcionales que complementan, de forma totalmente aceptable de acuerdo con la Guía de Examen, a las características estructurales que las preceden. Así:

–“en una disposición deslizable con la carcasa (16)” es una característica funcional necesaria para completar la función de la característica estructural “un primer y un segundo elementos deslizantes (32, 34) fijados a dicho elemento porta-cuchillas (...)”, pues en ausencia de la característica funcional “en una disposición deslizable con la carcasa (16)”, no quedaría claro a qué se refiere el calificativo “deslizante” de los “primer y segundo elementos deslizantes”.

–“que se extienden externamente en una dirección axial de dicha carcasa (16)” es también una característica funcional, que podría sustituirse por ejemplo por “configuradas para extenderse externamente en una dirección axial de dicha carcasa”, que es una característica necesaria para explicar cómo están dispuestos los primer y segundo elementos deslizantes; y es además una característica limitativa, pues obliga a que los elementos deslizantes se dispongan de una manera concreta y no de cualquier forma. Es decir, gracias a esta característica funcional, se consigue evitar exactamente lo que el Examinador teme: “incluir no solo la solución propuesta por el solicitante sino todas las alternativas futuras que lleguen a esos resultados”.

–“para mover dicho elemento porta-cuchillas (26) que mueve la cuchilla (30) desde una posición no expuesta de pre-utilización a una posición expuesta en uso y hasta una posición después de su uso capaz de cubrir y bloquear permanentemente la cuchilla (30) completamente dentro de la carcasa (16) del mango (12)” son asimismo características funcionales que contribuyen a aclarar que la cuchilla se mueve y puede bloquearse, permitiéndosele tener tres posiciones diferentes,

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra 24 Park Way No. 37 - 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

gracias a los primer y segundos elementos deslizantes. También en este caso entendemos que las características funcionales son obligadas para ayudar a entender el dispositivo reivindicado.

La expresión “para posibilitar el bloqueo de la cuchilla (30) en una posición no expuesta de pre-utilización a una posición expuesta en uso y hasta una posición después de su uso capaz de cubrir y bloquear permanentemente la cuchilla (30)” es también una característica funcional necesaria para explicar el funcionamiento de la característica estructural “una pluralidad de medios de bloqueo en la carcasa (16)”. En caso de eliminar esta característica funcional, ¿quedaría totalmente claro para un experto, que los “medios de bloqueo de la carcasa” están destinados a “posibilitar el bloqueo de la cuchilla en la determinada posición citada explícitamente en la reivindicación”? En caso de eliminarse, ¿no daría la reivindicación lugar a los temores exactamente manifestados por el examinador, esto es, que se protegiese cualquier tipo de medios de bloqueo en la carcasa, y no solamente aquellos destinados a “para posibilitar el bloqueo de la cuchilla (30) en una posición no expuesta de pre-utilización a una posición expuesta en uso y hasta una posición después de su uso capaz de cubrir y bloquear permanentemente la cuchilla (30)”. En suma, esta característica, no solo es necesaria para dotar a la reivindicación de claridad, sino que contribuye importantemente a limitar el alcance de la protección de una forma ponderada.

Lo mismo aplica a la expresión “en tres posiciones sobre la misma correspondientes a las fases de pre-utilización, en uso y de eliminación después de su uso, cooperando dichos mecanismos de cooperación de bloqueo con los respectivos medios de bloqueo proporcionados en la misma”, que es una característica funcional que explica y matiza la característica estructural “mecanismos de cooperación de bloqueo”, ya que sin esta matización funcional, un experto no podría deducir cómo se disponen los mecanismos de cooperación de bloqueo ni si cooperan o no con los medios de bloqueo de la carcasa. Por

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444296 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdeavcf@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

tanto, esta característica funcional no solo es necesaria, sino limitativa.

- Las expresiones “adaptado para” y “de modo que” (reivindicaciones 6, 8, 9, 11, 13 y 14 actuales) El examinador sostiene que “En la reivindicación 6 la frase “está adaptado para acoplar con la apertura de la cuchilla (30).”, en la reivindicación 8 la frase “de modo que las superficies superior (42) e inferior (44, de la parte anterior se acoplan de forma deslizable con las superficies superior (42) e inferior (44) del orificio (14) dentro de dicha carcasa (16).”, en la reivindicación 9 las frases “de modo que cuando el elemento porta-cuchillas (26) se dispone de forma deslizable en dicha carcasa (16), dicho surco se recibe en una proyección de acoplamiento formada sobre la pared lateral interior de dicho mango (12)” y “de modo que cuando el elemento porta-cuchillas (26) se dispone de forma deslizable en dicha carcasa (16), dicho surco se recibe en un surco de acoplamiento formado en la pared lateral interior de dicho mango (12).”, en la reivindicación 10 la frase “de modo que cuando se fijan en la carcasa (16), dichos elementos de retención (46, 48) se acoplan de forma deslizable con dicho primer y segundo elementos deslizantes (32, 34).”, en la reivindicación 11 la frase “de modo que el primer elemento de retención (46) se empotra contra dicho tope (52) cuando la cuchilla (30) está en su posición abierta anterior estando expuesta desde dicha abertura (22).” En la reivindicación 13 la frase “de modo que dichas formaciones de pestillo (72) están adaptadas para recibir las proyecciones del primer elemento deslizable (32) cuando se posicionan en el rebaje (36) provisto en dicho mango (12).” y en la reivindicación 15 la frase “adaptados para recibir de forma acoplable los elementos deslizantes (32, 34) y retenerlos de forma fija en una posición bloqueada.” están descritas como efectos técnicos y resultados a obtener, y no se permite en el pliego reivindicatorio 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 técnicas esenciales, estructurales o

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Marcas Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(371) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

geométricas, que permiten la obtención de dichos efectos."

El Examinador afirma que las frases que comienzan por "adaptado para" están descritas como efectos técnicos y resultados a obtener", y no se permiten en el pliego reivindicatorio puesto que "incluirían no solo la solución propuesta por el solicitante sino todas las alternativas futuras que lleguen a esos resultados". Respetuosamente discrepamos de esta opinión, por las mismas razones expresadas en el apartado anterior. Que el "saliente de acoplamiento" esté adaptado para acoplar con la "apertura de la cuchilla" no es un resultado a obtener, sino una característica intrínseca del conjunto formado por el "saliente" y la "apertura de la cuchilla". ¿Deduciría un experto, en ausencia de esta característica funcional, que el "saliente de acoplamiento" del elemento porta-cuchillas está adaptado para acoplarse con la "apertura de la cuchilla"? Creemos sinceramente que no. Además, en ausencia de esta característica funcional, ¿no quedaría la reivindicación 6 mucho más amplia, ya que admitiría cualquier tipo de saliente de acoplamiento, sin limitarse a uno específico para acoplarse con la apertura de la cuchilla? Creemos sinceramente que eliminar esta característica conduciría a una reivindicación que protegería "todas las alternativas futuras", que es lo que el Examinador se preocupa por evitar. Exactamente lo mismo ocurre con la reivindicación 14 y con las reivindicaciones que incluyen la expresión "de modo que".

Sea esta la oportunidad para hacer un llamado respetuoso para que el examinador no encasille cualquier expresión que tenga la palabra "para" como un resultado a alcanzar. Un resultado a alcanzar es un concepto absolutamente distinto que pretende evitar que el objeto reivindicado sea definido por el uso o las ventajas que dicho objeto reivindicado presenta. Eso es muy distinto a definir la invención mediante los elementos que lo constituyen (características estructurales) y precisar cuál es la función (características funcionales) que los mencionados elementos tienen o la manera cómo tales elementos interactúan. La prohibición del resultado a alcanzar está dirigida al

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – CA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsal a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIFI – AIPPI

objeto reivindicado, no a las precisiones sobre la función que cumplen los elementos que conforman la invención.

- Las expresiones “sustancialmente” y “generalmente” (reivindicaciones 9 y 1 respectivamente)

Estas dos expresiones se han eliminado de las reivindicaciones correspondientes para proporcionar mayor claridad a las mismas.

- La expresión “al menos” (reivindicaciones 11, 12 y 14 actuales) El Examinador considera que esa expresión “es imprecisa y no limita de forma clara la invención”.

El término “al menos” significa lo mismo que la expresión “uno/a o más”, o “como mínimo” (según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE) y no es un término falto de claridad, porque tiene un significado inequívoco, es decir el que tiene en el lenguaje habitual. Los términos de una reivindicación deben ser entendidos por el técnico en la materia, el cual entendería su significado tal cual, esto es, el que normalmente tiene en el lenguaje, ya que no se define específicamente en la descripción. “Al menos un/una” significa que como mínimo hay uno/una y no tiene límite superior.

Así, en patentes se establece que las palabras y términos en una reivindicación tendrán su significado ordinario a no ser que en la descripción el redactor las haya definido de una manera particular.

La claridad de la reivindicación se refiere a que sea clara por sí misma sin necesidad de incluir ninguna información derivada de la descripción de la patente.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INV MA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 - 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442456 A.A. No. 6207
E-mail: mda@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

Además, en contra de la opinión del Examinador, opinamos que este término permite una perfecta comparación con el estado de la técnica, de forma que por ejemplo un documento que divulgase la característica de "cero" (0), se podría comparar con la materia-objeto de las reivindicaciones y claramente no caería dentro de la característica "uno o más". Cualquier otro número, por ejemplo 1, 3, 7 o 100, sí caerían dentro de dicha característica y la anticiparían. Por ello este término es amplio pero eso no significa que no sea claro, ya que sí permite delimitar el ámbito de protección de la reivindicación en cuestión, permitiendo así la comparación con el estado de la técnica, y simplemente tiene el significado ordinario en el lenguaje.

En cuestiones de claridad y concisión de las reivindicaciones, la "concisión" no se refiere a que el término en cuestión defina una característica de forma "estrecha" o "limitada", por ejemplo un intervalo estrecho de un valor. La concisión se refiere a que el campo de protección de la reivindicación esté claramente delimitado y definido en el estado de la técnica, para que un tercero sepa claramente cuándo se infringe dicha reivindicación y cuándo no.

Un ejemplo de término que no sería claro y conciso podría ser "aproximadamente". Si se reivindica algo que presenta un valor de la magnitud Y de aproximadamente entre 1 y 100, aquí sí habría un problema de falta de claridad, de que los límites de lo reivindicado no estén bien delimitados del resto de la técnica, porque "aproximadamente" qué significado le daría al intervalo? ¿Significaría que por ejemplo 0,9 está dentro del intervalo? ¿O significaría que 100,9 está dentro? ¿O más bien 100,5? ¿O por el contrario sólo 100,05? Esto sería una evidente falta de claridad y de concisión.

Además de todo lo anterior, en patentes una reivindicación no debería ser tan limitada (estrecha) como para privar al solicitante de una justa recompensa a cambio de divulgar su invención. Así, se le deberá permitir al solicitante cubrir todas las modificaciones obvias,

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 - 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACP - ASIPI - AIJPI

equivalentes a la invención. Si por ejemplo aludiendo a la reivindicación 11, un solicitante reivindica un nuevo bisturi con un elemento deslizante, debería poder proteger que el elemento deslizante tuviese dos proyecciones, o tres proyecciones, o cuatro proyecciones, etc., teniendo en cuenta que por ejemplo "tres proyecciones" implicarían una modificación obvia (que probablemente aportase ciertas prestaciones al producto comercial) a "dos proyecciones". Por eso se utiliza este término, "al menos". Lógicamente el solicitante debe tener derecho a proteger su artículo independientemente de que incorpore "dos proyecciones", "tres proyecciones", "cuatro proyecciones", etc.

En este sentido, si el solicitante elimina de por ejemplo la reivindicación 11 los términos "al menos", estaría pudiendo proteger solo un bisturi (...) con exactamente dos proyecciones. En ese caso, un potencial infractor podría poner en práctica la invención variando SOLAMENTE el número de proyecciones. Esto no sería darle al solicitante una protección justa acorde con haber divulgado su invención si no puede impedir que terceros abusen y le copien la invención con variaciones obvias.

Por eso, aparte de que este término "al menos" es habitual en muchas patentes concedidas, eliminarlo no sería justo para el solicitante.

Ejemplos de reivindicaciones de patentes concedidas por oficinas que analizan la claridad y concisión de las reivindicaciones y que incluyen esta expresión "al menos" (at least) se incluyen a continuación para su información:

EP2207415B1

13

Marcas - Patentes
Modelos - Diseños
Nombres Comerciales - Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA - ICA
Acciones Judiciales - Administrativas
Derecho Comercial - Industrial
Asesoría - Contratos - Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

■ ■ ■ ■ ■
Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores - Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 - 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mce@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACP - ASIFI - AIPPI

1. Electrochemical device for the execution of biocide treatments, comprising:

- at least one electrolysis cell and comprising at least one anode and at least one cathode, said at least one anode and said at least one cathode are made of titanium activated with a catalytic coating
- means for keeping an electrical potential between said anode and said cathode suitable for producing an oxidising solution containing hypochlorous acid from an alkali chloride solution fed to said at least one electrolysis cell,
- means for sprinkling said solution.

EP2459776B1

13. The process according to claim 12 wherein said electrolytic bath contains at least 0.2 ppm of fluoride ions.

14. The process according to claim 12 or 13 wherein said electrolytic bath contains at least 1 g/l of manganese ions.

O la patente US8696877B2 concedida en Estados Unidos, que también la incluye (at least):

1. A method of manufacturing of an electrode for use as a cathode for hydrogen evolution in electrolytic processes comprising the following sequential steps:

- adding particles of at least one species selected from the group consisting of MoO_3 , NiMoO_4 and H_xMoO_3 with x comprised between 0 and 1 to a galvanic bath containing nickel ions; and
- galvanically co-depositing nickel with at least one amorphous molybdenum oxide on a cathode substrate immersed in said galvanic bath at a current density of 20 to 100 mA/cm^2 .

Podríamos seguir citando infinidad de patentes de todos los campos técnicos, y concedidas en multitud de países, pero confiamos en que los argumentos y estos ejemplos sean suficientes para que se reconsidere la objeción.

NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra 24 Park Way No. 37 - 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

- El Examinador ha alegado que la invención recogida en la presente solicitud de patente carece de características técnicas que le confieran novedad a la vista del documento D1.

En respuesta a tales alegaciones, la reivindicación 1 se ha modificado como se ha indicado anteriormente, y con el debido respeto consideramos que las reivindicaciones actuales son NUEVAS por las siguientes razones:

La nueva reivindicación 1 especifica que *"la carcasa (16) comprende un par de miembros de bloqueo (78) para recibir de forma acoplable los elementos deslizantes (32, 34) y retenerlos de forma fija en la posición después de uso permanentemente bloqueada".* Por tanto, de acuerdo con la invención reivindicada, debe apreciarse que el bloqueo permanente definido en la reivindicación 1 se consigue mediante la interacción entre la carcasa y los elementos deslizantes del bisturí de la presente solicitud.

De forma similar, la invención reivindicada es además NUEVA porque el aparato comprende *"un primer y segundo elementos deslizantes (32, 34)"* y el aparato comprende *"un par de miembros de bloqueo (78)"* en la carcasa, como define la reivindicación 1.

No existe un documento del estado de la técnica en el que se describa un mecanismo deslizante y un bisturí en el que *"la carcasa (16) comprende un par de miembros de bloqueo (78) para recibir de forma acoplable los elementos deslizantes (32, 34) y retenerlos de forma fija en la posición después de uso permanentemente bloqueada".*

Ante estas diferencias es claro que la presente solicitud es novedosa puesto que una invención solo ve afectado el requisito de novedad en el momento en que se demuestra que la totalidad de las características que lo definen habían sido previamente divulgadas en el estado de la técnica. Dado que en el presente caso no se cumple dicha premisa, la

Marcas - Patentes
 Modelos - Diseños
 Nombres Comerciales - Enseñas
 Propiedad Intelectual
 Registros en el Exterior
 Registros Sanitarios INVIMA - ICA
 Acciones Judiciales - Administrativas
 Derecho Comercial - Industrial
 Asesoría - Contratos - Otros
 Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores - Marcas y Patentes

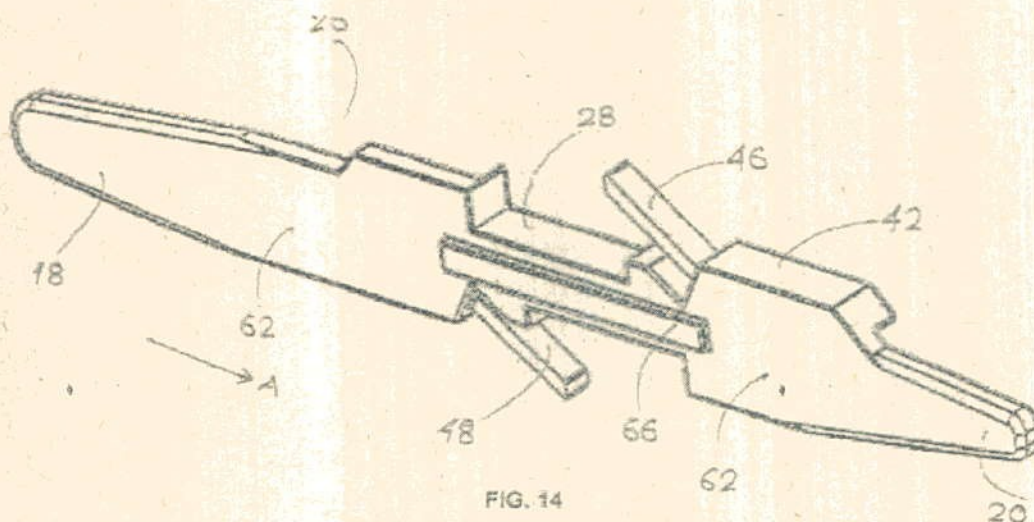
Bogotá D.C. - Colombia
 Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 - 31
 Of. 202
 Tels (571) 2444096 - 3690624
 (571) 2444938 - 3687752
 Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
 E-mail: mde@mcclaw.com
mdeawcf@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI - ASIPI - AIPPI

invención reivindicada cumple a cabalidad con los requisitos de patentabilidad exigidos en el artículo 14 de la Decisión Andina.

Además, debe apreciarse que la reivindicación 1 enmendada es **INVENTIVA** dado que especifica que *"el elemento porta-cuchillas (26) está provisto de un primer (46) y un segundo (48) elementos flexibles de retención que se extienden en direcciones opuestas angulares adyacentes a dicha sección media (28) del elemento porta-cuchillas (26), de modo que cuando se fijan en la carcasa (16), dichos elementos de retención (46, 48) se acoplan de forma deslizable con dicho primer y segundo elementos deslizantes (32, 34)"*.

Los *"primer (46) y un segundo (48) elementos flexibles de retención"* de la presente invención se muestran, por ejemplo, en la figura 14 de la presente solicitud, que se reproduce a continuación:



Las características que distinguen a la presente invención son ventajosas sobre el citado estado de la técnica ya que proporcionan una forma segura de bloquear la cuchilla dentro

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIFI – AIPPI

del mango. A este respecto, en la página 15, líneas 13-25 y página 16, líneas 1-7, se afirma lo siguiente:

"Después de su uso y cuando es deseable desechar el bisturí 10, los elementos deslizantes 32, 34 pueden hacerse avanzar en la dirección de la sección proximal 18 del mango 12 en su posición permanentemente bloqueada. Para conseguir esto, el mango 12 se coloca una vez más en la mano del usuario permitiendo que los dedos hagan avanzar los elementos deslizantes en la dirección de la sección proximal 18 del mango 12 hasta una posición permanentemente bloqueada. En la posición permanentemente bloqueada que acopla con los medios proporcionados [por ejemplo, el primer (46) y segundo (48) elementos flexibles de retención] en el elemento portador 26 de la cuchilla 30 y elementos deslizantes 32, 34, se induce el bloqueo del movimiento de vuelta hacia atrás de los elementos deslizantes. Por consiguiente, los elementos deslizantes están permanentemente bloqueados, cubriendo la cuchilla 30, por lo cual los individuos están protegidos de un contacto involuntario, casual y no intencionado con la cuchilla 30."

"Una vez que el bisturí 10 está en la posición permanentemente bloqueada, es imposible usar el bisturí 10 de nuevo. La cuchilla de bisturí 30 por tanto se mantiene en una posición no operativa bloqueada extremadamente segura para su eliminación, evitando de este modo la posibilidad de cualquiera de las lesiones llamadas cortantes. El bisturí 10 después puede después manejarse para su posterior eliminación sin el peligro acompañante a una cuchilla expuesta 30."

Marcas - Patentes
 Modelos - Diseños
 Nombres Comerciales - Enseñas
 Propiedad Intelectual
 Registros en el Exterior
 Registros Sanitarios INVIMA - ICA
 Acciones Judiciales - Administrativas
 Derecho Comercial - Industrial
 Asesoría - Contratos - Otros
 Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores - Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
 Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 - 31
 Of. 202
 Tels. (571) 2444096 - 3690624
 (571) 2444938 - 3687752
 Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
 E-mail: mce@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACP - ASIPI - AIPPI

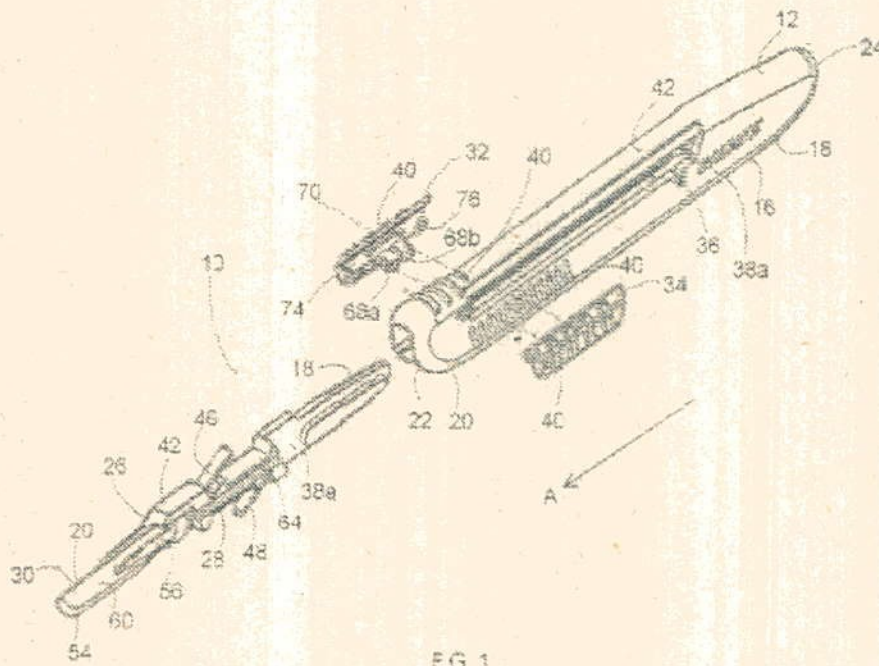


FIG 1

Por tanto, como puede apreciarse a la vista de los párrafos indicados arriba y su interpretación a la luz de la figura 1, la presente invención reivindicada evidentemente proporciona una contribución técnica y un efecto técnico que no se halla en el conocimiento general común y/o en D1. Ningún documento del estado de la técnica muestra o incluso sugiere el uso del primer y segundo elementos flexibles de retención como en la presente invención reivindicada.

En el presente caso, por tanto, el problema técnico objetivo de la invención reivindicada puede verse como "*¿cómo proporcionar un bisturí retráctil más seguro?*". En nuestra opinión, una persona de oficio no habría llegado a la solución de la presente invención sin desarrollar una actividad inventiva.

Por las razones arriba indicadas, la invención reivindicada proporciona beneficios técnicos

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. – Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros: ACPI – ASIPI – AIPPI

sobre el estado de la y las características técnicas requeridas para conseguir dichos beneficios ni se describen ni se sugieren en D1. Por tanto, consideramos que la reivindicación 1 enmendada es NUEVA e INVENTIVA frente al citado arte previo; y al menos debido a la dependencia, las reivindicaciones 2-14 también son NUEVAS e INVENTIVAS.

CONCLUSIÓN

Ninguna de las anterioridades citadas se refiere un bisturí que reúna la totalidad de las características que se definen en la nueva reivindicación 1. Siendo así, no existe razón ni base alguna para sostener que el estado de la técnica motivaba a una persona versada en la materia para que derivara de la información reportada en D1 o D2, que era posible producir un bisturí más seguro que el que se reporta en D1 o en D2 incorporando dos elementos flexibles de retención, que no son mencionados ni enseñados en los documentos D1 y D2. Con todo respeto, la única forma de afirmar que esta invención carece de novedad y nivel inventivo es haciendo un análisis retrospectivo donde se ignora el hecho que en el estado de la técnica no existía ni enseñanza ni motivación alguna para efectuar los cambios que el solicitante ha incluido en el bisturí que se reivindica. Se recuerda a ese Despacho que para afirmar que la invención carece de nivel inventivo es necesario demostrar que la motivación para incorporar los cambios que dan lugar a la invención, proviene de la información existente en el estado de la técnica. En el caso que nos ocupa, dado que ni D1 ni D2 hacía alusión a tales elementos de retención, no es posible afirmar que la solución se deriva evidentemente del estado de la técnica y en consecuencia es un hecho que el bisturí reivindicado cumple con el requisito tener nivel inventivo.

Consideramos que con los cambios introducidos en las reivindicaciones se da respuesta a

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsal a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 - 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPI

cada una de las objeciones del Examen de Fondo y que por lo tanto todas las reivindicaciones satisfacen los requisitos de patentabilidad y que por lo tanto están en condiciones para ser concedidas.

ANEXO

- Nuevo capítulo reivindicatorio modificado conforme a las precisiones indicadas en este memorial.
- Primera página de la descripción con los cambios mencionados en este memorial.
- Copia del IPRP, donde la autoridad competente confirma que la reivindicación 10, que ahora hace parte de la nueva reivindicación 1, tiene nivel inventivo.

PETICIÓN

Basándonos en los argumentos expuestos, consideramos que la totalidad de las objeciones presentadas por el Examinador han sido superadas, que el nuevo capítulo reivindicatorio es claro y conciso, y que la invención reivindicada cumple con los requisitos de patentabilidad, incluida la novedad y el nivel inventivo. En consecuencia, solicito a esa Superintendencia proceder a conceder el privilegio de patente para la solicitud de la referencia.

20

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Cf. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

Atentamente,

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

C.C. No. 19.270.955 Bogotá

T.P. No. 43.308 C.S.J.

REIVINDICACIONES

1. Un bisturí universal de seguridad retráctil (10) que comprende un mango (12) que tiene una sección proximal (18) y una sección distal (20), teniendo
5 dicho mango (12) un orificio de extensión longitudinal (14) que define una carcasa (16);
un elemento porta-cuchillas (26) que tiene una sección media (28), un extremo proximal (18) y un extremo distal (20) sobre el cual se fija una cuchilla (30) montada de forma deslizable dentro de dicha carcasa (16) que es capaz de
10 quedar expuesta desde el extremo de la sección distal (20) de dicha carcasa (16);
un primer y un segundo elementos deslizantes (32, 34) fijados a dicho elemento porta-cuchillas (26) a través de un rebaje (36) formado en dicho mango (12) que se extienden desde un extremo anterior más cercano a una
15 abertura (22) hasta un extremo posterior más cercano a la sección distal (20) del mango (12) en una disposición deslizable con la carcasa (16) y que se extienden externamente en una dirección axial de dicha carcasa (16) para mover dicho elemento porta-cuchillas (26) que mueve la cuchilla (30) desde una posición no expuesta de pre-utilización a una posición expuesta en uso y
20 hasta una posición después de su uso capaz de cubrir y bloquear permanentemente la cuchilla (30) completamente dentro de la carcasa (16) del mango (12);
se proporciona una pluralidad de medios de bloqueo en la carcasa (16) para posibilitar el bloqueo de la cuchilla (30) en una posición no expuesta de pre-
25 utilización a una posición expuesta en uso y hasta una posición después de su

uso capaz de cubrir y bloquear permanentemente la cuchilla (30), en el que la carcasa (16) se proporciona con mecanismos de cooperación de bloqueo en tres posiciones sobre la misma correspondientes a las fases de pre-utilización, en uso y de eliminación después de su uso, cooperando dichos mecanismos de cooperación de bloqueo con los respectivos medios de bloqueo proporcionados en la misma;

caracterizado por que la carcasa (16) comprende un par de miembros de bloqueo (78) para recibir de forma acoplable los elementos deslizantes (32, 34) y retenerlos de forma fija en la posición después de uso permanentemente bloqueada; y

dicho elemento porta-cuchillas (26) está provisto de un primer (46) y un segundo (48) elementos flexibles de retención que se extienden en direcciones opuestas angulares adyacentes a dicha sección media (28) del elemento porta-cuchillas (26), de modo que cuando se fijan en la carcasa (16), dichos elementos de retención (46, 48) se acoplan de forma deslizable con dicho primer y segundo elementos deslizantes (32, 34).*

2. El bisturí universal de seguridad retráctil (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la carcasa (16) tiene dicha abertura (22) en el extremo distal (20) y un extremo cerrado (24) en la sección proximal (18) del mango (12).

3. El bisturí universal de seguridad retráctil (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el mango (12) en sus paredes laterales está provisto de un rebaje (36) desde el extremo anterior más cercano a la abertura (22)

hasta el extremo posterior más cercano a la sección distal (20) del mango (12).

4. El bisturí universal de seguridad retráctil (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el mango (12) está provisto de una formación de agarre de dedo sobre la parte superior (42) y las superficies de pared lateral (38a, 38b) del mango (12) en la sección distal (20) del mismo, incluyendo dicha formación de agarre uno o más rebordes que forman contacto de fricción con los dedos de un individuo.
- 10 5. El bisturí universal de seguridad retráctil (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicha cuchilla (30) define una abertura alargada cerca del extremo distal (20) del mismo.
- 15 6. El bisturí universal de seguridad retráctil (10) de acuerdo con la reivindicación 5, en el que dicho elemento porta-cuchillas (26) comprende un saliente de acoplamiento (56) posicionado cerca del extremo distal (20) del mismo de modo que el saliente de acoplamiento (56) está adaptado para acoplar con la apertura de la cuchilla (30).
- 20 7. El bisturí universal de seguridad retráctil (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el elemento porta-cuchillas (26) comprende una cara frontal y posterior que tienen una sección media (28) y un extremo distal (20) que forman la parte anterior y un extremo proximal (18) que forman la parte posterior, de modo que las caras frontal y posterior son de perfil diferente.

8. El bisturí universal de seguridad retráctil (10) de acuerdo con la reivindicación 7, en el que el extremo distal (20) que forma la parte anterior y el extremo proximal (18) que forma la parte posterior están ensanchados en comparación con dicha sección media (28) del elemento porta-cuchillas (26), de modo que las superficies superior (42) e inferior (44) de la parte anterior se acoplan de forma deslizante con las superficies superior (42) e inferior (44) del orificio (14) dentro de dicha carcasa (16).
9. El bisturí universal de seguridad retráctil (10) de acuerdo con la reivindicación 7, en el que la sección media (28) tiene un surco con forma de barra que se extiende longitudinalmente (64) sobre la cara frontal, de modo que cuando el elemento porta-cuchillas (26) se dispone de forma deslizante en la carcasa (16), el surco se recibe en una proyección de acoplamiento formada sobre la pared lateral interior del mango (12) y en el que la sección media (28) tiene una proyección con forma de barra que se extiende longitudinalmente (66) sobre la cara posterior, de modo que cuando el elemento porta-cuchillas (26) se dispone de forma deslizante en la carcasa (16), el surco se recibe en un surco de acoplamiento formado en la pared lateral interior del mango (12).
10. El bisturí universal de seguridad retráctil (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el rebaje (36) tiene un área de sección transversal aumentada (50) que tiene dimensiones de tope (52) de modo que el primer elemento de retención (46) se empotra contra el tope (52) cuando la cuchilla (30) está en su posición abierta anterior estando expuesta desde la abertura (22).

11. El bisturí universal de seguridad retráctil (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el primer elemento deslizante (32) sobre su superficie interior en la parte inferior de la sección media (28) está provisto de al menos dos proyecciones (68a, 68b) que se extienden hacia afuera desde el mismo, teniendo cada una de las proyecciones (68a, 68b) una formación de cierre (70) en su extremo libre.
12. El bisturí universal de seguridad retráctil (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el segundo elemento deslizante (34) sobre su superficie interior en la parte inferior de la sección media (28) está provisto de al menos dos proyecciones (68a, 68b) que se extienden hacia afuera desde el mismo, teniendo cada una de las proyecciones (68a, 68b) formaciones de pestillo (72) en su extremo libre, de modo que dichas formaciones de pestillo (72) están adaptadas para recibir las proyecciones del primer elemento deslizante (32) cuando se posicionan en el rebaje (36) provisto en el mango (12).
13. El bisturí universal de seguridad retráctil (10) de acuerdo con las reivindicaciones 12 y 13, en el que los elementos deslizantes (32, 34) comprenden en su superficie interior una lengüeta anterior (74) posicionada cerca del extremo distal (20) de los mismos y una lengüeta posterior (76) posicionada cerca del extremo proximal (18) de los mismos.
14. El bisturí universal de seguridad retráctil (10) de acuerdo con la

reivindicación 1, en el que los miembros de bloqueo (78) están dispuestos en la región del rebaje (36) proximal al extremo cerrado (24) de la carcasa (16).

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference 1186-P02-PCT	FOR FURTHER ACTION See item 4 below	
International application No. PCT/IB2013/060168	International filing date (day/month/year) 15 November 2013 (15.11.2013)	Priority date (day/month/year) 16 November 2012 (16.11.2012)
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237		
Applicant PARAMOUNT SURGIMED LTD.		

1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a). 2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet. In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.																										
3. This report contains indications relating to the following items: <table border="0"> <tr> <td>☒</td> <td>Box No. I</td> <td>Basis of the report</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>Box No. II</td> <td>Priority</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>Box No. III</td> <td>Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>Box No. IV</td> <td>Lack of unity of invention</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Box No. V</td> <td>Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>Box No. VI</td> <td>Certain documents cited</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>Box No. VII</td> <td>Certain defects in the international application</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>Box No. VIII</td> <td>Certain observations on the international application</td> </tr> </table>			☒	Box No. I	Basis of the report	☐	Box No. II	Priority	☐	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability	☐	Box No. IV	Lack of unity of invention	☒	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement	☐	Box No. VI	Certain documents cited	☐	Box No. VII	Certain defects in the international application	☐	Box No. VIII	Certain observations on the international application
☒	Box No. I	Basis of the report																								
☐	Box No. II	Priority																								
☐	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability																								
☐	Box No. IV	Lack of unity of invention																								
☒	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement																								
☐	Box No. VI	Certain documents cited																								
☐	Box No. VII	Certain defects in the international application																								
☐	Box No. VIII	Certain observations on the international application																								
4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).																										

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. +41 22 338 82 70	Date of issuance of this report 19 May 2015 (19.05.2015)
	Authorized officer Cécile Chatel e-mail: ro.ib@wipo.int

PATENT COOPERATION TREATY

From the:
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

To: VUTTS & ASSOCIATES LLP Advocates No. 704, The Castle, Plot 36-A, Sector 56, 122009 GURGAON, HARYANA INDIA		PCT WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY (PCT Rule 43bis.1) Date of mailing (day/month/year) 31 March 2014
Applicant's or agent's file reference 1186-P02-PCT		FOR FURTHER ACTION See paragraph 2 below
International application No. PCT/IB2013/060168	International filing date (day/month/year) 15 November 2013	Priority date (day/month/year) 16 November 2012
International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC A61B 17/32 (2006.01) A61B 17/3211 (2006.01)		
Applicant PARAMOUNT SURGIMED LTD.		

1. This opinion contains indications relating to the following items:		
☒ Box No. I	Basis of the opinion	
☐ Box No. II	Priority	
☐ Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability	
☐ Box No. IV	Lack of unity of invention	
☒ Box No. V	Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step and industrial applicability; citations and explanations supporting such statement	
☐ Box No. VI	Certain documents cited	
☐ Box No. VII	Certain defects in the international application	
☐ Box No. VIII	Certain observations on the international application	
2. FURTHER ACTION If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered. If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later. For further options, see Form PCT/ISA/220.		
Name and mailing address of the ISA AUSTRALIAN PATENT OFFICE PO BOX 200, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA Email address: pct@ipaustralia.gov.au	Date of completion of this opinion 31 March 2014	Authorised Officer Ariane Le Guen AUSTRALIAN PATENT OFFICE (ISO 9001 Quality Certified Service) Telephone No. 0262832060

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/IB2013/060168

Box No. 1	Basis of this opinion
1.	With regard to the language , this opinion has been established on the basis of: ☒ The international application in the language in which it was filed ☐ A translation of the international application into, , which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rules 12.3(a) and 23.1(b)).
2.	☐ This opinion has been established taking into account the rectification of an obvious mistake authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rule 43bis.1(a))
3.	With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, this opinion has been established on the basis of a sequence listing filed or furnished: a. (means) ☐ on paper ☐ in electronic form b. (time) ☐ in the international application as filed ☐ together with the international application in electronic form ☐ subsequently to this Authority for the purposes of search
4.	☐ In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.
5.	Additional comments:

30

WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY		International Application No. PCT/IB2013/060168									
Box No. V	Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement										
1. Statement <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;">Novelty (N)</td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> Claims 1-15 Claims NONE </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> YES NO </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Inventive step (IS)</td> <td style="vertical-align: top;"> Claims 10 Claims 1-9, 11-15 </td> <td style="vertical-align: top;"> YES NO </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Industrial applicability (IA)</td> <td style="vertical-align: top;"> Claims 1-15 Claims NONE </td> <td style="vertical-align: top;"> YES NO </td> </tr> </table>			Novelty (N)	Claims 1-15 Claims NONE	YES NO	Inventive step (IS)	Claims 10 Claims 1-9, 11-15	YES NO	Industrial applicability (IA)	Claims 1-15 Claims NONE	YES NO
Novelty (N)	Claims 1-15 Claims NONE	YES NO									
Inventive step (IS)	Claims 10 Claims 1-9, 11-15	YES NO									
Industrial applicability (IA)	Claims 1-15 Claims NONE	YES NO									
2. CITATIONS AND EXPLANATIONS: <u>CITATIONS</u> D1: US 6254621 B1 (SHACKELFORD et al.) 03 July 2001 <u>NOVELTY (N)</u> None of these documents disclose a retractable universal safety scalpel comprising a handle having a proximal section and a distal section with a longitudinally extending bore defining a housing; a blade carrier element having mid-section, proximal end and a distal end on which is secured a blade slidably mounted within said housing being capable of getting exposed from the end of distal section of said housing; first and second slider elements secured to said blade carrier element through a recess formed in the said handle extending from the forward end closer to the said opening to the rear end closer to the distal section of the said handle in a slidable arrangement with the said housing and extending externally in an axial direction of said housing to move said blade carrier moving the said blade from an un-exposed pre-use position to an exposed in-use position and to an after-use position capable of covering and locking permanently the said blade member completely within the said housing of the said handle; a plurality of locking means is provided in the said housing to enable locking of the blade in an un-exposed pre-use position to an exposed in-use position and to an after-use position capable of covering and locking permanently the said blade member wherein the said housing being provided with lock cooperating mechanisms at three positions thereon corresponding to pre-use, in-use and post-use disposal stages, said lock cooperating mechanisms cooperating with the respective locking means provided thereon. D1 represents the closest art, however does not disclose <i>two</i> slider elements. Therefore claims 1-15 are novel over D1. Consequently, all claims 1-15 are novel and meet the requirements of novelty under Article 33(2) of the PCT. <u>INVENTIVE STEP (IS)</u> Regarding claim 1, D1 discloses a retractable universal safety scalpel comprising a handle having a proximal section and a distal section with a longitudinally extending bore (channel 30, Fig. 1) defining a housing (11); a blade carrier element having mid-section, proximal end and a distal end on which is secured a blade slidably mounted within said housing being capable of getting exposed from the end of distal section of said housing (14, fig. 6); a slider element secured to said blade carrier element (16, col. 3 lines 3-4) through a recess formed in the said handle extending from the forward end closer to the said opening to the rear end closer to the distal section of the said handle (30, fig. 1) in a slidable arrangement with the said housing and extending externally in an axial direction of said housing to move said blade carrier moving the said blade from an un-exposed pre use position to an exposed in-use position and to an after-use position (col. 4 lines 58-63) capable of covering and locking permanently the said blade member completely within the said housing of the said handle (col. 5 lines 4-12); a plurality of locking means is provided in the said housing to enable locking of the blade in an un-exposed pre-use position (col. 3 lines 46-52) to an exposed in-use position (locking edge 73) and to an after-use position capable of covering and locking permanently (col. 5 lines 4-11) the said blade member wherein the said housing being provided with lock cooperating mechanisms at three positions thereon corresponding to pre-use, in-use and post-use disposal stages, said lock cooperating mechanisms cooperating with the respective locking means provided thereon. This differs from claim 1 only in that there is only one slider element. However, this is considered to represent a mere technical arrangement defined in claim 1. Therefore, claim 1 is considered to lack an inventive step in light of D1.											

WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY	International Application No. PCT/IB2013/060168
Furthermore, the features added in dependent claims 2, 4-7, 9 & 15 are also disclosed in D1 (wherein the housing having an opening at the distal end and a closed end at the proximal section of the said handle, fig. 1, wherein the said handle is provided with finger grip formation on the top and side wall surfaces of the handle at the distal section thereof, said grip formation includes one or more ribs forming frictional contact with an individual's fingers, fig. 1 where arrow 10 is pointing-grip tabs can be seen, engaging surface slider 47 has serrated edges, wherein the said blade defines an elongated aperture near the distal end thereof, projection 50, wherein the said blade carrier element comprises a mating protrusion positioned near the distal end thereof such that the said mating protrusion is adapted to engage the aperture of the blade, projection 48, wherein the said blade carrier element comprises a front and back face having a mid section and proximal end forming the forward part and distal end forming the rear part, such that the front and back faces are dissimilar in profile, fig. 6 (front and back are dissimilar in profile), wherein the said mid section has a longitudinally extending substantially bar shaped groove on the front face, such that when the blade carrier element is slidably arranged in the said housing the said groove is received in a mating projection formed on the inner side wall of the said handle and wherein the said mid section has a longitudinally extending substantially bar shaped projection on the back face, such that when the blade carrier element is slidably arranged in the said housing the said groove is received in a mating groove formed on the inner side wall of the said handle, fig. 6 and 7, col. 5 lines 33-35, wherein the locking means comprise at least a pair of locking members provided in the housing, in particular in the region of the recess proximal to the closed end of the housing, being adapted to engageably receive the slider elements and retain them therein securely in a locked position col. 5 lines 4-13). Regarding claim 3, the feature of a recess in the sidewalls closer to the opening to the rear end closer to the distal section of the said handle is considered an obvious adaptation in design which any skilled person in the art would be expected to arrive at plainly and logically and therefore cannot contribute to providing an inventive step. Regarding claim 8, the feature of the distal end and rear part being widened compared with said mid-section of the blade carrier element represent mere design variations in the art. Regarding claim 11, the feature of said recess having an increased cross-sectional area having dimension abutment such that the first latching element abuts against the said abutment when the blade is in its forward open position being exposed out of said opening is considered to represent routine design variation in the state of the art, as a person skilled in the art and armed with the relevant common technical knowledge would understand that a variety of methods and assemblies may be utilized. Regarding claims 12-14, the features of sliders with projections are considered to be well known in the art. Therefore, the subject matter of claims 1-9, 11-15 is obvious and does not meet the requirements of Article 33(3) of the PCT with regard to inventive step. Claims 10 is considered to meet the criteria set forth in PCT Article 33(3) with regard to the requirement of inventive step because the prior art does not obviously suggest to a person skilled in the art to design a blade carrier element that is provided with first and second flexible latching elements extending generally in angular opposing directions ad-joining the said mid-section of the blade carrier element, such that when secured in the housing the said latching elements slidably engage with the said first and second slider elements. INDUSTRIAL APPLICABILITY (IA) The invention defined in the claims 1-15 is considered to meet the requirements of Industrial Applicability under Article 33(4) of the PCT because it can be made by, or used in, industry.	

BISTURÍ UNIVERSAL DE SEGURIDAD RETRÁCTIL

CAMPO DE LA INVENCION

La presente invención se refiere a una herramienta quirúrgica y más particularmente a un bisturí universal de seguridad retráctil que tiene elementos de seguridad e instrumentos móviles a lo largo del mango del bisturí para mover la cuchilla montada en dicho mango entre una posición no expuesta de pre-utilización a una posición expuesta en uso y hasta una posición no expuesta después de su uso cubriendo y bloqueando de este modo de forma permanente la cuchilla.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Los instrumentos quirúrgicos de corte tales como los bisturís se usan ampliamente para realizar cirugía. Se conocen algunos bisturíes de seguridad a partir de US 5,599,351 A, US 5,299,357 A, US 6,254,621 B1, CN 202 143 644 U y US 2007/078472. Los bisturís quirúrgicos desechables son bien conocidos en la técnica y a menudo comprenden un mango, normalmente formado de un material plástico, al cual se une de forma permanente o desprendible, una cuchilla de bisturí. En funcionamiento, se trata el mango para exponer la cuchilla de bisturí para su uso. Esto, por supuesto, también expone la cuchilla a todos los individuos, doctores, enfermeras, técnicos médicos, etc., asociados con un procedimiento quirúrgico, así como aquellos individuos que están implicados con la eliminación de la cuchilla usada. Incluso teniendo mucho cuidado, los individuos frecuentemente se cortan involuntariamente con la cuchilla de bisturí expuesta. Los peligros de cortarse y la transmisión de enfermedades infecciosas cuando se corta alguien con una cuchilla de bisturí usada están por tanto constantemente. Por tanto, los individuos que manipulan el