

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogada
LUZ CLEMENCIA PAEZ

ASUNTO	Radicación	10-035519
	Trámite	003
	Evento	001
	Actuación	519
	Oficio	31 - 6710
	Folios	6

Patente de Invención	☐	Patente de Modelo de Utilidad	☒
Via Nacional	☒		
Via PCT (Fase Nacional)	☐	Capítulo I	☐
		Capítulo II	☐

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 y en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios	7 a 15	25/Marzo/2010
Reivindicaciones:	Folio	16 a 18	25/Marzo/2010
Dibujos:	Folios	19 a 27	25/Marzo/2010

Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Dispositivo para realizar anotaciones sobre un fondo removible o fijo que comprende una película superior transparente, lisa y con poro cerrado y una contracubierta" (Fl. 42).

El problema planteado en esta solicitud consiste en lograr un dispositivo que se pueda colocar en superficies generalmente planas y permita hacer anotaciones sobre un fondo sin modificarlo.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio propone dos modalidades de dispositivo (10), donde la primera modalidad comprende una película superior (11), una contracubierta (12) y medios de sujeción a una superficie;
Expediente 10-35519 1er Art 45

la segunda modalidad consiste en una película superior (11) y una pestaña de montaje (617). La contracubierta (11) y la pestaña de montaje (617) están unidas a la superficie (11) por lo menos en una porción de su perímetro.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): B43L1/00 y B42D3/00.

2. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

En las reivindicaciones independientes 1 y 12 se utilizan las expresiones *"transparente, lisa y con poro cerrado"* y *"la película siendo fabricada de un polímero"* las cuales se refieren a materiales y sus propiedades, según el artículo 81 de la decisión 486 un modelo de utilidad es *"toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo"* y no se refiere al uso de materiales por lo que no pueden darle novedad a la invención. Se sugiere al solicitante eliminar estas expresiones de dichas reivindicaciones independientes, solo es permitido incluir estas características en las dependientes.

Las expresiones *"para realizar anotaciones con marcadores de borrado en seco"* (reivindicación 1 y 12), *"que permite la inserción y remoción del fondo sobre el cual se desean realizar anotaciones dejándolo intacto"* (reivindicación 1), *"para fijar la contracubierta sobre la superficie"* (reivindicación 2), *"y por la entrada de dicho dispositivo se puede insertar una radiografía, la contracubierta permitiendo el paso de luz para apreciar el contenido de la radiografía"* (reivindicación 7), *"la pestaña de montaje siendo colocada sobre un fondo fijo donde se realizan anotaciones dejándolo intacto"* (reivindicación 12), *"tiene un tamaño tal que permite al dispositivo ser colocado en una carpeta"* (reivindicación 14), *"tiene un tamaño tal que cubre una porción de un pizarrón o de un rotafolio, en donde la pestaña se coloca sobre el pizarrón o el rotafolio"* (reivindicación 15), *"en ambas caras de la película superior se pueden realizar anotaciones con un marcador de borrado en seco"* (reivindicación 18), describen una función o un resultado a alcanzar, los cuales no son características patentables. En las reivindicaciones no es permitido incluir funciones, usos o resultados a alcanzar, ya que no son aspectos estructurales o técnicos. Se sugiere al solicitante eliminar esta expresión de las reivindicaciones.

Las reivindicaciones 2, 3 y 4 se refieren a los medios de fijación pero solo se especifica la pestaña de montaje. La expresión *"medios de fijación"* es de carácter general y sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, lo que no permite compararlo con el estado de la técnica. Se sugiere al solicitante reemplazar estas reivindicaciones por una donde exponga específicamente que medios de fijación son los que se utilizan en las configuraciones presentadas en la solicitud, por ejemplo, *"un dispositivo para realizar anotaciones sobre un fondo, de conformidad con la reivindicación 1, donde los*

medios de fijación son cintas de fijación de ganchos, imanes, tiras adhesivas o material tipo velcro”.

Las reivindicaciones 5, 9, 16 y 17 se refieren a elementos que no conforman el dispositivo presentado en la solicitud, como la superficie donde se coloca el dispositivo o la hoja pre – impresa que se inserta en el mismo. En las reivindicaciones solo es permitido incluir características estructurales de la invención y no elementos ajenos a esta, por lo tanto, se sugiere al solicitante eliminar dichas reivindicaciones.

En el capítulo reivindicatorio, no se muestran los números de referencia de las características del producto. Se sugiere al solicitante que incluya los números de referencia de las características tanto esenciales como particulares, de tal manera que guarde correspondencia con lo presentado en el capítulo descriptivo y en los dibujos.

Descripción

Los números de referencia presentados en la descripción deben estar encerrados entre paréntesis, se sugiere al solicitante realizar la corrección correspondiente.

En los dibujos se agrega el número de la figura a la izquierda del número de referencia de los elementos comunes con respecto a la primera modalidad. Se sugiere al solicitante utilizar el mismo número de referencia para todas las características comunes sin agregarle dicho dígito.

3. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 1 de octubre de 2007 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan la solicitud y son los más cercanos a su objeto:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US20040234939	TWEACHING AIDS	25/Noviembre/2004
D2	US5388861	TRANSPARENT OVERLAY DEVICE FOR MAKING NOTES ON PRINTED MATERIAL	14/Febrero/1995

D1:
<http://www.google.com/patents?id=BjOfAAAAEBAJ&printsec=abstract#v=onepage&q&f=false> divulga un dispositivo (10) que consta de una película superior (12), una contracubierta (14) y una entrada entre estas dos (74). La contracubierta (14) está unida a la película superior (12) en por lo menos una porción de su perímetro (Figs. 1 y 4, pág. 1 párr. [0020], pág. 2 párrs. [0027] y [0033]).

D2:
<http://www.google.com/patents?id=R5sCAAAAEBAJ&printsec=abstract#v=onepage&>

q&f=false divulga un dispositivo (10) que consta de una película superior (12) y una pestaña de montaje (18) unida a la película (12) en al menos una sección de su perímetro (Figs. 1 a 3, Col. 4 líneas 29 a 40).

4. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

El examen de patentabilidad mostrado a continuación, se realizó teniendo en cuenta las objeciones presentadas en el numeral 3 de este documento.

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en: *“un dispositivo para realizar anotaciones sobre un fondo, caracterizado porque comprende: a) una película superior transparente, lisa y con poro cerrado para realizar anotaciones con marcadores de borrado en seco, la película siendo fabricada de un polímero; y, b) una contracubierta en la cual la película superior se encuentra unida en por lo menos una porción de su perímetro, de modo tal que entre la película superior y la contracubierta existe una entrada”.*

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Dispositivo compuesto por	Dispositivo (10) compuesto por
Una película superior y una contracubierta unidas en por lo menos una porción de su perímetro	Una película superior (12) y una contracubierta (14) unidas en por lo menos una porción de su perímetro (Fig. 1, pág. 1 párr. [0020]).
Una entrada formada entre la película superior y la contracubierta	Una entrada (74) formada entre la película superior y la contracubierta (Fig. 4, pág. 2 párrs. [0027] y [0033]).

Como se puede observar las características presentadas en la solicitud ya habían sido divulgadas en el documento D1, donde se presenta un dispositivo que consta de una película superior (12) y una contracubierta (14) unidas en por lo menos una porción de su perímetro formando una entrada (74) entre ellas. Por lo tanto la reivindicación 1 carece de novedad de acuerdo a lo divulgado en D1.

Las reivindicaciones dependientes de la reivindicación 1 no se pueden considerar nuevas porque:

Los medios de fijación a los que se refieren las reivindicaciones 2 a 4 son equivalentes al medio de fijación (108) presentado en el documento D1 (Figs. 8 y 9, pág. 2 párr. [0035]).

Las reivindicaciones 6, 7, 8 y 11 se refieren a materiales o a sus propiedades las cuales no son características patentables, como se explicó en el numeral 3 de este documento.

La forma de cuadrilátero presentada en la reivindicación 10 es la misma que la divulgada en el documento D1. (Figs. 1 a 12)

La reivindicación 2 consiste en: *“un dispositivo para realizar anotaciones sobre un fondo, caracterizado porque comprende: a) una película superior transparente, lisa y con poro cerrado para realizar anotaciones con marcadores de borrado en seco, la película siendo fabricada de un polímero; y, b) una pestaña de montaje en la cual la película superior se encuentra unida en por lo menos una sección de su perímetro”*.

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D2
Dispositivo compuesto por	Dispositivo (10) compuesto por
Una película superior y una pestaña de montaje unidas en por lo menos una porción de su perímetro	Una película superior (12) y una pestaña de montaje (18) unidas en por lo menos una porción de su perímetro (Figs. 1 a 3, Col. 4 líneas 29 a 40).

Como se puede observar las características presentadas en la solicitud ya habían sido divulgadas en el documento D1, donde se presenta un dispositivo que consta de una película superior (12) y una pestaña de montaje (18) unidas en por lo menos una porción de su perímetro. Por lo tanto la reivindicación 2 carece de novedad de acuerdo a lo divulgado en D2.

Las reivindicaciones dependientes de la reivindicación 2 no se pueden considerar nuevas porque:

La pestaña de montaje (18) divulgada en el documento D2 se extiende hacia atrás de manera paralela a la película superior (12), lo cual es presentado en la reivindicación 13.

Las reivindicaciones 14 y 15 se refieren a que el tamaño del dispositivo debe permitir ser colocado en una carpeta o sobre un pizarrón o un rotafolio, lo cual ya había sido divulgado en D2 donde se muestra que el dispositivo (10) puede ser de diferentes tamaños dependiendo de la superficie en la que se coloca. (Col. 4 líneas 1 a 28).

Por lo anteriormente expuesto las características presentadas en la solicitud no son nuevas.

5. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

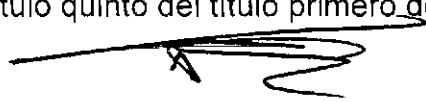
Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US20040234939	1 a 11	Novedad
D2	US5388861	12 a 19	Novedad

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso

de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para treinta (30) días y presentarla por escrito.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
25 ABR. 2012

Elaborado por: Mónica Andrea Gutiérrez Almonacid HbV
Revisado por: Rosa Patricia Téllez. XN