

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
DANILO ROMERO RAAD
dromero@romeroraad.com

ASUNTO	Radicación	10 137208
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	07

EF - 17 96 9

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I	☒
No. Solicitud Internacional		Capítulo II	☐
Fecha de Presentación Internacional		PCT/IB2008/001364	
		08 de mayo de 2008	

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 4 a 19	04 Noviembre 2010
Reivindicaciones:	Folios 20 a 22	04 Noviembre 2010
Dibujos:	Folios 23 a 27	04 Noviembre 2010

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Medias para pie con juanete".

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer dispositivo que separe el primer dedo del pie (Hallux), manteniendo la alineación correcta para evitar la subluxación de la articulación metatarso-falángica del hallux.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un dispositivo media para pie con juanete, que comprende una primera sección para introducir el primer dedo el pie (Hallux), una segunda sección para el resto de los dedos y un refuerzo.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61F 05/01.

3. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 letra (d))

Artículo 20.- No serán patentables:

"(...) d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

El objeto de las reivindicaciones 6 a 10 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

4. De la Solicitud de la patente

Reivindicaciones (Art 30 D486)

La reivindicación 1 define *"(...) del mismo material de la media o de un material diferente."* La anterior frase no define materia alguna, define únicamente que el material puede ser cualquier material, el término material es muy general y no permite distinguir de forma inequívoca la materia que se quiere proteger y poderlo comparar con la materia existente en el estado de la técnica al momento de la presentación de la solicitud.

Además un dispositivo como el de la presente solicitud no se puede caracterizar por el material, a menos que lo que se esté reclamando el material como tal y si ese es el caso el objeto de la solicitud debería reclamar es el material y no el dispositivo revelado en esta solicitud, por otro lado la descripción debería mostrar el desarrollo novedoso en el material para que pueda ser reclamado en el capítulo reivindicatorio.

La reivindicación 1 define *"(...) teniendo una mayor densidad de fibra, una menor elasticidad y una mayor tensión que el material de la media."* La frase anterior trata de definir un material de una forma muy general, haciendo comparaciones relativas que no definen correctamente la materia a reclamar, cayendo en falta de claridad por la definición de un efecto esperado de un material, tal como *"una mayor densidad de fibra, una menor elasticidad y una mayor tensión"*. Los efectos esperados no agregan materia al estado de la técnica. Se le sugiere al solicitante omitir la definición de efectos esperados del capítulo reivindicatorio.

La reivindicación 2 define *"(...) a nivel del bunion"*. Se le sugiere al solicitante que la palabra bunion debe ser remplazada por *juanete*, debido a que la solicitud debe ser presentada enteramente en idioma castellano.

Las reivindicaciones 2 a 10 definen *"(...) Medias para el Tratamiento de Juanetes"*. La frase anterior es una definición del preámbulo que no debe sugerir método de tratamiento alguno. Se le sugiere al solicitante que mantenga la definición de la reivindicación 1, tal como *"medias para pie con juanete"*.

La reivindicación 5 define *"(...) CARACTERIZADA PORQUE los materiales de la media deben cumplir con propiedades de elasticidad y absorción de la humedad."* La

anterior definición no tiene alguna característica técnica del dispositivo, solamente hace referencia a la frase “*propiedades de elasticidad y absorción*” que es un definición muy general. Debido a que la reivindicación no tiene característica técnica alguna se le sugiere al solicitante omitirla del capítulo reivindicatorio.

La reivindicaciones 6 a 10 definen “(...) *CARACTERIZADA PORQUE la Media se utiliza para el tratamiento pre y post operatorio de los juanetes.*”; *CARACTERIZADA PORQUE la media se usa en la prevención del hallux valgus incipiente*; *CARACTERIZADA PORQUE la media se utiliza en pacientes predispuestos genéticamente al hallux valgus*; 1, *CARACTERIZADA PORQUE la media se utiliza acompañada de otras propiedades terapéuticas y o estéticas, tales como anti varices, levanta glúteo y control de abdomen*; 2, *CARACTERIZADA PORQUE el refuerzo interior en lámina suave de gel de silicona se utiliza para el manejo de la cicatriz post operatoria o para disminuir la presión sobre el bunion*. Las definiciones anteriores primero no definen características técnicas del dispositivo reclamado y segundo las frases tratan de definir un uso conexo con un método de tratamiento, lo cual no es materia patentable. Ver numeral 3 Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 letra (d)) del presente requerimiento.

Se le sugiere al solicitante enfocarse en la definición de las características técnicas del dispositivo, evidenciando la materia novedosa y que demuestre nivel inventivo que aporta al estado de la técnica, teniendo en cuenta el numeral 6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486) y las demás observaciones hechas en el presente requerimiento. Evitando la definición de usos, segundos usos, ventajas, efectos esperados, resultados a obtener y métodos de tratamiento dentro del capítulo reivindicatorio

De acuerdo a las observaciones anteriores el capítulo reivindicatorio completo cae en falta de claridad. Se le sugiere al solicitante presentar un nuevo capítulo reivindicatorio corregido, teniendo en cuenta las sugerencias del presente requerimiento.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la técnica se determinó con base en la Fecha de Presentación Internacional 08 de mayo de 2008. Y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	DE 10154185	Orthopedic device for correction of toe positions, with a seating for the big toe of a foot, comprises at least one further seating for at least one further toe.	22 de mayo de 2003
D2	US 5497789	Foot protector incorporating a viscoelastic gel.	12 de marzo de 1996

D1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=DE&NR=10154185A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20030522&DB=EPODOC&locale=en_EP

El documento D1 enseña Medias para pie con Juanete, la media (1) está formada por dos secciones, la primera sección (2), es una cavidad de forma de paralelepípedo rectangular, para introducir el primer dedo o hallux, (Ver Fig. 3) y la segunda sección (17) es una cavidad de forma tronco piramidal, para colocar los demás dedos; (Ver Fig. 3) además, lleva un refuerzo (13) en la primera sección o cavidad (2) de la media, rodeando de medial a lateral y de superior a inferior el hallux; (Ver Fig. 3).

D2
<http://www.google.com/patents/US5497789?pg=PA1&dq=5497789&hl=es&sa=X&ei=Ds9hUPiYNoHq0gGrwoC4BQ&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=5497789&f=false>

El documento D2 enseña un dispositivo para dedos con juanete que comprende un gel (7) visco-elástico.

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 define "(...) Medias para pie con Juanete CARACTERIZADA PORQUE la media (1) está formada por dos secciones, la primera sección (2), es una cavidad de forma de paralelepípedo rectangular, para introducir el primer dedo o hallux, y la segunda sección (3) es una cavidad de forma tronco piramidal, para colocar los demás dedos; además, lleva un refuerzo (4) en la primera sección o cavidad (2) de la media, rodeando de medial a lateral y de superior a inferior el hallux; del mismo material de la media o de un material diferente, teniendo una mayor densidad de fibra, una menor elasticidad y una mayor tensión que el material de la media."

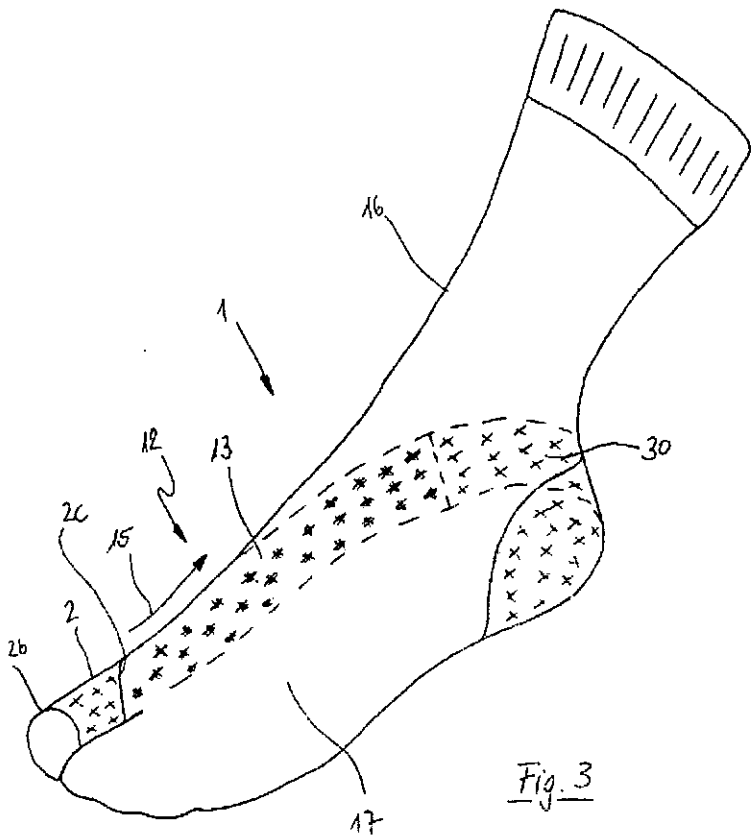
Las características técnicas esenciales extraídas de las reivindicaciones representan la esencia de la reclamación de la materia a proteger, y se ajustan a las características técnicas definidas en las reivindicaciones, las cuales existen sin usos, sin efectos, sin ventajas o sin efectos esperados que no contribuyan a la definición de la materia a proteger y/o aporten materia nueva al estado de la técnica.

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

Características técnicas esenciales	D1 DE 10154185
Medias para pie con Juanete	Medias para pie con Juanete
CARACTERIZADA PORQUE la media (1) está formada por dos secciones,	CARACTERIZADA PORQUE la media (1) está formada por dos secciones,

la primera sección (2), es una cavidad de forma de paralelepípedo rectangular, para introducir el primer dedo o hallux,	la primera sección (2), es una cavidad de forma de paralelepípedo rectangular, para introducir el primer dedo o hallux, (Ver Fig. 3)
y la segunda sección (3) es una cavidad de forma tronco piramidal, para colocar los demás dedos;	y la segunda sección (17) es una cavidad de forma tronco piramidal, para colocar los demás dedos; (Ver Fig. 3)
además, lleva un refuerzo (4) en la primera sección o cavidad (2) de la media, rodeando de medial a lateral y de superior a inferior el hallux;	además, lleva un refuerzo (13) en la primera sección o cavidad (2) de la media, rodeando de medial a lateral y de superior a inferior el hallux; (Ver Fig. 3)

Figura 3 de D1 DE 10154185



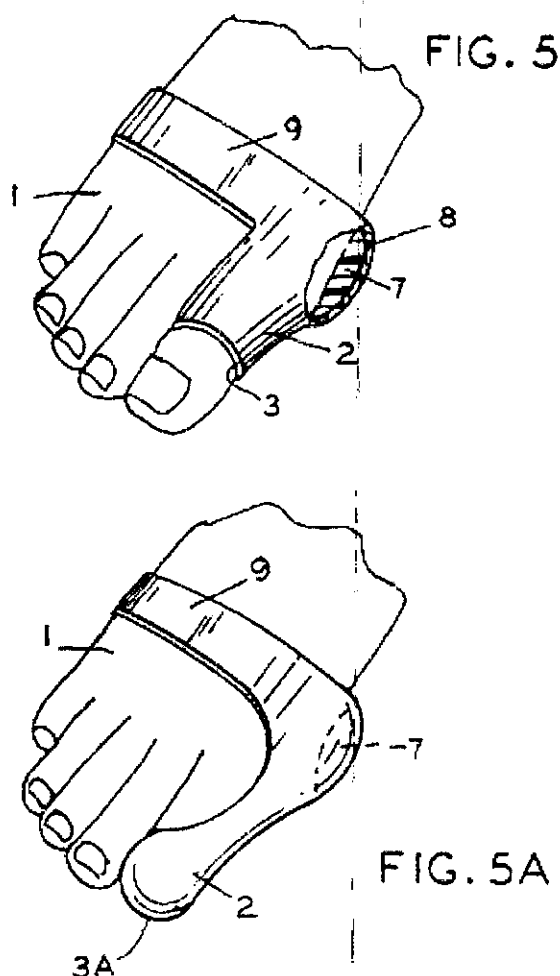
Debido a que D1 divulga todas las características técnicas definidas en la reivindicación 1, el sistema revelado no es nuevo o carece de novedad, por lo tanto tampoco tiene nivel inventivo.

Por otro lado las reivindicaciones 3 y 4 también se ven afectadas por falta de novedad y por lo tanto tampoco tienen nivel inventivo.

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación dependiente 2 define "(...) *Medias para el Tratamiento de Juanetes de la Reivindicación 1, CARACTERIZADA PORQUE la media además del refuerzo (4) lleva o no, un refuerzo interior (5) en lámina de gel de silicona ubicado a nivel del bunion.*

Figuras 5 y 5A de D2 US 5497789



Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 2, porque divulgan dispositivos para colocar en los pies con juanetes.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 2 y el dispositivo enseñado en el documento D1, es que D1 no revela "(...) *refuerzo interior (5) en lámina de gel de silicona ubicado a nivel del bunion.*", pero el documento D2 sí revela "(...) *refuerzo interior (7) en lámina de gel de silicona ubicado a nivel del bunion.* (Ver Figs. 5 y 5A, Col 5 líneas 37 a 60).

En consecuencia, un técnico medio normalmente versado en la materia técnica tendría el conocimiento suficiente para incluir la característica "*refuerzo interior (7)*"

en lámina de gel de silicona ubicado a nivel del bunion” que pertenecen al estado de la técnica reveladas en el documento D2, e incluirla en el dispositivo del documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 2 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Por lo tanto la reivindicación 2, no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18 D 486).

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	DE 10154185	1, 3 y 4	Novedad
D1	DE 10154185	1 a 4	Nivel inventivo
D2	US 5497789	2	Nivel inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir 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.

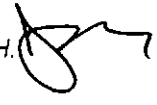
Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para sesenta (60) días y presentarla por escrito.

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.


JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

09 OCT. 2012

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, fecha _____.

Elaborado por: Jesús Octavio Hernández H. 
Revisado por: Leonardo Rojas V. 