

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-162931- -00010-0000

Fecha: 2013-05-06 16:29:18 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

Medellín

María Clara Múnera

Re: Expediente N°. 10-162.931

Solicitud de Patente de Invención titulada: "DISPOSITIVO AMORTIGUADOR CON
CAPA DE GEL"

Solicitante: SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS, INC.

Nuestra Ref: P2010/000185

RESPUESTA AL OFICIO No. 22712, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 450
DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2012
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de prórroga previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, y haciendo uso de la suspensión de términos provista en la Resolución 79218 del 20 de diciembre de 2012, mediante la cual se suspendieron los términos en 2 días, el 24 y 31 de diciembre de 2012, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad el Capítulo Reivindicatorio radicado al momento de presentar la solicitud, del que se ha eliminado la expresión "aproximadamente".

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, éstas por el contrario, corresponden a una limitación de la materia inicialmente reivindicada.

2. a- La Examinadora argumenta que la frase “Dispositivo amortiguador con capa de gel y método para la construcción del mismo” en el título, no corresponde con el objeto que se busca proteger, y por lo tanto es necesario cambiar el título para que coincida con el preámbulo de las reivindicaciones. La Examinadora sugiere el siguiente título: “Dispositivo amortiguador con capa de gel”

b- Con el ánimo de facilitar el trámite de la presente solicitud, me permito modificar el título de acuerdo a la amable sugerencia de la Examinadora, de la siguiente manera:

“DISPOSITIVO AMORTIGUADOR CON CAPA DE GEL”

3. a- La Examinadora objeta la claridad del Capítulo Reivindicatorio de la siguiente manera:

i) Los términos “al menos” y “aproximadamente” en las Reivindicaciones 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11 y 16 no permiten establecer de manera puntual cada una de las características técnicas:
y

ii) La expresión “promotor de pegajosidad”, utilizada en la Reivindicación 4 es vaga, poco clara y deja al lector con la duda sobre el significado de las características técnicas a que se refiere.

b- i) Llamo respetuosamente la atención de la Examinadora sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado, del cual se eliminó el término “aproximadamente”.

De otra parte, respetuosamente señalo a la Examinadora que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención y esté por fuera del alcance del estado de la técnica, como ocurre en el presente caso. Es decir, el inventor puede utilizar un lenguaje amplio en las reivindicaciones, tanto como se requiera, de tal manera que pueda

enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en el Capítulo Descriptivo. Para el término “al menos”, que también quiere decir “uno o más”, se quiere establecer la cantidad mínima de elementos posibles en cada una de las configuraciones posibles de cada uno de los elementos reclamados en el Capítulo Reivindicatorio. En este sentido, esta expresión constituye un límite de la protección solicitada, pues establece los elementos estructurales esenciales que constituyen la invención. Por ejemplo, esta expresión para establecer la cantidad capas de material de película de poliuretano termoplástico (Reivindicación 1), da a entender que puede ser *una o más* capas de películas de poliuretano. Es decir, en los casos donde se está haciendo uso de dicha expresión, necesariamente el dispositivo amortiguador contiene al menos uno de los elementos allí reclamados (v.gr., *por lo menos un* promotor de pegajosidad, *por lo menos una* capa de película, etc.).

El uso de estos términos y otros análogos que indican la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades, es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que como el Examinador debe saberlo, una patente de invención no se limita a una única modalidad, si no que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención), ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención. Así las cosas, insisto respetuosamente que la expresión “al menos” es perfectamente entendible por cualquier persona medianamente versada en la materia, de tal manera que a la luz del Capítulo Descriptivo, es perfectamente claro el alcance y los límites de la protección solicitada.

ii) Ahora bien, en cuanto al término “promotor de pegajosidad”, llamo respetuosamente la atención de la Examinadora sobre el Capítulo Descriptivo, donde su significado y alcance se refiere a la pegajosidad de adhesivos sensibles a la presión, que se define mediante la capacidad del material adhesivo para permanecer adherido bajo una carga constante aplicada paralelamente a la superficie del material y sustrato, en particular midiendo la resistencia de adhesión por corte compresivo al aplicarse a un panel de acero estándar vertical (ver la página 8 del Capítulo Descriptivo, líneas 5 a 13).

Así las cosas, a partir de la lectura del Capítulo Descriptivo, una persona versada en la materia puede entender completamente las características técnicas a las que hace referencia dicho término.

Adicionalmente, vale la pena anotar que el “promotor de pegajosidad” es una característica opcional de las modalidades protegidas en la Reivindicación 4, es decir, no es una característica esencial del

4

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

dispositivo amortiguador que se define en la Reivindicación 1, de manera que el alcance legítimo de protección al que el inventor tiene derecho en el presente caso es el dispositivo como se define en la Reivindicación 1, contenga o no un “promotor de pegajosidad” y sea cual sea la naturaleza de éste.

4. a- La Examinadora objeta falta de claridad y suficiencia de la Descripción de la siguiente manera:

i) existe una inconsistencia entre la Reivindicación 6 y la Descripción, ya que la primera menciona que el espesor del adhesivo sensible a la presión se encuentra entre 0,0125 mm y 0,25 mm, mientras que la descripción menciona que este espesor está entre 0,0125 mm y 0,26 mm. La Examinadora señala que es necesario que haga la corrección y aclaración correspondiente.

ii) el Capítulo Descriptivo no divulga a qué corresponden los números de referencia 105 y 106 de las Figuras 1B y 2, sino que se limita a describir la Figura 1A, correspondiente al estado de la técnica y parte de la figura 1B que corresponde a una forma de realización de la invención. La Examinadora establece que es necesario incluir esta información en la Descripción.

b- i) Llamo respetuosamente la atención de la Examinadora, en cuanto a que, como lo señalé en el punto 3(b)(i) anterior, el inventor está en libertad de reclamar protección para una parte o la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención y esté por fuera del alcance del estado de la técnica. En el presente caso, el Capítulo Descriptivo está proporcionando un rango de espesores del adhesivo entre 0,0125 mm y 0,26 mm. El inventor está en su libertad de reclamar todo o parte del rango divulgado inicialmente, pues está dentro del alcance de la divulgación inicial de la invención.

ii) Llamo respetuosamente la atención de la Examinadora sobre el hecho que los elementos 105 y 106 de las Figuras 1B y 2 están enteramente sustentados en la página 6, líneas 27 a 31 y página 7, líneas 1 a 7 del Capítulo Descriptivo.

5. a- La Examinadora argumenta que la patente US6,251,493 (D1) afecta la novedad de la presente invención y D1 junto con las patentes ES2383440 (D2) y US4,842,931 (D3) afectan el nivel inventivo.

La Examinadora argumenta que D1 se refiere a un artículo para atenuar la vibración que tiene una película no pegajosa que cubre la totalidad o una parte significativa de la superficie del material que disminuye la vibración, en el que al menos una porción de la superficie del material de vibración está cubierta por la película de cubierta (Col. 1, líneas 8 a 13).

La Examinadora argumenta que D2 se refiere a una lámina adhesiva desechable apta para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, en concreto para su uso en la piel y, más en concreto como parte de un apósito de herida (Pág. 2, líneas 2 y 3).

La Examinadora argumenta que D3 divulga materiales de relleno y más específicamente a materiales de relleno viscoelásticos gelatinosos impregnados sobre una tela de base adhesiva para la fijación al tejido humano (Col. 1, líneas 8 a 11).

i) La Examinadora presenta un cuadro resumen indicando las características de D1 que anticipan las características del presente invento y establece que el dispositivo amortiguador del presente invento ya era conocido en el estado de la técnica y por lo tanto la Reivindicación 1 y sus dependientes no son novedosas.

ii) Adicionalmente, la Examinadora establece que D1 y D2 afectan el nivel inventivo de la Reivindicación 2 porque divulgan dispositivos amortiguadores que tienen en su estructura un gel y un adhesivo que no entra en contacto con dicho gel. La Examinadora argumenta que la utilización de adhesivos acrílicos sensibles a la presión, ya estaba divulgada en D2 (Pág. 3, líneas 24 y 25), y por lo tanto, una persona del oficio normalmente versada en la materia, emplearía adhesivos acrílicos en el dispositivo de D1 para llegar así al objeto de la Reivindicación 2 de la presente invención, por lo que la considera obvia.

Así mismo, la Examinadora objeta el nivel inventivo de la Reivindicación 13, argumentando que D1 y D3 se consideran el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la Reivindicación 2, porque divulgan dispositivos amortiguadores que tienen en su estructura un gel y un adhesivo que no entra en contacto con dicho gel. Por lo tanto, para lograr que el gel de poliuretano no entre en contacto con el medio ambiente contaminándose o degradándose, la Figura 4 de D3 divulga un polímero viscoelástico gelatinoso (1), que se encuentra entre dos capas de tela (2) y (6) (Col. 2, líneas 56 a 60) y por lo tanto, una persona del oficio normalmente versada en la materia, configuraría el gel de poliuretano de D1, como se muestra en la Figura 4 de D3 para llegar así al objeto de la Reivindicación 13 de la solicitud, por lo cual se considera obvia.

b- En primer lugar me permito resaltar que la presente invención divulga un dispositivo amortiguador que comprende una capa de material de gel de poliuretano que comprende superficies superior e inferior, al menos una capa de material de película de poliuretano termoplástico unida a una o ambas de dichas superficies superior e inferior del mismo, y una capa de adhesivo sensible a presión unida a uno de dicho al menos un material de película de poliuretano termoplástico, en donde el adhesivo sensible a presión está localizado sobre una superficie de la película de poliuretano termoplástico opuesta a la superficie que hace contacto con dicha superficie inferior de dicho material de gel de poliuretano.

Ahora bien, D1 no divulga o sugiere el uso de un dispositivo amortiguador con dos capas de un material polimérico termoplástico, tal y como se reclama en el presente invento. Por el contrario, D1 divulga un dispositivo amortiguador, en donde la capa externa puede estar compuesta por un material polimérico, donde por otro lado, la capa inferior puede comprender un número de diferentes materiales, pero sin contemplar el poliuretano como uno de los materiales posibles de construcción.

Adicionalmente, la Examinadora establece que el uso de una capa de poliuretano termoplástico de D2 en el dispositivo de D1, sería obvio para una persona versada en la materia. Sin embargo, D1 excluye el uso de poliuretano termoplástico en la capa superior del dispositivo. Esto se puede observar por la identificación de dicho material sobre la capa externa y la clara omisión de dicho material en esta capa. Claramente, el dispositivo amortiguador de D1 excluye el uso de materiales termoplásticos de poliuretano en esta capa. Por lo tanto, D1 no enseña todas las características reclamadas por la presente invención.

La razón por la que D1 excluye el uso de este material termoplástico en la capa superior es porque esta anterioridad proporciona un artículo para atenuar la vibración que tiene una película no pegajosa entre una barrera termoplástica elastómera y una “capa de fluido permeable”. Por lo tanto, una persona versada en la materia no utilizaría el material de D2 en el dispositivo de D1, pues la capa de fluido permeable de D1 no proporcionaría las mismas ventajas de amortiguamiento como lo haría un material termoplástico como el poliuretano. Por lo tanto, el presente invento es novedoso e inventivo sobre los documentos citados por la Examinadora.

Adicionalmente, D3 divulga una almohadilla acoplable para callos, callos, juanetes, y similares, hechos de un material de gel viscoelástico (v.g.r, gel), el cual contiene un alto porcentaje de aceite

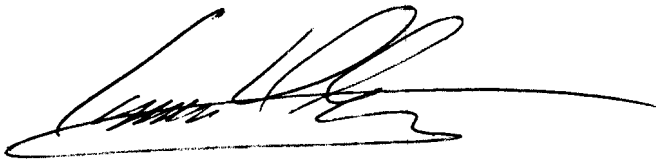
OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

plastificante. El gel se impregna sobre un tejido elástico, tal como Spandex, que permite que el gel fluya alrededor de una lesión e igualar la presión en una manera superior. De acuerdo a esto, y siguiendo el análisis del Examinador, no habría enseñanza D3 alguna que permita utilizar el material viscoelástico de D3 en el dispositivo amortiguador de D1.

6. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora en su primer examen de fondo, han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexos: Capítulo Reivindicatorio Modificado.



CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

1. Un dispositivo amortiguador que comprende una capa de material de gel de poliuretano que comprende superficies superior e inferior, al menos una capa de material de película de poliuretano termoplástico unida a una o ambas de dichas superficies superior e inferior del mismo, y una capa de adhesivo sensible a presión unida a uno de dicho al menos un material de película de poliuretano termoplástico, en donde el adhesivo sensible a presión está localizado sobre una superficie de la película de poliuretano termoplástico opuesta a la superficie que hace contacto con dicha superficie inferior de dicho material de gel de poliuretano.

2. El dispositivo amortiguador de la reivindicación 1 en donde el adhesivo sensible a presión comprende adhesivos acrílicos, adhesivos de metacrilato, adhesivos con base en hule.

3. El dispositivo amortiguador de la reivindicación 1 en donde el adhesivo sensible a presión es un adhesivo basado en copolímeros de estireno o siliconas y combinaciones de los mismos.

4. El dispositivo amortiguador de la reivindicación 3, en donde los copolímeros de estireno comprenden copolímeros de estireno-isopreno-estireno (SIS), estireno-etileno-butileno-estireno (SEBS), estireno-butadieno-estireno (SBS) con al menos un promotor de la pegajosidad, o combinaciones de los mismos.

5. El dispositivo amortiguador de la reivindicación 2, en donde el adhesivo acrílico comprende copolímeros de etilacrilato de etileno (EEA), metilacrilato de etileno (EMA), o combinaciones de los mismos.

6. El dispositivo amortiguador de la reivindicación 1, en donde la capa de adhesivo sensible a presión tiene un espesor entre 0.0125 mm y 0.25 mm.

7. El dispositivo amortiguador de la reivindicación 1, en donde el material de gel de poliuretano tiene una dureza Shore 00 entre 10 y 80.

9

8. El dispositivo amortiguador de la reivindicación 1, en donde el material de gel de poliuretano tiene una dureza Shore 00 entre 30 y 60.

9. El dispositivo amortiguador de la reivindicación 1, en donde el material de gel de poliuretano tiene una dureza Shore 00 de 50.

10. El dispositivo amortiguador de la reivindicación 1, en donde el material de gel de poliuretano tiene un espesor entre 0.3 y 3 mm.

11. El dispositivo amortiguador de la reivindicación 1, en donde el material de película de poliuretano termoplástico tiene una dureza Shore A entre 40 y 95.

12. El dispositivo amortiguador de la reivindicación 1, en donde el material de película de poliuretano termoplástico tiene un espesor entre 0.025 mm y 0.25 mm.

13. El dispositivo amortiguador de la reivindicación 1, en donde una capa de material de película de poliuretano termoplástico es unida a ambas de dichas superficies superior e inferior de los materiales de gel de poliuretano.

14. El dispositivo amortiguador de la reivindicación 13, en donde las capas individuales de película de poliuretano termoplástico tienen el mismo espesor.

15. El dispositivo amortiguador de la reivindicación 13, en donde las capas individuales de película de poliuretano termoplástico tienen diferentes espesores.

16. El dispositivo amortiguador de la reivindicación 1, en donde al menos una capa de la película de poliuretano termoplástico tiene un espesor de al menos 0.025 mm.