

CAVELIER

ABOGADOS

WEB SITE: www.caveller.com
E-MAIL: caveller@caveller.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72-35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 211-8650 (57) (1) 540-0860

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 03099734 00000004 Folios: 14
Fecha (AMB): 2006-02-20 16:27:53
Trámite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 329 COMPLEMEN
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Trámite :011
Evento :379
Actuación :329

Referencia : Expediente No. 03099734
Asunto : Solicitud de patente para **SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE UNION DE CABLE Y MOTOR PARA MIEMBRO MOVIBLE MECANIZADO DE JUGUETE ANIMADO**
Solicitante : **MATTEL, INC.**
Fecha de solicitud : 11 de noviembre de 2003

Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto identificado en la referencia, atentamente presento junto con este escrito los siguientes documentos:

1. Traducción oficial del documento de cesión mediante el cual los inventores ceden la invención **SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE UNION DE CABLE Y MOTOR PARA MIEMBRO MOVIBLE MECANIZADO DE JUGUETE ANIMADO** a favor de **MATTEL, INC.** Dicho documento de cesión fue presentado junto con mi memorial de fecha 7 de abril de 2004 debidamente legalizado por Apostilla.
2. Fotocopia del Reporte de Examen Preliminar Internacional expedido por la IPEA.

Toda vez que de esta manera quedan satisfechos todos los requisitos formales de la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se ordene su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Bogotá, 20 FEB. 2006
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 00573 - 841 - 011 - 6

930

TRADUCCIÓN OFICIAL No. 08.02/06 preparada por María Elvira Martelo, Traductora Oficial debidamente aprobada por el Ministerio de Justicia de Colombia por Resolución 2879 de 1995 y reconocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

A TODOS A QUIENES LOS PRESENTES LLEGAREN:

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS

OFICINA DE MARCAS Y PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS

5 de febrero de 2004

EL PRESENTE ES PARA CERTIFICAR QUE LA ADJUNTA ES UNA COPIA FIEL DE UN DOCUMENTO QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA OFICINA INSCRITO EL 23 de Abril de 2003.

Por autorización del:

COMISIONADO DE MARCAS Y PATENTES

Firma ilegible

P. SWAIN

Funcionario de Autenticaciones

21
Sellos:

Oficina de Marcas y Patentes, Estados Unidos de América, IOPE ABR. 23 2003
OFICINA DE MARCAS Y PATENTE

En manuscrito: -4-23-03
04-28-2003

Código de Barras
102432104

Nuestra Referencia No. MAT 3D8

Abril 16 de 2003

Comisionado de Patentes
Casilla de CESIONES
Washington D.C. 20231

**PORTADA DE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
ÚNICAMENTE PARA PATENTES**

S e ñ o r:

Sírvase encontrar adjunto el original de un documento para su inscripción en los registros de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos con la siguiente información:

(1) Nombres de las partes transferentes:

Jon C. Marine, Sam Tsui e Ivan Chan

(2) Nombre y dirección de la parte receptora:

Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, El Segundo,
California 90245-5012

(3) La naturaleza de la transferencia es una Cesión que fue suscrita por Jon C. Maine el 18 de marzo de 2003 y por Sam Tsui e Ivan Chan el 7 de abril de 2003.

(4) Este documento se presenta en relación con la solicitud de patente estadounidense No. 09/855,397, la cual fue presentada el 14 de mayo de 2001.

82

(5) Favor dirigir cualquiera y toda la correspondencia relacionada con este documento a la siguiente dirección:

Charles H. DeVoe
Kolisch, Hartwell, P.C.
520 S.W. Yamhill Street, Suite 200
Portland, Oregon 97204

PATENTE
ROLLO: 013989 CUADRO: 0464

(6) El número total de solicitudes de patente involucradas en esta transferencia es una.

(7) Se adjunta nuestro cheque por la suma de \$170.00 dólares para el pago de la tasa de inscripción en concordancia con la Sección 3.41 del artículo 37 del C.F.R.

(8) Por favor cargue a nuestra Cuenta de Deposito No. 11-1540 cualquier tasa adicional que sea necesaria. Se adjunta un duplicado de esta hoja.

(9) Según mi leal saber y entender, la anterior información es verdadera y correcta y cualquier copia anexa es una copia fiel del documento original.

Código de Barras
23581
Oficina de Marcas y Patentes

Atentamente,
KOLISCH, HARTWELL, P.C.
Firma Ilegible
David E. Hall
Cliente No. 23581
Registro No. 51,172
520 S.W. Yamhill Street, Suite 200
Portland, Oregon 97204
Teléfono: (503) 224-6655

83

Fax: (503) 295-6679
de los apoderados del Solicitante

NÚMERO TOTAL DE PÁGINAS, INCLUYENDO
PORTADA, ANEXOS Y DOCUMENTO: 5

PATENTE
ROLLO: 013989 CUADRO: 0465

CESIÓN

CONSIDERANDO que nosotros, Jon C. Maine, domiciliado en Fullerton, California; Sam Tsui domiciliado en Hong Kong; e Ivan Chan domiciliado en Hong Kong, hemos inventado cierto perfeccionamiento en el SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE UNIÓN DE CABLE Y ROTOR PARA MIEMBRO MOVIBLE MECANIZADO DE JUGUETE ANIMADO el cual fue presentado ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos el 14 de mayo de 2001 y le fue asignado el número de serie 09/855,397; y

CONSIDERANDO que Mattel, Inc. una sociedad constituida en Delaware, domiciliada en El Segundo, Condado de Los Angeles, Estado de California, desea adquirir el interés sobre la misma;

ENTONCES, Y POR LO TANTO, por una contraprestación buena y valiosa, el recibo y suficiencia de la cual por el presente se reconoce, nosotros, Jon C. Marine, Sam Tsui e Ivan Chan, hemos vendido, cedido y transferido, y por el presente vendemos, cedemos y transferimos a Mattel, Inc. el pleno y exclusivo derecho a la mencionada invención en los Estados Unidos y sus posesiones territoriales y en todos los países extranjeros y así mismo todo el derecho, título e interés en y a cualquiera y

84.

todas las Patentes que le puedan ser otorgadas en los Estados Unidos y sus posesiones territoriales y en cualquiera y en todos los países extranjeros y en y a cualquiera y todas las divisiones, nuevas publicaciones, continuaciones y extensiones de las mismas.

Por el presente autorizamos y les solicitamos a los funcionarios de la Oficina de Patentes de Estados Unidos y de todos los países extranjeros expedir cualquiera y todas las patentes, en caso de ser concedidas, a nombre de Mattel, Inc., como cesionario de todo nuestro derecho, título e interés en y a las mismas, para el uso único de Mattel, Inc., sus sucesores y cesionarios.

Página 1 - TRASPASO
Expediente No. 09/855,397

PATENTE
ROLLO: 013989 CUADRO: 0466

También acordamos que comunicaremos a Matter, Inc. o a sus representantes cualquier hecho conocido por nosotros en relación con dicha invención y que testificaremos en cualquier proceso legal, firmaremos cualquier documento legal, ejecutaremos cualquier solicitud divisional, de continuación, de sustitución, de renovación y reexpedición, que ejecutaremos todos los documentos de traspaso necesarios para que dicha Patente sea expedida a Mattel, Inc., que tomaremos todo juramento y en general haremos todo lo posible para ayudar a Mattel, Inc., sus sucesores y cesionarios a obtener y hacer

85.
valer la debida protección de dicha invención en Estados Unidos
y en cualquier país extranjero.

EN FE DE LO CUAL, he firmado hoy 18 de marzo de 2003.

(Firma ilegible)

JON C. MARINE

Testigo:

(Firmado)
(Nombre) Joan Rose

33 Continental Blvd.
(Dirección)

El Segundo, California 90245-5012
Ciudad, Estado

Página 2 - TRASPASO
Expediente No. 09/855,397

PATENTE
ROLLO: 013989 CUADRO: 0467

86

EN FE DE LO CUAL, he firmado hoy 7 de abril de 2003.

Firma Ilegible
SAM TSUI

Testigo:

Firma Ilegible
(Nombre en imprenta) PATRICK LUI

13/F., South Tower, World Finance Centre
(Dirección)

Harbour City, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.
(Ciudad, Estado)

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, al presente he suscrito hoy 7 de abril de 2003.

Firma Ilegible
IVAN CHAN

Testigo:

Firma Ilegible
(Nombre en imprenta) PATRICK LUI

13/F., South Tower, World Finance Centre
(Dirección)

Harbour City, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.
(Ciudad, Estado)

Página 3 - TRASPASO
Expediente No. 09/855,397

PATENTE
INSCRITO: 04/23/2003 ROLLO: 013989 CUADRO: 0468

APOSTILLA

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: *Estados Unidos de América*

MA1 97

- Este documento público
2. ha sido firmado por P. Swain
3. actuando en calidad de Funcionario de Autenticaciones
4. lleva el sello/estampilla de Oficina de Marcas y Patentes

Certificado

5. en Washington, D.C.
6. el doce de febrero de 2004
7. por Funcionario de Autenticaciones Suplente, Departamento de Estado de los Estados Unidos
8. No. 04010114-1
9. Sello/estampilla:
10. Firma:
- Firma Ilegible
- Joan C. Hampton

Es traducción fiel y completa de la cual se deja copia en esta oficina para su confrontación.

COLO 00573-841-011-6
WPCL 0573 - ID 426
FEB. 08/06

Maria E. Martelo
TRADUCCION No.: 08.02/06
MARIA ELVIRA MARTELO
Traductora e Interprete Oficial
Inglés - Español - Inglés
Reg. No. 2579 Min. Justicia

COMO NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE SANTA FE DE BOGOTA, HAGO CONSTAR QUE LA(S) FIRMA(S) DE:

[Firma]
[Firma]

COINCIDE(N) CON LA FIRMA REGISTRADA POR EL (ELLOS) EN ESTA NOTARIA SANTA FE DE BOGOTA, 13 FEB 2006

REPUBLICA DE COLOMBIA
SANTA FE DE BOGOTA

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

RECD 05 SEP 2003

WIPO PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference MAT 3D8A	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPBA/416)	
International application No. PCT/US02/15189	International filing date (day/month/year) 13 May 2002 (13.05.2002)	Priority date (day/month/year) 14 May 2001 (14.05.2001)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC IPC(7): A63H 3/36, 13/20 and US Cl.: 446/390,330		
Applicant MATTEL, INC		
1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 2. This REPORT consists of a total of <u>4</u> sheets, including this cover sheet. ☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of <u>0</u> sheets.		
3. This report contains indications relating to the following items: EPO - DG 1 I ☒ Basis of the report 30.01.2004 II ☐ Priority III ☐ Non-establishment of report with regard to novelty, inventive step and industrial applicability (36) IV ☐ Lack of unity of invention V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI ☐ Certain documents cited VII ☐ Certain defects in the international application VIII ☒ Certain observations on the international application		
Date of submission of the demand 26 November 2002 (26.11.2002)	Date of completion of this report 13 August 2003 (13.08.2003)	
Name and mailing address of the IPEA/US Mail Stop PCT, Attn: IPEA/US Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450 Facsimile No. (703)305-3230	Authorized officer Jacob Ackum Telephone No. 703-308-1148 <i>Sheila H. Vanez</i> Patent Specialist Tech. Center 3700	

Form PCT/IPBA/409 (cover sheet)(July 1998)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/US02/15189

89

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

- ☒ the international application as originally filed.
- ☒ the description:
pages 1-10 as originally filed
pages NONE filed with the demand
pages NONE filed with the letter of _____
- ☒ the claims:
pages 11-16 as originally filed
pages NONE as amended (together with any statement) under Article 19
pages NONE filed with the demand
pages NONE filed with the letter of _____
- ☒ the drawings:
pages 1-3 as originally filed
pages NONE filed with the demand
pages NONE filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
pages NONE as originally filed
pages NONE filed with the demand
pages NONE filed with the letter of _____

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in printed form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☒ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☒ the description, pages NONE
- ☒ the claims, Nos. NONE
- ☒ the drawings, sheets/fig. NONE

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rules 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

90

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/US02/15189

V. Reasoned statement under Rule 66.2(a)(II) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. STATEMENT

Novelty (N)	Claims 9-17	YES
	Claims 1-8	NO
Inventive Step (IS)	Claims 9-17	YES
	Claims 1-8	NO
Industrial Applicability (IA)	Claims 1-17	YES
	Claims NONE	NO

2. CITATIONS AND EXPLANATIONS

Claims 1-8 lack novelty under PCT Article 33(2) as being anticipated by Jung et al, hereinafter Jung.
The claims are interpreted as best understood by the examiner. The claims are interpreted as requiring an appendage/limb structure, an elongate cable [belt 232], a motor 21, a rotor structure [gears 234, 236 and 237], a linkage structure [shaft 230 and bearing means 2301] and a pulley structure 231. Jung is considered to clearly show a device having all of the structural elements of the claims.

Claims 9-17 the criteria set out in PCT Article 33(2)-(4), because the prior art does not teach or fairly suggest the particular doll claimed therein, and the apparatus claimed could be used in industry.

Claims 1-17 meet the criteria under PCT Article 33(4), because the subject matter claimed can be made or used in industry.

NEW CITATIONS

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/US02/15189

97

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the questions whether the claims are fully supported by the description, are made:

Claims 1-8 are objected to under PCT Rule 66.2(a)(v) as lacking clarity under PCT Article 6 because claims are indefinite for the following reason(s):

The claims are replete with indefinite language that is too numerous to point out in every instance. The examples set forth below are intended to assist the applicant in making corrections wherever necessary, but not specifically pointed to.

Claim 1 is indefinite since all that the applicant considers to be encompassed by the phrase "Motion/drive structure" cannot be determined. For example does the phrase require Motion or drive, Motion and drive or some other combination. This problem is repeated throughout the claims.

With respect to claim 1: the phrases "operatively interposed a drive motor and articulated appendage/limb structure in a toy doll" and "operatively interposed said cable and the appendage/limb structure" are confusing. Note also claims 6-7 in this regard.

With respect to claims 1, 5, 7 and 8: the phrase "forming at least one mechanical-advantage-enhancing, pantograph-like arrangement" is confusing.

With respect to claims 1, 5, 7 and 8: regarding "pantograph-like arrangement", this term is insufficiently defined. All of the structures that are encompassed thereby are not clear.

Claim 3 is drafted in such a way that they appear to be entirely functional. The claim is vague and indefinite because, the additional structure sought to be encompassed in the claim cannot be determined.

With respect to claims 4-5: regarding "and/or", it makes the claim language confusing since it is not clear whether the phrase is intended to encompass translation, rotation or translation and rotation, translation or rotation or some other limitation.

Several expressions recited in the claims lack sufficient antecedent basis. For example only, the phrases "its long axis" in line 4 of claims 1 and 6 lack proper antecedent basis. In another example only, the phrase "rotor structure" in line 4 of claim 7 also lacks proper antecedent basis. In yet another example only, the phrase "linkage structure" in line 6 of claim 7 lacks proper antecedent basis. These expressions make it difficult to determine what is or not in the claims. Accordingly the applicant is requested to review all of the claims for the purpose of making corrections wherever appropriate but not specifically pointed to, in order to provide appropriate antecedents and to ensure consistency in the numbers of specific elements recited in the claims.

In view of the examples above, the applicant is required to carefully review all of the claims in order to correct those having the same defects but not specifically pointed to.

A positive International Preliminary Examination Report can not be issued since the application is not in condition to receive the positive International Preliminary Examination Report.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Folio 92

2020
Bogotá D.C.,

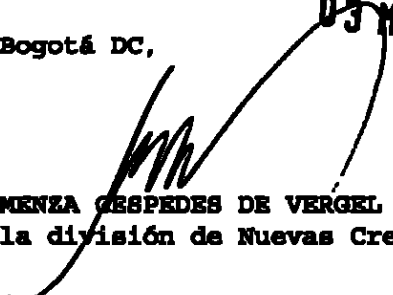
Doctor(a)
FERRERO EMILIO
Apoderado(a) y/o Representante de
MATTEL, INC.

REFERENCIA	Radicación No.	03 99734
	Solicitud internacional	US02/15189
	Fecha inicio fase nacional	14/12/2003
	Trámite	11
	Evento	379
	Actuación	416
	Oficio No.	141
	Folios	1

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cúmplase
Dado en Bogotá DC,

03 MAR. 2006


ALIX CARMONA CESPÉDES DE VERGEL
Jefe de la división de Nuevas Creaciones

adpa10