

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y CI
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 04117739 00000003

Folios: 18

Fecha (AMD): 2005-03-04 16:57:37

Tramite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 329 COMPLEMEN

Dependencia: 2828 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: P1.-ORTHO-TAIN, INC.-Solicitud de Patente de
Invencción Fase Nacional PCT para "UN CHUPO, UN
SISTEMA Y UN MÉTODO PARA MANTENER LAS
DENTICIONES PROPIAS".-Clase A61J 17/00.-
Expediente número 04-117.739.-

1. Me refiero a mi memorial presentado el 14 de Febrero de 2005.
2. Anexo me permito presentar a usted documento completo del Reporte de Examen Preliminar Internacional, expedido el 16 de Diciembre de 2004, correspondiente a la solicitud Internacional número PCT/US03/29665, actualmente en trámite de Fase Nacional en ese Despacho, bajo el número de la referencia.
3. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señor SuperIntendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

TRATADO DE COOPERACION DE PATENTES
PCT
REPORTE DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

(PCT Artículo 36 y Regla 70)

Registro de referencia del solicitante o agente BER-P-03-051	PARA FUTURAS ACCIONES Ver Notificación de Transmisión del Reporte de Examen Preliminar Internacional (Forma PCT/IPEA/416)	
Solicitud Internacional No. PCT/US03/29665	Fecha de registro internacional (día/mes/año) 19 de Septiembre de 2003 (19.09.2003)	Fecha de prioridad (día/mes/año) 18 de Septiembre de 2003 (18.09.2003)
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o clasificación nacional e IPC IPC(7): A61J 17/00 y US CL.: 606/234		
Solicitante ORTHO-TAIN, INC.		
1. Este reporte de examen preliminar internacional ha sido preparado por esta Autoridad Examinadora Preliminar Internacional y es transmitido al solicitante de conformidad con el Artículo 36. 2. Este REPORTE consta de un total de <u> 4 </u> hojas, incluyendo esta carátula. ☐ Este reporte también está acompañado por ANEXOS, es decir, hojas de la descripción, reivindicaciones y/o dibujos los cuales han sido modificados y son la base para este reporte y/o hojas que contienen rectificaciones hechas ante esta Autoridad (ver Regla 70.16 y Sección 607 de las Instrucciones Administrativas de conformidad con el PCT). Estos anexos constan de un total de <u> </u> hojas.		
3. Este reporte contiene indicaciones relacionadas con los siguientes ítems: - I ☒ Bases del reporte - II ☐ Prioridad - III ☐ No establecimiento de opinión respecto a novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial - IV ☐ Falta de unidad de invención - V ☒ Afirmación razonada de conformidad con el Artículo 35(2) con respecto a novedad, nivel inventivo o aplicabilidad industrial; citaciones y explicaciones que sustentan dicha afirmación - VI ☐ Ciertos documentos citados - VII ☐ Ciertos defectos en la solicitud internacional - VIII ☒ Ciertas observaciones sobre la solicitud internacional		
Fecha de presentación de la demanda 17 de Marzo de 2004 (17.03.2004)	Fecha de terminación de este reporte 16 de Diciembre de 2004 (16.12.2004)	
Nombre y dirección de correo de la IPEA/US Mail Stop PCT, Attn: IPEA/US Comisionado para Patentes P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450 Fax No. (703) 305-3230	Funcionario autorizado Julian W. Woo Teléfono No. 571-272-2975	

I. Bases del reporte

1. Respecto a los elementos de la solicitud internacional:*

☒ la solicitud internacional según se presentó originalmente

☒ la descripción:

páginas 1-20 , como originalmente se presentaron

páginas NINGUNA , presentadas con la demanda

páginas NINGUNA , presentadas con la carta de

☒ las reivindicaciones:

páginas 21-23 , como originalmente se presentaron

páginas NINGUNA , según se enmendaron (junto con cualquier declaración) de conformidad con el artículo 19

páginas NINGUNA , presentadas con la demanda

páginas NINGUNA , presentadas con la carta de

☒ los dibujos:

páginas 1-5 , como originalmente se presentaron

páginas NINGUNA , presentadas con la demanda

páginas NINGUNA , presentadas con la carta de

☐ el listado de secuencia parte de la descripción:

páginas NINGUNA , como originalmente se presentaron

páginas NINGUNA , presentadas con la demanda

páginas NINGUNA , presentadas con la carta de

2. Respecto al idioma, todos los elementos marcados anteriormente estuvieron disponibles o fueron suministrados a esta Autoridad en el idioma en el cual la solicitud internacional fue presentada, a menos que se indique lo contrario bajo este ítem.

Estos elementos estuvieron disponibles o fueron suministrados a esta Autoridad en el idioma el cual es:

☐ el idioma de una traducción suministrada para una búsqueda internacional (según la Regla 23.1 (b)).

☐ el idioma de una publicación de la solicitud internacional (según la Regla 48.3 (b)).

☐ el idioma de la traducción suministrada para el examen preliminar internacional (según las Reglas 55.2 y/o 55.3).

Respecto al nucleótido y/o secuencia amino ácida revelado en la solicitud internacional, se llevó a cabo el examen preliminar internacional según el listado de secuencia:

☐ contenido en la solicitud internacional en forma escrita.

☐ presentada junto con la solicitud internacional en forma legible por computador.

☐ proporcionado subsiguientemente a esta Autoridad en forma escrita.

☐ proporcionado subsiguientemente a esta Autoridad en forma legible por computador.

☐ Se ha proporcionado la afirmación respecto a la cual el listado de secuencia escrito proporcionado subsiguientemente no va más allá de la revelación en la solicitud internacional según se registró.

☐ Se ha proporcionado la afirmación respecto a la cual la información registrada en forma legible por computador es idéntica al listado de secuencia escrita.

4. Las modificaciones han resultado en la cancelación de:

☐ la descripción, páginas NINGUNA

☐ las reivindicaciones, Nos. NINGUNO

☐ los dibujos, hojas/fig— NINGUNA

5. Este reporte ha sido establecido como si (algunas de) las modificaciones no se hubiesen hecho, ya que se ha considerado que van más allá de la revelación según se registró, como se indicó en Casilla Suplementaria (Regla 70.2 (c)).**

* Las hojas de remplazo que han sido proporcionadas a la Oficina que recibe en respuesta a una invitación según el Artículo 14 a las que se hace referencia en este reporte como "presentadas originalmente" y se anexan a este reporte ya que no contienen enmiendas (Reglas 70.16 y 70.17).

** Cualquier hoja de remplazo que contenga dichas modificaciones debe hacerse referencia bajo el ítem I y anexarse a este reporte.

V. Afirmación razonada bajo la Regla 66.2(a)(ii) con respecto a novedad, nivel inventivo o aplicabilidad industrial; citaciones y explicaciones que sustentan dicha afirmación

1. AFIRMACIÓN

Novedad (N)	Reivindicaciones	1-13, 15 y 20-46	SI
	Reivindicaciones	14, 16-19	NO
Nivel Inventivo (IS)	Reivindicaciones	1-13, 15, 20-42 y 44-46	SI
	Reivindicaciones	14, 16-19 y 43	NO
Aplicabilidad Industrial (IA)	Reivindicaciones	1-46	SI
	Reivindicaciones	NINGUNA	NO

2. CITACIONES Y EXPLICACIONES

Las reivindicaciones 14 y 16-19 carecen de novedad según el Artículo 33(2) del PCT como se ha anticipado por Blomstedt 4, 105, 032). Blomstedt revela, en las figuras 5-7, un chupo con revestimiento (7) que tiene una superficie plana, y un escalón en forma de U con una superficie sustancialmente plana, lengüetas linguales que se extienden (11, 12) hacia debajo de la boca, donde el revestimiento está construido de un material suave absorbente (es decir, un material visible duro), donde las lengüetas linguales se extienden hacia debajo de la lengua en relación con el plano del escalón (es decir a las depresiones), y donde el escalón tiene una depresión en forma de U (en la cercanía de 16 ó 17).

La reivindicación 43 carece de nivel inventivo según el Artículo 33(3) del PCT por ser obvio por Johnson (5,334,218). Johnson revela el método sustancialmente reivindicado. Johnson revela la provisión de un primer chupo, en las figuras 1 y 2, un chupo con revestimiento (18), un escalón (26), un bulbo (12), y un anillo (24). Sin embargo, Johnson no revela un método para proveer un segundo chupo con un revestimiento, un bulbo y un anillo que son más pequeños con respecto a los mismos elementos en el primer chupo. Sin embargo, hubiera sido obvio para una persona normalmente versada en la materia en el momento en que se realizó el invento, proveer un segundo chupo, según se reivindicó con el método de Johnson. El hecho de proveer un segundo chupo que tenga un tamaño diferente del primer chupo hubiera permitido el desarrollo de la boca del usuario y proveer chupos de dos tamaños para dos etapas del crecimiento de la boca del usuario.

Las reivindicaciones 1-13, 15, 20-42 y 44-46 cumplen el criterio establecido en el Artículo 33 (2) del PCT, porque el arte anterior no muestra, y ni siquiera sugiere un chupo con, *inter alia*, un revestimiento, un escalón en forma de U, y un bulbo que tenga una longitud definida entre un primer y segundo extremo, en donde el escalón tiene una depresión en forma de U, o tiene el primer y segundo extremo y una primera porción con un grosor menor que el grosor en el primer y segundo extremo, donde el escalón tiene una depresión entre los bulbos del primer y segundo lado, y donde el revestimiento contiene un líquido o un gel. También, el arte anterior no muestra y ni siquiera sugiere un chupo, *inter alia*, con un revestimiento que tenga un cuerpo sustancialmente plano, un escalón sustancialmente en forma de U que colinde con la superficie interior del revestimiento y que tenga un cuerpo plano y un bulbo que se extienda hacia abajo con respecto al primer extremo del bulbo. El arte anterior no muestra y ni siquiera sugiere un método para mantener una dentición adecuada, donde una extensión de un escalón o un tercer escalón provisto adicionalmente a otro escalón o un tercer escalón que se provee adicional a otro escalón de un chupo usado en la boca de un usuario.

Las reivindicaciones 1-46 cumplen con el criterio establecido en el Artículo 33 (4) del PCT y por lo tanto un chupo y un método para mantener una adecuada dentición tiene aplicabilidad industrial por el objeto reivindicado puede ser hecho o usado en la industria.

_____ NUEVAS CITACIONES _____

VIII. Ciertas observaciones sobre la solicitud internacional

Se hacen las siguientes observaciones sobre la claridad de las reivindicaciones, descripción y diseños o sobre la pregunta si las reivindicaciones están totalmente apoyadas por la descripción:

Las reivindicaciones 1-6 y 14-20 son objetadas según la Regla 66.2(a)(y) del PCT en cuanto a que carecen de claridad según el Artículo 6 del PCT porque las reivindicaciones 1 y 14 son indefinidas por las siguientes razones: La boca, una parte del cuerpo humano, es reivindicada como parte de la invención (es decir, se dice que el segundo terminal del bulbo y las lengüetas linguales se extienden dentro de la boca).

PATENT COOPERATION TREATY

From the
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY

To:
BRIAN M. MATTSO
PATENT TMS, P.C.
1914 NORTH MILWAUKEE AVENUE
THIRD FLOOR
CHICAGO, IL 60647

PCT

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Rule 71.1)

Date of Mailing
(day/month/year)

07 JAN 2005

Applicant's or agent's file reference

RRR-P-03-051

IMPORTANT NOTIFICATION

International application No.

PCT/US03/29665

International filing date (day/month/year)

19 September 2003 (19.09.2003)

Priority date (day/month/year)

18 September 2003 (18.09.2003)

Applicant

ORTHO-TAIN, INC.

1. The applicant is hereby notified that this International Preliminary Examining Authority transmits herewith the international preliminary examination report and its annexes, if any, established on the international application.
2. A copy of the report and its annexes, if any, is being transmitted to the International Bureau for communication to all the elected Offices.
3. Where required by any of the elected Offices, the International Bureau will prepare an English translation of the report (but not of any annexes) and will transmit such translation to those Offices.
4. **REMINDER**

The applicant must enter the national phase before each elected Office by performing certain acts (filing translations and paying national fees) within 30 months from the priority date (or later in some Offices)(Article 39(1))(see also the reminder sent by the International Bureau with Form PCT/IB/301).

Where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the international preliminary examination report. It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned.

For further details on the applicable time limits and requirements of the elected Offices, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

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

Form PCT/IPEA/416 (July 1992)

Authorized officer

Julian W. Woo

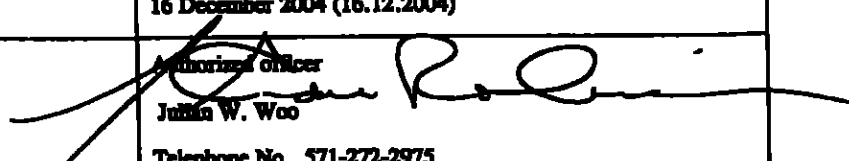
Telephone No. 571-272-2975

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference BER-P-03-051		FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/US03/29663	International filing date (day/month/year) 19 September 2003 (19.09.2003)	Priority date (day/month/year) 18 September 2003 (18.09.2003)	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC IPC(7): A61J 17/00 and US Cl.: 606/234			
Applicant ORTHO-TAIN, 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>—</u> sheets. 3. This report contains indications relating to the following items: - I ☒ Basis of the report - II ☐ Priority - III ☐ Non-establishment of report with regard to novelty, inventive step and industrial applicability - 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 17 March 2004 (17.03.2004)		Date of completion of this report 16 December 2004 (16.12.2004)	
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  Julian W. Woo Telephone No. 571-272-2975	

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/US03/29665

1. Basis of the report

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

- ☒ the international application as originally filed.
- ☒ the description:
 pages 1-20 as originally filed
 pages NONE, filed with the demand
 pages NONE, filed with the letter of _____
- ☒ the claims:
 pages 21-23 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 1-5 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.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/US03/29665

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 <u>1-13, 15 and 20-46</u>	YES
	Claims <u>14, 16-19</u>	NO
Inventive Step (IS)	Claims <u>1-13, 15, 20-42 and 44-46</u>	YES
	Claims <u>14, 16-19 and 43</u>	NO
Industrial Applicability (IA)	Claims <u>1-46</u>	YES
	Claims <u>NONE</u>	NO

2. CITATIONS AND EXPLANATIONS

Claims 14 and 16-19 lack novelty under PCT Article 33(2) as being anticipated by Blomstedt (4,105,032). Blomstedt discloses, in figures 5-7, a pacifier with shield (7) having a flat surface, and a U-shaped shelf with a substantially planar body, lingual tabs extendable (11, 12) downwardly in the mouth, where the shield is constructed from a light-absorbent material (i.e., a hard, visible material), where the lingual tabs extend downward with respect to the plane of the shelf (i.e., to depressions), and where the shelf has a U-shaped depression (in the vicinity of 16 or 17).

Claim 43 lacks an inventive step under PCT Article 33(3) as being obvious over Johnson (5,334,218). Johnson discloses the method substantially as claimed. Johnson discloses the provision of a first pacifier, in figures 1 and 2, a pacifier with a shield (18), shelf (26), a bulb (12), and a ring (24). However, Johnson does not disclose a method with the provision of a second pacifier with a shield, a bulb, and a ring that are smaller with respect to the same elements in the first pacifier. Nevertheless, it would have been obvious to one having ordinary skill in the art at the time the invention was made, to provide a second pacifier as claimed with the method of Johnson. The provision of a second pacifier that has a different size from the first pacifier would allow for growth of the user's mouth and provide pacifiers of two sizes for two stages of growth of the user's mouth.

Claims 1-13, 15, 20-42, and 44-46 meet the criteria set out in PCT Article 33(2)-(3), because the prior art does not teach or fairly suggest a pacifier with, inter alia, a shield, a U-shaped shelf, and a bulb having a length and first and second ends, where the shelf has a U-shaped depression or has first and second ends and a first portion with a thickness less than the thicknesses at the first and second ends, where the shelf has a depression between bulbous first and second sides, and where the shelf contains a liquid or gel. Also, the prior art does not teach or fairly suggest a pacifier with, inter alia, a shield having a substantially planar body, a substantially U-shaped shelf abutting the interior surface of the shield and having a planar body, and a bulb extending downward with respect to a first end of the bulb. The prior art does not teach or fairly suggest a method for maintaining proper dentition, where an extension of a shelf or a third shelf is provided in addition to another shelf of a pacifier worn in a mouth of a user.

Claims 1-46 meet the criteria set out in PCT Article 33(4), and thus a pacifier and a method for maintaining proper dentition have industrial applicability because the subject matter claimed can be made or used in industry.

NEW CITATIONS

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/US03/29665

123

V.II. 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 1-6 and 14-20 are objected to under PCT Rule 66.2(a)(i) as lacking clarity under PCT Article 6 because base claims 1 and 14 are indefinite for the following reason(s): The mouth, a part of the human body, is claimed as a part of invention (i.e., the bulb's second end and the lingual tabs are said to extend into the mouth).