

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 10-162931-A -1	FECHA: 2012-12-10 11:09:57
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 6
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA
office@olartemoure.com

Asunto: Radicación: 10-162931-A -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 22708
Folios: 6

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2009/048756				
Fecha de Presentación Internacional	26/06/2009				

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 5 a 13	12/Mayo/2011
Reivindicaciones:	Folios 14 a 18	12/Mayo/2011
Dibujos:	Folios 19 y 20	12/Mayo/2011
Prioridad:	US 12/163,280	27/Junio/2008

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y

no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, solo se estudiarán las reivindicaciones 1 a 10.

Título de la solicitud: “Dispositivo amortiguador que comprende una capa de gel y método para fabricar del mismo”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un dispositivo amortiguador que tenga un agarre prolongado en el zapato donde se coloque.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un dispositivo amortiguador que tiene una capa de gel de poliuretano, una capa de material de película de poliuretano y una capa adhesiva sensible a la presión localizada sobre la superficie de la película opuesta a la que hace contacto con el gel.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 43 B 23/28, 13/00; B 29 C 39/00, 39/02; B 32 B 27/08, 27/40.

4 . De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Durante la evaluación de claridad y concisión de las reivindicaciones, esta Oficina encontró que:

La frase “aproximadamente” en las reivindicaciones 11, 12, 13, 28, 29, 30 y 32 utilizadas para definir el rango de varias características del dispositivo debe eliminarse. Esta frase no permite establecer un intervalo puntual para cada una de las características técnicas no siendo estas precisas y por lo tanto no claras.

La expresiones “que tiene buena compatibilidad” y “promotor de pegajosidad”, utilizadas en las reivindicaciones 1 y 8 son vagas, poco claras y dejan al lector con la duda sobre el significado de las características técnicas a que se refiere, haciendo que la definición del objeto de dicha reclamación claro.

La reivindicación 35 hace referencia a resultados a obtener como son *“para formar un gel sólido de tal maneta que el material de gel curado esté unido con el material de película” y “proporcionando así la superficie pegajosa del dispositivo”*, lo cual no es permitido, ya que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a esos resultados. Se sugiere reivindicar el proceso sólo en términos de las etapas técnicas. Lo anterior se fundamenta en lo revelado en la descripción donde la solicitante afirma

Descripción (Art 28 D 486)

Durante la evaluación de claridad y suficiencia de la descripción, esta Oficina encontró que:

Existe una inconsistencia entre las reivindicaciones 10, 27 y la descripción, ya que las dos primeras mencionan 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 (Fl. 10, líneas 1 y 2). Es necesario que haga la corrección y/o aclaración correspondiente.

La solicitante no divulga a que corresponde los números de referencia 105 y 106 en las figuras 1B y 2. 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 (Fls. 7 y 10). Es necesario que incluya esta información en la descripción.

La reivindicación 42 menciona que el método, además comprende los pasos de retirar el material de gel curado desde la cavidad del molde y troquelar el material de una forma deseada; sin embargo, estas características no se mencionan en la descripción, por lo que pueden ser incorporadas a la descripción para que estén sustentadas. Esta modificación no supone ampliación puesto que la reivindicación inicial, que menciona dichas características, fue presentada con la descripción.

En conclusión, el capítulo descriptivo no cumple con el requisito de claridad de acuerdo con el artículo 28 de la Decisión 486.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de prioridad, es decir 27 de junio de 2008 se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US4842931	“Affixable padding material using gelatinous viscoelastic polymer”	27/Junio/1989
D2	ES2383440	“Láminas adhesivas y sus aplicaciones”	17/Diciembre/2008
D3	US6251493	“Vibration and shock attenuating articles and method of attenuating vibrations and shocks therewith”	26/Junio/2001

El documento D1¹se refiere en general a 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).

El documento D2² 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).

El documento D3³ 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).

6 . Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

El siguiente examen de patentabilidad se realizó teniendo en cuenta las objeciones señaladas en los numerales 3 y 4 de la presente comunicación.

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un dispositivo amortiguador gel que comprende una superficie pegajosa, el dispositivo comprende un material de gel unido a un material de película termoplástica que tiene buena compatibilidad con el material de gel (...) (Fl. 14).

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

Características esenciales	D1	D2	D3
Un dispositivo amortiguador gel que	Materiales de relleno viscoelásticos	Una lámina adhesiva desechable que	Los artículos pueden ser utilizados en numerosas

1 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=4842931&KC=&FT=E&locale=en_EP

2 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2383440T3&KC=T3&FT=D&ND=2&date=20120621&DB=EPODOC&locale=en_EP

3 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=6251493B1&KC=B1&FT=D&ND=3&date=20010626&DB=EPODOC&locale=en_EP

comprende una superficie pegajosa	gelatinosos impregnados sobre una tela de base adhesiva para la fijación al tejido humano (Col. 1, líneas 8 a 11)	comprende (Pág. 3, líneas 11 y 12) Una película de contacto dérmico (Pág. 5, líneas 26 y 27).	aplicaciones donde se requiere la atenuación de la vibración o choque (Col. 1, líneas 13 a 15).
El dispositivo comprende un material de gel unido a un material de película termoplástica	Un relleno viscoelástico gelatinoso impregnado sobre una capa de tela y recubriendo una porción de tela con un adhesivo sensible a la presión (Col. 1, líneas 65 a 68).	Una capa estructural (2) que lleva, en al menos parte de un lado de la misma, un gel hidrofóbico (5) (Pág. 3, línea 12). La capa estructural tiene, más preferiblemente, la forma de una película, relativamente delgada, de un material de plástico sintético (Pág. 3, líneas 14 y 15; ver figura 1).	Ver figura 9a Película de revestimiento (390), material de atenuación de vibración (394) (Col. 20, líneas 25 a 28). Cuando la resina termoendurecible está curada o reticulada se encuentra en estado sólido, aunque también podría ser una gel (Col. 15, líneas 245 a 26).
En donde el material de película termoplástica además comprende un adhesivo sensible a presión localizado sobre una superficie del material de película opuesta a la superficie que está unida al material de gel.	Un adhesivo sensible a la presión se aplica a una superficie o superficies de la tela no impregnada con el gel para proporcionar medios de fijación (Col. 2, líneas 21 a 23). Una realización de la invención la lámina de tela (2) está impregnada con una capa de polímero viscoelástico gelatinoso (1) en una superficie y recubierta con una capa de adhesivo sensible a la presión sobre la superficie opuesta (Col. 3, líneas 8 a 12; figura 2).	Que lleva en al menos parte del otro lado de la misma un adhesivo sensible a la presión (3) (Pág. 3, líneas 12 y 13; ver figura 1).	Cuando el material de atenuación de vibración está completamente encerrado por la película exterior, una capa de adhesivo se aplica a al menos una porción de la superficie exterior de la película La película exterior tiene dos superficies, una superficie interior que está en contacto con la superficie atenuante a la vibración y una superficie exterior que no está en contacto con dicho material atenuante (Col. 5, líneas 43 a 51). Una capa de adhesivo (tal como un adhesivo sensible a la presión) se puede colocar sobre la superficie exterior de la película de cubierta exterior del artículo (Col. 21, líneas 36 a 38). Ver en la figura 9a capa de adhesivo sensible a presión (396) (Col. 20, líneas 25 a 28).

De acuerdo con el cuadro anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 1 con las anterioridades D1, D2 y D3, se concluye que el dispositivo amortiguador ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia en las anterioridades encontradas. Por lo anterior la reivindicación 1 no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2, 3, 6 y 10 no son nuevas ya que D1 divulga: “Una tela flexible y elástica, tal como Spandex⁴ es ideal para este propósito” (Col. 3, líneas 66 y 67), afectando la reivindicación 3.

Y D2: “El material actualmente preferido para la capa estructural es poliuretano” (Pág. 3, líneas 16 y 17), afectando la reivindicación 3.

⁴<http://es.wikipedia.org/wiki/Elastano> El Spandex es un polímero de cadena muy larga, compuesto con un mínimo del 85% de poliuretano segmentado.

“La clase de adhesivo sensible a la presión actualmente preferido para su uso en la presente invención es el adhesivo acrílico” (Pág. 3, líneas 24 y 25), afectando la reivindicación 6.

Y D3 divulga:
“Otros materiales viscoelásticos incluyen poliésteres, poliuretanos, poliamidas” (Col. 15, líneas 6 y 7), afectando la novedad de la reivindicación 2.
“Ejemplos de películas poliméricas incluyen poliéster, poliamida, poliimida, (...), poliuretano, etc.” (Col. 11, líneas 44 a 50), afectando la novedad de la reivindicación 3.
“Una película de 0,025 mm de espesor de Scotchdamp de 3M” (Col. 23, líneas 37 y 38), afectando la novedad de la reivindicación 10.

A continuación se reproducen las figuras de los documentos D1, D2 y D3 para dar mayor claridad a las objeciones por novedad realizadas.

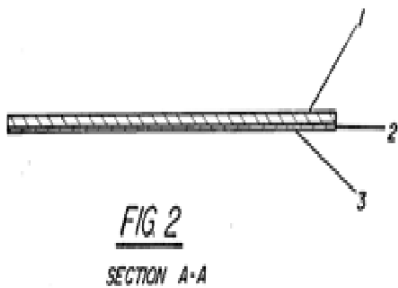


Figura 2 documentoD1

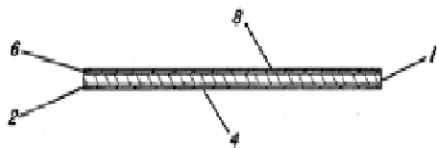


Figura 4 documento D1

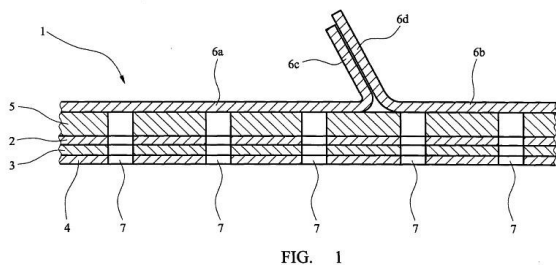


Figura 1 documento D2

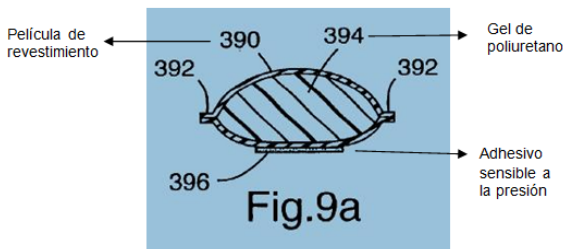


Figura 9a documento D3

7. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US4842931	1 y 3	Novedad/Nivel inventivo
D2	ES2383440	1, 3 y 6	Novedad/Nivel inventivo
D3	US6251493	1, 2, 3 y 10	Novedad/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) 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 de sesenta (60) para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2012-12-18

Elaboró: Zulema Rosado Bayona
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro