

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-162931-A-00006-0000

Fecha: 2013-10-31 17:02:05 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

E. _____ S. _____ D. _____

Isabella Herrera
Zaava Ravid
Miguel Felipe Porras
Catalina Amaya
Laura M. Escobar

Re: Expediente N°. 10-162.931A

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

Solicitante: SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS, INC.

Nuestra Ref: P2010/000185A

Medellín
María Clara Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría

RECURSO DE REPOSICIÓN

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante, y dentro del término legal previsto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 55463, notificada por edicto desfijado el 24 de septiembre de 2013.

1. ANTECEDENTES

La solicitud de patente ventilada en este expediente contiene un capítulo reivindicatorio con 12 reivindicaciones (capítulo reivindicatorio radicado el 7 de mayo de 2013, en respuesta al primer y único examen de fondo expedido el 18 de diciembre de 2012). Según la Resolución No. 55463, el Despacho niega la totalidad de las reivindicaciones por supuesta falta de novedad.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la resolución que rechaza la solicitud de patente de la referencia, y en su lugar se realice un segundo examen de patentabilidad de la misma.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Con referencia a los argumentos presentados por la SIC para desvirtuar la novedad de la presente solicitud en la resolución aquí recurrida, difiero respetuosamente del análisis expuesto, y procedo a refutar cada uno de dichos argumentos, exponiendo las motivaciones técnicas que desvirtúan la posición de ese Despacho.

3.1 a- La SIC insiste en que las patentes US 6,251,493 (D1), ES2383440 (D2) y US4,842,931 (D3) afectan la novedad de la presente solicitud.

i) La SIC argumenta nuevamente que D1, D2 y D3 divulgan todas y cada una de las características del dispositivo de la Reivindicación 1, y por lo tanto la Reivindicación 1 no es nueva. La Resolución aquí recurrida presenta una tabla comparando las características divulgadas en D1 y las características esenciales aquí reclamadas:

Características esenciales	D1	D2	D3
Un dispositivo amortiguador gel que comprende una superficie pegajosa:	Materiales de relleno viscoelásticos gelatinosos impregnados sobre una tela de base adhesiva para la fijación al tejido humano (Col. 1, líneas 8 a 11)	Una lámina adhesiva desechable que comprende (Pág. 3, líneas 11 y 12) Una película de contacto dérmico (Pág. 5, líneas 26 y 27).	Los artículos pueden ser utilizados en numerosas 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 compatible con el material de gel.	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	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	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).
material de gel.	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).		

La SIC establece asimismo que las Reivindicaciones 2 a 17 no mencionan alguna característica que haga nuevo el producto de la Reivindicación 1, por lo que considera que no son novedosas.

ii) Así mismo, el Examinador argumenta que D1 divulga todas y cada una de las características del dispositivo de la Reivindicación 18, y por lo tanto dicha reivindicación no es nueva. La Resolución aquí recurrida presenta una tabla comparando las características de D1 y las características esenciales aquí reclamadas:

Características esenciales	D1
Un dispositivo amortiguador que comprende	Los artículos pueden ser utilizados en numerosas aplicaciones donde se requiere la atenuación de la vibración o choque (Col. 1, líneas 13 a 15).
Una capa de material de gel de poliuretano que comprende superficies superior e inferior	Cuando la resina termo-endurecible está curada o reticulada se encuentra en estado sólido, aunque también podría ser una gel (Col. 15, líneas 245 a 26). Otros materiales viscoelásticos incluyen poliésteres, poliuretanos, poliamidas (Col. 15, líneas 6 y 7). Comprende superficies superior e inferior (Fig. 9).
Dos capas de material de película de poliuretano termoplástico unidas a dichas superficies superior e inferior del mismo, y	Ver figura 9a Película de revestimiento (390) en la superficie superior y inferior de la capa del material de atenuación de vibración (394) (Col. 20, líneas 25 a 28). Ejemplos de películas poliméricas incluyen poliéster, poliamida, poliimida, (....), poliuretano, etc. (Col. 11, líneas 44 a 50).
Una capa de adhesivo sensible a presión unida a uno de dicho material de película de poliuretano termoplástico	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).
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.	Ver en la figura 9a capa de adhesivo sensible a presión (396) (Col. 20, líneas 25 a 28).

b- i) En primer lugar, me permito llamar la atención sobre el **Capítulo Reivindicatorio Modificado** adjunto al presente Recurso de Reposición, que reemplaza el Capítulo Reivindicatorio presentado en respuesta al primer examen de fondo el 7 de mayo de 2013, sobre el cual se realizaron los siguientes cambios:

- se especifica en la nueva Reivindicación 1 (antigua Reivindicación 18) que las dos capas de material de película termoplástica comprenden un adhesivo.
- se eliminaron las Reivindicaciones iniciales 1 a 17 y 35 a 42;

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 drástica limitación de la materia reivindicada inicialmente.

ii) Ahora bien, es necesario resaltar que para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el Manual Andino de Patentes (MAP) establece que el arte previo debe divulgar explícitamente **todas y cada una de las características** de la invención.¹ Adicionalmente, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que para establecer una objeción de novedad válida, la “divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención”.² Por su parte, La Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC, establece que el examen de novedad de una solicitud de patente se limita a evaluar si existe una divulgación disponible en el arte previo que comparte de manera idéntica todas las características esenciales de la invención en estudio.³

Así entonces, y como procedo a demostrarlo, bajo la luz de los anteriores lineamientos mencionados, el Capítulo Reivindicatorio diferencia inequívocamente la materia reclamada de lo revelado en D1, de manera que no se afecta la novedad de la presente invención, pues el arte previo **no** divulga **todas** y cada una de las características esenciales aquí reclamadas.

A) La presente invención reclama un dispositivo amortiguador de gel que comprende una superficie pegajosa que comprende:

- una capa de material de gel que tiene una superficie superior e inferior; y
- dos capas de material de película termoplástica, cada material de película comprende superficies superior e inferior,

en donde la superficie superior del material de gel está unida con la superficie inferior de una de dichas capas de material de película y la superficie inferior del material de gel está unida con la superficie superior de la otra de dichas capas de material de película, y en donde las capas de material de película comprende un adhesivo sensible a presión sobre una superficie opuesta a la superficie unida al material de gel proporcionando así la superficie pegajosa del dispositivo.

B) En cuanto al arte previo, D1 divulga un artículo de atenuación de vibraciones que comprende:

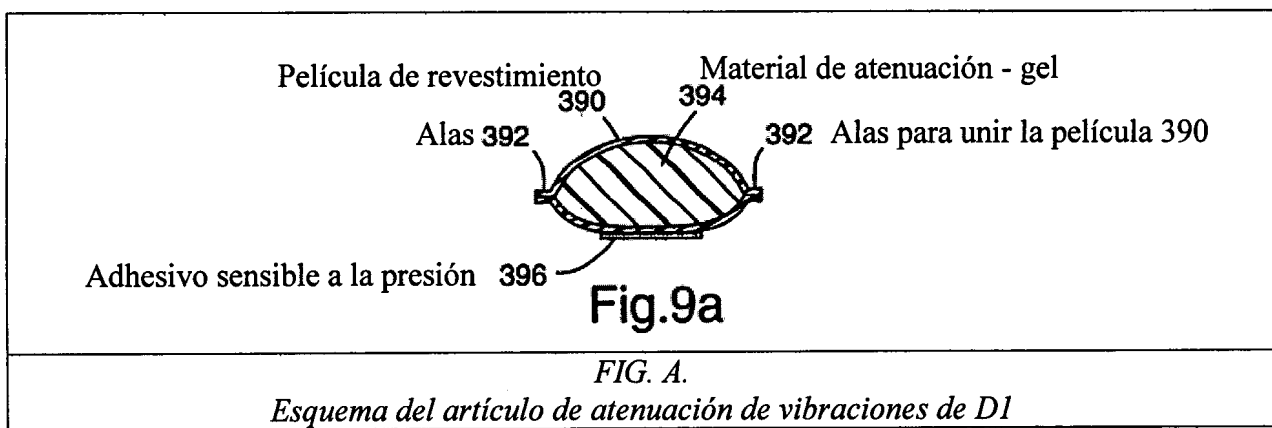
¹Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 9.4. (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

²Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>) y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>)

³Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención Y Modelo de Utilidad. Sección 2.12.1. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. (2012). (disponible en: http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf)

- un material de atenuación de vibraciones (394) que tiene una superficie y un interior compuesto en algunas modalidades por un gel;
- una película de revestimiento exterior (390) que cubre total o parcialmente el material de atenuación de vibraciones (394);
- una capa opcional de un adhesivo sensible a la presión (396) que recubre parte de la película exterior (390).

La Figura 9a de D1, citada por el Examinador para afectar específicamente la novedad del presente invento y citada a continuación, divulga un artículo de atenuación de vibraciones que comprende una película exterior (390), un gel (394) que atenúa las vibraciones, unas alas (392) de la película (390) para crear un espacio interior y alojar el gel (394), y una capa adhesiva sensible a la presión (396).



C) Contrario a la argumentación de la SIC, y como se aprecia cuando uno compara las anteriores figuras, D1 no divulga, enseña o sugiere todas las características reclamadas por la Reivindicación 1 del presente invento. Específicamente me refiero a que D1 no divulga capas de adhesivo sensible a la presión sobre las dos superficies de películas termoplásticas. La FIG. A que muestra una de las modalidades del dispositivo de D1, no enseña una capa adhesiva sobre la superficie superior de la película de revestimiento. Adicionalmente, D1 no divulga una película de un material polimérico termoplástico que recubra una capa de gel de poliuretano, tal y como se reclama en el presente invento. Por el contrario, el análisis de las enseñanzas de D1, permite concluir directamente que la capa externa puede estar compuesta por un material polimérico, pero no hay ejemplos o modalidades que ilustren específicamente el uso de poliuretano termoplástico en la capa externa.

A la luz de lo anterior, y contrario a lo argumentado por la SIC, nada en D1 enseña inequívocamente a la persona medianamente versada en la materia a utilizar una capa de material de poliuretano termoplástico en las capas que recubren el gel.

Así las cosas, la presente invención corresponde a una selección nueva de D1, ya que “lo general del estado de la técnica no anula la novedad de lo particular que se reivindica. Y lo particular del estado de la técnica anula la novedad de lo general que se reivindica”, según la Guía de Examen de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad⁴. La guía concluye que “un producto reivindicado formado por la selección de dos o más elementos, a partir de dos o más listas de elementos de un producto del estado de la técnica, es nuevo”. De acuerdo a lo anterior, se concluye que en el arte citado no existe una divulgación concreta del poliuretano termoplástico en la capa que está sobre la capa de gel del presente invento. Así mismo ocurre con las dimensiones de cada una de las capas del dispositivo amortiguador reclamadas por el presente invento, en donde la capa de gel del presente invento tiene un espesor entre 0.3 y 3 mm, y la película de poliuretano termoplástico del presente invento tiene un espesor entre 0.025 y 0.25 mm. D1 establece un rango para la película de revestimiento entre 0.005 y 1.25 mm, la capa de material de atenuación entre 0.0127 y 12.7 mm.

Teniendo en cuenta los parámetros de la SIC, cuando una invención dada se encuentra de manera general incluida en una divulgación más amplia e inespecífica, pero la invención presenta una limitación que no se encuentra explícitamente revelada o sugerida en el arte previo, su novedad debe ser reconocida. Adicionalmente, en cuanto a las nueva reivindicaciones dependientes 1 a 17 (que dependen de la nueva Reivindicación 1), éstas por definición incluyen todas y cada una de las características novedosas e inventivas de dicha primera reivindicación. Por lo tanto, D1 tampoco anticipa la materia reclamada por las reivindicaciones dependientes, ya que la materia de la cual dependen es nueva e inventiva a la luz del arte citado.

3.2 Así las cosas, solicito respetuosamente que el Despacho reconsidere su posición reflejada en la Resolución No. 55463, respecto a la novedad de la presente invención, y reconozca que la materia reclamada es diferente de lo divulgado en D1. Por todo lo anterior, solicito que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda a emitir un segundo examen en donde se discutan las razones por las que las características anteriormente descritas no estarían sugeridas y no habría motivación para establecer las características seleccionadas en el presente invento.

3.3 Finalmente, y sólo a título ilustrativo no vinculante, deseo destacar que esta solicitud tiene intención de concesión por parte de la Oficina Europea de Patentes, y se encuentra

⁴ Instructivo Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio. 2012. Sección 3.5.4. (disponible electrónicamente en http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad_industrial/Formatos/PI02-I06.pdf)

concedida en la Oficina de Patentes Japonesa JP 5244238, en donde se ha reconocido la novedad y altura inventiva del dispositivo reivindicado.

Aunque las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, es a la vez cierto que los criterios de patentabilidad en los que deben fundamentarse el análisis de solicitudes de patente, son análogos globalmente, y concesiones en otras jurisdicciones sugieren el cumplimiento de dichos requisitos, ya que claramente, los criterios de evaluación y estudio aplicados para determinar la novedad y nivel inventivo resultan equivalentes a los que la Superintendencia debe emplear, establecidos de manera semejante por las legislaciones de patentes a lo largo del mundo entero.

4. PETICIÓN

Para terminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso sean resueltos de manera individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada, y en su lugar se expida un segundo examen de fondo donde se dé una discusión de nivel inventivo.

5. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Carrera 5 No. 34-03, de Bogotá.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

ANEXO:

Capítulo Reivindicatorio Modificado

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
SOLICITUD DIVISIONAL A
(RECURSO DE REPOSICIÓN)

1. Un dispositivo amortiguador de gel que comprende una superficie pegajosa, el dispositivo comprende una capa de material de gel que tiene una superficie superior e inferior y dos capas de material de película termoplástica, cada material de película comprende superficies superior e inferior, en donde la superficie superior del material de gel está unida con la superficie inferior de una de dichas capas de material de película y la superficie inferior del material de gel está unida con la superficie superior de la otra de dichas capas de material de película, en donde las capas de material de película comprenden un adhesivo sensible a presión sobre una superficie opuesta a la superficie unida al material de gel proporcionando así la superficie pegajosa del dispositivo.

2. El dispositivo amortiguador de la reivindicación 1, en donde el material de gel es un material de gel de poliuretano.

3. El dispositivo amortiguador de la reivindicación 1, en donde el material de película termoplástica es un material de poliuretano.

4. El dispositivo amortiguador de la reivindicación 1, en donde el material de gel es material de gel SEBS.

5. El dispositivo amortiguador de la reivindicación 1, en donde el material de película termoplástica es material SEBS.

6. 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.

7. 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.

8. El dispositivo amortiguador de la reivindicación 7, 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.

9. El dispositivo amortiguador de la reivindicación 7, en donde el adhesivo acrílico comprende copolímeros de etilacrilato de etileno (EEA), metilacrilato de etileno (EMA), o combinaciones de los mismos.

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

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

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

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

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

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

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

17. El dispositivo amortiguador de la reivindicación 1, en donde dicho material de película termoplástica tiene un espesor de al menos 0.025 mm.