

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Ciudad

Superintendencia de Industria y Comercio



Radicado: 16053601

Folios: 10

Dependencia: Desc Fecha: 2016-08-03 16:10:51

Tipo aplicación: Respuesta a requerimiento

Expediente: 16-053601

Denominación patente: DISPOSITIVO INSERTO ORTÓTICO

Solicitante: JASON R. HANFT

Contador: 22008

Actuación: 430

Oficio: 3325

cl.

Asunto. RESPUESTA OFICIO NO. 3325 EXPEDIDO CON OCASIÓN DEL EXAMEN DE FORMA DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION EN FASE NACIONAL DE LA REFERENCIA

LUISA FERNANDA PARRA RODRIGUEZ, identificada como aparece al pie de mi firma, abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No. 204.157 C.S. de la J., actuando como apoderada de JASON R. HANFT, de conformidad con el poder que obra en el expediente, por medio del presente escrito me permito dar respuesta al requerimiento de la referencia, en los siguientes términos:

1. Conforme a lo requerido en el numeral 1 del oficio de la referencia, el solicitante presenta un nuevo capítulo descriptivo en el cual se han convertido las unidades 'psi' al Sistema Internacional de Unidades. Igualmente, se ha cambiado el término 'durómetro' por el término correcto de 'valor en la escala de dureza Shore'. Así mismo, se incluye el pago por valor de \$ 164,000.00 por modificaciones y correcciones relacionadas al capítulo descriptivo.

Respecto a la escala Shore, deseo poner de presente la siguiente información que explica la razón de utilizar la misma para materiales plásticos y cauchos usados en la invención de la presente solicitud, y cómo se determinan los valores de dicha escala:

- a. Existen varias escalas definidas acorde a las diferentes propiedades de los materiales, pero para el durómetro Shore las más comunes son las escalas A y D, la primera para plásticos blandos y la D para los más duros. En total, y según la norma ASTM D2240-00, existen 12 escalas (A, B, C, D, DO, E, M, O, OO, OOO, OOO-S, y R), cuyos valores van de 0 a 100 indicando la dureza del material.
- b. El método de medición consiste en generar una indentación o impronta profunda en el material con una fuerza normalizada a través de un penetrador. La profundidad depende de la dureza del material, de sus propiedades viscoelásticas, la forma del penetrador de presión y la duración del ensayo. Cuando se está haciendo la impronta en el material, la medida de la profundidad se transmite a un resorte interno de un reloj comparador, que puede ser análogo o digital, dando un valor determinado de dureza.
- c. El experto en el campo de materiales entiende claramente a qué se refiere la escala Shore como se describe en la presente invención, y aunque son unidades empíricas, están relacionadas con una característica fundamental del material: su módulo Young.

De conformidad con lo expuesto, le solicito respetuosamente se sirva aceptar este nuevo pliego descriptivo en sustitución del originalmente presentado.

2. Este Despacho en el numeral 2 del oficio de la referencia, objetó la claridad de las reivindicaciones 1 a 15 de la presente solicitud, de la siguiente manera:

- En las reivindicaciones 1 y 5 hay resultados a alcanzar (...), puesto que las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a esos resultados.
 - Las expresiones 'para soportar...', 'para comprimir...', 'adaptadas...', 'para formar...', en las reivindicaciones 1, 4, 6, 11 y 14, corresponden a características funcionales y no definen la invención.
 - Las expresiones '...una primera porción', '...una segunda porción', 'espuma y caucho', '...material polimérico', '...material formado mediante un proceso de termo-endurecimiento', '...porción posterior', sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, por lo tanto, no son claras ya que no definen la materia a proteger.
 - Las unidades en la reivindicación 2 no se encuentran en el Sistema Internacional.
 - La palabra 'durómetro' no es clara.
 - Los términos '...la segunda porción es más resiliente', '...al menos', '...sustancialmente', son relativos e imprecisos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica.
 - Se sugiere al solicitante incluir entre paréntesis los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos.
- a. A fin de atender el requerimiento expuesto, en primer lugar, presento un nuevo pliego reivindicatorio de veinte (20) reivindicaciones, en el cual se han realizado varias modificaciones con el fin de hacer claridad sobre el objeto de la invención de la presente solicitud. Igualmente, se realiza el pago por diez (10) reivindicaciones adicionales a las diez primeras.

En particular, se han eliminado o modificado algunos términos que se referían a la funcionalidad de los elementos del inserto (aunque se han dejado otros), se han incluido números de referencia de dichos elementos, y ahora las reivindicaciones no contienen unidades de medición ni la palabra durómetro.

Por otra parte, deseo resaltar que el objeto de protección de la presente solicitud es un INSERTO ORTÓTICO que puede comprender diferentes porciones o zonas. La forma de identificar dichas porciones y zonas es completamente conocida para una persona experta en la materia, en particular, un ortopedista o profesional especialista en calzado especial para las personas que lo requieren. Así las cosas, los términos 'primera porción', 'segunda porción', son términos ampliamente utilizados en la redacción de solicitudes de patente que indican que determinado objeto consta de dos porciones diferentes.

También se debe tener en cuenta que el alcance de las reivindicaciones está determinado igualmente por lo descrito en el capítulo descriptivo. Así, el experto en la materia utilizará ambos, descripción y reivindicaciones, para poder llevar a cabo la invención si fuese necesario. El solicitante considera que limitar las porciones a medidas específicas o materiales específicos, es una limitación innecesaria e injusta ya que un experto en la

materia sabría a qué se refiere el inventor cuando menciona estos términos sin que se extienda a otras posibles variaciones, o que no defina la materia a proteger.

Igualmente, un experto en la materia que en este caso será dicho profesional de la salud especialista en el tratamiento de condiciones en el pie de un paciente o un fabricante de calzado especial para estos pacientes, entenderá perfectamente a partir de la descripción de la presente solicitud, el alcance de los términos 'material polimérico', 'espuma y caucho', 'material formado mediante un proceso de termo-endurecimiento', y 'más resiliente'.

Por otra parte, aunque se eliminaron algunas funcionalidades, nótese que si bien éstas por sí solas no definen la invención, en algunos casos las mismas indican la relación entre los diferentes elementos los cuales sí están definidos por su ubicación en el inserto y características físicas que los conforman, y por lo tanto, son una parte importante de las reivindicaciones para la comprensión de la invención.

- b. En segundo lugar, respecto a las expresiones que ese Despacho considera imprecisas, quisiera destacar que las mismas son completamente claras para la persona versada en la materia. Estos términos se utilizan en las solicitudes de patente para hacer referencia, por ejemplo, a un elemento 'sustancialmente' de la misma altura de otro, o donde un elemento incluye 'al menos' una curvatura en el inserto reivindicado. La utilización de estos términos, como definición del límite inferior de un rango abierto, es normal y correcta en las solicitudes de patente a nivel mundial, y completamente claro para una persona versada en la materia.
- c. Finalmente, cabe destacar que el solicitante no pretende obtener un alcance de protección mayor al que está contenido en las presentes reivindicaciones y las mismas deben ser consideradas en conjunto con la descripción y dibujos que fueron presentados en la solicitud original.

Le solicito respetuosamente se sirva aceptar este nuevo pliego reivindicatorio en sustitución del originalmente presentado.

3. Conforme a lo anterior expuesto y dando cumplimiento a lo solicitado respetuosamente solicito a Usted seguir con el trámite respectivo.

I. ANEXOS

1. Formato de modificaciones.
2. Nuevo pliego descriptivo.
3. Nuevo pliego de veinte (20) reivindicaciones.
4. Pago oficial por valor de \$164.000, correspondiente a la modificación del capítulo descriptivo.
5. Pago oficial por valor de \$400.000, correspondiente a las diez (10) reivindicaciones adicionales.

II. NOTIFICACIONES

Recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho, en mi oficina ubicada en la: Calle 105A No. 14 – 76, o en mi correo electrónico lparra@spiamericas.com.

Atentamente,



LUISA FERNANDA PARRA RODRIGUEZ

C.C. 52.717.926 de Bogotá

T.P. 204.157 del C.S. de la J.

