

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 3160
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00072898

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 26 de septiembre de 2000, bajo el número 00072898, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "TOALLA SANITARIA".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 23 de noviembre de 2005, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual cumple con las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 8, contenidas en los folios 147 y 148, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La invención propuesta se refiere a una toalla sanitaria desechable para uso externo, que está constituida por pliegues longitudinales en toda su estructura, los cuales, permiten que la toalla sanitaria se extienda y/o se encoja al adaptarse a la pantaleta de la usuaria.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 3160
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00072898

El anterior producto busca mejorar las propiedades de artículos absorbentes desechables.

2. Determinación del estado de la técnica

2.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 28 de septiembre de 1999, que corresponde a la fecha de la prioridad reclamada respecto de la solicitud BR PI 9904370-0. La fecha mencionada fue tomada en cuenta en el estudio de patentabilidad, según obra a folios 56 y 149 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta se encontraron, los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la presentación de la prioridad y relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

N°	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	AU659916362	Corrugated top layer for absorbent articles	1999.02.09
D2	WO 9720531	Web materials having elastic-like and expansive zones	1997.06.12
D3	US 5683374	Absorbent padding for undergarments	1997.11.04
D4	WO9534264	Elastic sheet-like composite	1995.12.21

3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, "se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 3160

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00072898

"La invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica. El experto medio deberá hallarse provisto de experiencia, de un saber general en la materia técnica de que se trate, y de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención.

A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto"¹.

En el presente caso, a juicio del *experto medio*, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención aquí propuesta, es decir, con tales conocimientos, él, *en ese momento*, habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico planteado.

En efecto, y como ya se indicó, el objeto de la presente solicitud corresponde a una toalla sanitaria desechable, caracterizada porque está constituida por pliegues longitudinales en toda su estructura, los cuales permiten que la toalla sanitaria se adapte a la pantaleta de la usuaria.

Ahora bien, se debe tener presente el problema que plantea el solicitante, o sea: las toallas sanitarias desechables comunes cambian su configuración con el movimiento de la usuaria, ocasionando problemas de filtración e incomodidad (ver folio 4). Sin embargo, y contrario a lo que plantea el solicitante en su respuesta a la notificación de fondo, el problema ya fue planteado en el documento D2 (ver folio 73), pues se habla que los artículos absorbentes desechables tienen tendencia a deformarse y/o a resbalarse del cuerpo del usuario, y esto ocasiona filtraciones, incomodidad en el usuario y otros problemas de uso. Cómo se advierte, y contrario a lo que afirma el solicitante, el problema ya había sido planteado al momento de la presentación de la solicitud objeto del actual estudio, como también lo había sido la solución planteada a dicho problema técnico.

¹ PROCESO N° 151-IP-2005, sentencia de interpretación prejudicial del 15 de noviembre del 2005.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCION N° 3169

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00072898

Es así como en el documento D2 se señalaba, que las soluciones del estado del arte habían estado relacionadas con el uso de elásticos para asegurar y acomodar mejor el artículo absorbente. Nótese que el arte previo, inclusive el del documento D2, relacionó la solución con la adaptación del artículo absorbente con el cuerpo del (la) usuario/a. La solución propuesta por dicho documento, radica en emplear materiales que exhiben características similares al elástico sin ser elásticos. Dicho materiales son materiales con pliegues que se extienden en la dirección de una fuerza aplicada y que pueden volver a su posición normal después de que ha cesado la fuerza que lo quitó de su estado de reposo inicial. Resumiendo, D2 plantea una solución muy similar al mismo problema planteado por el solicitante, que consiste en emplear pliegues (que son los que configuran el material SELF) para que el artículo absorbente desechable se acomode a las condiciones del usuario.

Si bien se observa que existen diferencias entre D2 y la presente solicitud, básicamente la diferencia radica en que todo el artículo absorbente no es plegable según D2, al examinar cualquiera de los otros documentos citados, se encuentra que la técnica enseña que cualquier parte de un artículo absorbente desechable puede contener pliegues. Además, para el *experto medio en la materia* es obvio que el configurar pliegues permite una mejor adecuación de un elemento a cualquier superficie. Y, esto no es exclusivo de los artículos absorbentes desechables, como quiera que ello tiene aplicación en cualquier campo de la técnica.

Por ende, y combinando pares de documentos como los antes relacionados, un *experto medio* puede considerar hacer plegable todo un artículo para que se adapte a las necesidades de un(a) usuario(a). Resulta, entonces, que la presente solicitud carece de la altura inventiva, requisito que es indispensable para acceder al privilegio de patente solicitado.

Por otra parte, llama la atención que el solicitante cuestiona la forma como el examinador de patentes efectúa el análisis de nivel inventivo, sin tener en cuenta que dicho análisis se efectuó de conformidad con lo que sobre el particular ha manifestado no solo la normativa andina, sino también el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Para corroborar lo anterior, vale la pena citar un aparte del siguiente pronunciamiento del mencionado Tribunal Comunitario:

"Para analizar la existencia de nivel inventivo, procede hacer referencia ilustrativa al método adoptado por las Cámaras de Recursos, llamado "acercamiento problema-solución" (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: "a) identificar 'el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada'; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el 'estado de la técnica más próximo'; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 3160

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00072898

invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos” (Office européen des brevets, op.cit.).

“A partir de la decisión adoptada en el caso T-506/95, las Cámaras han establecido que el estado de la técnica más próximo es aquel que resulte más apropiado para alcanzar el objetivo logrado por la invención, y no únicamente aquel que contenga parecidos estructurales a la solución dada por la invención.

“A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración.

“Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquella, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.).

“Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, citadas siempre a título referencial, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.).

“En definitiva, lo que se pretende con el requisito del nivel inventivo es “dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, ya citada)”².

Visto lo anterior, y en especial el aparte del fallo jurisprudencial, no queda mas que concluir que la invención no permite evidenciar un salto tecnológico respecto a lo

² PROCESO N° 151-IP-2005, sentencia del 15 de noviembre del 2005

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 3160

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00072898

conocido sino, por el contrario, se entiende que corresponde un avance dentro de la línea normal de desarrollo de la tecnología que un *experto medio versado en la materia* puede realizar basándose en las enseñanzas y sugerencias del estado de la técnica.

RESUELVE

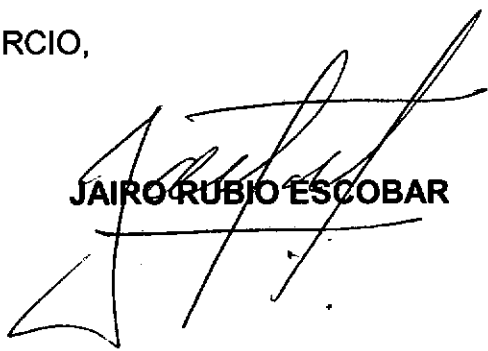
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "TOALLA SANITARIA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Jimena Escobar Uribe en su calidad de apoderada de Johnson & Johnson Industria e Comercio Ltda., el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **15 FEB. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
JIMENA ESCOBAR URIBE
Carrera 11A N° 94- 76 Of. 305
Bogotá D.C.