



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 26477

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 01101248.

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 noviembre de 2001, bajo el número 01101248, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "ROPA INTERIOR DESECHABLE".

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.

TERCERO: Que el doctor Mauricio Jaramillo Campuzano en su calidad de apoderado de la sociedad Productos Familia S.A., mediante escrito radicado el 26 de noviembre de 2003, presentó oposición fundamentada, la cual cumplió los requisitos formales previstos por la normativa andina, según obra a folio 169 del expediente en estudio.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 1 de abril de 2004, dio respuesta a la oposición referenciada en el considerando precedente, según obra a folio 170 del expediente.

QUINTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. 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 en varias oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

SEXTO: Que mediante escritos radicados el 13 de febrero, 17 de julio y 15 de noviembre de 2006, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual no se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486 y, por tanto, no fue aceptado por el examinador de patentes para calificación definitiva.

SEPTIMO: 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".



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 26477

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 01101248.

OCTAVO: Que las reivindicaciones 1 a 3, contenidas en los folios 100 a 102, además de no cumplir con el requisito de claridad, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La invención propone en las reivindicaciones 1 a 3 de la solicitud en estudio, una ropa interior desechable con capa frontal permeable, una capa posterior impermeable y un núcleo absorbente entre las dos capas, una región frontal de cintura, una región posterior de cintura y una región de entrepierna extendida entre las regiones de cintura; "dicha región de entrepierna formada a lo largo partes a ambos lados (sic) de porciones de borde curvándose hacia adentro transversalmente en dicho pañal y definiendo porciones (sic) de borde periférico de aberturas para piernas y provistos con un primer elemento elástico fijado por tensión para extenderse en forma de arco circular desde la vecindad de los extremos frontales de dichas porciones de bordes laterales transversalmente opuestas longitudinalmente hacia la zona central de dicha región de entrepierna." (sic)

El núcleo está colocado en la región de entrepierna y se extiende longitudinalmente en la zona central hacia la región frontal y la región posterior de cintura. El primer elemento elástico incluye las primeras porciones a ambos lados extendiéndose en la vecindad de dichos extremos frontales de dichas porciones de bordes laterales transversalmente opuestos y una primera porción central "extendiéndose" (sic) a un lado de dicha capa posterior a través de dicha zona de extremo frontal de dicho núcleo, y los segundos elementos elásticos "incluyendo" (sic) las segundas porciones a ambos lados extendiéndose en la vecindad de dichos extremos posteriores de dichas porciones de bordes laterales transversalmente opuestos y una segunda porción central extendiéndose a un lado de dicha capa posterior a través de dicha zona de extremo posterior del núcleo.

2. Sobre la modificación presentada

El artículo 34 de la misma Decisión señala que: "el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial".

En el presente caso, se tomaron en cuenta para efectos de la calificación definitiva sobre la patentabilidad de la invención, las tres reivindicaciones de los folios 100 a 102, es decir, la invención tal como se reivindicó al inicio del trámite. Lo anterior, porque, no obstante las objeciones oportunamente trasladadas, los capítulos reivindicatorios que fueron presentados en virtud de las mismas, no pudieron tomarse

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 26477

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 01101248.

en cuenta, debido a que introducen materia nueva que no había sido reivindicada al inicio del trámite, la cual era diferente de la materia publicada por esta Oficina.

Concretamente, en el último capítulo reivindicatorio allegado por el solicitante, el contenido de la reivindicación 3 comprende un cuarto y quinto miembros elásticos que no se habían mencionado previamente en las reivindicaciones presentadas originalmente al inicio del trámite, dando lugar a una *ampliación* del alcance de la protección solicitada inicialmente.

Así pues, se considera que el último capítulo reivindicatorio allegado por el solicitante introduce materia nueva, diferente de la reivindicada inicialmente, además de no cumplir con el requisito de claridad y suficiencia de exposición.

Por todas las razones antes expuestas, no se puede aceptar el último capítulo reivindicatorio allegado (folios 246 y 247), porque va más allá de lo permitido por el mencionado artículo 34, motivo por el cual, para efectos de la presente decisión, se tendrá en cuenta el capítulo que obra a folio 100 a 102 y que corresponde al inicialmente presentado.

3. Claridad de la solicitud

El artículo 30 de la Decisión 486, contempla que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."

En el presente caso, la Oficina efectuó tres requerimientos al solicitante en virtud de lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, con el fin de darle al solicitante la oportunidad de corregir las deficiencias detectadas en su solicitud, a los cuales el solicitante respondió siempre *ampliando* el alcance de la materia reivindicada al inicio del trámite y con una redacción y terminología confusa, sobre la cual en su debido momento se advirtió al solicitante. Dichas faltas de claridad se relacionaban con una redacción totalmente confusa y términos que no se definieron a pesar de haberse hecho la solicitud por parte de la Oficina. Además, al solicitante se le notificó que el hecho de que la prenda evite derrames es demasiado *general* y *común* a todas las prendas absorbentes desechables, por lo que no había en la descripción una exposición suficiente sobre si el problema se resolvía efectivamente o no, específicamente frente al arte previo.

Ahora, si bien en el último capítulo reivindicatorio allegado por el solicitante se aclararon algunas dudas y se corrigió parcialmente la redacción, la parte característica del objeto reivindicado en la primera cláusula involucra un "término técnico" llamado "estrés tensor" que ni siquiera en los motores de búsqueda Yahoo®,



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION Nº 26477

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 01101248.

Google® o Altavista® se ha podido encontrar y, mucho menos, en los "Diccionarios de Términos Técnicos" que ha sugerido el solicitante. La característica establecida en el literal c) de la primera reivindicación de ese último capítulo reivindicatorio, no aceptado, dice así: "un estrés tensor de las mencionadas primera y segunda porciones de ambos lados (9a, 10a) de dichos primeros y segundos miembros elásticos en estiramiento (9, 10) es mayor que aquel de las mencionadas zonas medias (9b, 10b)." Esta oración no es totalmente clara, porque tensor significa en castellano "mecanismo que se emplea para tensar algo" o como adjetivo "*Que tensa, origina tensión o está dispuesto para producirla*" (Diccionario de la Real Academia de la Lengua). Así las cosas, la expresión "estrés tensor" no tiene sentido. Si un lector supusiera que se trata de un esfuerzo de tensión aún quedaría la duda de por qué se habla de un esfuerzo de tensión de un elemento elástico en estiramiento, como si fuera posible referirse a un esfuerzo de tensión de un objeto elástico que no se estire.

Por lo demás, la explicación dada por el solicitante en su respuesta a la objeción formulada, tampoco es clara, ya que afirma que el "estrés tensor" significa "estado de estrés que lleva a la expansión". Sin embargo, aún si la expresión fuera totalmente clara, dicha característica no fue reivindicada en el momento de presentación de la solicitud, lo cual se considera una *ampliación* de lo reivindicado originalmente.

Efectivamente, el alcance de la protección que se concede mediante una patente está definido por el contenido de las reivindicaciones (artículo 51 de la Decisión 486) y esta característica no se había reivindicado en el momento de la presentación de la solicitud. En el primer capítulo reivindicatorio tampoco se había definido la característica de la diferencia de rigidez o inflexibilidad entre las zonas frontales y traseras y la zona media del núcleo absorbente. No parece ni lógico ni razonable que algo que no aparecía en las reivindicaciones en el momento de la presentación, se convierta en el elemento que hace novedoso o inventivo al objeto de la solicitud.

Además, como ya se mencionó, el último capítulo reivindicatorio allegado por el solicitante introduce materia nueva, diferente de la reivindicada inicialmente, además de no cumplir con el requisito de claridad y suficiencia de exposición.

A la luz de lo anterior, y a pesar de los requerimientos oportunamente formulados, queda claro que las reivindicaciones calificadas *aún* no cumplen las prescripciones establecidas en el artículo 30 de la norma supranacional andina.

4. Determinación del estado de la técnica

4.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 24 de noviembre de 2000, que

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 26477

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 01101248.

corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud JP 2000-357937. La prioridad fue tomada en cuenta para efectos del estudio de patentabilidad, según obra a folios 238 y 259 del expediente en estudio.

4.2 Documentos del estado de la técnica

Teniendo en cuenta los antecedentes citados en la oposición presentada y consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se tomaron en consideración los siguientes documentos, que son anteriores a la fecha de la prioridad invocada y están relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
1	JP 10127687	Brief-type disposable paper diaper	1998-05-19
2	JP11332911	Short type paper diaper	1999-12-07
3	WO 9317648	Absorbent pant type diaper	1993-09-16

5. 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".

Sobre el requisito de nivel inventivo, el Tribunal Andino de Justicia ha manifestado que:

"Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 26477

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 01101248.

técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. *"El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención"* (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA).

"Evidentemente, el estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por "todo lo que haya sido accesible al público" que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, *"con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende 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... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención"* (Proceso 12-IP-98, ya citado).

El Tribunal ha explicado que *"Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método 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 invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos"* (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo "Special Edition - Espace Legal", DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001) (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

Por lo tanto, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera obvia la regla técnica propuesta".¹

¹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 36-IP-2004, interpretación prejudicial del 23 de junio de 2004.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 26477

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 01101248.

En el presente caso, la invención propuesta constituye para *un experto medio en la materia técnica correspondiente*, el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente.

En efecto, de acuerdo con el estudio del estado del arte previo a la fecha de presentación de la materia reivindicada, en los documentos D1, D2 y D3, ya se había considerado la posibilidad de establecer elásticos, (los primeros, segundos y terceros, según la solicitud en estudio) en las mismas posiciones para cumplir las mismas funciones que los elásticos de la solicitud estudiada. Luego, esta característica del objeto reivindicado no implica un salto cualitativo, porque *un experto medio en la materia* habría derivado de manera evidente una prenda absorbente con los elementos elásticos tal como están dispuestos en el objeto reivindicado, ni siquiera en las reivindicaciones dependientes.

Todo indica que lo único nuevo es el hecho de que la rigidez del núcleo absorbente es menor en las zonas frontal y posterior que en la zona central. Luego, esta modificación debería tener un efecto técnico inesperado que involucre un cambio cualitativo en el estado de la técnica, pero no lo posee.

Adicionalmente, en D3 también es posible ver la disposición de los elementos elásticos que caracterizan al objeto reivindicado.

Si bien no se menciona nada sobre la rigidez del núcleo, *un experto medio en la materia* habría encontrado obvio que el núcleo no debe ser tan rígido en sus extremos para que se pueda acomodar fácilmente al cuerpo del usuario.

Es claro entonces, que el objeto propuesto resulta obvio y derivado de la aplicación de conocimientos ampliamente revelados por la técnica, conocimientos que son producto de las indicaciones explícitas y anticipadas que permitieron materializar el objeto con antelación a la fecha de presentación de la solicitud en estudio.

Dado lo anterior, la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 y definido en el artículo 18 de la misma norma supranacional andina.

6. Sobre la oposición

La oposición presentada por el doctor Jaramillo Campuzano cumplió los requisitos formales previstos en la normativa andina y fue oportunamente trasladada al solicitante, como se evidencia a folio 169 del expediente.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION-Nº 26477

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 01101248.

Ahora bien, en el escrito de oposición se citaron los tres documentos del estado de la técnica JP 10127687, JP11332911 y WO 9317648, también indicados en el numeral 4.2 de la presente resolución, señalando que los mismos afectan el nivel inventivo del objeto de la solicitud.

Al respecto, cabe anotar que fueron precisamente estos tres documentos, los que la Oficina consideró que constituían anterioridades que afectan el nivel inventivo de la invención en estudio.

En este orden de ideas, se encuentra fundamentada la oposición presentada, en cuanto a que el objeto de la solicitud carece de nivel inventivo, a partir del análisis de los documentos citados. Efectivamente, este Despacho no encuentra tampoco un salto cualitativo en la regla técnica que indique la existencia de altura inventiva en el objeto de la solicitud estudiada. Los objetivos que pretendía alcanzar el solicitante con la prenda interior desechable son los mismos que se pretenden alcanzar con cualquier prenda interior desechable: comodidad y prevenir que desechos del cuerpo se escapen de la prenda, pero sin ninguna ventaja o mejoramiento evidentes frente a las prendas conocidas. En el texto de la solicitud no se evidencia ninguna prueba de que se hayan logrado dichos objetivos.

Por otra parte, si se observa que la prenda reivindicada se caracteriza por una disposición del núcleo y de miembros elásticos muy semejante, si no igual, a la encontrada en los dibujos del arte previo.

De tal suerte, la oposición oportunamente presentada por el doctor Jaramillo Campuzano, es fundada en cuanto al nivel inventivo.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad "Productos Familia S.A.", por las razones antes expuestas.

ARTICULO SEGUNDO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "ROPA INTERIOR DESECHABLE".

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente al doctor Darío Cárdenas Navas, en su calidad de apoderado de la sociedad Uni-Charm Corporation, y al doctor Mauricio Jaramillo Campuzano, en su calidad de apoderado de la sociedad opositora "Productos Familia S.A.", o a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella procede



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 26477

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. 01101248.

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

27 AGO. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor

DARIO CARDENAS NAVAS

Carrera 7 N° 71-52 Torre B P 9°
Bogotá D.C.

Doctor

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO

Carrera 9 N° 73-24, Piso 3°
Bogotá D.C. *ems*