

77

# ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS

A B O G A D O S

Carrera 11A No. 94-76 - Of. 305 - P.O. Box 94948, Bogotá, D.C. - Colombia

Tel: (571) 6162051 - Fax (571) 6161889

www.escobaruribe.com - info@escobaruribe.com

2467/P

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM.  
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES  
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
Red: 02-028930-00007/0001 Fax: 2008-04-09 14:17:30  
Dep. 2020 NUEVAS CREACIONES  
Tm: 2 PATENTES Eje 1 REDEPOSITO  
Art 444 RESPUESTA QUE Folios: 2

Re: Expediente No. 02.029.330

Solicitud de patente a nombre de Johnson & Johnson GmbH.

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 94-76, Of. 305, obrando como apoderada de la sociedad Johnson & Johnson GMBH, domiciliada en Dusseldorf, Alemania, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 11009 notificado por fijación en lista el 24 de noviembre de 2005, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 11009, me permito manifestar:

## 1. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina indica que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, lo que quiere obviamente significar, a contrario sensu, es que la invención no se considera como nueva si está comprendida en el estado de la técnica. Esto es de lógica hermenéutica y gramática elemental. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está "comprendida" en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de sus componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en "el conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial" como define el estado de la técnica el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo II, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Lo anterior es conocido como el concepto de NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con el cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total en un documento o anterioridad señalado, conclusión a la que se llega

2  
78

después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre los capítulos reivindicatorios en discusión.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: *"hay que advertir que toda creación es, en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria"* (Ibidem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Hasta aquí se puede concluir que la novedad como mínimo debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL y ABSOLUTA** en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

- Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el **valor agregado** que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce el examinador para desvirtuar la novedad fuesen ciertas sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante está comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, lo cual se hizo de una forma muy superficial motivo por el cual solicito a ese despacho se vuelva a hacer el examen de fondo teniendo en cuenta que se deben aducir las razones de falta de novedad mediante una comparación detallada y minuciosa que demuestra la carencia del mismo.

Señor Superintendente,

  
JIMENA ESCOBAR URIBE  
C.C. 39.779.442 de Usaquén  
T.P. 68228

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

**Radicación No.**

**02-29330**

**Clasificación internacional**

**A 61 f 13/15**

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica

**1) Documentos estudiados:**

- a) Para el presente estudio se tendrán en cuenta el capítulo descriptivo, comprendido en los folios 8 a 21 de la solicitud en estudio. Se aceptan las modificaciones realizadas por el solicitante a este capítulo ya que no implican ampliación de la solicitud inicial.
- b) Para el presente estudio se tendrán en cuenta los dibujos comprendidos en el folio 34 de la solicitud en estudio.
- c) Para el presente estudio se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio que comprende 35 reivindicaciones en los folios 22 a 32 de la solicitud en estudio.
- d) Conforme lo establece los artículos 9, 10 y 11 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la presente solicitud en estudio fue presentada el 5 de abril de 2002, y en el momento de la radicación NO se reclamo prioridad alguna.
- e) Para el presente estudio se tendrán en cuenta los argumentos del solicitante en respuesta al concepto técnico número 1861

**2) Objeto de la invención**

- a) Las reivindicaciones 1 a 35 de la solicitud en estudio se refieren a Un proceso para manufacturar un tampón que comprende las etapas de:
  - (a). recubrir por lo menos parcialmente una capa de material plástico impermeable al fluido con un agente activo de superficie no iónico para formar una porción de capa recubierta, estando la capa en la forma de una capa elástica tridimensional, teniendo la capa primero y segundo bordes opuestos, y una longitud sustancialmente infinita y que tiene una multiplicidad de aberturas en la misma, teniendo la porción de capa recubierta un peso de recubrimiento de menos de aproximadamente 0,4 g;
  - (b). separar una lámina individual que comprende una porción de lámina recubierta desde la capa; (c). unir la lámina individual a una estructura

absorbente; (d). conformar la estructura absorbente en una pieza en blanco de tampón en donde la lámina individual encierra sustancialmente la pieza en blanco de tampón; (e). comprimir la pieza en blanco de tampón en una prensa para formar un tampón comprimido, sustancialmente cilíndrico, que tiene una cubierta que comprende la lámina individual; (f). transferir dicho tampón comprimido a una prensa adicional y (g). aplicar presión para comprimir adicionalmente al menos una porción del tampón cubierta por la porción de lámina recubierta de la cubierta para formar una porción estrechada que tiene porciones traslapantes de la cubierta que son dobladas una sobre otra en una manera sustancialmente sin ligazón.

b) El anterior producto busca mejorar las características de artículos absorbentes desechables.

c) Según la Clasificación Internacional de Patentes, la codificación para esta solicitud corresponde a: A 61 F 13/15

3) **Determinación del Estado de la Técnica**

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión establece:

*"El estado de la técnica comprenderá 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."*

*"Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido este incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."*

Consultadas las bases de datos y los archivos con que cuenta la entidad, especialmente bajo las A 61 F 13/15 y las más cercanas a ellas, se encontró que antes del 5 de abril de 2002 (fecha para determinar el estado de la técnica) habían sido publicados los documentos que se enumeran en la siguiente tabla los cuales se relacionan con tampones con cubiertas tratadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 se determinó el estado de la técnica y se encontró el siguiente antecedente:

| Nº | Documento | Título                                     | Fecha de Publicación |
|----|-----------|--------------------------------------------|----------------------|
| D1 | WO0101909 | Domed tampon with surfactant treated cover | 2001.01.11           |

#### 4) Evaluación de los requisitos de patentabilidad

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

***"Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".***

En cumplimiento con este artículo, se procedió a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

##### a) Evaluación de novedad

El art. 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

***"Una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica." "El estado de la técnica comprenderá 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."***

***"Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fechas de prioridad cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."***

Como se dijo en el anterior concepto técnico, la actual solicitud colombiana fue publicada el 11 de enero de 2001. Los argumentos del solicitante al concepto técnico no dejan de ser absurdos. Según él, no se ha demostrado que su solicitud este contenida de forma total y absoluta en el documento que se menciona como anterioridad. Se le recuerda al solicitante que esta oficina afirmó que la presente solicitud se trata de exactamente el mismo documento citado como anterioridad. En todo. Las reivindicaciones de los dos documentos son exactamente iguales. Los dibujos son exactamente iguales. La única diferencia entre las descripciones, radica en que en la solicitud colombiana, de manera incorrecta, no colocaron varias citas, como por ejemplo en los folios 13, 17 o 19, cuando en la solicitud WO sí se colocaron adecuadamente. De resto, todo es exactamente igual.

En conclusión, EL DOCUMENTO QUE SOLICITA PROTECCIÓN PARA COLOMBIA FUE PUBLICADO EXACTAMENTE IGUAL CON MÁS DE UN AÑO DE ANTELACIÓN.

**b) Resumen**

En conclusión los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se VEN afectados así:

| N° | Documento | Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta |
|----|-----------|----------------------------|----------------------|
| D1 | WO0101909 | 1 - 35                     | Novedad              |

**5) Concepto Técnico**

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **NEGAR** el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 A 35 de los folios 22 a 32.

Bogotá, D. C., 25 de abril de 2006

|                     |                                  |                                   |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Concepto Técnico N° | EXAMINADOR TÉCNICO<br>Código No. | EXAMINADOR JURÍDICO<br>Código No. |
| 672                 | 202003                           |                                   |

83

# SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 2-29330

EDICTO No. 8864

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC  
HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 13277 de 25-MAY-2006. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

## RESUELVE

**ARTICULO PRIMERO:** Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "TAMPON ABOVEDADO CON CUBIERTA TRATADA CON AGENTE ACTIVO DE SUPERFICIE".

**ARTICULO SEGUNDO:** Notificar personalmente a la doctora Jimena Escobar Uribe en su calidad de apoderada de la sociedad Johnson & Johnson GmbH, o a quien haga sus veces, 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 25 MAYO 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JIMENA ESCOBAR

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 12-JUN-2006  
Secretaría General Ad-Hoc  
EDICTO No. 8864

Este edicto se desflja hoy 27-JUN-2006 a las cinco (5:00 p.m.)