

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E)
en ejercicio de sus facultades y en especial de las que se le confieren en el numeral
2 del artículo 14 del Decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 9565 de 30 de marzo de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de modelo de utilidad a la creación denominada: 'ARTICULOS ABSORBENTES ADAPTABLES A VARIAS PRENDAS ÍNTIMAS'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 10 de mayo de 2007, bajo el número 02-041784-00012-0000, la doctora Jimena Escobar Uribe, en su calidad de apoderada de la sociedad McNei-PPC, Inc., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó en síntesis, de la siguiente manera:

La recurrente, en primer lugar trae a colación el artículo 29 de la Constitución Política, el cual transcribe en parte y señala a continuación que "La motivación de los actos administrativos es, sin duda alguna, una de las manifestaciones y garantías del debido proceso, pues da la oportunidad al administrado de conocer a cabalidad todas y cada una de las razones por las cuales se ha tomado una decisión que afecta sus intereses".

A continuación la recurrente transcribe los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo y al respecto señala: "Es un principio jurídico reconocido, el de que las decisiones o actos de la administración pública que puedan afectar los derechos de los particulares no son secretos y, además, deben ellos ser susceptibles de impugnación. Para que este derecho a impugnar o contradecir a la administración sea realmente efectivo, es indispensable que los actos, decisiones o conceptos emitidos por ésta puedan ser objeto de estudio por los particulares, estudio que, entre otras cosas, debe comprender las razones, fundamentos o motivos circunstanciados que expliquen y den base lógica, científica y jurídica a esos actos, decisiones o conceptos. Es por ello que los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo estatuyen la ineludible obligación de motivar los actos administrativos. La jurisprudencia y doctrina nacionales han sido enfáticas en señalar la importancia fundamental de la debida motivación de los actos y decisiones de la administración..."

37739

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

Para sustentar lo anterior, la recurrente transcribe unos apartes de la sentencia de 30 de agosto de 1977, emanada del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo y de la sentencia de 4 de julio de 1984, del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Continúa la recurrente: "En el caso que nos ocupa, es claro que se ha violado de manera flagrante el principio legal, doctrinal y jurisprudencial que ordena la motivación seria, adecuada, suficiente e íntimamente relacionada con la decisión de la administración. No aparecen por ninguna parte en la resolución impugnada los fundamentos científicos, claros y detallados; las razones técnicas completas; las circunstancias y los motivos fácticos, específicos y pormenorizados, que demuestren cómo carece de novedad ya que como arriba se anotó claramente, de acuerdo con las reglas técnicas de análisis de novedad no será suficiente que el examinador señale las características que comparte la invención en estudio con las anterioridades, sino que además deberá evidenciar la falta de novedad absoluta.

"Naturalmente, no es jurídicamente correcto ni suficiente limitarse a indicar el objeto de unos documentos concluyendo que son iguales a la solicitud en discusión, para dar por enteramente satisfecho el requisito legal y jurisprudencial de una verdadera y cabal motivación administrativa que demuestre, fehacientemente, la carencia de novedad. Necesariamente, tendrá ese despacho que aplicar las reglas sobre el análisis de la novedad, las cuales si bien no son parte de la reglamentación en materia de Propiedad Industrial, Si son elementos técnicos que en la práctica mundial de patentes se tienen en cuenta y que son útiles para poder motivar debidamente la falta de novedad que en este caso, deriva en la negación del privilegio de patente para la invención de mi mandante, basada en una motivación inadecuada e insuficiente".

Continúa la recurrente afirmando que "Tampoco es jurídicamente válido negar una solicitud de patente por falta de unidad y claridad, cuando el examinador no le ha dado la oportunidad procesal al interesado para aclarar dichos aspectos. Si bien el examinador de patentes en su oficio No 10976 notificado por fijación en lista el 28 de septiembre de 2006, dio traslado de sus objeciones sobre la materia, no lo hizo con posterioridad cuando consideró que seguían existiendo aspectos que se debían aclarar de acuerdo con nuestra respuesta de 29 de noviembre de 2007. En ningún momento debió pronunciarse sobre el punto en una resolución. Por el contrario, la Decisión 486 en su artículo 45 indica que ... En consecuencia, no hay duda alguna que la Decisión 486 otorga la facultad a esa entidad para que notifique una o mas veces las objeciones que considera no han sido aclaradas de conformidad con su entender. Así las cosas, en este caso, no se le dio otra oportunidad procesal a mi mandante para poder aclarar conforme al saber y entender del examinador los aspectos de claridad y nivel inventivo, violándose así de manera flagrante las normas que consagran el debido proceso".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37730

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

Por otra parte, argumenta un erróneo examen de novedad, para lo cual transcribe el artículo 16 de la Decisión 486, señalando: "Cuando en el artículo 16 de la Decisión 486 se indica que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica quiere obviamente significar, a contrario sensu, 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 clara 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,...)

"En este sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio afirma en la resolución acusada que la materia reclamada en la presente solicitud 'se encuentra en la anterioridad de forma clara y sin ambigüedades', enunciando de forma tangencial y superficial el objeto de esta solicitud frente al documento citado como anterioridad. De esta forma, la Superintendencia destaca las similitudes que encontró entre la invención en discusión y la anterioridad para luego concluir, que debido a estas semejanzas la solicitud de mi mandante se encuentra íntegramente incluida en el documento mencionado como anterioridad.

"Lo anterior es producto de una errónea aplicación sobre las reglas de novedad, ya que como anteriormente se anunció la afectación de la novedad es el resultado de la comparación de las reivindicaciones de la anterioridad y la invención bajo estudio, cuyos contenidos deben ser totalmente idénticos. No podría haber lugar a que la invención bajo estudio tuviese materia distinta o características principales que la hicieran distinta a la anterioridad, porque en dicho caso no habría lugar a que el requisito de novedad se viese afectado. Es claro que la Superintendencia se ha guiado para desvirtuar la novedad por las similitudes, dejando de lado los aspectos característicos y novedosos de la presente invención que constituyen un salto cualitativo respecto a la anterioridad citada."

Agrega la recurrente: "Me permito decir que en efecto la legislación es taxativa en cuanto a su pronunciamiento pero si se tiene en cuenta que las reivindicaciones de una patente son las que protegen la materia nueva y diferente de la invención de aquello que había antes en la técnica, no resulta ser absurdo ni descabellado como el examinador dice, que se puedan establecer diferencias entre la reivindicación independiente del documento citado y lo revelado como nuevo en la reivindicación 1 de la solicitud en estudio, toda vez que las reivindicaciones tienen

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

su apoyo o sustento en la descripción y revelan la parte nueva y esencial de una patente y principalmente la reivindicación 1".

Enseguida la recurrente complementa lo anterior, transcribiendo el primer párrafo del artículo 30 de la Decisión 486, y al respecto agrega: "Por consiguiente nuevamente manifiesto que no es absurdo el realizar una comparación de este estilo, toda vez que las reivindicaciones son el reflejo de lo nuevo revelado en la descripción. Es más, en vista de lo anterior y teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio debe tener su sustento en la descripción y siendo lógico que una patente protege características novedosas e inventivas por medio de cláusulas, resulta evidente que al mirar las reivindicaciones se esté comparando de una manera concreta las diferencias de lo revelado en la anterioridad y lo expuesto en la solicitud en estudio. Sin embargo, como más adelante se señalará, al comparar nuevamente lo revelado en la presente solicitud con lo expuesto en cada una de las anterioridades (teniendo en cuenta nuevamente tanto la descripción, como las reivindicaciones y los dibujos), me permitiré demostrar una vez más que ninguno de dichos documentos puede desvirtuar la novedad de la solicitud en cuestión".

Con relación al documento D1 señala la recurrente que en ninguna parte del mismo "se está revelando que existan medios que estén desde un extremo hasta un borde o entre los mismos como sí lo hace la presente solicitud. De hecho, dirijo su atención a la columna 3, desde la línea 4 a la línea 9 de la descripción de dicha referencia en donde se dice que la porción 12 que se encuentra bien sea con la porción 14 y/o 16 está comprendida por líneas de perforación 32 y que pueden opcionalmente atravesar de manera transversal el artículo de protección 10. Como se puede constatar, lo revelado en D1, ahora analizando todo el documento, en especial lo revelado en su descripción, no es idéntico a lo enseñado en la solicitud en estudio, ya que las líneas de perforación mostradas por D1 podrían ir configuradas desde un borde hasta el otro borde de manera transversal. Es decir que se disponen paralelamente al plano II señalado en la figura 1 de dicha referencia y no como se enseña en la presente solicitud a través de sus reivindicaciones independientes 1 a 7. En este sentido, me permito decir que a fin de que la solicitud en estudio fuera igual a lo revelado en D1, tendría la presente invención que enseñar que los medios para doblar se encontrasen desde el borde 15 que se extiende longitudinalmente hasta el otro borde 16 que se extiende de manera longitudinal o viceversa o que se encontrara entre dichos bordes. Pero como el examinador puede constatar, los medios en la presente solicitud se encuentran desde un borde 15 o 16 al extremo 6. Hecho totalmente distinto a lo revelado en D1. Aún más, las características de las reivindicaciones dependientes tanto de la reivindicación 1 como de la 7 de la presente solicitud, también son novedosas sobre D1, ya que en dicho documento no se enseña o revela que el núcleo absorbente pueda estar de forma simétrica o asimétrica y que el pliegue o medio para doblar evite dicho núcleo como sí se revela en la presente invención de modelo de utilidad. En consecuencia, reitero de manera enfática que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

nada en el documento D1 es idéntico o igual a lo revelado en la presente solicitud y por ende sí existe novedad en la invención de modelo de utilidad sobre lo revelado en dicha anterioridad”.

Sobre la anterioridad D2, la recurrente señala: “Me permito decir que es evidente la posición incongruente del examinador en cuanto a mis argumentos expuestos en el memorial anterior como se puede constatar en la parte resaltada anteriormente, toda vez que lo afirmado fue el hecho de que la diferencia más notoria entre el artículo absorbente de dicho documento con la configuración del artículo absorbente de la presente solicitud, radicaba en que la línea de pliegue 19 revelada en dicha anterioridad se extendía únicamente desde la parte inferior del extremo 6 hasta la otra parte del mismo extremo 6 y que por el contrario, la línea de pliegue 30 es decir el medio para doblar el artículo de las dos realizaciones de la presente solicitud, se encontraba en una disposición que iba bien sea desde el borde 6 o mejor desde el extremo 6 -para evitarle más confusiones al examinador- hasta el borde que se extiende longitudinalmente 15 ó 16 o entre dicho extremo 6 y el borde que se extiende longitudinalmente 15 ó 16. Entonces, lo que se trató de explicar al examinador es que los medios para doblar revelados por esta solicitud se encuentran desde o entre dos extremos que son perpendiculares entre sí (entiéndase que se habla de extremos indistintamente, pero con el fin de aclarar; entre un extremo 6 y un borde que se extiende longitudinalmente 15 ó 16) y no se disponen en forma de “u” para que se proyecten de una parte del extremo y se dirijan hacia la otra parte del mismo extremo, como lo revelado en D1.

“Sobre el particular, me permito decir que en la columna 3, líneas 41 a 45 de (descripción de D2) se manifiesta que la superficie superior 16 se encuentra formada por un primer par de acanaladuras 18 que se extienden a lo largo de un par de líneas imaginarias A-A como se ven en la figura 1 que describen curvas convexas respectivamente que dan de cara a la línea central C-C dividiendo el ancho de la toalla sanitaria 1.

“Aún más, otra modalidad de la anterioridad D2 revela depresiones 28 y 29 también a lo largo de la línea imaginaria A-A o como se muestra en el párrafo 0021 de la columna 5 podría haber otra realización como la mostrada en la figura 5, en donde las acanaladuras se ponen en contacto en el centro de la línea C-C, de tal forma que dichas acanaladuras muestren una forma de “X”.

“Como se puede constatar no hay ninguna realización o modalidad de esta anterioridad que enseñe o revele expresamente que hayan medios para doblar que se dispongan desde un extremo hasta un borde o entre al menos un extremo que se extiende longitudinalmente y un borde que se extiende de manera longitudinal, toda vez que lo único que se obtiene a partir de D2 es que hay canaladuras en forma de “U” que van desde un punto dado a otro punto sobre el mismo extremo o de un extremo al otro opuesto cuando se unen en forma de una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

"X", nótese que se dijo de un extremo opuesto al otro y no de un extremo que se extiende longitudinalmente a un borde que se extiende longitudinalmente como se revela en la presente solicitud.

"Por consiguiente, me permito decir que no se encontró dentro del documento D2 'una de sus diversas modalidades señaladas en la descripción' que 'afecta **claramente** a la presente solicitud en cuanto a su novedad.'... y así las cosas esta anterioridad no tiene porqué afectar dicho requisito de la presente invención de modelo de utilidad".

Respecto a la anterioridad D3, señala la recurrente que este documento "revela dentro de su descripción principalmente en la página 3 hasta la página 4, línea 15, un artículo absorbente estructuralmente predeterminado para formar una línea de flexión transversal que alivia y controla el estrés del doblado posterior hacia arriba y la forma de copa frontal hacia abajo, dicho artículo posee una pluralidad de líneas de doblado las cuales se encuentran prediseñadas para formar una configuración diferente con las fuerzas compresivas laterales causadas por los muslos del usuario, en donde dichas líneas comprenden una línea de doblado posterior dispuesta de manera central y longitudinal sobre el artículo empezando en un punto aproximadamente 2" (pulgadas) de distancia desde el extremo frontal y que se extiende hacia el extremo posterior del artículo, preferiblemente extendiéndose por lo menos a dos terceras partes o más desde el extremo frontal hasta el extremo posterior del artículo.

"Además de dicha línea, el artículo comprende una línea o líneas de doblado frontal principal o principales también prediseñadas de manera central y longitudinal sobre el artículo que comienza cerca del extremo frontal y que se extiende hasta cerca del punto de inicio de la línea de doblado posterior principal o que comprende dos líneas de doblado paralelas que se encuentran posicionadas longitudinalmente sobre el artículo, comenzando cerca del extremo frontal y que se extiende hasta cerca del comienzo de la línea de doblado posterior principal o que comprende dos líneas de doblado paralelas dispuestas de manera longitudinal sobre el artículo comenzando cerca del extremo frontal y que se extiende por un cuarto (1/4) a dos tercios (2/3) de la longitud total del artículo desde el extremo frontal y dos líneas de doblado que divergen hacia atrás, las cuales comienzan cerca del punto de inicio de la línea de doblado posterior principal, dichas líneas de doblado que divergen se extienden hacia cada lado de los bordes longitudinales del artículo y cada una de ellas forma un ángulo desde 10 a 80°.

"Lo anterior extractado de la descripción de la anterioridad, no revela o sugiere la materia de la presente invención, ya que no enseña que el artículo absorbente posea medios para doblar una porción del artículo absorbente que se encuentren desde al menos uno de los bordes que se extiende longitudinalmente hasta al menos uno de los extremos o entre los mismos, adicionalmente tampoco revela

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

que el núcleo absorbente comprenda una configuración simétrica o asimétrica y que el pliegue o medio para doblar evite el núcleo absorbente”.

Continúa la recurrente indicando que “Adicionalmente, no se entiende la posición del examinador en cuanto a la interpretación de la legislación, toda vez que cuando afirma que ‘...Lo anterior es lo que explícitamente está contenido en la anterioridad, medios para doblar (no importa la cantidad ni la forma) no está teniendo en cuenta que en un modelo de utilidad la forma es relevante, y no tiene en cuenta lo establecido por el artículo 81 de la Decisión 486 en donde se dice que ‘Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto...’ pues es este caso, aunque la cantidad no se mencione en ningún aparte de este artículo, sí es taxativo en lo referente a la forma, configuración o disposición de los elementos, ya que en la presente invención los elementos dispuestos de manera diferente respecto a lo citado en los documentos D1 a D5, son los medios para realizar los dobleces del artículo absorbente que se encuentran desde al menos uno de los bordes que se extiende longitudinalmente hasta al menos uno de los extremos o entre los mismos, sin tener en cuenta otras características nombradas anteriormente que tampoco son reveladas en ninguno de los documentos D1 a D5 y en especial D3 como lo es que el núcleo absorbente comprenda una configuración simétrica o asimétrica y que el pliegue o medio para doblar evite el núcleo absorbente. En consecuencia, me permito reiterar que ni el documento D3 ni ningún otro de D1 a D5 contiene las características anteriormente expuestas y que se encuentran reveladas en las reivindicaciones de la presente solicitud.

“En este sentido, me permito decir que los argumentos realizados por el examinador en cuanto a la novedad de esta invención y que fueron establecidos en el concepto técnico No 181 base de la resolución impugnada No 9565 resultan ser muy generales, toda vez que mediante los análisis detallados de mis memoriales anteriores en donde se comparaban tanto los dibujos como la descripción y las reivindicaciones de cada uno de los documentos citados y teniendo claro lo que se pretende proteger a través de la solicitud en estudio, resulta evidente que sí existen diferencias y que ninguno de los documentos D1 a D5 tenido en cuenta por sí solo no contiene todas las características de la presente solicitud y así las cosas no se puede concluir que la presente solicitud carezca de novedad a partir de argumentos tan generales como por ejemplo ‘...la anterioridad en una de sus diversas modalidades señaladas en la descripción afecta claramente a la presente solicitud en cuanto a la novedad’ como lo manifestó el examinador en el concepto técnico No 181 base de la resolución impugnada No 9565”.

Señala a continuación el recurrente que “no existe un documento que a través de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

sus revelaciones, bien sea en la descripción o en las reivindicaciones -que tienen su sustento de la descripción- enseña de manera directa las características técnicas de la solicitud en estudio.

"De nuevo resulta prudente dirigir la atención de ese despacho al mismo Manual, que más adelante bajo el mismo numeral de novedad dice que: 'Se deberá comparar las reivindicaciones independientes de la solicitud con el contenido de cada antecedente del estado de la técnica, uno a uno, a fin de determinar si un antecedente por sí solo describe las características técnicas contenidas en dichas reivindicaciones.'

"Como se puede constatar de lo expuesto en dicho Manual, la novedad a diferencia del nivel inventivo se debe ver afectada por un solo documento que divulgue la totalidad de la solicitud estudiada y no pretender a través de cinco documentos intentar desvirtuar la novedad de la invención, lo cual no sería procedente al momento de juzgar dicho requisito".

Respecto de la anterioridad D4, manifiesta la recurrente que "en la descripción de la anterioridad D4, se enseña que los productos de dicha invención pueden adaptarse a diferentes dimensiones lo cual favorece a la gran variedad de anatomías humanas y para ello, se proporcionan artículos absorbentes que permitan el movimiento de las porciones laterales con relación al centro (véase página 3, líneas 3 a 11 del folio 178). Adicionalmente D4 enseña que el movimiento puede ser en gran extremo un movimiento permisible lateral proporcionado por medios que permiten una variación significativa en el ancho del artículo con el fin de que el producto sea capaz de adoptar diferentes anchos laterales.

"Ahora bien, al analizar las figuras 6 y 7 que para este caso sí ha tenido en cuenta ese despacho, se puede apreciar lo anteriormente expuesto para esta referencia, pues es claro a partir de dichos dibujos que las zonas o áreas para doblar señaladas con los números 229 y 230 forman dos porciones de plegado constituyéndose así en el área de juntura o de unión entre las porciones laterales y la porción absorbente central.

"De hecho, como se puede observar en la figura 6 la zona de doblado 229 y 230 se desplazan o sobresalen hacia delante contra la superficie que da de cara a la piel de la usuaria, con lo cual se logra la variación del ancho del producto, pero se puede ver que dichas zonas van desde un extremo del producto absorbente hasta el otro extremo exactamente opuesto y no como se revela en la presente solicitud, en especial en las reivindicaciones independientes donde se establece que el artículo absorbente se adapta a un usuario por medios para doblar una porción del artículo absorbente desde al menos uno de los bordes que se extiende longitudinalmente hasta al menos uno de los extremos o entre al menos uno de los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

bordes que se extiende longitudinalmente y al menos uno de los extremos. Aún más, esta anterioridad tampoco revela que el núcleo absorbente del artículo comprenda una configuración simétrica o asimétrica y que el pliegue o medio para doblar evite el núcleo absorbente. Estas características no son enseñadas ni por la descripción ni por los dibujos mostrados en D4. En consecuencia, nuevamente pongo de manifiesto que la anterioridad D4 no puede desvirtuar la novedad de la presente solicitud, en vista que no enseña las características técnicas reveladas en esta invención a través de su capítulo reivindicatorio”.

Respecto al documento D5 señala la recurrente que “es palpable la incongruencia del examinador respecto a sus argumentos de la interpretación de los dibujos pues para unas anterioridades no los tiene en cuenta y para otras sí. En este caso, ese despacho puede constatar que el artículo definido en D5, es un artículo absorbente que posee líneas de perforación señaladas con el número 38 que se encuentran preferiblemente comprendidas de una pluralidad de ranuras espaciadas y que deben ser lo suficientemente largas para permitir el fácil rasgado y retiro de las porciones de ahí el resaltado de la palabra removible en mi memorial anterior para resaltar el hecho de que la modalidad preferida de dicha invención es rasgar y retirar dichas zonas.

“Además, D5 revela que existen también extensiones (señaladas con el número 46) que se extienden entre las porciones formadas periféricamente de las líneas de perforación y la periferia 26 del artículo absorbente. Estas comprenden tanto extensiones orientadas de manera longitudinal como lateral, con las cuales se puede lograr reducir el ancho o el largo sin tener que afectarse estos dos parámetros entre sí (véase la columna 6, líneas 30 a 57 de la descripción de D5).

“Por el contrario, la presente invención revela que el artículo absorbente posee medios para doblar una porción del artículo absorbente, el cual va desde al menos uno de los bordes que se extiende longitudinalmente hasta al menos uno de los extremos o entre al menos uno de los bordes que se extiende longitudinalmente y al menos uno de los extremos. Además la solicitud en estudio revela que el núcleo absorbente comprende una configuración simétrica o asimétrica y que el pliegue o medio para doblar evita el núcleo absorbente. Estas características técnicas de la presente solicitud no son enseñadas de manera directa y explícita en el documento D5. Por tal razón, esta anterioridad no puede afectar el requisito de novedad para la presente invención de modelo de utilidad...”

Con respecto a las objeciones a la claridad de la solicitud expuestas por la Oficina, la recurrente manifiesta que “Respecto a la anotación del literal i) del examinador, me permito decir que el color bien podría ser entendido como una ventaja del artículo reivindicado, en términos que el mismo le permite al usuario diferenciarlo de los artículos de la técnica anterior al momento de su adquisición en el mercado, lo cual le estaría confirmando al producto de la presente invención la ventaja de una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

mejor y más rápida identificación. En el literal ii) del mismo concepto técnico y en el numeral 3 de la resolución impugnada, ese despacho manifiesta que la presente solicitud continúa con la carencia de unidad de invención porque según esa dependencia existen dos supuestos objetos diferentes.

"Sobre este particular, me permito decir que el oficio No 3751 del 30 de marzo de 2006, las antiguas reivindicaciones 1 y 7 fueron objetadas por claridad ya que parecían ser idénticas como así lo manifestó el examinador en dicha ocasión. Por tal razón, se procedió a revisar la traducción de la solicitud en estudio con el fin de encontrar las posibles causas de la igualdad de dichas reivindicaciones. Y fue así que en mi memorial del 14 de agosto de 2006, se puso de manifiesto que la parte caracterizante de la reivindicación 7 se había modificado toda vez que obedecía a un error involuntario de traducción,... toda vez que teniendo en cuenta el texto original en inglés y los dibujos que acompañan la solicitud, era claro que los medios se encontraban bien sea entre un extremo y un borde ó bien iban desde el extremo hasta el borde. En este sentido, me permito decir que las reivindicaciones 1 y 7 corresponden a **DOS** modalidades del mismo artículo absorbente de la presente invención, como así se establece en la página 12, entre las líneas 1 a 7 de la descripción,..."

Agrega la recurrente: "En este orden de ideas, no se entiende porqué se continúa con esta objeción toda vez que los dos objetos reivindicados corresponden a dos modalidades de la presente solicitud siendo el concepto técnico novedoso e inventivo la configuración de los medios para doblar y cuya única diferencia entre las dos modalidades radica en que en una realización van desde al menos uno de los bordes que se extienden longitudinalmente hasta el otro extremo y en la otra realización se encuentran entre al menos uno de los bordes que se extiende longitudinalmente y al menos uno de los extremos sin la necesidad de comenzar en uno de los bordes y terminar en uno de los otros extremos.

"En este caso para que se presentara carencia de unidad de invención, se tendría que estar reivindicando por ejemplo dos artículos absorbentes que presentaran diferencias en sus características externas con lo cual pudieran ser susceptibles de existir en invenciones separadas, es decir, si la reivindicación 7 por ejemplo hiciera referencia a un artículo absorbente en forma de un protector diario para ropa interior tipo tanga y que además presentara medios para realizar dobleces adicionales o por ejemplo si se estableciera que el artículo absorbente de la misma reivindicación fuera un tapón que se caracteriza por tener un cuerpo absorbente en forma cilíndrica y un cordón en uno de sus extremos y que además presentara medios para realizar dobleces en su forma longitudinal o transversal a fin de adaptarlo a la fisonomía particular de las usuarias. En este caso, sí habría una falta de unidad de invención pues serían artículos diferentes que podrían coexistir en invenciones independientes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

"A diferencia del ejemplo anterior, las dos modalidades de la presente solicitud pueden co-existir en una misma invención, toda vez que las reivindicaciones 1 y 7 comparten tanto las características conocidas externas como lo son los extremos, los bordes, el núcleo absorbente y la hoja de respaldo como también la característica técnica especial de los medios para doblar el artículo absorbente, de manera que existe una relación técnica entre las mismas y no estaría afectando para nada la unidad de invención el simple hecho de que los medios se encuentren desde al menos uno de los bordes que se extienden longitudinalmente hasta al menos uno de los extremos o entre al menos uno de los bordes que se extiende de manera longitudinal y al menos uno de los extremos.

"En este sentido, resulta pertinente señalar que la apreciación del examinador en este sentido es confusa, lo cual se puede ratificar cuando expone en la resolución impugnada que 'Son dos cosas muy diferentes 'doblar entre el punto A y el punto B' y 'doblar desde el punto A hasta el punto B'. En este sentido, me permito decir que los **MEDIOS** para doblar, es decir, las líneas por donde se puede llevar a cabo el doblar del artículo absorbente, se encuentran en una disposición tal que pueda encontrarse en la zona intermedia entre el extremo 6 y el borde 15 ó 16 sin llegar a 'tocar' los mismos, mientras que al hacer referencia a que los medios van desde un extremo 6 ó 5 hasta un borde 15 ó 16 se entiende que comienzan en uno y terminan en el otro 'tocando' tanto el extremo como el borde, y que sin embargo por el mismo medio se lleva a cabo el doblamiento del artículo absorbente. En este sentido, me permito decir que la característica que se pone de manifiesto en las reivindicaciones 1 y 7 es que los **medios** para doblar una porción del artículo absorbente se encuentran en una configuración bien sea **entre** uno de los bordes y uno de los extremos o **desde** uno de los bordes **hasta** uno de los extremos, lo cual es muy diferente a lo que está manifestando ese despacho. Una cosa es que dichos medios se encuentren en una disposición o configuración desde un extremo hasta el borde o entre ellos y otra muy distinta es 'doblar entre el punto A y el punto B' y 'doblar desde el punto A hasta el punto B' puesto que a menos de que se indicara de otra forma en las reivindicaciones, siempre se realizará el doblado a fin de que las zonas rectangulares convencionales del producto absorbente se puedan doblar gracias a la presencia de dichos medios que se encuentran entre o desde los extremos para que den paso a la configuración deseada por la usuaria para las diferentes formas de sus prendas íntimas".

Agrega la recurrente: "En este sentido me permito decir que al estudiar la presente solicitud teniendo en cuenta la descripción, el tenor de las reivindicaciones y los dibujos, es claro que la característica es la disposición de los medios de doblado que van desde o se encuentran entre uno de los extremos y uno de los bordes y que gracias a dichos medios se puede lograr una mejor adaptabilidad del producto absorbente a las necesidades y requerimientos de la usuaria.

"Al parecer, existe un problema de entendimiento de las preposiciones en español,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

toda vez que la preposición desde según el Diccionario de la Lengua Española en su vigésima segunda edición del 2001, dice que '**desde**. (contracc. de las prep. lats. De, ex, de). Prep. Denota el punto, en tiempo o lugar, de que procede, se origina o ha de empezar a contarse una cosa, un hecho o una distancia...' Por consiguiente, se debe entender que cuando en la reivindicación 7 de la solicitud en estudio se dice que los medios para doblar una porción del artículo absorbente van *desde* al menos uno de bordes que se extienden longitudinalmente *hasta* al menos uno de los extremos, quiere decir que los medios comienzan o se originan en el borde como tal y van hasta el extremo también como tal, es decir que su configuración va de uno hasta el otro.

"En contraste con lo anterior, la reivindicación 1, que enseña el mismo artículo absorbente y los mismos medios para realizar el doblez, pero con una variante que éstos últimos se encuentran *entre* al menos uno de los bordes que se extiende longitudinalmente y al menos uno de los extremos, revela que la situación o ubicación de los mismos, se encuentra **en medio** de dos elementos, en este caso en medio de un extremo y un borde. En este sentido, dirijo la atención de ese despacho nuevamente al diccionario de la Lengua Española..., donde se dice que '**entre**. (Del lat. Inter). prep. Denota la situación o estado en medio de dos o más cosas. // 2. Dentro de, en lo anterior...' con lo cual se entiende que la preposición entre, significa que 'algo' se encuentra en medio de dos o más cosas pero sin 'tocar' o comenzar en alguna de dichas cosas. En este sentido, me permito decir que es legítima la búsqueda de protección para dos realizaciones dentro de una misma solicitud, toda vez que no es evidente en este caso que las dos modalidades de la solicitud carezcan de unidad de invención bien sea a priori o a posteriori ya que el concepto técnico novedoso e inventivo común para las dos reivindicaciones independientes es el rasgo de medios para doblar, que bien pueden estar configurados desde o entre al menos un extremo y al menos un borde. En consecuencia, me permito decir que la presente solicitud sí posee unidad de invención y por ende se debe aceptar dicho requisito para la presente invención.

Finalmente, la recurrente trae a colación lo expuesto por el examinador con relación a los artículos 85, 30 y 51 de la Decisión 486, y señala: "Sobre este particular, me permito decir que evidentemente se deben estudiar las reivindicaciones y comparar su contenido con lo revelado en el estado de la técnica. Sin embargo, teniendo en cuenta que la descripción de una patente es la parte donde se revela de manera específica las distintas modalidades de una invención y que los dibujos interpretan lo contenido en la solicitud, es claro que sí es importante en este caso el tener muy presente los dibujos tanto de las anterioridades citadas como los esquemas de la presente solicitud, pues una diferencia tan sutil como lo es la configuración y disposición de los medios para doblar, requiere de dibujos que le muestren a la persona versada en la materia el porqué dos reivindicaciones que aparentemente al comienzo parecían iguales -

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

como el mismo examinador estableció en un principio- difieren en algo tan tenue como el hecho de que los medios se encuentren desde al menos un extremo hasta al menos un borde o entre los mismos y que sin embargo, las dos modalidades presenten el efecto técnico de protección sanitaria en tanto que se adaptan a cualquier tipo de prenda. Por lo tanto, si cobra relativa importancia los dibujos de la presente invención que ayudan a interpretar las reivindicaciones”.

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “Los Países Miembros 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”.

El artículo 16 de la Decisión 486 señala: “Una invención se considerará nueva cuando no está 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.

Por su parte, el artículo 25 de la Decisión 486 señala: “La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo”.

El artículo 30 de la Decisión 486 establece: “Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.”

El artículo 45 de la misma Decisión señala: “Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 2000, señala: "La Superintendencia de Industria y Comercio determinará de manera general, según lo estime necesario, el número de notificaciones a las que haya lugar y el contenido de las mismas, según lo indicado en el artículo 45 de la Decisión 486".

La Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio en el Título X punto 1.2.2.3., dispone: "Notificación de no patentabilidad. Para los efectos previstos en el artículo 45 de la Decisión 486, la Superintendencia notificará solamente una vez al solicitante, indicando los motivos por los cuales la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión. La notificación deberá ir acompañada de la relación de anterioridades que afecten la patentabilidad de la misma, si es del caso. En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capítulo reivindicatorio o la descripción de la invención que pretende proteger, la Superintendencia podrá notificarlo nuevamente y por una vez".

Finalmente, el artículo 85 de la Decisión 486 establece que "Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos que se reducirán a la mitad".

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud, según el resumen, se refiere a "Un artículo absorbente que se adapta a un usuario que tiene una silueta con un primer extremo y un segundo extremo, en donde el segundo extremo se encuentra en relación opuesta con el primer extremo, y un primer borde que se extiende longitudinalmente opuesto al segundo borde que se extiende longitudinalmente,..." (ver folio 26)

Para impugnar la decisión expuesta en la Resolución 9565, la recurrente en primer lugar trae a colación el artículo 29 de la Constitución Política, señalando que la motivación de los actos administrativos es "una de las manifestaciones y garantías del debido proceso, pues da la oportunidad al administrado de conocer a cabalidad todas y cada una de las razones por las cuales se ha tomado una decisión que afecta sus intereses... Es un principio jurídico reconocido el de que las decisiones o actos de la administración pública que puedan afectar los derechos de los particulares no son secretos y, además, deben ellos ser susceptibles de impugnación. Para que este derecho a impugnar o contradecir a la administración sea realmente efectivo, es indispensable que los actos, decisiones o conceptos emitidos por ésta puedan ser objeto de estudio por los particulares, estudio que, entre otras cosas, debe comprender las razones,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

fundamentos o motivos circunstanciados que expliquen y den base lógica, científica y jurídica a esos actos, decisiones o conceptos. Es por ello que los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo estatuyen la ineludible obligación de motivar los actos administrativos. La jurisprudencia y doctrina nacionales han sido enfáticas en señalar la importancia fundamental de la debida motivación de los actos y decisiones de la administración...”

Comparte la Oficina con la recurrente que el debido proceso es aplicable aún a las actuaciones administrativas y que la motivación es una de las garantías y manifestaciones de este derecho. En este caso, contrario a lo manifestado por la recurrente, se han puesto de manifiesto en forma amplia y detallada las razones técnicas y jurídicas por las cuales se considera que la invención que se pretende patentar no cumple, a juicio de la Oficina, con los requerimientos legales previstos para el reconocimiento del derecho.

Si se atiende al contenido de la Resolución 9565 de 30 de marzo de 2007 puede encontrarse cómo, tras un análisis de las anterioridades existentes en el estado de la técnica, se llegó a la conclusión de que la materia objeto de estudio que consiste en un artículo absorbente no cumple los requisitos de patentabilidad.

En efecto, en la resolución que se impugna se señaló tras un completo análisis de los requisitos de patentabilidad que la materia reivindicada se ve afectada en cuanto a la novedad, luego de un estudio comparativo frente a las enseñanzas de los documento existentes en el estado de la técnica (ver folios 297 a 304).

Por otra parte, la Resolución impugnada es clara al señalar que las reivindicaciones 6 a 12, que reivindican elementos decorativos, no comprenden materia protegible mediante patente.

Adicionalmente, los fundamentos técnicos y científicos para que esta Entidad tomara la decisión de negar patente al modelo de utilidad en cuestión si fueron expuestos en la Resolución impugnada. Así mismo, el concepto técnico base de la Resolución controvertida fundamenta técnicamente y en su totalidad, la decisión de esta Entidad.

Para verificar el requisito de novedad en la invención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en reiterada jurisprudencia que “debe observarse el siguiente conjunto de reglas: concretar la regla técnica aplicable a la solicitud de patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones; precisar la fecha, de la solicitud o de la prioridad reconocida, con base en la cual deberá efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica; determinar el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad; y hacer la comparación entre la regla técnica cuyo patentamiento ha sido solicitado y el estado de la técnica (Entre otros: PROCESO N° 43-IP-2002, ya

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

citada; y PROCESO 6-IP-89)" (ver Proceso 46-IP-2003).

Siempre de acuerdo con los anteriores lineamientos de orden jurisprudencial y legal la Oficina se valió en este caso para realizar el análisis de patentabilidad de las reivindicaciones presentadas por el solicitante, teniendo en cuenta la fecha de prioridad reivindicada (23 de mayo de 2001) y por tanto documentos anteriores a esta fecha, además se determinó cuál era el contenido del estado de la técnica y se efectuó una comparación de este con las reivindicaciones.

En conclusión, esta Entidad sí cumplió con la exigencia normativa de la motivación de los actos administrativos, esto a través de los diferentes conceptos técnicos emitidos como de la Resolución que ahora se impugna y no se limitó simplemente a indicar el objeto de los documentos o antecedentes, como señala la recurrente, sino que señalaron y sustentaron las características que comparte la invención en estudio con lo divulgado en las anterioridades que llevan a determinar la carencia de novedad de dicha invención reivindicada.

De acuerdo a lo que se observa en el expediente en estudio, la reivindicación principal relaciona un artículo absorbente CARACTERIZADO por medios para doblar una porción del artículo absorbente entre al menos uno de los bordes que se extiende longitudinalmente y al menos uno de los extremos. Cabe señalar que lo característico de la reivindicación es lo que se propone como novedoso y patentable, por lo tanto es lo que se debe comparar con lo ya conocido. Pues bien, en el concepto técnico 470, comunicado mediante Oficio 3751, se relacionaron, uno a uno, los antecedentes encontrados y se explicó porqué cada uno de los documentos afectaba la patentabilidad de la invención en estudio (ver folios 129 a 134). Por su parte, en el concepto técnico No 1461, comunicado mediante Oficio 10976, se llevó a cabo el mismo procedimiento de comparación (ver folios 279 y 280). Finalmente, en el concepto técnico No 181, se realizó también la comparación entre el objeto divulgado en las anterioridades y los elementos característicos de las reivindicaciones de la actual solicitud.

Al respecto, es necesario recordar lo previsto en el artículo 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece: "El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones." De esta forma, las reivindicaciones fueron las que se tomaron para la evaluación de patentabilidad de la presente solicitud, teniendo en cuenta las reglas sobre el análisis de novedad.

Continúa la recurrente afirmando que "Tampoco es jurídicamente válido negar una solicitud de patente por falta de unidad y claridad, cuando el examinador no le ha dado la oportunidad procesal al interesado para aclarar dichos aspecto. Si bien el examinador de patentes en su oficio No 10976..., dio traslado de sus objeciones sobre la materia, no lo hizo con posterioridad cuando consideró que seguían existiendo aspectos que se debían aclarar de acuerdo con nuestra respuesta de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

29 de noviembre de 2007. En ningún momento debió pronunciarse sobre el punto en una resolución..."

Al respecto cabe aclarar que esta Entidad realizó dos requerimientos al solicitante teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000. El primero, por medio del Oficio 3751, notificado el 30 de marzo de 2006, donde se requiere por falta de claridad y novedad en el objeto reivindicado. El segundo, por medio del Oficio 10976, notificado el 28 de septiembre de 2006, donde se requiere por falta de claridad, unidad de invención, además de mencionarse algunos documentos que afectarían la novedad de la invención en estudio. De esta forma, contrario a lo que señala la recurrente, se le ha brindado la oportunidad al solicitante para corregir dichos defectos de la solicitud. Otra cosa es que al subsistir estos no sea posible, finalmente, conceder el derecho de patente pretendido.

Por lo demás, resulta pertinente precisar que a la luz de la normativa aplicable, artículo 45 de la Decisión 486 y artículo 10 del Decreto 2591 de 2000, el notificar más de una vez al solicitante es una posibilidad que se deja a la Oficina cuando estime que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se reitera, esta Entidad sí ha brindado la oportunidad al solicitante para debatir la falta de claridad, unidad de invención y novedad, cumpliendo así con la normatividad andina y complementaria. Así las cosas, no se advierte violación alguno del derecho al debido proceso.

Por otra parte, la recurrente argumenta un erróneo examen de novedad, para lo cual transcribe el artículo 16 de la Decisión 486, señalando: "Cuando en el artículo 16 de la Decisión 486 se indica que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica quiere obviamente significar, a contrario sensu, que la invención no se considera como nueva si está comprendida en el estado de la técnica..."

Al respecto, se recuerda lo dicho con relación al Proceso 46-IP-2003 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y con respecto a las reglas para determinar si una invención es nueva o no.

Si se compara lo que el solicitante quiere proteger mediante patente con las anterioridades encontradas se advierte que el actual objeto de patente consiste en un artículo absorbente CARACTERIZADO por medios para doblar una porción del artículo absorbente entre al menos uno de los bordes que se extiende longitudinalmente y al menos uno de los extremos. Previamente, en la resolución impugnada, se comparó el documento 1 (desde la columna 2 línea 54 hasta la columna 4 línea 24, folios 136 y 137), encontrándose medios para doblar una porción del artículo absorbente entre al menos uno de los bordes que se extiende

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

longitudinalmente y al menos uno de los extremos. En los folios 302 a 303 se comparó el documento 2, particularmente el folio 144, con lo reivindicado en esta solicitud y se encontraron las mismas partes, también se comparó con lo divulgado en los documentos 3 y 4 encontrándose que definen los mismos elementos de la invención en estudio. Todo el documento D5 fue tenido en cuenta al compararlo con la presente solicitud, encontrándose las mismas partes en ambos.

Así las cosas, al realizar el análisis documento por documento se encontró que efectivamente TODA LA PARTE CARACTERÍSTICA de la reivindicación principal se encuentra contenida en cada una de las anterioridades señaladas. En consecuencia, esta oficina cumplió cabalmente con lo expuesto por el Tribunal Andino de Justicia en sus diversas sentencias.

Cabe aclarar que según el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 "Una invención se considerará nueva cuando no está 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". De esta forma, el artículo mencionado habla es de divulgación en general, no solo sobre las reivindicaciones de documentos de patentes (como antecedente), como lo entiende la recurrente.

Finalmente, es necesario recordar que la parte característica de una reivindicación es la que comprende lo novedoso y patentable. Así las cosas, esta oficina basó su estudio de patentabilidad en la parte característica de la reivindicación, es decir, en lo nuevo para el solicitante.

La recurrente transcribe apartes de la Resolución impugnada 9565 (Folio 292) de la siguiente manera: "... en ninguna parte del documento D1 se está revelando que existan medios que estén desde un extremo hasta un borde o entre los mismos como sí lo hace la presente solicitud. De hecho, dirijo su atención a la columna 3, desde la línea 4 a la línea 9 de la descripción de dicha referencia en donde se dice que la porción 12 que se encuentra bien sea con la porción 14 y/o 16 está comprendida por líneas de perforación 32 y que pueden opcionalmente atravesar de manera transversal el artículo 10 de protección 10.... "

Cabe aclarar, que lo que el solicitante pretende proteger, es un artículo absorbente CARACTERIZADO por medios para doblar una porción del artículo absorbente entre al menos uno de los bordes que se extiende longitudinalmente y al menos uno de los extremos, mas no "los medios que estén desde un extremo hasta un borde o entre los mismos". De esta forma, es diferente decir "medios que estén desde un extremo hasta un borde o entre los mismos", que decir "medios para doblar una porción del artículo absorbente entre al menos uno de los bordes y al menos uno de los extremos". Nótese como la descripción y los dibujos de D1 son

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

claros en enseñar medios para doblar una porción del artículo entre al menos uno de los bordes y al menos uno de los extremos. Así las cosas, es muy general lo que el solicitante pretende que se proteja, así que un técnico medio en la materia, puede perfectamente inferir que lo revelado en D1 corresponde al objeto de protección de la solicitud denegada.

Se reitera que la presente solicitud no señala que lo que se pretende proteger son los medios para doblar de borde a borde. Lo que la solicitud negada pretende proteger son medios para doblar una porción del artículo entre al menos uno de los bordes y al menos uno de los extremos.

Además, ni la reivindicación 1 ni la reivindicación 7 de la solicitud negada contemplan como parte característica al núcleo absorbente ni mucho menos que tenga una forma determinada o que el pliegue evite dicho núcleo.

Por su parte, el documento D1, desde la columna 2 línea 54 hasta la columna 4 línea 24 (Folios 136 y 137), así como en los dibujos, revela un artículo absorbente adaptable al usuario con las mismas partes mostradas en el preámbulo de la reivindicación principal de la solicitud colombiana con MEDIOS para doblar una porción del artículo absorbente entre al menos uno de los bordes y al menos uno de los extremos. La reivindicación principal de la solicitud colombiana es tan general que describe exactamente lo mismo que describe la anterioridad citada. A la luz de este documento D1, la presente solicitud no tiene la novedad requerida para que se le conceda el privilegio solicitado.

Sobre la anterioridad D2, la recurrente señala: "Me permito decir que es evidente la posición incongruente del examinador en cuanto a mis argumentos expuestos en el memorial anterior como se puede constatar en la parte resaltada anteriormente, toda vez que lo afirmado fue el hecho de que la diferencia más notoria entre el artículo absorbente de la presente solicitud, radicaba en que la línea de pliegue 19 revelada en dicha anterioridad se extendía únicamente desde la parte inferior del extremo 6 hasta la otra parte del mismo extremo 6 y que por el contrario, la línea de pliegue 30 es decir el medio para doblar el artículo de las dos realizaciones de la presente solicitud, se encontraba en una disposición que iba bien sea desde el borde 6 o mejor desde el extremo 6 -para evitarle más confusiones al examinador- hasta el borde que se extiende longitudinalmente 15 o 16 o entre dicho extremo 6 y el borde que se extiende longitudinalmente 15 o 16. Entonces, lo que se trató de explicar al examinador es que los medios para doblar revelados por esta solicitud se encuentran desde o entre dos extremos que son perpendiculares entre sí (entiéndase que se habla de extremos indistintamente, pero con el fin de aclarar; entre un extremo 6 y un borde que se extiende longitudinalmente 15 ó 16) y no se disponen en forma de "u" para que se proyecten de una parte del extremo y se dirijan hacia la otra parte del mismo extremo, como lo revelado en D1".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

En primer lugar, se recuerda al recurrente que el análisis que hace un examinador lo hace sobre el escrito allegado en la solicitud y sus correspondientes modificaciones, de manera que no es posible realizar un análisis de lo que no está consignado en el expediente. En consecuencia de lo anterior, y como segundo punto, es evidente que los dibujos de los dos documentos son diferentes, pero el alcance de la protección no se da por los dibujos, ni por los argumentos en memoriales, sino por lo que esté contenido en las reivindicaciones.

Ahora bien, el recurrente afirma que “los medios para doblar revelados por esta solicitud se encuentran desde o entre dos extremos que son perpendiculares entre si (entiéndase que se habla de extremos indistintamente, pero con el fin de aclarar; entre un extremo 6 y un borde que se extiende longitudinalmente 15 ó 16) y no se disponen en forma de ‘u’ para que se proyecten de una parte del extremo y se dirijan hacia la otra parte del mismo extremo, como lo revelado en D1”. Aquí el recurrente se estaría refiriendo a D2 y no a D1. En relación a la explicación que da la recurrente nótese lo siguiente: lo que se pretende proteger son medios para doblar una porción del artículo entre al menos uno de los bordes y al menos uno de los extremos. No dicen las reivindicaciones que los medios para doblar se encuentran desde o entre dos extremos que son perpendiculares entre si. Por tanto, la afirmación hecha por la recurrente no está acorde con lo mostrado por las reivindicaciones. Ahora, el medio o los medios revelados por el documento D2 sí permiten doblar una porción del artículo entre al menos uno de los bordes y al menos uno de los extremos. En consecuencia, D2 afecta de forma directa la patentabilidad de la actual solicitud.

Continúa la recurrente “(...) me permito decir que en la columna 3, líneas 41 a 45 de (descripción de D2) se manifiesta que la superficie superior 16 se encuentra formada por un primer par de acanaladuras 18 que se extienden a lo largo de un par de líneas imaginarias A-A como se ven en la figura 1 que describen curvas convexas respectivamente que dan de cara a la línea central C-C dividiendo el ancho de la toalla sanitaria 1. Aún más, otra modalidad de la anterioridad D2 revela depresiones 28 y 29 también a lo largo de la línea imaginaria A-A o como se muestra en el párrafo 0021 de la columna 5 podría haber otra realización como la mostrada en la figura 5, en donde las acanaladuras se ponen en contacto en el centro de la línea C-C, de tal forma que dichas acanaladuras muestren una forma de ‘X’. Como se puede constatar no hay ninguna realización o modalidad de esta anterioridad que enseñe o revele expresamente que hayan medios para doblar que se dispongan desde un extremo hasta un borde o entre al menos un extremo que se extiende de manera longitudinalmente y un borde que se extiende de manera longitudinal, toda vez que lo único que se obtiene a partir de D2 es que hay acanaladuras en forma de ‘U’ que van desde un punto dado a otro punto sobre el mismo extremo o de un extremo al otro opuesto cuando se unen en forma de una ‘X’, nótese que se dijo de un extremo opuesto al otro y no de un extremo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

que se extiende longitudinalmente a un borde que se extiende longitudinalmente como se revela en la presente solicitud”.

Lo resaltado por la recurrente coincide con lo señalado por la Oficina. D2 muestra medios para doblar una porción del artículo entre al menos uno de los bordes y al menos uno de los extremos. Las acanaladuras en forma de ‘U’ de D2 que van desde un punto dado a otro punto sobre el mismo extremo o de un extremo al otro opuesto cuando se unen en forma de una ‘X’, son medios para doblar una porción del artículo entre al menos uno de los bordes y al menos uno de los extremos. La solicitud negada nunca pretendió que se protegieran medios que fueran de un extremo que se extiende longitudinalmente a un borde que se extiende longitudinalmente como se revela en la presente solicitud. Se buscó proteger medios para doblar una porción del artículo entre al menos uno de los bordes y al menos uno de los extremos.

Señala la recurrente que “no se encontró dentro del documento D2 ‘una de sus diversas modalidades señaladas en la descripción’ que afecta claramente a la presente solicitud en cuanto a su novedad’... y así las cosas esta anterioridad no tiene porqué afectar dicho requisito de la presente invención de modelo de utilidad”.

Con relación a este punto se encuentra que D2 muestra medios para plegar una porción de un artículo absorbente para darle a este posibilidades de deformado en una forma de U. Estos pliegues son medios para doblar una porción del artículo entre al menos uno de los bordes y al menos uno de los extremos. Es decir, la anterioridad en una de sus diversas modalidades señaladas en la descripción afecta claramente a la presente solicitud en cuanto a su novedad.

Una vez más la recurrente señala, equívocamente, que lo que se pretende proteger son: 1) medios para doblar una porción del artículo absorbente que se encuentren desde al menos uno de los bordes que se extiende longitudinalmente hasta al menos uno de los extremos, y 2) que el núcleo absorbente comprenda una configuración simétrica o asimétrica y que el pliegue o medio para doblar evite el núcleo absorbente. Al respecto se reitera que lo que el solicitante quiso proteger mediante patente fueron medios para doblar una porción del artículo ENTRE al menos uno de los bordes y al menos uno de los extremos, esto, teniendo en cuenta la solicitud y sus correspondientes reivindicaciones.

No son sinónimas las palabras “desde” y “entre”. Una cosa son medios para doblar un artículo **entre** dos puntos, y otra es medios para doblar un artículo **desde** un punto a otro.

Además, el documento D3 relaciona específicamente un artículo absorbente con medios para doblar una porción del artículo absorbente entre al menos uno de los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

bordes que se extiende longitudinalmente y al menos uno de los extremos. Así las cosas, nada de lo que el solicitante quiere proteger contempla configuraciones con núcleos absorbentes.

Por otra parte se tiene que en el memorial radicado por el solicitante el 29 de noviembre de 2006 (Folios 281 a 286), este se pronuncia diferenciando el documento D3 con la solicitud por los ángulos agudos y la pluralidad de líneas que se revelan en D3 y que no aparecen en la presente solicitud. Esta Oficina se pronunció al respecto afirmando que la reivindicación principal de la solicitud negada solo enseñaba medios para doblar una porción del artículo ENTRE al menos uno de los bordes y al menos uno de los extremos, no importando la cantidad de líneas o la forma de las mismas, pues en la presente solicitud esto es irrelevante, teniendo en cuenta las reivindicaciones de la misma.

Insiste la recurrente en señalar que “ni el documento D3 ni ningún otro de D1 a D5 contiene las características anteriormente expuestas y que se encuentran reveladas en las reivindicaciones de la presente solicitud. En este sentido, me permito decir que los argumentos realizados por el examinador en cuanto a la novedad de esta invención y que fueron establecidos en el concepto técnico No 181 base de la resolución impugnada No 9565 resultan ser muy generales, toda vez que mediante los análisis detallados de mis memoriales anteriores en donde se comparaban tanto los dibujos como la descripción y las reivindicaciones de cada uno de los documentos citados y teniendo claro lo que se pretende proteger a través de la solicitud en estudio, resulta evidente que sí existen diferencias y que ninguno de los documentos D1 a D5 tenido en cuenta por sí solo no contiene todas las características de la presente solicitud...”

Respecto a estos comentarios del recurrente cabe señalar que el análisis de patentabilidad se ajustó a lo exigido por la legislación aplicable, fue la misma Oficina la que le advirtió al solicitante sobre lo general del objeto comprendido en la solicitud. Lo anterior considerando el contenido de las reivindicaciones, a las cuales faltó precisión en cuanto a lo que se pretendía proteger con la patente.

Como se ha manifestado, esta Oficina procedió a realizar el examen de novedad comparando elemento por elemento de la invención, tal como está definido por las reivindicaciones, con lo conocido en el estado de la técnica. Nótese cómo lo único que propone el solicitante como nuevo y patentable en la reivindicación principal son los **medios para doblar una porción del artículo ENTRE al menos uno de los bordes y al menos uno de los extremos**. Entonces, lo que había que comparar entre las anterioridades y la solicitud actual eran los medios para doblar una porción del artículo entre al menos uno de los bordes y al menos uno de los extremos, y eso fue lo que se hizo. De dicho análisis resultó la falta de novedad del objeto en estudio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

Con relación a la mención que se hace del Manual Andino de Patentes se reitera que en este caso sí se efectuó una comparación del contenido de la solicitud con cada uno de los documentos citados como antecedentes de manera individual, de esta forma se encontró que cada antecedente describe todas las características que pretende proteger el solicitante. En ningún momento se combinaron cinco documentos para negar la solicitud, cada documento afecta por sí solo la novedad de la solicitud. Lo anterior quedó plasmado en los conceptos técnicos y en la Resolución de negación.

Respecto de la anterioridad D4, la recurrente manifiesta: "en la descripción de la anterioridad D4, se enseña que los productos de dicha invención pueden adaptarse a diferentes dimensiones lo cual favorece a la gran variedad de anatomías humanas y para ello, se proporcionan artículos absorbentes que permitan el movimiento de las porciones laterales con relación al centro (véase página 3, líneas 3 a 11 del folio 178). Adicionalmente D4 enseña que el movimiento puede ser en gran extremo un movimiento permisible lateral proporcionado por medios que permiten una variación significativa en el ancho del artículo con el fin de que el producto sea capaz de adoptar diferentes anchos laterales..."

Cabe recordar que lo que el solicitante buscó proteger fue los medios para doblar una porción del artículo ENTRE al menos uno de los bordes y al menos uno de los extremos. Como se dijo, no son sinónimas las palabras "desde" y "entre", una cosa son medios para doblar un artículo **entre** dos puntos y otra es medios para doblar un artículo **desde** un punto a otro.

D4 muestra una zona de dobleces dentro del artículo absorbente desechable. Las figuras 6 y 7 (folios 201 y 202) revelan que si existe la posibilidad de doblar una porción del artículo absorbente entre al menos uno de los bordes y al menos uno de los extremos, lo que también se enseña en la descripción de dicha anterioridad. Por tanto, D4 también afecta la novedad de la presente solicitud.

Respecto al documento antecedente D5, la recurrente señala: "me permito decir que es palpable la incongruencia del examinador respecto a sus argumentos de la interpretación de los dibujos pues para unas anterioridades no los tiene en cuenta y para otras sí".

Respecto a lo anterior, nuevamente se recuerda lo previsto por el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, antes transcrito, para señalar que si solo una parte de un documento comprende exactamente lo mismo que se reivindica como patentable, no es necesario que el resto del documento también contenga todos los elementos, pues el estado de la técnica afecta de manera directa a la solicitud. Por lo mismo, algunas partes de un documento sirven para desvirtuar la totalidad de una solicitud, estas pueden ser unos dibujos,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

una parte del texto, etc.

Como bien lo dice el solicitante, una de las modalidades de la solicitud es rasgar y retirar dichas zonas. Claramente el documento D5 establece que los medios empleados sirven para MANIPULAR O RETIRAR LAS ZONAS, donde la manipulación puede involucrar doblar (ver columna 7 del documento línea 2 y siguientes, a folio 208) sobre las líneas de perforación y no necesariamente despegar parte del artículo.

De acuerdo a lo divulgado en D5, una de las alternativas que se plantea es la que sugiere el recurrente, cuando dice que este antecedente revela que existen extensiones (señaladas con el número 46), pero existe otra alternativa y es el plegado a través de dichas líneas de perforación, que se constituyen en medios para doblar una porción del artículo absorbente CARACTERIZADO porque dichos medios para doblar una porción del artículo absorbente están entre al menos uno de los bordes que se extiende longitudinalmente y al menos uno de los extremos. Como se observa, es exactamente lo mismo que en la actual solicitud se pretende proteger.

Una vez más se reitera que la presente solicitud no revela que el artículo absorbente posea medios para doblar una porción del artículo absorbente, como tampoco es cierto que se busque proteger que el núcleo absorbente comprende una configuración simétrica o asimétrica y que el pliegue o medio para doblar evita el núcleo absorbente. Lo anterior teniendo en cuenta que no aparece mencionado en la reivindicación principal.

El documento D5 revela medios de perforación que pueden permitir doblar el artículo absorbente, donde las líneas de perforación son medios entre al menos uno de los bordes que se extiende longitudinalmente y al menos uno de los extremos. Por tanto, D5 afecta de manera directa la novedad de la presente solicitud.

Considera la recurrente que la Oficina debió, para efectos de determinar la novedad, comparar la reivindicación 1 de la anterioridad con la reivindicación 1 de la solicitud y así sucesivamente con el resto de las reivindicaciones. El examen de novedad se efectuó comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con lo existente en el estado de la técnica. Se deben comparar las reivindicaciones independientes de la solicitud con el contenido de cada antecedente del estado de la técnica, uno a uno, a fin de determinar si un antecedente por sí solo describe las características técnicas contenidas en dichas reivindicaciones. Si todas las características técnicas de la reivindicación independiente se encuentran descritas en un mismo antecedente y además se encuentran íntimamente relacionadas, el objeto de dicha reivindicación carece de novedad. No hay que olvidar que el tenor de las reivindicaciones es el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

que determina el alcance de la protección conferida por la patente (Art. 51 de la Decisión 486 de 2000).

Por lo demás, el documento D5 muestra medios para doblar una porción del artículo absorbente. Revela también artículos absorbentes con porciones susceptibles de ser removidas o manejadas a fin de cambiar y reducir las dimensiones del artículo. Explicitamente se habla que dicho manejo puede ser de plegado, es decir, lo mismo que la presente solicitud. En consecuencia, se reitera que D5 afecta la novedad de la materia de la presente solicitud, toda vez que revela exactamente lo mismo que el solicitante quiere que se le proteja.

Considera, por otra parte, la recurrente que “el color bien podría ser entendido como una ventaja del artículo reivindicado, en términos que el mismo le permite al usuario diferenciarlo de los artículos de la técnica anterior al momento de su adquisición en el mercado, lo cual le estaría confiriendo al producto de la presente invención la ventaja de una mejor y más rápida identificación...”

Cabe recordar, que lo protegido por el derecho de patentes es la solución técnica a problemas técnicos, así las cosas, el color de un elemento no soluciona dichos problemas, y no constituye una característica técnica protegida vía patente. Al respecto, cabe traer a colación el PROCESO N° 71-IP-2005 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que establece: “Tal y como lo define el artículo 58 de la Decisión 344, el diseño industrial es ‘cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación’. La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquéllos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos...” Lo anterior permite establecer que los colores por si mismos no constituyen materia protegible mediante patente y más bien son un elemento representativo de los diseños industriales si se suman los restantes componentes de la definición legal.

Así las cosas, esta referencia de la recurrente se aproxima más a la figura del diseño industrial que a la de un modelo de utilidad. Obsérvese que en el caso del color de la prenda puede ser separado del efecto técnico de la prenda. Por tanto, y como lo menciona el Tribunal de Justicia si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

modelo de utilidad. Por lo tanto, los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño se protegen como diseño industrial y no como modelo de utilidad.

Continúa la recurrente: "(...) en el Oficio No 3751 del 30 de marzo de 2006, las antiguas reivindicaciones 1 y 7 fueron objetadas por claridad ya que parecían ser idénticas como así lo manifestó el examinador en dicha ocasión. Por tal razón, se procedió a revisar la traducción de la solicitud en estudio con el fin de encontrar las posibles causas de la igualdad de dichas reivindicaciones. Y fue así que en mi memorial del 14 de agosto de 2006, se puso de manifiesto que la parte caracterizante de la reivindicación 7 se había modificado toda vez que obedecía a un error involuntario de traducción,... toda vez que teniendo en cuenta el texto original en inglés y los dibujos que acompañan la solicitud, era claro que los medios se encontraban bien sea entre un extremo y un borde ó bien iban desde el extremo hasta el borde. En este sentido, me permito decir que las reivindicaciones 1 y 7 corresponden a DOS modalidades del mismo artículo absorbente de la presente invención, como así se establece en la página 12, entre las líneas 1 a 7 de la descripción..."

Según la recurrente se refieren a lo mismo las reivindicaciones 1 y 7. Al respecto, esta Oficina realiza un cuadro comparativo entre las dos reivindicaciones:

REIVINDICACIÓN PRINCIPAL 1	REIVINDICACIÓN PRINCIPAL 7
Un artículo absorbente que se adapta a un usuario que comprende: A. una configuración que comprende: (i) un primer extremo, (ii) un segundo extremo, en donde el segundo extremo se encuentra en relación opuesta al primer extremo, y (iii) un primer borde que se extiende longitudinalmente, opuesto a un segundo borde que se extiende longitudinalmente, los extremos que se extienden longitudinalmente conectan el primer y el segundo extremos; B. una porción con capas que comprende: (i) un núcleo absorbente y (ii) una hoja de respaldo; C. CARACTERIZADO POR ...medios para doblar una porción del artículo absorbente ENTRE al menos uno de los bordes	Un artículo absorbente que se adapta a un usuario que comprende: A. una configuración que comprende: (i) un primer extremo, (ii) un segundo extremo, en donde el segundo extremo se encuentra en relación opuesta al primer extremo, y (iii) un primer borde que se extiende longitudinalmente, opuesto a un segundo borde que se extiende longitudinalmente, los extremos que se extienden longitudinalmente conectan el primer y el segundo extremos; B. una porción con capas que comprende: (i) un núcleo absorbente y (ii) una hoja de respaldo; C. CARACTERIZADO POR ...medios para doblar una porción del artículo absorbente DESDE al menos uno de los bordes

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

REIVINDICACIÓN PRINCIPAL 1	REIVINDICACIÓN PRINCIPAL 7
que se extiende longitudinalmente Y AL MENOS uno de los extremos.	que se extiende longitudinalmente HASTA al menos uno de los extremos.

De lo anterior se desprende que son dos cosas muy diferentes “doblar entre el punto A y el punto B” y “doblar desde el punto A hasta el punto B”. Esto permite afirmar que no se trata del mismo producto. Se configuran varias reivindicaciones independientes con materia diferente.

Las palabras “desde” y “entre” no son sinónimas y relacionan efectos técnicos muy diferentes. Tan es así, que una reivindicación nunca podrá ser dependiente de la otra.

Además, de acuerdo con lo establecido por el artículo 25 de la Decisión 486, “La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo”. Es evidente que las reivindicaciones 1 y 7 no son la misma invención. Son diferentes como ya se analizó. Ahora, hay que discernir si conforman un único concepto inventivo. Lo teóricamente nuevo planteado por la reivindicación 1 se dirige a medios para doblar una porción del artículo absorbente ENTRE al menos uno de los bordes que se extiende longitudinalmente Y AL MENOS uno de los extremos. Lo nuevo planteado por la reivindicación 7 relaciona medios para doblar una porción del artículo absorbente DESDE al menos uno de los bordes que se extiende longitudinalmente HASTA al menos uno de los extremos.

Una persona normalmente versada en la materia sabe que “doblar entre el punto A y el punto B” es muy diferente a “doblar desde el punto A hasta el punto B”. El único elemento que tienen en común es el verbo doblar. Si se dobla desde un punto a otro, el doblar incorpora los puntos señalados. Si se dobla entre los dos puntos, el doblar no incorpora los puntos señalados. Por lo tanto, no se están refiriendo al mismo tipo de doblar. Si no se refieren al mismo tipo de doblar, no es posible decir que están relacionadas, por tanto no conforman un único concepto inventivo. Por último, si no conforman un único concepto inventivo, entonces, no existe unidad de invención. Así las cosas, se concluye que las reivindicaciones 1 y 7 con sus respectivas reivindicaciones dependientes, relacionan inventos diferentes, por lo que no hay unidad de invención.

Continúa el recurrente “(...) las dos modalidades de la presente solicitud pueden coexistir en una misma invención, toda vez que las reivindicaciones 1 y 7 comparten tanto las características conocidas externas como lo son los extremos, los bordes, el núcleo absorbente y la hoja de respaldo como también la característica técnica especial de los medios para doblar el artículo absorbente, de manera que existe una relación técnica entre las mismas y no estaría afectando

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

para nada la unidad de invención el simple hecho de que los medios se encuentren desde a menos uno de los bordes que se extienden longitudinalmente hasta al menos uno de los extremos o entre al menos uno de los bordes que se extiende de manera longitudinal y al menos uno de los extremos”.

Al respecto cabe aclarar que los elementos conocidos nunca se comparan para efectos de determinar la unidad de invención. Recuérdese que lo que se debe revisar es el concepto común inventivo. Es decir, las partes características de las reivindicaciones en su totalidad y no solo porciones de las mismas. En el memorial el recurrente únicamente hace alusión al hecho de que existan medios para doblar en ambas reivindicaciones, pero es muy importante el hecho de cómo hacer el doblez. Como se explicó la forma de hacer el doblez cambia drásticamente, no pudiendo decirse que se trata de las mismas características. Luego, si no son las mismas características no tienen el mismo concepto inventivo y por consiguiente no guardan unidad de invención.

Agrega la recurrente: “(...) al estudiar la presente solicitud teniendo en cuenta la descripción, el tenor de las reivindicaciones y los dibujos, es claro que la característica es la disposición de los medios de doblado que van desde o se encuentran entre uno de los extremos y uno de los bordes y que gracias a dichos medios se puede lograr una mejor adaptabilidad del producto absorbente a las necesidades y requerimientos de la usuaria”.

Cabe precisar que en ninguna de las reivindicaciones por sí solas, se dice que “la característica es la disposición de los medios de doblado que van desde o se encuentran entre uno de los extremos y uno de los bordes y que gracias a dichos medios se puede lograr una mejor adaptabilidad del producto absorbente a las necesidades y requerimientos de la usuaria.” Lo que el solicitante caracteriza como nuevo en la reivindicación 1 son medios para doblar una porción del artículo absorbente ENTRE al menos uno de los bordes que se extiende longitudinalmente Y AL MENOS uno de los extremos, y lo que caracteriza la reivindicación 7 es medios para doblar una porción del artículo absorbente DESDE al menos uno de los bordes que se extiende longitudinalmente HASTA al menos uno de los extremos.

Finalmente, la recurrente trae a colación lo expuesto por el examinador y al respecto señala: “Sobre el particular, me permito decir que evidentemente se deben estudiar las reivindicaciones y comparar su contenido con lo revelado en el estado de la técnica. Sin embargo, teniendo en cuenta que la descripción de una patente es la parte donde se revela de manera específica las distintas modalidades de una invención y que los dibujos interpretan lo contenido en la solicitud, es claro que sí es importante en este caso el tener muy presente los dibujos tanto de las anterioridades citadas como los esquemas de la presente solicitud, pues una diferencia tan sutil como lo es la configuración y disposición de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 37739

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 02-041784

los medios para doblar, requiere de dibujos que le muestren a la persona versada en la materia el porqué dos reivindicaciones que aparentemente al comienzo parecían iguales -como el mismo examinador estableció en un principio- difieren en algo tan tenue como el hecho de que los medios se encuentren desde al menos un extremo hasta al menos un borde ó entre los mismos y que sin embargo, las dos modalidades presenten el efecto técnico de protección sanitaria en tanto que se adaptan a cualquier tipo de prenda..."

Nuevamente se le reitera al recurrente que el alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. El examen de una solicitud no se puede basar ni en la descripción ni en los dibujos. Estos solo servirán para interpretar las reivindicaciones.

Por todo lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de claridad y de unidad de invención, como tampoco con los requisitos de patentabilidad, específicamente con el de novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 9565 de 30 de marzo de 2007, por medio de la cual se negó la patente en referencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Jimena Escobar Uribe, en su calidad de apoderada de la sociedad McNeil-PPC, Inc., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

16 NOV. 2007

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E),


LIGIA MATILDE ATEHORTUA JIMENEZ

Doctora
Jimena Escobar Uribe
Carrera 11A No 94 – 76. Ofc. 305
Bogotá D. C.

202067