

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 44769

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 04084677

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 30 de agosto de 2004, bajo el número 04084677, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "ESTRUCTURA CON DOS CAPAS PARA ARTÍCULOS ABSORBENTES".

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

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

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 16 de enero de 2007, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, convirtió la presente solicitud a una solicitud de patente de modelo de utilidad y presentó la documentación pertinente a la nueva modalidad.

QUINTO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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 que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía". La norma también dispone que "Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes".

SEXTO: Que, por su parte, el artículo 85 de la misma Decisión 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 de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad".

SEPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 10, contenidas en los folios 360 a 362, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

44769

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 44769

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 04084677

1. Objeto de la invención

La solicitud en estudio se refiere a una estructura con dos capas para utilizarse en artículos absorbentes, que comprende: una primera capa permeable a un fluido; y, una segunda capa permeable a un fluido en comunicación fluida con la primera capa. La segunda capa tiene una superficie sustancialmente plana y una primera pluralidad de macro-características separadas que se extienden desde la superficie plana; en donde la primera capa y la segunda capa están estructuradas y arregladas de manera que la primera capa entra en contacto con la segunda capa en cada una de las macro-características y la primera capa entra en contacto con la superficie sustancialmente plana de la segunda capa, en áreas seleccionadas localizadas entre las macro-características.

El anterior producto busca mejorar las propiedades de artículos absorbentes desechables

2. De la solicitud de patente

2.1 Descripción

El artículo 28 de la Decisión 486 señala que "la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla".

La traducción es deficiente en cuanto al término "macro-features". Sin embargo, es posible realizar un estudio de este capítulo dado que la traducción no amerita mayor esfuerzo y puede entenderse. Simplemente, la palabra con mayor problema "macro-feature" se entenderá como "elementos macroscópicos característicos" no como "macrocaracterísticas".

Por lo anterior, la descripción no cumple con el requisito de claridad que permita su comprensión de acuerdo al artículo 28 de la Decisión 486. Sin embargo, permite un estudio de la solicitud.

2.2 Reivindicaciones

De otra parte, el artículo 30 de la citada Decisión establece que "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

La traducción es deficiente en cuanto a la expresión "macro-features". Sin embargo, es posible realizar el estudio pertinente al nuevo capítulo reivindicatorio dado que la

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION - 44769

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 04084677

traducción no debería ameritar mayor esfuerzo y podría entenderse. La palabra con mayor problema "macro-feature" se entenderá como "elementos macroscópicos característicos" no como "macrocaracterísticas".

Por lo anterior, el capítulo reivindicatorio no cumple del todo con las prescripciones establecidas por el mencionado artículo 30 de la Decisión 486. Sin embargo, permite un estudio de la solicitud.

3. Determinación del estado de la técnica

3.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 29 de agosto de 2003, que corresponde a la fecha de la prioridad reclamada respecto de la solicitud US10/651,676. La prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en el folio 364 del expediente en estudio.

3.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO 03/068123	Two layers structure for absorbent articles	2003.08.21
D2	US20030118782	Sheet of creped and embossed absorbent paper, an embossing roll for one such sheet and an embossing method	2003.06.26

4. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 establece que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

En la misma disposición se establece que "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".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 44769

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 04084677

En reciente fallo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre la novedad que:

“Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera:

“El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344. La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963. (Bercovitz, Alberto, “PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA”, en Revista del Derecho Industrial N° 35, Depalma 1990, pág. 321).” (Proceso N° 1-AI-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 234 de 21 de abril de 1997).

“Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento:

- “a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.*
- b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.*
- c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.*
- d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.”¹*

En el presente caso, una vez efectuado el análisis comparativo siguiendo las anteriores reglas definidas por el Tribunal Andino, se estableció que la materia reclamada en la

¹TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 88-IP-2005, sentencia de interpretación prejudicial del 26 de julio del 2005.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 44769

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 04084677

presente solicitud fue anticipada por las publicaciones enunciadas, es decir, se encontraba en el estado del arte previo al momento de la presentación de la solicitud prioritaria.

En efecto, el estado de la técnica, según lo evidencia D1 (ver todo el documento), enseña de manera previa una estructura de dos capas para artículos absorbentes desechables que comprende:

- una primera capa permeable a un fluido (ver todo el documento, en especial página 6 de D1);
- una segunda capa permeable a un fluido (ver todo el documento, en especial página 6 de D1) en comunicación fluida con la primera capa,
- la segunda capa tiene una superficie sustancialmente plana y una primera pluralidad de elementos macroscópicos característicos separados que se extienden desde la superficie plana; en donde la primera capa y la segunda capa están estructuradas y arregladas de manera que la primera capa entra en contacto con la segunda capa en cada una de los elementos macroscópicos característicos y la primera capa entra en contacto con la superficie sustancialmente plana de la segunda capa, en áreas seleccionadas localizadas entre los elementos macroscópicos característicos (ver todo el documento, en especial página 8, 9 10 y siguientes de D1)

Como se dijo en el Oficio 10152 notificado el 7 de septiembre de 2006, en la presente solicitud y en D1 se encuentran los mismos dibujos, largos apartes de la descripción exactamente iguales y casi las mismas reivindicaciones.

El solicitante argumenta que la presente solicitud es una continuación en parte de la solicitud de patente estadounidense 10/366051 y que lo que se debería estudiar son solamente las reivindicaciones entre ambas solicitudes, lo cual resulta improcedente debido a que es evidente que D1 revela exactamente la misma materia que aquí se desea proteger. Por lo tanto, la presente solicitud no es nueva frente a D1.

En referencia a D2, este revela una estructura con dos capas permeables a los fluidos (ver párrafo 17) donde una capa tiene unas proyecciones (que pueden entenderse como elementos macroscópicos característicos) y que se conectan a una serie de proyecciones de la segunda capa. Como se observa, es la materia que se desea proteger, es decir, las reivindicaciones de dicha anterioridad y los dibujos muestran la materia que el solicitante desea proteger.

El solicitante en su respuesta a la notificación de fondo, nuevamente basa su argumento en comparar la reivindicación 1 de la anterioridad con la reivindicación 1 de la presente solicitud, sin tener en cuenta que la reivindicación 6 de la presente solicitud está referida a

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 44769

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 04084677

un artículo absorbente con las mismas características esbozadas en la reivindicación 1 y por ende contenidas en la anterioridad, es decir, D2 está referido a un artículo absorbente y a lo definido en la reivindicación 6 de la solicitud en estudio. Por tanto, toda la solicitud carece de novedad teniendo en cuenta D2.

Cabe anotar sobre D3, que se había relacionado como antecedente que afectaba la patentabilidad de la invención, especialmente porque afectaba la altura inventiva de la presente solicitud, pero dado que el solicitante cambió de modalidad, dicha anterioridad ya no afectaría la patentabilidad de la solicitud. Algo similar sucedió con la anterioridad D4, por ello no se constituye en un antecedente.

De lo anterior se concluye, que los documentos D1 y D2 destruyen la novedad de la presente solicitud, motivo por el cual no puede acceder al privilegio solicitado.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante:

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, conviene realizar las siguientes anotaciones:

- Se objetó por parte de la Oficina, la inexistencia en español de términos como "fotomicrografía" (que debería corresponder a "microfotografía") y como "macrocaracterísticas". En respuesta el solicitante cambia el término "fotomicrografía" por el recomendado por la Oficina y a la palabra "macrocaracterísticas" la separa en dos partes, dejando dicha expresión como "macro-características" para que se refiera a "una saliente superficial visible al ojo normal y sin ayuda".

Respecto al término "macro-característica", el solicitante replica que es la traducción de "macro-features" y esta compuesto por macro- que es aceptada por la Real Academia de la Lengua Española y que significa grande (cita el mencionado diccionario)- y que le imprime a la palabra "característica" el rasgo de ser una forma grande. Luego, afirma que la palabra compuesta del sufijo (sic) griego (μακρο) y la palabra característica, tiene un significado claro y conciso para una persona versada en la materia, que es "una saliente superficial visible al ojo humano normal, sin ayuda, a una distancia perpendicular de 300 milímetros entre el ojo y la superficie".

Al respecto, cabe aclarar que en este caso "macro" no es un sufijo sino más bien un prefijo. Recuerde que el sufijo hace referencia al afijo que va pospuesto (por ejemplo, reírse) y el prefijo hace referencia al afijo que va antepuesto (por ejemplo, sinnúmero, sobresalir).

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 44769

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 04084677

En segundo lugar, es importante tener presente que el hacer una traducción literal no conlleva llegar al significado que el autor original le quiere dar a su escrito. El presente caso es el mejor ejemplo. Evidentemente la palabra inglesa "feature" traduce literalmente característica, pero en español no existe la palabra macro-característica. La palabra más cercana en español para lo que el solicitante quiere expresar es *macroscópico*. Macroscópico implica que se ve a simple vista, sin auxilio del microscopio.

De tal suerte, la definición que se da en el memorial acerca de macro-característica no se puede aceptar. Además, la forma en que el solicitante construye la palabra resulta incorrecta y da como resultado una palabra que no está reconocida ni avalada por alguna autoridad competente en el campo. El solicitante simplemente debió sustituir la palabra objetada por una expresión equivalente de acuerdo con el significado que el solicitante pretendía darle en la solicitud y que exista en el idioma castellano.

- Respecto a las explicaciones que da el solicitante acerca de la novedad, resultan sin excepción irrelevantes, toda vez que concluye que para el estudio de las solicitudes se deben comparar exclusivamente las reivindicaciones de las anterioridades con las de la solicitud en cuestión.

Al respecto, cabe aclarar que si bien "el alcance de la protección estará conferido por el tenor de las reivindicaciones" (artículo 51, Decisión 486), una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, entendiendo que el estado de la técnica comprenderá TODO (no solo las reivindicaciones de un antecedente) lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral (artículo 16, Decisión 486), antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o en su caso de la prioridad reconocida. De tal suerte, el estudio de patentabilidad se hace comparando la materia que compone el documento de la solicitud con la revelada en los documentos que se constituyen en anterioridades, teniendo como marco el tenor de las reivindicaciones presentadas.

Dado lo anterior, se puede concluir que los argumentos expuestos en la respuesta dada por el solicitante a la notificación de fondo, de ninguna manera desvirtúan las objeciones a la patentabilidad oportunamente trasladadas.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "ESTRUCTURA CON DOS CAPAS PARA ARTÍCULOS ABSORBENTES".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 44769

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad. N° 04084677

ARTICULO SEGUNDO: Notificar a la doctora Jimena Escobar Uribe en su calidad de apoderada de la sociedad McNeil-PPC, Inc., 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 Delegado para la Propiedad Industrial al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

27 DIC. 2007

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

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