

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17247

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-084677

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 44769 de 27 de diciembre de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de modelo de utilidad a la creación denominada: 'ESTRUCTURA CON DOS CAPAS PARA ARTÍCULOS ABSORBENTES'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 30 de enero de 2008, bajo el número 04-084677-00010-0000, 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:

Señala en recurrente que "En relación con los argumentos presentados por ese despacho tanto en la resolución impugnada como en el concepto técnico No 2203, es necesario señalar que carecen de un enfoque adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas técnicas que existen para poder desvirtuar la novedad de una invención.

"En efecto, el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina indica que la invención se considera como nueva cuando no se encuentra comprendida dentro del estado de la técnica, es que la invención no se considera como nueva si está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considerará como nueva si está 'comprendida' en el estado de la técnica. Por lo tanto, dicha norma se está refiriendo a la totalidad del invento y no a algunos de sus componentes.

"Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que LA TOTALIDAD DE LA MISMA ha de estar contenida en 'el conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial' como define el estado de la técnica el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo II, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

17247

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17247

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-084677

"Lo anterior es conocido como el concepto de NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con el cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de **forma total** con un documento o anterioridad señalado, conclusión a la que se debe llegar después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la solicitud en cuestión y lo revelado en cada una de las anterioridades citadas.

"Ahora bien, si elementos determinados, condiciones o circunstancias de la nueva creación ya hacen parte del estado de la técnica, no quiere decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: *(‘hay que advertir que toda creación es, en cierta forma producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria’* (Ibidem, páginas 53 y 54) (El subrayado es mío). Es así que lo que se debe evaluar son las diferencias y no las similitudes de la solicitud en cuestión con lo revelado en cada uno de los documentos, en especial en lo que concierne al documento D1 citado por ese despacho que es una patente del mismo solicitante presentada antes de la prioridad de la solicitud en cuestión y aunque presente apartes y figuras similares a las de esta invención, se dirige a otros aspectos totalmente distintos a los revelados en la solicitud en cuestión.

"En este orden de ideas, se puede concluir que la novedad como mínimo debe contemplar los siguientes aspectos:

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

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

"Es así que en el caso en cuestión, para desvirtuar la novedad de la presente invención sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante, es decir, **una estructura con dos capas para artículos absorbentes en donde la primera capa y la segunda capa se encuentran estructuradas y arregladas de tal forma que la primera capa entra en contacto con la segunda capa en cada una de las ‘macro-estructuras’ o ‘características macroscópicas’ y la primera capa entre en contacto con la superficie plana de la segunda capa**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17247
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-084677

en áreas seleccionadas localizadas entre dichas características macroscópicas; se encontrara comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, lo cual no sucede como así se manifestó con mi 'retahíla' del memorial del 13 de enero de 2007.

"En este sentido, esa oficina ratificó que los documentos D1 (WO 03/068123), y D2 (US 20030118782) afectan la novedad de la presente invención.

"Sobre este particular, se hace necesario señalar de nuevo cual es la materia objeto revelada en cada una de estas anterioridades con el fin de realzar la novedad de la solicitud en estudio sobre cada documento citado y demostrar que ninguno de ellos revela de manera íntegra las características técnicas de la presente solicitud."

Seguido a lo anterior, el recurrente argumenta la novedad de la presente invención sobre la anterioridad D1 (WO 03/068123). Al respecto señala:

"El documento D1 aunque revela un contenido similar al contenido de la presente invención, se diferencia de esta solicitud en el hecho que en dicha anterioridad, las 'características macroscópicas' o 'macro-características' pueden ser proyectadas desde la capa 1 ó desde la capa 2. Esto lo puede corroborar ese despacho en la página 2, entre las líneas 1 a 5 de la referencia D1.

"En este sentido, dirijo la atención de ese despacho a la figura 31 de la solicitud en estudio donde claramente se muestra que el artículo absorbente 410 que incluye la estructura con dos capas 400 mostrada en la Figura 29, tomada a lo largo de la línea 31-31 incluye además un núcleo absorbente 412 el cual se encuentra en comunicación fluida con la estructura con dos capas 400.

"Esto se ilustra mejor en la Figura 31 donde en aquellas áreas de la estructura con dos capas 400 éstas se encuentran localizadas fuera de las macro-características o características macroscópicas 312 y 314. De hecho, la segunda capa 300 está sustancialmente en contacto de superficie a superficie con la capa que entra en contacto con el cuerpo 301 mediante una de la pluralidad de macrocaracterísticas 312 y 314.

"Aún más, En (sic) las áreas definidas dentro de las macro-características 312 y 314, es decir, dentro de las áreas designadas 318 y 320 respectivamente, la capa que entra en contacto con el cuerpo 301 está dispuesta en un primer plano sustancialmente recto A y la segunda capa 300 está arreglada en un segundo plano sustancialmente recto B que está separado del primer plano A. De esta manera, en aquellas áreas definidas dentro de las macrocaracterísticas 312 y 314, la capa que entra en contacto con el cuerpo 301 está arreglada en una relación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17247

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-084677

separada con respecto a la segunda capa 300. (Ver folio 382, figuras 30 y 31)

"En este sentido, manifiesto que ese despacho debió fijarse más en las diferencias que presenta la solicitud en estudio frente a lo revelado en D1 y no simplemente aseverar de manera categórica que D1 *revela exactamente la misma materia que se desea proteger en Colombia*. Aún más, ese despacho al realizar el examen de novedad, debió tener más cuidado al momento de realizar la evaluación si encontraba que los dos documentos -por ser del mismo solicitante- en apariencia se veían 'iguales', toda vez que como queda demostrado en este escrito sí hay diferencias entre lo revelado en D1 y la solicitud en estudio. De hecho, la novedad debe ser restablecida sobre D1, ya que sí existen diferencias en la disposición de las capas, toda vez que en la presente invención las características macroscópicas se proyectan a partir de la segunda capa y no de cualquiera de la capa primera o segunda como lo revela D1.

"De otra parte, no resulta descabellado ni absurdo comparar reivindicaciones como lo manifestó el examinador en su concepto técnico que sirvió de base para la resolución impugnada, toda vez que las reivindicaciones son la parte de una invención que muestra la materia que se diferencia de la técnica ya existente, y en el presente caso, si según la opinión de ese despacho D1 revelaba la misma materia, debió probar que no existía ni una sola diferencia entre estas dos invenciones tanto en las reivindicaciones como en la descripción, hecho que no sucedió debido a que como se demostró anteriormente sí hay diferencias entre D1 y la solicitud en estudio."

A continuación, el recurrente argumenta la novedad de la presente invención sobre la anterioridad D1 (WO 03/068123), así:

"Por su parte, la referencia D2 revela una hoja grabada en relieve hecha de dos capas, constituidas por un tejido absorbente hecho a partir de algodón-celulosa que tiene un diseño en relieve que involucra series de primeras proyecciones que forman en particular primeros alineamientos más grandes que las segundas proyecciones. De hecho, al observar las figuras y en especial la figura 3 se puede constatar que no hay un patrón uniforme de unión entre las dos capas a diferencia de lo mostrado en la presente invención, toda vez que D2 muestra como las zonas con perforaciones más pequeñas tanto en la primera como en la segunda capa, se unen en un plano configurando en patrón de unión totalmente diferente al patrón realizado por las perforaciones más grandes. Esto resulta ser totalmente diferente a lo mostrado en las figuras 30 y 31 y en las reivindicaciones de la invención en estudio, toda vez que la presente solicitud enseña una estructura con dos capas para artículos absorbentes en donde la primera capa y la segunda capa se encuentran estructuradas y arregladas de tal forma que la primera capa entra en contacto con la segunda capa en cada

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17247

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-084677

una de las 'macro-estructuras' o 'características macroscópicas' y la primera capa entre en contacto con la superficie plana de la segunda capa en áreas seleccionadas localizadas entre dichas características macroscópicas.

"De hecho, se dirige la atención de ese despacho al aspecto relacionado con las macro estructuras o características macroscópicas, toda vez que la presente invención señala que la unión entre las dos capas se lleva a cabo mediante dichas características y no como se revela en D2 donde las dos capas hacen contacto de manera que unas perforaciones (las pequeñas) lo hacen 'cresta a cresta' y las otras (las grandes) lo hacen 'valle a valle'.

"En consecuencia, ese despacho debe reconsiderar su punto de vista acerca del requisito de novedad, toda vez que sí existen diferencias entre D2 y la solicitud en estudio."

Seguido a lo anterior, el recurrente señala, respecto de algunos argumentos esbozados por este Despacho, lo siguiente:

"Respecto a la claridad de la solicitud, ese despacho afirma que la palabra compuesta 'macro-característica' no se acepta porque no existe en nuestro idioma. Sobre este particular, me permito decir que la traducción al español también debe ser cuidadosa en el sentido de ser fiel al sentido del texto de partida, y no caer en explicaciones o ampliaciones que pueden cambiar el sentido de lo que originalmente se desea expresar. Es así que dicha palabra aunque no aparezca dentro del Diccionario de la Lengua Española de la Real academia Española, tiene sentido cuando se toma en el contexto de la solicitud.

"En este sentido, si ese despacho no consideró pertinente la modificación realizada a esta palabra mediante mi memorial del 13 de enero de 2007, debió haber solicitado mediante otro examen de fondo, que el término fuese cambiado por el que ahora sugiere esa entidad, y no pronunciarse mediante una resolución que no da la oportunidad al solicitante de solucionar cuestiones de forma de redacción tan simples como el uso de una palabra compuesta como lo es el término 'macro-característica'.

"De otra parte, en cuanto a que las explicaciones presentadas en mi memorial anterior son irrelevantes porque se hizo una comparación entre reivindicaciones, me permito decir que no estoy de acuerdo con lo mencionado por ese despacho, toda vez que si las reivindicaciones son las que muestran la parte que hace que la invención sea diferente a lo expuesto en la técnica anterior, resulta legítimo realizar una comparación entre reivindicaciones, pues se está comparando lo novedoso de una invención con lo nuevo expuesto en la otra.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17247

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-084677

"Si bien es cierto que el estado del arte comprende TODO es decir descripciones y reivindicaciones, también es cierto que en el caso de D1, que es del mismo solicitante y que tiene 'aportes' parecidos a los de la presente invención, ese despacho debió examinar TODO el estado de la técnica en D1 y probar que existía la supuesta identidad al cien por ciento entre estos dos documentos (novedad absoluta), hecho que no sucedió pues como quedó demostrado en este memorial, D1 difiere de la presente invención en aspecto pequeños, que podrían ser considerados banales pero que en últimas son los que hacen diferente la invención en estudio de lo revelado en D1.

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 de 2000 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..."

El artículo 30 establece: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la Descripción."

El artículo 45 de la misma Decisión reza: "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."

El artículo 81 de la Decisión 486 establece: "Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17247

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-084677

herramienta, instrumento, mecanismos 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."

El artículo 85 de la misma Decisión establece: "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."

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a una estructura con dos capas para artículos absorbentes. (Ver folio 365)

Para impugnar la decisión expuesta en la Resolución 44769 de 27 de diciembre de 2007, la recurrente señala que es necesario traer a colación nuevamente la materia objeto revelada en las anterioridades, para realzar la novedad de la presente solicitud.

Al respecto cabe señalar, que al hacer el estudio por parte de esta Oficina, se encontró que al comparar la solicitud negada con las anterioridades citadas por este Despacho, los elementos coincidían en su totalidad. Obsérvese como se realizó la comparación con la anterioridad D1 en el concepto técnico No. 2203 (ver folios 364 a 368).

D1 enseña (ver todo el documento) 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 (folio 265));
- 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 uno 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 páginas 8, 9, 10 y siguientes de D1 (folios 266 y ss.)). Como se dijo en



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17247

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-084677

el concepto técnico No. 1407, en la solicitud para Colombia y en D1 se encuentran los mismos dibujos, largos apartes de la descripción exactamente iguales y casi las mismas reivindicaciones.

Como se demuestra, esta Oficina comparó todas las características de la reivindicación principal, objeto de la petición de protección, y procedió a comparar uno a uno los elementos con la anterioridad D1. Todos los elementos citados se encontraron en la anterioridad.

Lo mismo sucedió con D2.

Así las cosas, y teniendo en cuenta lo anterior, esta Oficina realizó el estudio completo acerca de la novedad de la solicitud.

Respecto a los argumentos relacionados con la novedad de la presente invención sobre la anterioridad D1, cabe decir que, el recurrente establece que la solicitud negada y la anterioridad D1 se diferencian únicamente en que en la anterioridad las 'características macroscópicas' o 'macro- características' pueden ser proyectadas desde la capa 1 ó desde la capa 2. De acuerdo a lo que pretende proteger la solicitud se encuentra *"una primera capa permeable a un fluido; 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 macrocaracterísticas."*

De lo anterior se tiene que es totalmente irrelevante que los elementos macroscópicos puedan ser proyectados desde la capa 1 o desde la capa 2, dado que esto no tiene nada que ver con el objeto de protección. Por tanto no existe ningún argumento que pueda ser tenido en cuenta para desvirtuar el análisis hecho por esta oficina. En el objeto de protección no se asevera que las características macroscópicas se proyectan a partir de la segunda capa.

Independientemente de que los argumentos no puedan tenerse en cuenta (como ya se demostró), vale la pena anotar que la misma recurrente deduce que su solicitud no tiene novedad. Los argumentos que la recurrente emplea son:

- La única diferencia entre la solicitud negada y la anterioridad D1 se basa en que las mal llamadas "características macroscópicas" se proyectan desde una u otra capa

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17247

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-084677

- "...las 'características macroscópicas' o 'macro- características' pueden ser proyectadas desde la capa 1 ó desde la capa 2" en la anterioridad D1.
- "...en la presente invención las características macroscópicas se proyectan a partir de la segunda capa"

De acuerdo al segundo argumento, las mal llamadas "características macroscópicas" pueden ser proyectadas desde la capa 1 o desde la capa 2. Es decir, es igualmente valido proyectarlo desde la capa 1 como de la segunda capa. Si en la solicitud colombiana los elementos macroscópicos se proyectan desde la segunda capa, la misma recurrente reconoce que la anterioridad señala esa característica de manera explícita. Es decir, lo que la recurrente señala como diferencia no es tal, sino que es una congruencia total. Si dicha característica era la que la recurrente mostraba como diferencia, y como la misma recurrente demuestra que no es tal, todas las características que pretendía proteger la solicitud se encuentran en la anterioridad, y, por consiguiente, no existe novedad alguna.

Como se demuestra no existe novedad en la solicitud negada.

Señala la recurrente, que el examinador "debió probar que no existía ni una sola diferencia entre estas dos invenciones tanto en las reivindicaciones como en la descripción, hecho que no sucedió debido a que como se demostró anteriormente sí hay diferencias entre D1 y la solicitud en estudio". Por su parte, pretende que para efectos de determinar la patentabilidad de una solicitud, se compare la reivindicación 1 de la solicitud en estudio con la reivindicación 1 de cada anterioridad. (Ver folios 339 y 341 de la solicitud). De la misma forma pretende que se le dé novedad a la presente solicitud porque las reivindicaciones son diferentes.

Al respecto, cabe traer a colación el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente". El artículo 14 señala 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 reza que: "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 lo anterior, se tiene que las reivindicaciones son las que definen la materia que se pretende proteger y sobre la que se debe basar los estudios de patentabilidad y que para efectos de su estudio se debe considerar el estado de la técnica, el cual

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17247

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-084677

comprende todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Por su parte, el recurrente pretende que se debe comparar completamente las descripciones de la solicitud y de las anterioridades para efectos de determinar la novedad de una solicitud. Al respecto cabe recordar el contenido del artículo 30 de la Decisión 486 antes transcrito, en su aparte que señala que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente". Así mismo, cabe traer a colación el artículo 51 de la Decisión 486 que establece: "El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones." Así las cosas, cabe aclarar que la patentabilidad no se evalúa comparando descripciones. La patentabilidad se evalúa a través de las reivindicaciones del documento que solicita la protección, atendiendo a lo comprendido en el estado de la técnica.

Por su parte, ya se ha demostrado que todas las características contenidas en las reivindicaciones están contenidas en las anterioridades. Por tanto, la solicitud negada carece de novedad.

Respecto a los argumentos del recurrente, sobre la novedad de la presente invención frente a la anterioridad D2 (US 20030118782), cabe decir que, la reivindicación 1 de la solicitud colombiana negada afirma que lo que se consideraba como objeto de protección es una estructura con dos capas para utilizarse en artículos absorbentes, que comprende: una primera capa permeable a un fluido; 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 macrocaracterísticas 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.

En dicha reivindicación no se habla de patrones uniformes. Tampoco si la unión es entre valles o entre crestas. Esto no es objeto de análisis teniendo en cuenta que nada tiene que ver con materia que se desea proteger mediante la patente.

De otro lado, respecto a los argumentos de la recurrente sobre la palabra "macro-característica", cabe decir que, el recurrente es consiente que la palabra macro-característica no existe en español. No obstante afirma que así no pertenezca al idioma tiene sentido cuando se toma en un contexto. Cabe recordar, 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17247

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-084677

Se suma a lo anterior, que la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.

Respecto al argumento de la recurrente, donde señala que esta Entidad debió requerir al solicitante, con el fin de solucionar cuestiones de redacción, cabe señalar que esta Oficina realizó el examen de fondo a pesar del impedimento formal tal como se acotó en el concepto técnico No. 2203, donde se señalaba que es posible realizar un estudio de este capítulo dado que la traducción no debería ameritar mayor esfuerzo y podría entenderse. La palabra con mayor problema "macro-feature" se entendería entonces como "elementos macroscópicos característicos" no como "macrocaracterísticas". Por consiguiente es improcedente la afirmación del recurrente.

Respecto a que: "si las reivindicaciones son las que muestran la parte que hace que la invención sea diferente a lo expuesto en la técnica anterior, resulta legítimo realizar una comparación entre reivindicaciones, pues se está comparando lo novedoso de una invención con lo nuevo expuesto en la otra.", cabe recordar nuevamente el contenido de los artículos 30, 14, 81 y 16 de la Decisión 486, con el fin de reiterar, que las reivindicaciones definen la materia que se pretende proteger y sobre la que se debe basar los estudios de patentabilidad, y que para efectos de su estudio, se debe considerar el estado de la técnica.

Respecto a los argumentos sobre lo que comprende el estado del arte y que este Despacho debió probar la identidad del cien por ciento entre los documentos (calificado por el recurrente como novedad absoluta), cabe aclarar que para objetar la novedad de una solicitud, los documentos traídos por el examinador como antecedentes, no tienen que ser exactamente iguales al de la solicitud. Lo importante es observar la materia que se desea proteger con la materia encontrada en el antecedente, cuyo alcance de protección se define por el tenor de las reivindicaciones. De otro lado, la patentabilidad no se evalúa comparando descripciones. Esta se evalúa a través de las reivindicaciones del documento que solicita la protección, junto a lo comprendido en el estado de la técnica.

Por su parte, la novedad absoluta no se halla cuando las descripciones difieren. Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica y donde las reivindicaciones definen la materia que se desea proteger mediante la patente. Por tanto, la argumentación del recurrente es a todas luces inaceptable.

Finalmente cabe señalar, y una vez revisado el contenido del expediente, como el contenido de la presente resolución, que el presente trámite se ha desarrollado y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN. 17247
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 04-084677

se ha decidido acorde al contenido de las normas vigentes aplicables al caso, de conformidad con la jurisprudencia y las reglas técnicas.

Por lo anteriormente expuesto, se ratifica la negación de patente de modelo de utilidad, solicitado para las reivindicaciones 1 a 10 (folios: 360 a 362), toda vez que el objeto de estas reivindicaciones no cumple con los requisitos de patentabilidad, principalmente 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 44769 de 27 de diciembre de 2007, por medio de la cual se negó una patente de modelo de utilidad.

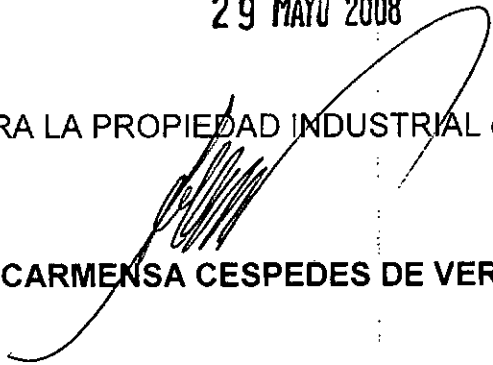
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Jimena Escobar Uribe, en su calidad de apoderada de la sociedad McNeil-PPC, Inc., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

29 MAYO 2008

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E),


ALIX CARMENSA CESPEDES DE VERGEL

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

202067