

Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS
Intellectual Property

2726/P

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-084677-00010-0000

Fecha: 2008-01-30 15:15:51 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

Re: Expediente No. **04-084.677**
Solicitud de patente a nombre de **McNeil-PPC, Inc.**

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No86-53 Piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **McNeil-PPC, Inc.**, domiciliada en Skillman, New Jersey, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 44769 notificada el 27 de diciembre de 2007 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud de modelo de utilidad contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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 alguno o a algunos de sus componentes

280
380

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).

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.

381

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 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.

1.1 Novedad de la presente invención sobre la anterioridad D1 (WO 03/068123)

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 macro-características 312 y 314.

382

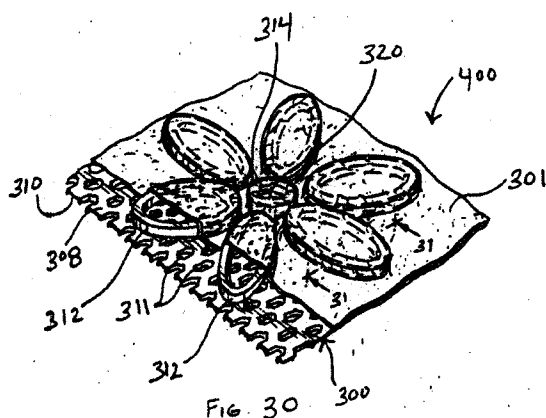


Fig. 30

plano A. De esta manera, en aquellas áreas definidas dentro de las macro-características 312 y 314, la capa que entra en contacto con el cuerpo 301 está arreglada en una relación separada con respecto a la segunda capa 300.

Aún más, En 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

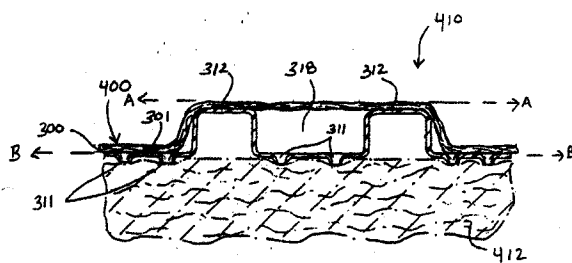


Fig. 31

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.

1.2 Novedad de la presente invención sobre la anterioridad D1 (WO 03/068123)

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 un 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 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.

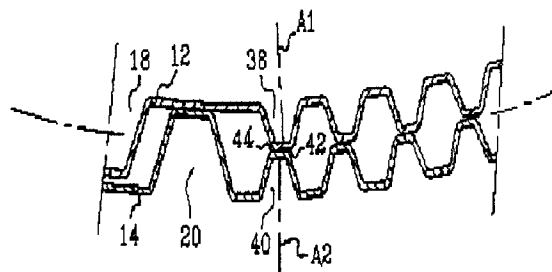


Fig. 3.

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.

384
384

2. Argumentos esbozados por ese Despacho

2.1 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”.

2.2 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.

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 aspectos pequeños, que podrían ser considerados banales pero que en últimas son los que hacen diferente la invención en estudio de lo revelado en D1.

3. Conclusión

En virtud de los argumentos anteriormente expuestos, debe quedar claro para la Superintendencia de Industria y Comercio que el examen de novedad contenido en la resolución 44769 del 27 de diciembre 2007, se basó en una errónea

NO ENTRA

385

explicado y además que no se le brindó la oportunidad al solicitante de superar las no conformidades expuestas por ese despacho con relación al uso de un término que según lo expuesto por esa oficina no existe en español.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolución No. 44769 del 27 de diciembre de 2007 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

Señor Superintendente,



JIMENA ESCOBAR URIBE

C.C.39.779.452 de Usaquén

T.P. 68228

Cód. 5376

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
RECURSO**

Radicación N° 04-84677
Clasificación internacional A 61 F 13/15
Concepto Técnico N° 766

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

1) Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tendrá en cuenta:

a) Descripción:

Folios 6 a 69 tal como se radicó inicialmente
Folios 345 a 359 tal como se modificó en fecha 16 de enero de 2007

b) Reivindicaciones:

Folios 70 a 72 tal como se radicó inicialmente
Folios 360 a 362 tal como se modificó en fecha 16 de enero de 2007

c) Dibujos: Folios 73 a 106 tal como se radicó inicialmente

d) Prioridad: Folios: 111 a 248

Fecha 29 de agosto de 2003

País Estados Unidos

Número 10/651676

e) Conceptos técnicos 1407 y 2203

f) Argumentos del solicitante

Folios: 334 a 342

g) Resolución 44769 por la que se niega la patente

h) Memorial de Recurso del 30 de enero de 2008

Folios 379 a 385

2) Argumentos Del Solicitante en su Memorial Del Recurso De Reposición:

Mediante el memorial de fecha 30 de enero de 2008 se recurre la resolución 44769 emitida el día 27 de diciembre de 2007 en los siguientes términos:

“En relación con los argumentos presentados por ese Despacho tanto en la resolución impugnada como en el concepto técnico 2203, es necesario señalar que carecen de un enfoque adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas técnicas que existen para desvirtuar la novedad de la invención.”

“... 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.”

“...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

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...figura 29...figura 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’... toda vez que como queda demostrado en este escrito sí hay diferencias entre lo revelado en D1 y la solicitud en estudio... 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... 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.”

“Por su parte la referencia D2... se puede constatar que no hay un patrón uniforme de unión entre las dos capas a diferencia de lo mostrado en la presente invención... mostrado en las figuras 30 y 31... de hecho se dirige la atención a 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 unen perforaciones (las pequeñas) lo hacen cresta a cresta y las otras (las grandes) lo hacen valle a valle ...”

“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 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 (sic) que si las reivindicaciones son la que muestran la parte que hace que la invención sea diferente a lo expuesto en la técnica anterior, resulta legítimo realizar una

“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 aspectos pequeños, que podrían ser considerados banales pero que en últimas son los que hacen diferente la invención en estudio de lo revelado en D1.”

3) Respuesta A Los Argumentos Del Solicitante

Según lo dispuesto en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo se procede a hacer el análisis en los siguientes términos:

a) Fundamento Jurídico

- i) El artículo 14 de la Decisión 486 de 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.”
- ii) El artículo 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece 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 que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.”
- iii) El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece 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”. “Solo para el efecto de la determinación de novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.”
- iv) El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 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.”
- v) El artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título

- vi) El artículo 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones."

b) Respuesta a Los Argumentos Del Recurrente

- i) Inicia el solicitante su argumentación señalando que *"En relación con los argumentos presentados por ese Despacho tanto en la resolución impugnada como en el concepto técnico 2203, es necesario señalar que carecen de un enfoque adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas técnicas que existen para desvirtuar la novedad de la invención."*

Como se demostrará en las líneas siguientes, el recurrente envía un memorial que muestra un sinnúmero de elementos contrarios a la legislación vigente.

- ii) Continúa el recurrente *"... 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 integra las características técnicas de la presente solicitud."*

Al hacer el estudio, por parte de esta oficina, se encontró que al comparar la solicitud negada con las anterioridades citada los elementos coincidían en su totalidad. Obsérvese como se realizó la comparación con la anterioridad D1 en el concepto técnico 2203.

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);
- 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 concepto técnico 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 se procedió a comparar uno a uno los elementos con la anterioridad D1. **Todos los elementos citados se encontraron en la anterioridad. Todos sin excepción.**

De lo anterior se tiene que la oficina realizó el estudio completo acerca de la novedad de la solicitud.

- iii) Prosigue el recurrente "...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...figura 29...figura 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'... toda vez que como queda demostrado en este escrito sí hay diferencias entre lo revelado en D1 y la solicitud en estudio... 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..."

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 pretendía 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 macro-características."

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 el mismo recurrente deduce que su solicitud no tiene novedad. Los argumentos que el recurrente emplea son

- macroscópicas” se proyectan desde una u otra capa
- “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, el mismo recurrente reconoce que la anterioridad señala esa característica de manera explicita. Es decir, lo que el recurrente señala como diferencia no es tal, sino es una congruencia total. Si dicha característica era la que el recurrente mostraba como diferencia, y como el mismo 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.

- iv) Continúa el recurrente *“De otra parte, no resulta descabellado ni absurdo comparar reivindicaciones como lo manifestó el examinador... 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 través de todo el documento se puede demostrar que las respuestas a los requerimientos de esta oficina están llenas de juicios y apreciaciones desafortunadas contrarias al arte de las patentes.

El recurrente 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.

Nuevamente se le recuerda al recurrente que el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente”. El artículo 14 de la Decisión 486 de 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 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento,

incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.” El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece 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 **la cual 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 consiguiente la argumentación traída a través de todos los memoriales anexados a esta oficina, incluyendo el memorial de recurso, no es sino una manifestación del desconocimiento del oficio y no puede ser tenido en cuenta dado lo absurda de la misma.

Para seguir reafirmando la impericia de quién redacta el memorial, 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. Se le indica y enseña al memorialista que el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente”. El artículo 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones.” **La patentabilidad no se evalúa comparando descripciones.** La patentabilidad se evalúa a través de las reivindicaciones del documento que solicita la protección. Y se evalúa de acuerdo a lo comprendido en el estado de la técnica, donde el estado de la técnica incluye 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.

Ya se ha demostrado que TODAS LAS CARACTERISTICAS CONTENIDAS EN LAS REIVINDICACIONES están contenidas en las anterioridades. Por tanto, la solicitud negada carece de novedad.

- v) Prosigue el recurrente: *“Por su parte la referencia D2... se puede constatar que no hay un patrón uniforme de unión entre las dos capas a diferencia de lo mostrado en la presente invención... mostrado en las figuras 30 y 31... de hecho se dirige la atención a 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 unen perforaciones (las*

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 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.

En dicha reivindicación NUNCA SE HABLA de patrones uniformes. Tampoco si la unión es entre valles o entre crestas. Esto no es objeto de análisis porque nada tiene que ver con materia que se deseaba proteger mediante la patente (definición de reivindicación, artículo 30 Decisión 486). Por tanto, los argumentos del recurrente no tienen ningún piso y no pueden ser tenidos en cuenta.

- vi) Continúa el recurrente *"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."*

Es totalmente inaceptable la respuesta del recurrente. Consiente que la palabra macro-característica no existe en español. Pero al mismo tiempo afirma que así no pertenezca al idioma tiene sentido cuando se toma en un contexto. Se recuerda 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. Además, 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. Por tanto, de ninguna manera es aceptable que se "inventen" palabras en otro idioma para justificar la incapacidad de realizar una traducción correcta; además, sí es posible realizar dicha traducción sin añadir nuevas palabras al español técnico. La frase objeto de la discusión podía perfectamente traducirse de manera adecuada, pero se prefirió crear un término que no existía. Esto naturalmente va contra lo que dicta la legislación, y, por consiguiente, inaceptable.

- vii) Prosigue el recurrente: *"En este sentido, si ese despacho no consideró pertinente la modificación realizada a esta palabra mediante mi memorial*

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".

Como el mismo recurrente lo señala era una cuestión de forma, y por lo mismo no puede solicitarse otro examen de fondo para dirimir algo de forma. Esta oficina podía hacer el examen de fondo a pesar del impedimento formal tal como lo acotó el concepto 2203, donde se decía 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.

viii) Insiste el recurrente: *"De otra parte en cuanto a que las explicaciones presentadas en 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 (sic) que si las reivindicaciones son la 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 esta comparando lo novedoso de una invención con lo nuevo expuesto en la otra."*

Nuevamente se le recuerda al recurrente que el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente". El artículo 14 de la Decisión 486 de 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 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece 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 que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía." El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece 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 **la cual 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

Por consiguiente la argumentación traída a través de todos los memoriales anexados a esta oficina, incluyendo el memorial de recurso, no puede ser tenido en cuenta dado lo absurda de la misma.

- ix) Concluye el recurrente: *"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 aspectos pequeños, que podrían ser considerados banales pero que en últimas son los que hacen diferente la invención en estudio de lo revelado en D1."*

Es absurdo e inaceptable el argumento que para que exista novedad absoluta los documentos tienen que ser exactamente iguales. Se le indica y enseña al memorialista que el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente". El artículo 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones." **La patentabilidad no se evalúa comparando descripciones.** La patentabilidad se evalúa a través de las reivindicaciones del documento que solicita la protección. Y se evalúa de acuerdo a lo comprendido en el estado de la técnica, donde el estado de la técnica incluye 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. 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.

5. CONCLUSIÓN

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda confirmar la NEGACIÓN del privilegio 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 que define la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Bogotá D. C., 12 de marzo de 2008

202003/