

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38977

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 11-147940

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 56327 del 23 de septiembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada “SISTEMA CON UN ARTICULO ABSORBENTE SANITARIO DE ADHESIÓN RÁPIDA”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 06 de noviembre de 2014, con el N°11-147940-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad McNEIL-PPC, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primera medida se aclara la recurrente presentó un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por ocho (8) reivindicaciones, con el cual en su opinión cumple con lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, lo cual se hizo con el ánimo de restringir la materia centrado en que el artículo absorbente tiene “...un adhesivo de fijación a la prenda que tiene una fuerza adhesiva de manera que la fuerza de remoción requerida para retirar el componente base de la prenda de ropa interior es mayor que la fuerza de remoción requerida para retirar el artículo absorbente de dichas salientes...”

La recurrente presenta su desacuerdo frente al análisis de novedad ya que considera que el estudio tienen que coincidir con el criterio de novedad absoluta, por lo que menciona que D1 no divulga todas y cada una de las características técnicas de las nuevas reivindicaciones, por tanto, la solicitud no se encuentra anticipada frente a dicho antecedente.

Por lo cual, considera que “...*la presente solicitud tal y como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 8 presentadas con nuestra anterior respuesta, tienen diferencias con el estado del arte...*”, por lo cual, puede ser considerada como novedosa.

En vista de lo anterior solicita revocar la resolución impugnada y obtener la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38977
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 11-147940

concesión del privilegio de patente. _

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Respecto a las nuevas reivindicaciones 1 a 8 que remplazan las originalmente presentadas, son aceptadas comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, las cuales serán objeto de este estudio.

Para el análisis del nuevo capítulo reivindicatorio, se utiliza el último documento trasladados durante el trámite, D1 (WO2010/101500).

Las reivindicaciones 1 a 8, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

En el presente caso, el sistema reclamado en la solicitud no tiene novedad, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: “*Un sistema con un artículo absorbente de adhesión rápida (10) que comprende...*” (Ver página 8 del radicado N° 11-147940-00010-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Un sistema con un artículo absorbente de adhesión rápida (10) que comprende: un componente base (12) que comprende un adhesivo de fijación a la prenda	La figura 1 muestra esquemáticamente del artículo absorbente (1), en este caso una compresa higiénica. El lado inferior (21) del miembro de absorción secundaria (20) está provisto de medios de fijación (22), por ejemplo en forma de adhesivos, para fijar el artículo absorbente 20 a las prendas interiores de un usuario. Los medios de sujeción 22 son opcionales. (Pág. 9, líneas 14 a 17).
el componente base (12) incluye salientes (40), y	Enseña elementos de rigidización (6) (que en este ejemplo son dos). Cada elemento de refuerzo (6) está fijado al elemento de absorción inferior (20) (Pág.8, líneas 26 a 32).
un artículo absorbente (14);	El artículo absorbente (1) que se muestra en la figura 1 comprende un elemento superior, absorbente primario (5) (Pág. 8, líneas 26 a 32, Pág. 9, líneas 1 y 2; y Fig. 1).
En donde el articulo absorbente (14) está estructurado y dispuesto para adaptarse y	El elemento de refuerzo (6) en la figura 1 está hecho de un material que exhibe propiedades de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38977

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 11-147940

mantenerse en su lugar sobre la prenda íntima por dicha saliente (40)	fijación mecánica, en la que el lado exterior (12) del elemento de refuerzo (6) exhibe dichas propiedades de fijación (Pág.10, líneas 7 a 10).
---	--

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del sistema de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

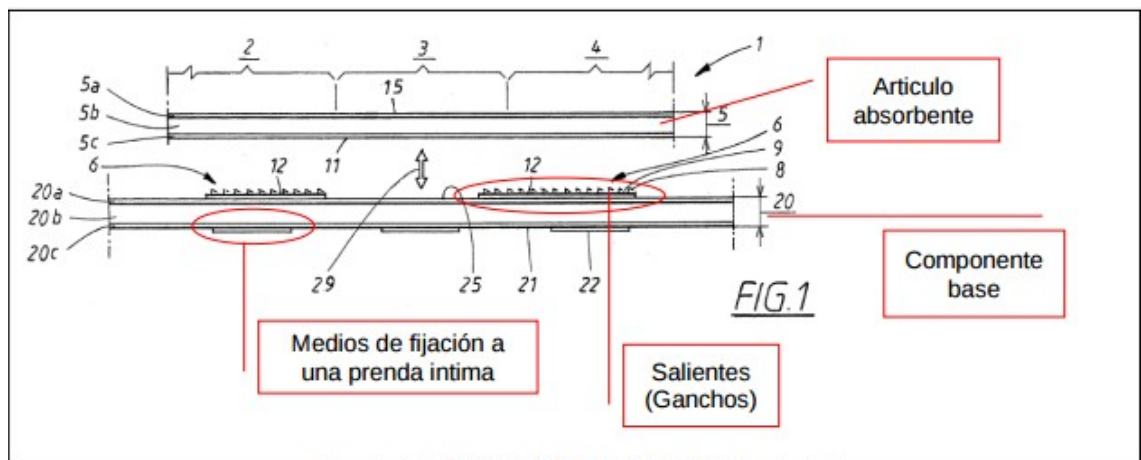


Fig. 1. D1 (WO 2010/101500) (Adaptado)

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 8 no mencionan alguna característica que haga nuevo el sistema de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Por otro lado, el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala: “Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38977

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 11-147940

Así las cosas, las siguientes reivindicaciones incluidas en el escrito radicado bajo el N° 11- 147940-00007-0000, no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto presenta funcionalidades al mencionar en la reivindicación independiente 1: “...comprende un adhesivo de fijación a la prenda adaptado para permitir que un usuario conecte selectivamente....”, que corresponde a características funcionales, las cuales aunque explican la relación que hay entre diversas características estructurales y pueden estar incluidas en las reivindicaciones, pero no definen la invención. De igual manera la expresión: “...está estructurado y dispuesto para adaptarse y mantenerse...”. “...en donde dicho adhesivo de fijación a la prenda que tiene una fuerza adhesiva de manera que la fuerza de remoción requerida para retirar el componente base de la prenda de ropa interior es mayor que la fuerza de remoción requerida para retirar el artículo absorbente de dichas salientes.”, corresponde a un efecto esperado de la selección de adhesivos, lo cual no se considera una característica técnica de la invención, por cuanto un producto se define por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen, no a través de funcionalidades o efectos, por lo anterior no aceptan reivindicaciones que caractericen resultados, usos, ventajas o efectos. Por otro lado se aclara que la definición de un sistema es un conjunto de aparatos y/o parte de estos, que cooperan entre sí para lograr un propósito.

En lo que respecta al análisis de novedad y la diferencia que según la recurrente la hace diferente del estado de la técnica que radica en efectos, es de resaltar que dicha objeción fue trasladada oportunamente, sin que se haya subsanado dicha objeción. Se reitera que los efectos no se consideran características que definan la invención, puesto que la reivindicación debe especificar las características estructurales que contribuyan a la obtención de dicho efecto, entonces dicha expresión no es tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad.

Con base en lo anterior, se debe tener claro que las características técnicas esenciales son elementos que conforman las invenciones, sin embargo, al estar descritos en términos de su función y/o en efectos, no la definen correctamente, ya que su función es explicar la relación que hay entre sus características, sin que implique que recaiga en ellas la novedad, por lo que es importante resaltar que las palabras elegidas para redactar las reivindicaciones son muy importantes, ya que la patente es un documento con contenido técnico, pero también es un documento jurídico, por lo que tal y como están redactadas, son las que definen el objeto de la protección, por tanto tal y como fue redactada la invención, es anticipada por el documento D1.

Aunque la expresión “*el artículo absorbente (14) está estructurado y dispuesto para adaptarse y mantenerse en su lugar sobre la prenda íntima por una fuerza de*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38977

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 11-147940

adhesión de las salientes de dichas salientes (40)”, corresponde a una característica funcional, la cual, no se considera una característica técnica esencial de un producto, se demuestra que dicha característica ya era conocida, ya que D1 divulga un elemento de refuerzo (6) que está hecho de un material que exhibe propiedades de fijación mecánica, en la que el lado exterior (12) del elemento de refuerzo (6) exhibe dichas propiedades de fijación (Pág.10, líneas 7 a 10), por tanto dicha característica a pesar de ser funcional ya se encontraba anticipada en el estado de la técnica.

Frente al concepto de novedad, la doctrina ha señalado que “(...) todo invento, para hacerse acreedor a un privilegio, debe tener un solo objeto principal (...) que se define en la primera reivindicación, cuyo contenido debe concretarse a enunciar la característica o el conjunto de características que reflejan la novedad del invento. Es, por lo tanto, la primera reivindicación expresión exacta de la novedad del nivel inventivo o, lo que es igual, de su objeto principal. El privilegio otorgado se limita, en consecuencia, a lo enunciado en la primera reivindicación...”¹, en vista de lo anterior, como bien se demuestra en los párrafos anteriores, dicha reivindicación independiente del nuevo capítulo reivindicatorio no presenta características técnicas que la pudieran hacer diferente o novedosa frente al documento trasladado.

En conclusión, en el documento D1 fueron encontrados e identificados los elementos técnicos característicos básicos del sistema con un artículo absorbente de adhesión rápida reclamado por la recurrente en la reivindicación independiente 1 del último pliego reivindicatorio, tal y como fue sustentado.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio comprendido en las reivindicaciones 1 a 8, no cumplen con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

¹ Andrés Moncayo von Hase, Derecho de Patentes, ob. Cit. Págs. 118 y 119.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38977

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad N° 11-147940

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 56327 del 23 de septiembre de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad McNEIL-PPC, INC, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jul 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez