

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46236

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05-009967

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de febrero de 2005, bajo el número 05 - 009967, se solicitó patente de invención titulada: "MÉTODO Y SISTEMA PARA APLICAR MATERIAL ABSORBENTE A UN SUBSTRATO".

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 cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 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 el solicitante mediante escrito radicado el 9 de febrero de 2009, atendió oportunamente al requerimiento formulado, y presentó las respectivas aclaraciones. Finalmente, modificó el título de la solicitud a: "MÉTODO PARA APLICAR MATERIAL ABSORBENTE A UN SUBSTRATO", y allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 15, contenidas en los folios 176 a 178, además de no cumplir con el requisito de novedad, corresponden a un segundo uso, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud se refiere a un método para aplicar una mezcla de adhesivo/superabsorbente a un sustrato, que comprende los pasos de:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46236
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05-009967

- Calentar una mezcla de adhesivo y polímero superabsorbente a una primera temperatura, a una primera presión, la primera temperatura es menor a la temperatura de ebullición de la mezcla a la primera presión;
- Pasar la mezcla calentada a través de un intercambiador de calor a una segunda presión, la segunda presión es mayor a la primera presión, el intercambiador de calor está adaptado para elevar la temperatura de la mezcla a una segunda temperatura que es mayor a dicha primera temperatura;
- Y, aplicar de manera selectiva la mezcla a un sustrato.

Este procedimiento, busca una mejor forma para la fabricación de artículos absorbentes desechables.

2. Determinación del estado de la técnica

2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 5 de febrero de 2004, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud provisional US No. 60/542521, equivalente a la solicitud US. No. 11/039,239 del 19 de enero de 2005.

La prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en el folio 180 del expediente en estudio.

2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró el siguiente documento anterior a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio y relacionado con la materia reclamada:

N°	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 4 598 842	Sequenced heating for hot melt adhesive dispensing system.	1986-07-08

3. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "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,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46236
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05-009967

de la prioridad reconocida.”.

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisito de novedad ha señalado lo siguiente:

“El requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

“Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

“En este sentido, el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

“En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.”¹

En el presente caso, el objeto carece de novedad, porque se trata de una materia conocida y divulgada en el estado de técnica.

En efecto, al realizar una comparación entre el objeto de la solicitud y la anterioridad D1 se encuentra lo siguiente:

CO 05 - 009967	US 4598842
Un método para aplicar una mezcla de adhesivo/superabsorbente a un sustrato, caracterizado porque comprende los pasos de:	Un método para aplicar un adhesivo caliente caracterizado porque :
Calentar una mezcla de adhesivo y polímero superabsorbente a una primera temperatura, a una primera presión, dicha primera temperatura es menor a la temperatura de ebullición de la mezcla a dicha primera presión;	Se calienta un adhesivo a una primera temperatura en un tanque en el que el adhesivo se encuentre en estado líquido. Como el adhesivo se encuentra en un tanque abierto, la presión inicial es la atmosférica.
Pasar la mezcla calentada a través de un intercambiador de calor a una segunda	El adhesivo fundido es bombeado (columna 1, línea 15; columna 2 línea 41)

¹ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46236

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05-009967

presión, la segunda presión es mayor a la primera presión, el intercambiador de calor está adaptado para elevar la temperatura de la mezcla a una segunda temperatura que es mayor a dicha primera temperatura.	lo que genera que dicho adhesivo se encuentre a una segunda presión, donde esa segunda presión sea mayor a la primera presión que era la atmosférica; lo anterior es conocido para cualquier persona que conozca sobre el arte de las bombas. Para que el adhesivo no se vuelva a solidificar, se disponen de una serie de resistencias que calientan el adhesivo a través de las mangueras, es decir, hay un intercambio de calor entre las resistencias y el adhesivo. Dichos intercambios de calor buscan también que las temperaturas del fluido que provienen del tanque aumenten en relación a la primera temperatura.
Y, aplicar de manera selectiva la mezcla a un sustrato.	El adhesivo se aplica de manera controlada.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el procedimiento es igual en los dos documentos.

Así las cosas, la presente solicitud no cumple con el requisito de novedad, acorde a lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto

El artículo 14 de la Decisión 486 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."

En virtud de lo dispuesto en el artículo 14, el uso no es patentable, debido a que la norma mencionada es clara al establecer el ámbito de patentabilidad, es decir, las patentes se otorgarán "para las invenciones sean de producto o de procedimiento...", campo dentro del cual no caben los usos.

En el presente caso, se reivindica un método para aplicar una mezcla de adhesivo/superabsorbente a un sustrato, es decir un uso, particularmente un segundo uso de lo reivindicado en la anterioridad D1, pues la solicitud busca aplicar una mezcla de adhesivo y un polímero superabsorbente a un sustrato, y la anterioridad aplicar un adhesivo a un sustrato.

De acuerdo a lo consagrado en el artículo 21 de la Decisión 486, "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46236

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05-009967

patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.”; Teniendo en cuenta lo anterior, la presente solicitud no puede ser objeto de una nueva patente, además el procedimiento no es novedoso por el sólo hecho de atribuírsele un uso distinto al comprendido inicialmente.

Al respecto, cabe traer a colación lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“Del análisis de la disposición transcrita se concluye (artículo 1, Decisión 344, hoy artículo 14 de la Decisión 486), en primer término, que en los Países Andinos, con intervención de sus respectivas Autoridades Nacionales, podrán ser otorgadas “PATENTES DE INVENCION” sean éstas para productos o para procedimientos en todos los campos de la tecnología. No puede desprenderse del texto de este artículo, la posibilidad de patentamiento de otra clase o naturaleza de creaciones distintas a las invenciones, como por ejemplo los usos o, concretamente, los segundos usos (...)

(...)

“...el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 16 de la Decisión 344, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión.”²

Así las cosas, la solicitud no cumple con las disposiciones de los artículos 14 y 21 de la Decisión 486, teniendo en cuenta que reivindica usos y segundos usos no protegidos por patente de invención.

5. Sobre la respuesta del solicitante

El solicitante argumenta, que se debe mirar el requisito de novedad como novedad total y absoluta y que el hecho de que el examinador señale que el procedimiento es el mismo pero que exista una única diferencia (el producto a ser aplicado por el procedimiento) significa que el examinador reconoce “lo novedoso de la invención”.

Al respecto, tal como se señaló en el numeral 3 de la presente Resolución, las etapas del procedimiento son las mismas tanto en la anterioridad como en la solicitud colombiana.

Cabe agregar, que las etapas del procedimiento de la anterioridad se enfocan

² Proceso 89-AI-2000

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46236
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05-009967

hacia dispersar un adhesivo caliente en un sustrato y las etapas del procedimiento de la solicitud se enfocan hacia dispensar una mezcla de adhesivo/superabsorbente en un sustrato.

De lo anterior se puede concluir, que el procedimiento es el mismo aunque los usos del procedimiento difieren levemente y dado que los usos, y particularmente los segundos usos, no son patentables, el procedimiento objeto de la presente solicitud no puede considerarse como nuevo por el solo hecho de que la anterioridad no mencione que el uso que se le va a dar, es el de aplicar un superabsorbente mezclado con el adhesivo y no exclusivamente de aplicar un adhesivo.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "MÉTODO Y SISTEMA PARA APLICAR MATERIAL ABSORBENTE A UN SUBSTRATO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente 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 de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **11 SET. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctora
JIMENA ESCOBAR URIBE
Carrera 11A No. 94 – 76. Of. 305
Bogotá D.C.

202067