

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:196

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-189597

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 24 de octubre de 2012, con el N° 12-189597-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Avery Denninson Corporation, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MÉTODO PARA DETERMINAR LA AUSENCIA DE UN COMPONENTE DE UN ARTÍCULO ABSORBENTE DESECHABLE".

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 662 del 15 de febrero de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 2479, notificado por fijación en lista el 04 de marzo de 2014, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 12-189597-00006-0000 del 11 de julio de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 41 que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

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

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 41, no cumplen con el requisito de novedad ni nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:196

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-189597

6.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar un método que permita la identificación de pañales que pierdan el conjunto de cierre de cinta durante su fabricación y/o empaclado. Para resolver este problema técnico, la solicitud estudiada proporciona un método que comprende incorporar una cantidad eficaz de un abrillantador óptico en el interior de una parte del componente, y emitir una luz hacia los componentes asociados al conjunto de cierre, para determinar si el componente se encuentra ausente en el artículo.

6.2. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art.14 y 21 D486).

El artículo 14 de la Decisión 486 establece que “[l]os 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.

Asimismo, el artículo 21 de la Decisión 486 establece que *“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 patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.”*

En efecto, las reivindicaciones del pliego calificado no cumplen con lo dispuesto en los artículos 14 y 21 de la Decisión 486, porque refieren un procedimiento de detección de un componente por medio de la emisión y re emisión de luz, el cual ya se encuentra patentado, por lo que no pueden ser objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuírsele un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, de acuerdo con los artículos mencionados. Lo anterior, se sustenta en cuanto a que ya se había divulgado previamente en D1 que el producto y método en el cual los componentes discretos incluyen un material detector de continuo, donde dicho material representante puede ser un abrillantador óptico y un bloque de enmascaramiento (resumen), el cual puede ser detectado por sensores que son utilizados por un sistema de registro (Parr.66).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:196
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-189597

Un capítulo reivindicatorio debe definir la invención por medio de características técnicas esenciales, las cuales deben ser estrictamente de carácter técnico, las cuales deben ser nuevas, inventivas y con aplicación industrial, lo cual no se evidencia en la solicitud, ya que como se dijo en párrafos anteriores, un procedimiento de detección de un componente por medio de la emisión y re emisión de luz, ya se encuentra patentado, por lo que no pueden ser objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuírsele un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

Por las razones precedentes, las reivindicaciones 1 a 41 no cumplen las disposiciones del artículo 14 mencionado.

6.3. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 03 de mayo de 2010, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 2003/229325	"Multilayer disposable detectors; absorbent core"	11/Diciembre/2003

El documento D1¹ divulga artículos absorbentes desechables que incluyen uno o más componentes discretos. Los componentes discretos incluyen una capa no tejida de cubierta exterior, una capa de película de barrera de cubierta exterior, un núcleo absorbente, el revestimiento del lado del cuerpo, elementos de sujeción y paneles de fijación. Los componentes discretos incluyen un material detector continuo. Un material detector continuo representativo puede ser un abrillantador óptico (resumen).

6.4. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486:

¹<https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US20030229325.pdf>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:196
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-189597

“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”.

En el presente caso, el método para determinar la ausencia de un componente reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que, la reivindicación 1 se refiere a: *“Un método para determinar la ausencia de un componente de un artículo durante la producción y/o empaque...”* (Ver Pág. 7 del radicado N° 12-189597-00006-0000).

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 (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
El método para determinar la ausencia de un componente (...) que comprende:	En otro aspecto de la invención, el material detector continuo y el bloque de enmascaramiento (68) pueden ser usados para registrar la localización del componente discreto... (Pár.0075)... el material detector continuo es un abrillantador óptico... (Párr.0076)
Incorporar una cantidad efectiva de 0.01% a 1.99% de un abrillantador óptico en una parte del componente antes de que haga parte del artículo;	El abrillantador óptico puede tener una concentración de aproximadamente 0,5%
Emitir luz hasta una región del artículo en el que el componente debería estar ubicado, si está presente.	El detector de luminiscencia dirige la radiación UV hacia la banda compuesta en movimiento y recibe señales de luz visible... (Párr.0076)
Evaluar la luz del artículo para determinar si el componente está ausente en el artículo correspondiente.	El detector de luminiscencia genera señales eléctricas correspondientes y las señales se transmiten a un ordenador a través de medios adecuados ... (Párr.0076)
En donde el componente y una región del artículo correspondiente ambos son blancos o transparentes o una combinación de ambos.	El bloque de enmascaramiento (68) puede incluir una tinta de resina (...) es decir una tinta blanca (Párr.0063).

Como se dijo anteriormente, las características esenciales del método para determinar la ausencia de un componente de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:196
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-189597

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 21 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486

En el presente caso, el método para determinar la ausencia de un componente reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que, la reivindicación 22 se refiere a: “Un método para determinar la ausencia de un componente asociada a un artículo correspondiente...” (Ver Pág. 7 del radicado N° 12-189597-00006-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 22, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 2

Características esenciales	D1
El método para determinar la ausencia de un componente (...) que comprende: Incorporar una cantidad eficaz de un abrillantador óptico en al menos una parte del componente.	En otro aspecto de la invención, el material detector continuo y el bloque de enmascaramiento (68) pueden ser usados para registrar la localización del componente discreto... (Pár.0075)... el material detector continuo es un abrillantador óptico... (Párr.0076)
Incorporar entre 0.01% a 1.99% de un abrillantador óptico en una parte de los componentes a la colección móvil de artículos durante la producción y/o empaque;	El abrillantador óptico puede tener una concentración de aproximadamente 0,5%
Emitir luz hacia los componentes asociados a la colección móvil de artículos	El detector de luminiscencia dirige la radiación UV hacia la banda compuesta en movimiento y recibe señales de luz visible... (Párr.0076)
Evaluar la luz procedente de los componentes para determinar si uno o más componentes se encuentran ausentes.	El detector de luminiscencia genera señales eléctricas correspondientes y las señales se transmiten a un ordenador a través de medios adecuados ... (Párr.0076)
En donde el componente y una región del artículo correspondiente ambos son blancos o transparentes o una combinación de ambos.	El bloque de enmascaramiento (68) puede incluir una tinta de resina (...) es decir una tinta blanca (Párr.0063).

Como se dijo anteriormente, las características esenciales del método para determinar la ausencia de un componente de la reivindicación 22 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:196

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-189597

En consecuencia, la reivindicación 22 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 23 a 41 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486

6.5. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.*

Ahora bien, el Tribunal Andino de Justicia, respecto a los requisitos de patentabilidad, específicamente el de nivel inventivo ha señalado lo siguiente:

“En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso” (referencia con numeral Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631, de 10 de enero de 2001, caso: DERIVADOS DE BILIS HUMANA).

De acuerdo a lo anterior, para cumplir con el requisito de nivel inventivo, una invención no debe resultar evidente para una persona normalmente versada en la materia. Esto quiere decir que una invención no es patentable cuando ya es divulgada en el estado de la técnica, ya que es evidente para una persona con conocimientos normales en el capo científico/técnico, no obstante, presentarse modificaciones que no alteren la esencia del objeto reivindicado de manera que si no se produce un efecto técnico inesperado o sorprendente frente a lo ya conocido, la invención no cumpliría con el requisito de nivel inventivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:196

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-189597

Ahora bien, en el presente caso dado que la solicitud se afectó por novedad ya que sus características técnicas esenciales son divulgadas en el estado de la técnica, también se ve afectada por nivel inventivo ya que resulta evidente a la luz de D1 que es el estado de la técnica.

SÉPTIMO: Por otra parte, 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.”

Cabe resaltar que dicha reivindicación presenta efectos, como lo son: *“... de manera que el abrillantador óptico de los componentes re-emite luz”, “... para determinar si uno o más componentes se encuentran ausentes”* lo cual no es permitido. Las reivindicaciones deben caracterizar un método por la secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia en un producto. No se aceptan reivindicaciones que caractericen resultados, usos, ventajas o efectos.

Así las cosas, la(s) reivindicación(es) 1, 22, incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° 12-189597-00006-0000, no se ajusta(n) a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, ya que el capítulo reivindicatorio presenta término imprecisos y/o generales como lo son: *“un componente”, “emitir luz”, “evaluar la luz”,* que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.

Ahora bien, respecto a los argumentos de la solicitante en cuanto a que la nueva reivindicación 1 es novedosa frente al documento D1, ya que la principal diferencia entre ambos es que según la invención *“...para determinar la presencia de componentes...”* ésta se realiza *“...mediante la detección de los blanqueadores ópticos aplicados a dichos componentes...”*, es importante precisar que en el capítulo descriptivo no se hace énfasis sobre la detección de los blanqueadores ópticos, aunque en la descripción se divulga que también se puede incorporar uno o mas agentes de coloreado tal como un lote maestro

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:196

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-189597

blanco (Pág.5, líneas 17 a 20) no especifica que la determinación de la presencia de componentes sea mediante la detección de los blanqueadores, ya que refiere que la detección se realiza “...por medio de la emisión de luz hacia el componente(s)...” (Pág.7, líneas 7 y 8), de igual manera refiere que la “...luz que ha sido re-emitida desde el abrillantador(es) óptico(s) se puede caracterizar por medio de su longitud de onda...”, con lo que se evidencia que los argumentos de la solicitante en las diferencias de la invención y el estado del arte no tiene sustento.

Por su parte, el documento D1 divulga la posibilidad de incluir un bloque de enmascaramiento (68) que puede incluir un bloque de tinta que enmascara la presencia del abrillantador óptico con el fin de proporcionar una detección consistente por parte del sensor (Párr.0063), por cuanto, lo anterior tiene relación con los argumentos mencionados por la recurrente, en cuanto a que dicho componente es blanco y ayuda a su detección por parte de un sensor. A la luz de lo anteriormente expuesto y en vista que la invención fue redactada en términos generales y presentan efectos, en las tablas 1 y 2 se evidencia que las características técnicas esenciales con las cuales fue reivindicada la invención son anticipadas por D1.

Es oportuno aclarar que el estudio de novedad se sustenta en que la reivindicación independiente debe contener la materia que se desea proteger y todas las características técnicas esenciales de la invención, las cuales la definen y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. En vista de lo anterior, dichas reivindicaciones independientes del nuevo capítulo reivindicatorio no presentan características que las pudieran hacer diferentes o novedosas.

Se reitera que la forma tal y como fue reivindicada la invención, el documento D1 comparte con las mismas características y en vista de lo anterior, los argumentos de la solicitante no son contundentes para desvirtuar la falta de novedad ni nivel inventivo de la invención.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:196

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-189597

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “MÉTODO PARA DETERMINAR LA AUSENCIA DE UN COMPONENTE DE UN ARTÍCULO ABSORBENTE DESECHABLE”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Avery Denninson Corporation, advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 06 Ene 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, MAIL@RUBIOLAWYERS.COM

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