

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-029021- -00007-0000

Fecha: 2010-10-28 15:52:54 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 10

Re: Expediente No. 07-029.021
Solicitud de patente a nombre de McNeil-PPC, Inc.

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, actuando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución radicada ante ese despacho el día 31 de Agosto de 2010, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, 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, en respuesta al oficio No. 8208 notificado por fijación en lista el 25 de junio de 2010, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 1808, para el cual se solicitó prórroga, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:
 - 1.1 Como primera medida, se eliminaron los términos ambiguos tales como “aproximadamente” de todo el capítulo reivindicatorio.

En cuanto a estas modificaciones me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad, novedad y nivel inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico.

Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en la respuesta emitida por esa Superintendencia el 4 de marzo de 2009 para el expediente No. 09-012.566, dado que la presente solicitud fue presentada con anterioridad al 1 de enero de 2009, no se hace necesario presentar la respectiva tasa de modificación ni ninguna otra tasa adicional con relación al exceso de reivindicaciones para el presente caso, siguiendo lo establecido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el Doctor Giancarlo Marcenaro Jiménez.

2. Claridad de la Solicitud

Respecto a este punto, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

realizadas en el capítulo reivindicatorio, quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

3. Determinación del Estado de la Técnica

El examinador indicó en el punto 4 de su concepto técnico No. 1808 que “La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es: Fecha de presentación de la solicitud prioritaria: 16 de septiembre de 2004. Fecha de presentación Internacional: 16 de Septiembre de 2005...” e indicó que la solicitud CO05-92536 (D1) es el documento más cercano en el estado del arte y que afecta los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud, donde dicho documento corresponde a un documento presentado ante esa Superintendencia y fue radicado el día 13 de septiembre de 2005.

En este sentido, es deseo del solicitante manifestar que el examinador ha mal interpretado el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina toda vez que se ha ignorado la fecha de prioridad reivindicada por la solicitud en estudio y por ello, cita como documento del estado de la técnica la solicitud CO 05-092536, que es una solicitud de la misma familia de patentes, cuya fecha de prioridad es concomitante con la fecha de prioridad de la presente solicitud, esto es, 16 de septiembre de 2004, y cuya fecha de presentación en Colombia es anterior a la fecha de radicación internacional de la solicitud en estudio.

En efecto, el artículo 16 de la mencionada Decisión señala 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.

“Sólo para el efecto de la determinación de la 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.” (El subrayado es nuestro)

Según ese Despacho, el documento CO 05-092536 (en adelante mencionado como D1) “es posible considerarlo como parte del estado de la técnica para efectos del examen de novedad de acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486”.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

Esta interpretación sería correcta si la presente solicitud no hubiese reivindicado prioridad, en cuyo caso, el estado de la técnica comprendería todas las solicitudes presentadas antes del 16 de septiembre de 2005, entre ellas la solicitud CO 05-092536 cuya prioridad reconocida es de 16 de septiembre de 2004 y cuya radicación fue el 13 de septiembre de 2005.

Sin embargo, la solicitud en estudio reivindicó prioridad de la solicitud US60/610.315, cuya fecha es 16 de septiembre de 2004. Siendo esto un hecho, que incluso parece reconocer esa Superintendencia cuando en el numeral 3 del Oficio N° 8210 expresa *“La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es: Fecha de presentación de la solicitud prioritaria: 16 de septiembre de 2004”*, no es claro por qué razón ese Despacho cita como estado de la técnica la solicitud CO 05-092536, cuya fecha de prioridad es concomitante a la fecha de prioridad de la solicitud en estudio.

Si como bien afirma el examinador en su concepto técnico *“La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es: (...) 16 de septiembre de 2004”* no existe razón alguna para incluir dentro del estado de la técnica la solicitud CO 05-092536 con fecha de prioridad 16 de septiembre de 2004.

En este orden de ideas, la citación de CO 05-092536 como documento que afecta la novedad de la presente solicitud es una interpretación absolutamente errada no solo del artículo 16 sino también, del artículo 9 de la Decisión 486, pues ella resulta de ignorar el concepto de prioridad que debidamente fue reclamada por el solicitante de la presente solicitud, puesto que esa Superintendencia pasa por alto que al aceptarse la reivindicación de prioridad se tendrá como estado de la técnica únicamente aquella información que fue publicada o presentada antes de la fecha de prioridad reconocida.

A fin de demostrar la equivocación en la interpretación en que la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra, nos permitimos citar el artículo 9 de la Decisión 486 el cual establece: *“La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial...”* (El subrayado es nuestro).

Al revisar el alcance y los efectos del derecho de prioridad establecidos en el Convenio de París se encuentra que el artículo 4 relativo al derecho de prioridad indica: *“A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de*

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

"2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

"3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

B. En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.

C. 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio... (El subrayado es nuestro).

Considerando que la presente solicitud reivindicó prioridad de una solicitud presentada en Estados Unidos dentro del plazo de doce meses que determina el Convenio de París y reafirma el artículo 9 de la Decisión 486, es claro que debe aceptarse como fecha de prioridad para la presente solicitud el día 16 de septiembre de 2004.

En consecuencia, considerando el literal B del artículo 4 del Convenio de París, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, es decir la solicitud de patente en estudio presentada el 16 de septiembre de 2005 en fase internacional, la cual fue radicada antes de la expiración de plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud US60/610.315, con fecha de radicación 16 de septiembre de 2004, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo de los 12 meses, en particular, por otro depósito, como es el depósito de la solicitud CO 05-092536 radicada en Colombia dos días antes, que el depósito de la presente solicitud en fase internacional, esto es, dentro del intervalo de los doce meses a que se refiere el artículo 4 del mencionado Convenio.

Teniendo en cuenta la información anterior y el alcance del artículo 9, que está dado por el artículo 4B del Convenio de París, una correcta interpretación del artículo 16 debe considerar que el estado de la técnica para una solicitud que

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

reclama prioridad 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 la prioridad reconocida, y que sólo para el efecto de la determinación de la 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 prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando.

Ese despacho se confunde cuando erradamente interpreta que para el efecto de la determinación de la novedad de una solicitud con prioridad, se debe tener en cuenta 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 de la solicitud de patente que se estuviese examinando, pues esta interpretación únicamente es válida en el caso en que la solicitud en estudio NO hubiese reclamado prioridad.

Así las cosas, dado que lo indicado en el párrafo anterior es contrario a los hechos ya que la solicitud en estudio SI reivindica prioridad, la única interpretación posible del segundo párrafo del artículo 16 es que 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 prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando.

Aplicando lo anterior al caso en estudio, NO era posible considerar como estado de la técnica la solicitud CO 05-092536 puesto que su fecha de presentación o de prioridad no es anterior al 16 de septiembre de 2004, que corresponde a la fecha de prioridad de la presente solicitud de patente.

Sea esta la ocasión para hacer énfasis en que la “o” en el contexto “...anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando...” busca establecer dos alternativas, la primera de ellas corresponde al caso en que la solicitud en estudio no reclama prioridad por lo que también se considerará como estado de la técnica que afecta la novedad 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 de la solicitud de patente que se estuviese examinando. La segunda alternativa se refiere a solicitudes que reclaman prioridad, en donde el artículo 16 establece que también se considerará como estado de la técnica que afecta la novedad 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 prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

Basándonos en lo expuesto en los párrafos anteriores, la solicitud CO 05-092536 no puede afectar la novedad de la solicitud en estudio y por ende, no existen razones para objetar sobre el cumplimiento de dicho requisito que permite obtener el derecho patente a la presente invención.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones enunciadas en el punto 1 de este memorial y los argumentos expuestos anteriormente, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad y novedad respecto al material y al artículo absorbente expuestos en el nuevo capítulo reivindicatorio, toda vez que el documento mencionado por el examinador en su concepto técnico no puede ser considerado como estado del arte, ya que no se ajusta a las disposiciones de los artículos 9 y 16 de la Decisión 486. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

De otra parte, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. De igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente (el subrayado es nuestro).

Señor Superintendente,



DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

CC. 41.654.882

TP 20824 CSJ

ADP

REIVINDICACIONES

1.- Un material absorbente para utilizar en un artículo absorbente, caracterizado porque dicho material comprende: menos de 50% de fibras de celulosa; menos de 20% de materiales de enlace; más de 30% de materiales no enlazadores, en donde dicho material absorbente tiene un espesor de menos de 5 mm.

2.- El material absorbente de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado además porque dicho material es un material de tendido al aire.

3.- El material absorbente de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado además porque dicho material de enlace es un material de látex.

4.- El material absorbente de conformidad con la Reivindicación 3, caracterizado además porque dicho material de látex tiene una T_g de menos de 25°C.

5.- El material absorbente de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado además porque dicho material de enlace es una fibra de dos componentes.

6.- El material absorbente de conformidad con la Reivindicación 5, caracterizado además porque dicha fibra de dos componentes tiene un denier por filamento de 3 dps ó menos.

7.- El material absorbente de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado además porque dicho material tiene un espesor de menos de 3 mm.

8.- El material absorbente de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado además porque dicho material contiene menos de 10% de materiales de enlace.

9.- El material absorbente de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado además porque dicho material contiene entre el 3% hasta el 5% de materiales de enlace.

10.- El material absorbente de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado porque dicho material comprende una primera fibra sintética que tiene una temperatura de fusión menor que la temperatura del procedimiento y una segunda fibra sintética que tiene una temperatura de fusión mayor que una temperatura del procedimiento.

11.- Un material absorbente para usar en un artículo absorbente, caracterizado porque dicho material comprende: menos del 50% de fibras de celulosa; entre el 3% y el 5% de materiales de enlace; más del 30% de materiales no enlazadores.

12.- Un artículo absorbente caracterizado porque comprende: una capa de cubierta, dicha capa de cubierta comprende un material de hilado, dicho material de hilado que tiene un tiempo de absorción de fluido menor de 100 s; y un material absorbente, dicho material absorbente que tiene menos del 50% de fibras de celulosa, menos del 20% de material de enlace, más del 30% de materiales no enlazadores, y en donde dicho material absorbente tiene un espesor de menos de 5 mm.

13.- El artículo absorbente de conformidad con la Reivindicación 12, caracterizado además porque dicho material absorbente es un material de tendido al aire.

14.- El artículo absorbente de conformidad con la Reivindicación 12, caracterizado además porque dicho material de enlace es un material de látex.

15.- El artículo absorbente de conformidad con la Reivindicación 14, caracterizado además porque dicho material de látex tiene una T_g de menos de 25°C.

16.- El artículo absorbente de conformidad con la Reivindicación 12, caracterizado además porque dicho material de enlace es una fibra de dos componentes.

17.- El artículo absorbente de conformidad con la Reivindicación 16, caracterizado además porque dicha fibra de dos componentes tiene un denier por filamento de 3 dpf ó menos.

18.- El artículo absorbente de conformidad con la Reivindicación 12, caracterizado además porque dicho material absorbente tiene un espesor menor de 3 mm.

19.- El artículo absorbente de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado además porque dicho material absorbente contiene menos del 10% de materiales de enlace.

20.- El artículo absorbente de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado porque dicho material absorbente contiene entre el 3% hasta el 5% de materiales de enlace.

21.- El artículo absorbente de conformidad con la Reivindicación 12, caracterizado además porque dicho material absorbente comprende una primera fibra sintética que tiene una temperatura de fusión menor que una temperatura del procedimiento y una segunda fibra sintética que tiene una temperatura de fusión más alta que una temperatura del procedimiento.

22.- El artículo absorbente de conformidad con la Reivindicación 12, caracterizado además porque dicho material de hilado tiene un tiempo de absorción de fluido de menos de 50 s.

23.- El artículo absorbente de conformidad con la Reivindicación 12, caracterizado además porque dicho material de hilado tiene un tiempo de absorción de fluido de menos de 30 s.

24.- El artículo absorbente de conformidad con la Reivindicación 12, caracterizado además porque dicho material de hilado está compuesto substancialmente en su totalidad de fibras no absorbentes.

25.- El artículo absorbente de conformidad con la Reivindicación 24, caracterizado además porque una porción de fibras no absorbentes es introducida en la forma de una red previamente moldeada.

26.- El artículo absorbente de conformidad con la Reivindicación 25, caracterizado además porque dicho material de red previamente moldeada es polipropileno.

27.- El artículo absorbente de conformidad con la Reivindicación 25, caracterizado además porque dicha red previamente moldeada es conformada entre el 10% y el 50% del peso del material de hilado total.

28.- El artículo absorbente de conformidad con la Reivindicación 24, caracterizado además porque dicho material de hilado está compuesto de por lo menos el 90% de fibras no absorbentes.

29.- El artículo absorbente de conformidad con la Reivindicación 24, caracterizado además porque dicho material de hilado está compuesto de por lo menos el 95% de fibras no absorbentes.

30.- El artículo absorbente de conformidad con la Reivindicación 24, caracterizado además porque dicho material de hilado está compuesto del 100% de fibras no absorbentes.