

CAVELIER

A B O G A D O S

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-201106- -00003-0000

Fecha: 2014-10-22 16:44:39 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 23

Señor Director

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **13.201.106**
Asunto : Solicitud de Patente para: **"ARTÍCULO ABSORBENTE QUE
COMPRENDE UN ELEMENTO FORMADO Y UN MÉTODO
PARA FABRICARLO"**
Solicitante : SCA HYGIENE PRODUCTS AB
Fecha de solicitud : 28 de Agosto de 2013

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **9228** notificado por fijación en lista el 29 de Julio de 2014.

2. Mediante oficio No. **9228** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la claridad del pliego reivindicatorio, a la claridad del capítulo descriptivo, y a la novedad de las reivindicaciones 1 a 17 en vista del documento **D1: US2003125700**.

3. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

3.1. Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siskí - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel: (57-1) 347 3611 - Fax: (57-1) 211 8650 - Fax In USA: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 17 reivindicaciones.

El nuevo pliego corresponde exactamente con el pliego modificado junto con la solicitud del reporte preliminar internacional de patentabilidad (IPRP) de la solicitud internacional PCT/EP2011/051052, de la cual se deriva la presente solicitud, pero se han incluido los números de referencia correspondientes. En este pliego reivindicatorio, la reivindicación original 10 ha sido incluida en la nueva reivindicación 1 y se ha incluido una nueva reivindicación dependiente con una modalidad alternativa.

3.2. Argumentos a favor de la claridad del pliego reivindicatorio

Con respecto a la reivindicación 5, es preciso mencionar que el numeral 2.6.5.8 de la "GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho enuncia que *"El resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención. Puede aparecer en la reivindicación, pero siempre acompañando las características técnicas que definen la invención"*.

En vista de lo anterior, puede notarse que la reivindicación 5 define claramente las características esenciales (la cinta se corta en piezas sucesivas y las piezas sucesivas se anidan entre sí), mientras que el resultado (relación de área de los recortes desperdiciados al área de la cinta) aparece en la reivindicación únicamente para aclarar las anteriores características esenciales, y no para definir la invención.

Con respecto a las reivindicaciones 7, 11 y 16, que corresponden a las reivindicaciones 7, 10 y 15 del nuevo pliego, es preciso aclarar que los fragmentos objetados no corresponden a resultados, ventajas ni efectos, sino a características técnicas funcionales de la invención, que en este caso se hacen indispensables para que un técnico medio pueda entender a cabalidad la invención y pueda determinar adecuadamente la configuración entre los elementos para que la invención funcione correctamente; lo anterior para garantizar que una persona normalmente versada en la materia pueda reproducir la invención.

Con respecto a lo anterior, la "GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho enuncia:

"Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales (...) Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos"
(Subraya incluida en el texto).

De acuerdo con lo anterior, los fragmentos objetados no solo pueden, sino que deben estar en las reivindicaciones, ya que resultan esenciales para que una persona del oficio normalmente versada en la materia entienda correctamente el funcionamiento de la invención.

Por otro lado, se ha reemplazado la palabra "arreglan" con "disponen", con el fin de definir claramente las características técnicas estructurales en cuestión.

Adicionalmente, se desea aclarar, con respecto a la objeción hecha a la expresión "por lo menos", que dicha expresión se refiere al número de cintas de material.

Con respecto a lo anterior se desea aclarar que el número específico de los elementos mencionados no está relacionado en lo absoluto con el concepto inventivo de la solicitud. Es requerida la presencia de uno o más de cada uno de estos elementos para que la invención cumpla con las características técnicas requeridas. Por lo tanto una limitación en cuanto al número de estos elementos dentro de la invención implicaría una limitación indebida con respecto a su alcance y facilitaría a terceros la comisión de una infracción literal de la misma.

A manera de ejemplo, se podría definir un número entre 1 y N de cintas; un tercero podría simplemente emplear **N+1** cintas, lo que no representaría una infracción literal de las reivindicaciones con un artículo esencialmente igual. Así, resulta necesario

incluir la expresión "al menos" como una manera de definir el número N tal que proteja el alcance de la invención y la proteja de posibles infractores.

Por último, una persona medianamente versada en la materia estará en capacidad de entender la expresión en cuestión y podrá reproducir inequívocamente la invención con la información proporcionada.

El término "menor" tampoco es impreciso, ya que define de forma absolutamente clara y concisa un rango entre 0 y 0.3.

Por otro lado, el término "relativamente", en el contexto específico de las reivindicaciones, indica de forma clara la relación entre dos elementos, es decir que define la propiedad de un elemento relativa a la de otro elemento. Lo anterior corresponde a una relación estructural entre elementos, que debe ser considerada una característica esencial de la invención.

Además, se han eliminado, del nuevo pliego reivindicatorio, los términos "aproximadamente" y "sustancialmente" con el fin de definir la invención de manera precisa e inequívoca.

Ahora con respecto a la reivindicación 1, es preciso aclarar que ésta sí define una secuencia de pasos que tiene como consecuencia la transformación de una materia prima en un producto. Específicamente, la reivindicación 1 define un método para manufacturar una artículo absorbente que comprende los pasos de proveer una primera y una segunda piezas planas de material y aplicar dichas piezas dispuestas en una forma específica. De esta forma, la reivindicación 1 sí define correctamente un método a través de sus características técnicas esenciales.

En adición a lo anterior, y atendiendo a la sugerencia por parte del Señor Examinador, las reivindicaciones independientes 1 y 10 han sido formuladas con un preámbulo claramente separado de la parte característica mediante el conector "caracterizado porque".

También, la reivindicación 4 ha sido modificada para establecer claramente que se incluye un paso adicional al método de la reivindicación 1 que consta de "proveer al menos una cinta de material".

Para favorecer aún más la claridad de las reivindicaciones, se han incluido los números de referencia en las reivindicaciones, de tal forma que se pueda identificar más fácilmente cada elemento de la invención.

En consecuencia de lo anterior, se considera que las objeciones formuladas en cuanto a la falta de claridad de las reivindicaciones han sido superadas.

3.3. Argumentos a favor de la claridad del capítulo descriptivo

En este caso, se hace referencia al fragmento de la descripción comprendido entre la página 2, renglón 23 a la página 5, renglón 13, en el que se define claramente el problema técnico objetivo de la solicitud y la solución provista a éste. A partir de la descripción de la solicitud, una persona medianamente versada en la materia entenderá obviamente que el problema objetivo es la reducción del desperdicio de material en el proceso de producción de elementos planos con formas complejas. La solución propuesta corresponde a cortar primeras y segundas piezas planas de material y disponerlas alrededor de una línea de simetría de forma que generen una imagen en espejo (una sea la reflexión de la otra). De esta forma se puede obtener la geometría compleja mientras se reduce el desperdicio. No se considera necesario presentar resultados experimentales de lo anterior debido a que el efecto técnico se deriva de consideraciones puramente geométricas que pueden ser visualizadas por cualquier persona versada en la materia.

En vista de lo anterior, se considera superada la objeción realizada al capítulo descriptivo de la presente solicitud.

3.4. Argumentos a favor de la novedad de la presente solicitud

Como se mencionó previamente, la materia de la reivindicación 10 ha sido incluida en la nueva reivindicación 1, y se ha realizado la correspondiente modificación a la nueva

reivindicación 10, que corresponde a la reivindicación 11 del anterior pliego, para incluir la misma característica técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, es preciso mencionar que, aunque la conclusión del oficio 9228 indique que las reivindicaciones 1 a 17 se encuentran afectadas por falta de novedad, no se ha encontrado en dicho oficio ninguna referencia que explique por qué se considera que la reivindicación 10 se encuentra divulgada en D1, ni ningún fragmento específico que mencione que dicha reivindicación carece de novedad.

Por lo tanto, no existe objeción alguna que permita desvirtuar la novedad de la reivindicación 10, cuya materia ha sido incluida en las nuevas reivindicaciones 1 y 10 respectivamente.

Adicionalmente, se adjunta el Reporte Preliminar Internacional de Patentabilidad de la solicitud PCT/EP2011/051052, de la que se deriva la presente solicitud, en donde se considera que las reivindicaciones 1 a 17 son novedosas e inventivas sobre el arte previo. Lo anterior, por cuanto hemos notado que la objeción formulada por novedad por el Señor Examinador en el presente caso se realiza con base en unos de los documentos citados en el reporte de búsqueda internacional (D2:US2003/125700). Por lo tanto, llamamos la atención del Señor Examinador sobre el hecho de que la novedad y el nivel inventivo de la presente solicitud fueron reconocidos en fase internacional frente al mismo documento acá citado como estado de la técnica más cercano a la invención, tal y como se puede observar en el Informe de Patentabilidad Preliminar.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, las nuevas reivindicaciones independientes 1 y 10 son novedosas sobre el estado de la técnica. Como consecuencia de lo anterior, las reivindicaciones dependientes 2 a 9 y 11 a 17 son también novedosas en virtud de su dependencia.

De acuerdo a todos los argumentos presentados, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486 y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 9228, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

5. **Anexos**

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 17 reivindicaciones
- Reporte Preliminar Internacional de Patentabilidad de la solicitud PCT/EP2011/051052, de la que se deriva la presente solicitud

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

 COLO-11256-0841-340-8
SML\SML\ID-273609\WPC11256
No. M-2014-273609\SML

REIVINDICACIONES

1. Un método para fabricar un artículo absorbente (1, 20, 80) que comprende un elemento (10, 28, 90, 110, 140) aplicado al mismo que define una forma, el método que comprende proporcionar una primera y una segunda piezas planas de material (14, 15, 30, 32, 82, 84, 102, 104, 124, 126) que definen un doblez, en vista en planta, aplicar la primera y la segunda piezas que van ser dispuestas juntas en el artículo absorbente (1, 20, 80) tal que la primera y la segunda piezas de material y sus dobleces respectivos definan juntos la forma del elemento,

caracterizado porque la primera y la segunda piezas de material se disponen sobre el artículo absorbente (1, 20, 80) en el lado respectivo de una línea de simetría de la primera y la segunda piezas de material tal que forman imágenes en espejo entre sí.

2. El método de conformidad con la reivindicación 1, que comprende cortar una cinta de material (16, 74, 120) en una primera y una segunda piezas de modo que los dobleces se orienten en la misma dirección y giren o volteen con relación a las piezas de material de modo que los dobleces se orienten en direcciones opuestas conforme se disponen en el artículo absorbente (1, 20, 80).

3. El método de conformidad con la reivindicación 1 o 2, en donde la primera y la segunda piezas de material definen una forma en V general o una forma en U general, en donde un borde exterior del doblez de la forma en U o V o el seno de la forma en U o el punto de la forma en V de la primera pieza se junta con un borde exterior del doblez de la forma en U o V o el seno de la forma en U o el punto de la forma en V de la segunda pieza conforme las piezas se disponen sobre el artículo absorbente (1, 20, 80) para que las primeras patas de la forma en U o V de la primera y la segunda piezas proporcionen brazos respectivos de la forma y cualquiera de las segundas patas de las formas en V o U de la primera y la segunda piezas definen juntas un tercer brazo (13) de la forma o definan respectivamente el tercero y cuarto brazos de la forma.

4. El método de conformidad con la reivindicación 1, 2 o 3, que comprende proveer al menos una cinta de material (16, 74, 120), en donde al menos una cinta de material (16, 74, 120) se corta en una línea de corte a través de al menos una cinta en piezas sucesivas de modo que un borde trasero de piezas posteriores define un borde delantero de piezas posteriores, proporcionando en consecuencia la primera y la segunda piezas de material.

5. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde al menos una cinta (16, 74, 120) se corta en piezas sucesivas de material, proporcionando en consecuencia la primera y la segunda piezas, que se anidan entre sí a

tal grado que una relación de área de los recortes desperdiciados al área de al menos una cinta es menor que 0.3, 0.2, 0.1, 0.05, 0.04, 0.03, 0.01 ó 0.

6. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el elemento es un elemento de sujeción (10, 110, 140) y en donde de manera preferente el elemento de sujeción (10) se aplica al artículo absorbente (1, 20, 80) para proporcionar un sujetador para sujetar el artículo absorbente (1, 20, 80) a la ropa interior.

7. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde el elemento es un elemento de refuerzo (28, 90) que proporciona una región relativamente rígida al artículo absorbente (1, 20, 80) y que define una porción propensa relativamente a colapsar del artículo absorbente (1, 20, 80) de modo que cuando el artículo absorbente (1, 20, 80) se usa, el artículo se forma por la porción propensa relativamente a colapsar.

8. El método de conformidad con la reivindicación 6 o 7, en donde el artículo absorbente (1) tiene una porción de entrepierna reducida para la colocación entre las piernas de un usuario y una porción de cintura más amplia para la colocación cercana a la cintura de un usuario, y en donde los brazos el primero y segundo (11, 12) de la forma del elemento se extienden respectivamente a las porciones de esquina opuestas de la porción de cintura más ancha.

9. El método de conformidad con la reivindicación 8, en donde el elemento define la forma y un tercer brazo (13) de la forma en el elemento que se extiende a lo largo de una línea longitudinal, de manera preferente una línea longitudinal central, del artículo absorbente (1, 20, 80) en la porción de entrepierna reducida.

10. Un artículo absorbente (1, 20, 80), que comprende:

(1) un elemento de sujeción (10, 110, 140) para el artículo absorbente (1, 20, 80) tal como un elemento de sujeción (10) para sujetar el artículo absorbente (1, 20, 80) a la ropa interior; o

(2) un elemento de refuerzo (28, 90) para proporcionar una región relativamente rígida del artículo absorbente (1, 20, 80) y para definir una porción propensa a colapsar del artículo absorbente (1, 20, 80) para formar el artículo absorbente (1, 20, 80) como se desee; y caracterizado porque

el elemento que define una forma y que comprende una primera pieza de material (14, 30, 82, 102, 124) que define un dobléz, cuando se observa en planta, y una segunda pieza plana de material (15, 32, 84, 104, 126) que define un dobléz, cuando se observa en planta, en donde la primera y la segunda piezas de material se disponen conjuntamente sobre el artículo absorbente (1, 20, 80) y definen juntas la forma en el elemento,

en donde la primera y la segunda piezas de material se disponen en el artículo absorbente (1, 20, 80) en cualquier lado de una línea de simetría para la primera y la segunda piezas de material tal que formen imágenes en espejo entre sí.

11. El artículo absorbente (1, 20, 80) de conformidad con la reivindicación 10, en donde la primera y la segunda piezas del material son del mismo tamaño y forma, que se hacen girar o voltear aún relativas entre sí de una configuración donde la primera y la segunda piezas son anidables entre sí y los dobleces se orientan en la misma dirección en una configuración en donde los dobleces se orientan en direcciones opuestas de modo que la primera y la segunda piezas cooperan para definir la forma.

12. El artículo absorbente (1, 20, 80) de conformidad con la reivindicación 10 u 11, en donde la primera y la segunda piezas definen una forma en general en V o U de modo que cada una de la primera y la segunda piezas tiene primera y segundas patas que se extienden desde un punto de la forma en V o un seno de la forma en U, en donde las segundas patas proporcionan respectivamente primero y segundos brazos de la forma en el elemento, y en donde las primeras patas ya sea proporcionan juntas un tercer brazo (13) de la forma o proporcionan respectivamente tercero y cuarto brazos de la forma.

13. El artículo absorbente (1, 20, 80) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 10 a 12, en donde la forma en el elemento se orienta de modo que los brazos primero y segundo (11, 12) de la forma se extienden hacia las porciones de esquina laterales opuestas de una región de cintura del artículo absorbente (1, 20, 80).

14. El artículo absorbente (1, 20, 80) de conformidad con la reivindicación 13, en donde el elemento define la forma y el elemento se orienta de modo que un tercer brazo (13) de la forma se extiende a lo largo de una línea longitudinal, manera preferente un línea longitudinal central, del artículo absorbente (1, 20, 80), en donde el tercer brazo (13) se coloca hacia una porción de entre pierna del artículo absorbente (1, 20, 80) relativa con los brazos primero y segundo (11, 12).

15. El artículo absorbente (1, 20, 80) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 10 a 12, en donde el elemento es un elemento de refuerzo (28, 90), en donde los brazos de la forma en el elemento definen una porción propensa relativamente a colapsar del artículo absorbente (1, 20, 80) entre los brazos como resultado de una región del artículo absorbente (1, 20, 80) entre los brazos que es menos rígida que una región del artículo absorbente (1, 20, 80) cubierta por los brazos del elemento de refuerzo (28, 90).

16. El artículo absorbente (1, 20, 80) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 10 a 14, en donde el elemento de sujeción (10, 110, 140) es un sujetador de tipo gancho o un sujetador de tipo adhesivo.

11

17. El método de conformidad con las reivindicaciones 1 a 9 o el artículo absorbente (1, 20, 80) de cualquiera de las reivindicaciones 10 a 16, en donde la línea de simetría se dispone longitudinalmente con respecto al artículo absorbente (1, 20, 80), de manera preferente como una línea longitudinal central del artículo absorbente (1, 20, 80).

PATENT COOPERATION TREATY

From the
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY

PCT

To:

HOFFMANN EITLE
Arabellastrasse 4
81925 München
ALLEMAGNE

EINGEGANGEN

11. Feb. 2013

HOFFMANN • EITLE MÜNCHEN
PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE (GRA)

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF
THE INTERNATIONAL PRELIMINARY
REPORT ON PATENTABILITY

(PCT Rule 71.1)

Date of mailing
(day/month/year)

07.02.2013

Applicant's or agent's file reference
142 581 aahpo

IMPORTANT NOTIFICATION

International application No.
PCT/EP2011/051052

International filing date (day/month/year)
26.01.2011

Priority date (day/month/year)

Applicant
Sca Hygiene Products AB

1. The applicant is hereby notified that this International Preliminary Examining Authority transmits herewith the international preliminary report on patentability and its annexes, if any, established on the international application.
2. A copy of the report and its annexes, if any, is being transmitted to the International Bureau for communication to all the elected Offices.
3. Where required by any of the elected Offices, the International Bureau will prepare an English translation of the report (but not of any annexes) and will transmit such translation to those Offices.

4. REMINDER

The applicant must enter the national phase before each elected Office by performing certain acts (filing translations and paying national fees) within 30 months from the priority date (or later in some Offices) (Article 39(1)) (see also the reminder sent by the International Bureau with Form PCT/IB/301).

Where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the international preliminary report on patentability. It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned.

For further details on the applicable time limits and requirements of the elected Offices, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The applicant's attention is drawn to Article 33(5), which provides that the criteria of novelty, inventive step and industrial applicability described in Article 33(2) to (4) merely serve the purposes of international preliminary examination and that "any Contracting State may apply additional or different criteria for the purposes of deciding whether, in that State, the claimed inventions is patentable or not" (see also Article 27(5)). Such additional criteria may relate, for example, to exemptions from patentability, requirements for enabling disclosure, clarity and support for the claims.

Name and mailing address of the international
preliminary examining authority:



European Patent Office P.B. 5818 Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas
Tel. +31 70 340 - 2040
Fax: +31 70 340 - 3016

Authorized Officer

Dekker, Monique

Tel. +31 70 340-4046



PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 142 581 aa/hpo		FOR FURTHER ACTION		See Form PCT/PEA/416
International application No. PCT/EP2011/051052		International filing date (day/month/year) 26.01.2011		Priority date (day/month/year)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC INV. A61F13/15				
Applicant Sca Hygiene Products AB				
1. This report is the international preliminary examination report, established by this International Preliminary Examining Authority under Article 35 and transmitted to the applicant according to Article 36. 2. This REPORT consists of a total of <u>5</u> sheets, including this cover sheet. 3. This report is also accompanied by ANNEXES, comprising: a. ☒ (sent to the applicant and to the International Bureau) a total of <u>6</u> sheets, as follows: ☒ sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority, unless those sheets were superseded or cancelled, and any accompanying letters (see Rules 46.5, 66.8, 70.16, 91.2, and Section 607 of the Administrative Instructions). ☐ sheets containing rectifications, where the decision was made by this Authority not to take them into account because they were not authorized by or notified to this Authority at the time when this Authority began to draw up this report, and any accompanying letters (Rules 66.4bis, 70.2(e), 70.16 and 91.2). ☐ superseded sheets and any accompanying letters, where this Authority either considers that the superseding sheets contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, or the superseding sheets were not accompanied by a letter indicating the basis for the amendments in the application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box (see Rule 70.16(b)). b. ☐ (sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s)) , containing a sequence listing, in electronic form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see paragraph 3bis of Annex C of the Administrative Instructions).				
4. This report contains indications relating to the following items: ☒ Box No. I Basis of the report ☐ Box No. II Priority ☐ Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and Industrial applicability ☐ Box No. IV Lack of unity of invention ☒ Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement ☐ Box No. VI Certain documents cited ☒ Box No. VII Certain defects in the international application ☐ Box No. VIII Certain observations on the international application				
Date of submission of the demand		Date of completion of this report		
16.04.2012		07.02.2013		
Name and mailing address of the international preliminary examining authority:  European Patent Office P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Fax: +31 70 340 - 3016		Authorized officer Westberg, Erika Telephone No. +31 70 340-4285		



INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.
PCT/EP2011/051052

Box No. I Basis of the report

1. With regard to the **language**, this report is based on
 - ☒ the international application in the language in which it was filed
 - ☐ a translation of the international application into , which is the language of a translation furnished for the purposes of:
 - ☐ international search (under Rules 12.3(a) and 23.1(b))
 - ☐ publication of the international application (under Rule 12.4(a))
 - ☐ international preliminary examination (under Rules 55.2(a) and/or 55.3(a) and (b))
2. With regard to the **elements*** of the international application, this report is based on *(replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report)*:

Description, Pages

1-22 as originally filed

Claims, Numbers

1-17 filed with the demand for preliminary international examination

Drawings, Sheets

1/9-9/9 as originally filed

- ☐ a sequence listing - see Supplemental Box Relating to Sequence Listing.
3. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:
 - ☐ the description, pages
 - ☐ the claims, Nos.
 - ☐ the drawings, sheets/figs
 - ☐ the sequence listing (*specify*):
 - ☐ any table(s) related to sequence listing (*specify*):
 4. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments annexed to this report and listed below had not been made, since either they are considered to go beyond the disclosure as filed, or they were not accompanied by a letter indicating the basis for the amendments in the application as filed, as indicated in the Supplemental Box, (Rules 70.2(c) and (c-bis)):
- ☐ the description, pages
 - ☐ the claims, Nos.
 - ☐ the drawings, sheets/figs
 - ☐ the sequence listing (*specify*):
5. ☐ This report has been established:
 - ☐ taking into account the rectification of an obvious mistake authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rules 66.1(d-bis) and 70.2(e)).
 - ☐ without taking into account the rectification of an obvious mistake authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rules 66.4bis and 70.2(e)).

**INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT
ON PATENTABILITY**

International application No.
PCT/EP2011/051052

6. ☐ Supplementary international search report(s) from Authority(ies) has/have been received and taken into account in establishing this report (Rule 45bis.8(b) and (c)).

Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Yes: Claims	<u>1-17</u>
	No: Claims	
Inventive step (IS)	Yes: Claims	<u>1-17</u>
	No: Claims	
Industrial applicability (IA)	Yes: Claims	<u>1-17</u>
	No: Claims	

2. Citations and explanations (Rule 70.7):

see separate sheet

Box No. VII Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

see separate sheet

**INTERNATIONAL PRELIMINARY
REPORT ON PATENTABILITY
(SEPARATE SHEET)**

International application No.

PCT/EP2011/051052

Re Item V

Reasoned statement with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1 Novelty- Article 33(2) PCT

Reference is made to the following documents:

- D1 WO 96/24319 A1 (PROCTER & GAMBLE [US]) 15 August 1996
(1996-08-15)
- D2 US 2003/125700 A1 (DREVIK SOLGUN [SE]) 3 July 2003 (2003-07-03)

D1 is regarded as being the closest prior art document to the subject-matter of claims 1-17.

D1 (page 4 - page 5; page 8 - page 9; figures 1,4) discloses a method of manufacturing an absorbent article comprising an element applied thereto that defines a shape, the method comprising providing first and second planar pieces (30) of material that define a bend, when viewed in plan, applying the first and second pieces so as to be arranged together on the absorbent article such that the first and second pieces of material and their respective bends together define the shape of the element.

Also D2 (paragraphs [0078] - [0115]; figure 1) discloses a method of manufacturing an absorbent article, comprising applying first (61) and second (62) pieces together defining the shape of an element. As described in paragraph [0081], the stiffening element 6 is made of two elements, 61 and 62. Both these elements are curved and/or bent (see figure 1).

The method defined in claim 1, and the article defined in claim 10, differ from D1 and D2 in that the first and second pieces of material are arranged on the absorbent article on either side of a line of symmetry for the first and second pieces of material such that they form mirror images of one another.

Referring to figure 4 of D1, the first and second fastener pieces overlap with one another to form the fastener. Pieces that overlap in this way cannot be described as being arranged on either side of a line of symmetry.

The subject-matter of independent claims 1 and 10 is therefore new (Article 33(2) PCT).

2 Inventive step- Article 33(3) PCT

**INTERNATIONAL PRELIMINARY
REPORT ON PATENTABILITY
(SEPARATE SHEET)**

International application No.

PCT/EP2011/051052

Because of their symmetrical forms, the first and second pieces of material can be manufactured in a nestable manner. Since they further include a bend, and are arranged on either side of a line of symmetry to form mirror images of one another, expansive shapes can be formed in a material efficient way.

The problem to be solved by the present invention may therefore be regarded as how to provide an absorbent article and a method of manufacturing thereof, in which a shaped element is applied to the article in a way that allows an expansive shape to be formed in a material efficient manner.

In the method and article of D1, there is a substantial overlap of the two pieces forming the fastener configuration 30, and the fastener 30 is not an expansive shape. There is no hint in D1 or D2 to arrange the first and second pieces of material on either side of a line of symmetry such that they form mirror images of one another.

The solution to this problem proposed in claims 1 and 10 of the present application is therefore considered as involving an inventive step (Article 33(3) PCT).

Claims 2-9 are dependent on claim 1, and claims 11-17 are dependent on claim 10, and as such also meet the requirements of the PCT with respect to novelty and inventive step.

3 Industrial applicability

The subject-matter of claims 1-17 is considered to meet the requirements of Article 33 (4) PCT.

Re Item VII

Certain defects in the international application

The documents D1 and D2 have not been identified in the description and the relevant background art disclosed therein has not been briefly summarised in an objective way. Hence, the requirements of Rule 5.1(a)(ii) PCT are not fulfilled.

Independent claims 1 and 11 are not in the two-part form in accordance with Rule 6.3 (b) PCT, which in the present case would be appropriate, with those features known in combination from the prior art (document D1) being placed in the preamble.

HOFFMANN · EITLE

MÜNCHEN LONDON

HOFFMANN · EITLE · Postfach 81 04 20 · D-81904 München

European Patent Office

80298 Munich

Munich, April 16, 2012

Our Ref.: 142 581 t7/rkr
 International Application PCT/EP2011/051052
 SCA Hygiene Products AB

We hereby file a demand for international preliminary examination under Article 34 PCT.

We are enclosing an amended set of claims 1 to 17 to replace claims 1 to 17 as originally filed. Two copies of the replacement claims are enclosed; one with the changes made in handwriting on a copy of the corresponding pages as originally filed, and a tidy copy.

1. Amendments

Original independent claims 1 and 11 have been amended so as to include the subject-matter of original claim 10.

A new dependent claim 17 has been added based on page 5, line 36 to page 6, line 2 and page 11, lines 17 to 21 of the originally filed description.

PATENTANWÄLTE · MÜNCHEN
 EUROPEAN PATENT ATTORNEYS
 EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS
 Rainer Zangs, Dipl.-Ing.
 Matthias Kindler, Dr., Dipl.-Chem.
 Christiane Stein-Dräger, Dr., Dipl.-Chem.
 Volfr Frank, Dipl.-Ing., M.Sc. (London)
 Leo Polz, Dr., Dipl.-Chem.
 Christopher Furlong, B.E. (U.C.D.) C.P.A. [1,3,8]
 Thorsten Bausch, Dr., Dipl.-Chem.
 Thomas Koch, Ph.D. (London), Dipl.-Ing.
 Joseph Taormina, Ph.D. (J.H.U.) [1,3]
 Peter Klusmann, Dr., Dipl.-Chem.
 Georg Siebert, Dr., Dipl.-Phys.
 Peter Schweighart, Dr., Dipl.-Ing.
 Stefan Mayrhofer, Dr., Dipl.-Ing., LL.M.
 Matthias Wolf, Dr., Dipl.-Chem.
 Clemens Stratmann, Dr., Dipl.-Chem.
 Peter Wiedemann, Dipl.-Ing.
 Lorenz von Károlyi, Dr., Dipl.-Ing.
 Joachim Renken, Dr., Dipl.-Chem.
 Jan-Hendrik Spilgies, Dr., Dipl.-Chem.
 C. Thomas Becher, Dipl.-Ing.
 Elisabeth Engelhard, Dr., Dipl.-Biol.
 Martin Bachelin, Dr., Dipl.-Chem.
 Stephan Dasser, Dr., Dipl.-Chem.
 Ulrike Giesla, Dr., Dipl.-Chem.
 Kathrin Föchle, Dr., Dipl.-Chem.
 Anne K. Schön, Dipl.-Ing.
 Henrik Vocke, Dr., Dipl.-Ing.
 Andreas Görg, Dipl.-Ing., DIP (FPLQ)
 Frank van Boven, Ph.D. (Cantab), M.Sc. [1,4]
 Morten Garberg, M. Chem. (Oxon) C.P.A. [1,3,8]
 Klaus Breitenstein, Dr., Dipl.-Chem. [2,3]
 Markus G. Müller, Dr., Dipl.-Phys., M.Sc.
 Karen Thirteff, B.Sc. (Bristol) C.P.A. [1,3,8]
 Blanca-Lucia Vos, Dr., Dipl.-Chem.
 Andreas Steffert, Dr., Mag. rer. nat. (Biol.) [3]
 Christine Strege, Dr., Dipl.-Ing.
 Nicolas Douxchamps, Ir. [1,3,8]
 Greg Sach, B.Sc. (U.C.L.) C.P.A. [1,3,8]
 Daniel Goller, Ph.D. (Cantab), Dott. in Fisica
 Timo Prüg, Ph.D. (York), Dipl. Chem.
 Wilko Regenhardt, Dr., Dipl. Chem. [2]
 Leonard L. Werner-Jones, Dr., B.A. (Biol.)
 Michele Baccelli, Dott. in Ing. [1,3]
 Dominik Scheible, Dr., Dipl.-Phys.
 Friederike Heckmann, Dr., Dipl.-Chem. [2]
 Daniel Grohs, Dr., Dipl.-Chem.
 Nadja Mundke, Dr., (Biol./Chem.), C.P.A. [1,3,8]
 Andreas Brzank, Dr., Dipl. Chem.
 Alexander Dehner, Dr., Dipl. Chem.
 Stephan Grimm, Dr., Dipl. Chem.
 Dedan Mulhem, Ph.D. (DCU) [1,3]
 Jan Carl Zillies, Dr., Apotheker
 Marco Benedetto, Dott. in Chimica [1,3]
 Volker Tillmann, Dipl. Phys.
 Johannes D. Glas, Dipl. Phys.
 Giovanni Corneo, Dott. in Ing. [1,3]
 Masashi Egawa, Dr., Dipl. Chem. [1,3]
 Stephan Steinhilber, Ph.D. (Cantab), Dipl. Phys. [1,3]
 Gustavo Fuster, Pharm., MBA (Biotech.) [1,3,7]
 Bernd Kröger, Dr., Biochem. [1,3]
 RECHTSANWÄLTE · MÜNCHEN
 ATTORNEYS AT LAW
 EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS
 Wedig v.d. Osten-Sacken, LL.M.
 Holger Stratmann
 Christian Holger Foltz, Dr. jur.
 Dirk Schöbler-Langeheine, Dr. jur.
 Anja Petersen-Padberg, Dr. jur.
 Oron Günel
 Marc Derauer, Dr. jur., LL.M.
 Angela Werninger-Lenz
 Clemens Tobias Steins, Dr. jur., LL.M.
 Isabelle Kusche, LL.M.
 Oliver Sude, Dr. jur.
 Niels Hölzer, Dr. jur., LL.M.
 Michaela Ring
 Simon Klopschinski, Dr. jur.
 Esther Pfaff, Dr. jur., LL.M.
 Heike Aips, LL.M.
 BRITISH PATENT ATTORNEYS · LONDON
 EUROPEAN PATENT ATTORNEYS
 EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS
 Stephen J. Avery, M.A. (Oxon) [8]
 David J. Leithem, M.A. (Cantab) [3,8]
 Alan Mitchell, M.A. (Oxon) [3,8]
 Alistair Russell, M.Eng. (Cantab) [3,8]
 David Sproston, B.Sc. (London) [8]
 Andrew Swan, M.Sc. (London) [3,5,8]
 Matthew Blissett, M.Chem. (Oxon) [3,8]
 Marko Dragosavac, Ph.D., M.Sc. (Cantab) [3,8]
 Mark A. C. Jones, D.Phil., M.Phys. (Oxon) [2,3,8]
 CONSULTANTS · MÜNCHEN
 Klaus Föchle, Dipl.-Ing.
 Roy D. Marsh, M.A. (Oxon) C.P.A. [8]
 [1] nicht Patentanwalt German Patent Attorney
 [2] nichtnot European Patent Attorney
 [3] nichtnot European Trademark Attorney
 [4] Dutch Patent Attorney
 [5] nichtnot British Patent Attorney
 [6] Belgian Patent Attorney
 [7] Spanish Patent Attorney
 [8] regulated by IPREC

In cooperation with/in Kooperation mit
 HOFFMANN · EITLE S.R.L.
 ITALIAN PATENT ATTORNEYS · MILANO
 Marco Benedetto, Dott. in Chimica
 Michele Baccelli, Dott. in Ing.
 Daniel Goller, Ph.D. (Cantab), Dott. in Fisica
 www.hoffmann-eitle.it

MÜNCHEN
 Arabellastrasse 4
 D-81925 München
 Fax +49 89 918356
 Telefon +49 89 92409-0
 pm@hoffmann-eitle.com

LONDON [8]
 Harmsworth House
 13-15 Boulevard Street
 London EC4A 3DP
 Phone London +44 20 7477 0200
 www.hoffmann-eitle.com 16-04-2012

2. Novelty

D1 is considered to be relevant to the novelty of the subject-matter of claim 10, which is now incorporated into claim 1. In particular, the embodiment of figure 4 is deemed to be of relevance to the subject-matter of claim 1.

The independent claims have been amended so as to require the first and second pieces to be mirror images of one another and **arranged on either side of a line of symmetry**. Referring to figure 4 of D1, the first and second fastener pieces overlap with one another to form the fastener configuration 30. Pieces of material that overlap with one another in this way cannot be described as being arranged on either side of a line of symmetry and thus forming mirror images of one another. While a line of symmetry can be drawn on the combined fastener 30 of figure 4 of D1 that extends from a centre of the base of the fastener to a centre of the tip of the fastener, the first and second fastener pieces are not arranged as mirror images of one another about that line of symmetry because both fastener pieces extend to a significant degree on both sides of the line of symmetry.

The amended independent claims require the pieces to be arranged on either side of a line of symmetry such that **the pieces form mirror images of one another**. The lateral line of symmetry described above with respect to figure 4 of D1 is not so that the individual pieces form mirror images of one another, nor can it be because these individual pieces extend on both sides of the line of symmetry. Contrast this with embodiments of the present invention as shown in figures 1, 4 and 7, where the pieces are arranged on either side of line of symmetry so that a piece itself on one side of the line of symmetry forms a mirror image of the corresponding piece on the other side of the line of symmetry.

Accordingly, the independent claims are novel over D1.

3. Inventive Step

The first and second planar pieces of material of the independent claims of the present invention are able to be manufactured in a nestable manner because of their symmetrical forms. Yet further, because these first and second planar pieces of

material include a bend and because they are arranged on either side of a line of symmetry to form mirror images of one another, expansive shapes can be formed in a material efficient way.

Starting from D1, an objective technical problem addressed by the present invention is to provide an absorbent article and a method of manufacturing an absorbent article, in which a shaped element is applied to the absorbent article in a way that allows an expansive shape to be formed in a material efficient manner.

The fastener configuration 30 of D1 and the substantial overlap of the two pieces forming the fastener configuration 30 are neither expansive shapes nor are they provided in a material efficient manner because of the substantial overlap of the pieces. We find no hint in D1 to the arrangement of first and second pieces of material on an absorbent article on either side of a line of symmetry for the first and second pieces such that they form mirror images of one another. We further find no hint in the cited prior art D2 to the solution claimed.

Accordingly, we submit that claim 1 should be considered to define an inventive step over the available prior art.

4. Further Proceedings

In the event that the international examiner is minded to issue a negative written opinion with regard to patentability, we request a further opportunity to respond to such patentability objections in writing or by telephone.



Greg Sach
European Patent Attorney
(Association No. 151)

Enclosures:

Amended claims 1 to 17 (tracked and tidy copy)

Claims

1. A method of manufacturing an absorbent article comprising an element applied thereto that defines a shape, the method comprising providing first and second planar pieces of material that define a bend, when viewed in plan, applying the first and second pieces so as to be arranged together on the absorbent article such that the first and second pieces of material and their respective bends together define the shape of the element, wherein the first and second pieces of material are arranged on the absorbent article on either side of a line of symmetry for the first and second pieces of material such that they form mirror images of one another.
2. The method of claim 1, comprising cutting a web of material into the first and second pieces so that the bends are facing in the same direction and relatively rotating or relatively flipping the pieces of material so that the bends face in opposed directions as they are arranged on the absorbent article.
3. The method of claim 1 or 2, wherein the first and second pieces of material define a general V shape or a general U shape, wherein an outside edge of the bend of the U or V shape or the bight of the U-shape or the point of the V-shape of the first piece is brought together with an outside edge of the bend of the U or V shape or the bight of the U-shape or the point of the V-shape of the second piece as the pieces are arranged on the absorbent article so that first legs of the U- or V- shape of the first and second pieces provide respective arms of the shape and either second legs of the V- or U-shapes of the first and second pieces together define a third arm of the shape or they respectively define third and fourth arms of the shape.
4. The method of claim 1, 2 or 3 wherein at least one web of material is cut in a cut line across the at least one web into successive pieces so that a rearward edge of succeeding pieces defines a forward edge of preceding pieces, thereby providing the first and second pieces of material.
5. The method of any one of the preceding claims, wherein at least one web is cut into successive pieces of material, thereby providing the first and second pieces, that nest with one another to such an extent that a ratio of area of waste trimmings to area of the at least one web is less than 0.3, 0.2, 0.1, 0.05, 0.04, 0.03, 0.01 or about 0.

6. The method of any one of the preceding claims wherein the element is a fastening element and preferably wherein the fastening element is applied to the absorbent article so as to provide a fastener to fasten the absorbent article to underpants.

7. The method of any one of claims 1 to 5, wherein the element is a stiffening element providing a relatively stiff region to the absorbent article and defining a relatively collapse prone portion of the absorbent article so that when the absorbent article is worn, the article is shaped by the relatively collapse prone portion.

8. The method of claim 6 or 7, wherein the absorbent article has a narrowed crotch portion for location between the legs of a wearer and a wider waist portion for location nearer the waist of a wearer, and wherein first and second arms of the shape of the element extend respectively to opposed corner portions of the wider waist portion.

9. The method of claim 8, wherein the element defines the shape and a third arm of the shape of the element extends substantially along a longitudinal line, preferably a central longitudinal line, of the absorbent article in the narrow crotch portion.

10. An absorbent article, comprising:

(1) a fastening element for the absorbent article such as a fastening element for fastening the absorbent article to underpants; or

(2) a stiffening element for providing a relatively stiff region of the absorbent article and for defining a collapse prone portion of the absorbent article to shape the absorbent article as desired;

the element defining a shape and comprising a first planar piece of material defining a bend, when view in plan, and a second planar piece of material defining a bend, when viewed in plan, wherein the first and second pieces of material are arranged together on the absorbent article and together define the shape of the element,

wherein the first and second pieces of material are arranged on the absorbent article on either side of a line of symmetry for the first and second pieces of material such that they form mirror images of one another.

11. The absorbent article of claim 10, wherein the first and second pieces of material are of the same size and shape, yet rotated or flipped relative to one another from a configuration wherein the first and second pieces are nestable with one another and the bends face in the same direction to a configuration wherein the bends face in opposed directions so that the first and second pieces cooperate to define the shape.

12. The absorbent article of claim 10 or 11, wherein the first and second pieces define a generally V- or U- shape so that each of the first and second pieces has first and second legs extending from a point of the V-shape or a bight of the U-shape, wherein the second legs respectively provide first and second arms of the shape of the element, and wherein the first legs either together provide a third arm of the shape or respectively provide third and fourth arms of the shape .

13. The absorbent article of any one of claims 10 to 12, wherein the shape of the element is orientated so that first and second arms of the shape extend toward opposing lateral corner portions of a waist region of the absorbent article.

14. The absorbent article of claim 13, wherein the element defines the shape and the element is oriented so that a third arm of the shape extends substantially along a longitudinal line, preferably a central longitudinal line, of the absorbent article, wherein the third arm is disposed toward a crotch portion of the absorbent article relative to the first and second arms.

15. The absorbent article of any one of claims 10 to 14, wherein the element is a stiffening element, wherein arms of the shape of the element define a relatively collapse prone portion of the absorbent article between the arms as a result of a region of the absorbent article between the arms being less stiff than a region of the absorbent article covered by the arms of the stiffening element.

16. The absorbent article of any one of claims 10 to 16, wherein the fastening element is a hook type fastener or an adhesive type fastener.

17. The method of any one of claims 1 to 9 or the absorbent article of any one of claims 10 to 16, wherein the line of symmetry is arranged longitudinally with respect to the absorbent article, preferably as a central longitudinal line of the absorbent article.