

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 77884

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-209322

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 04 de septiembre de 2013, con el N° 13-209322-00000-0000, por la(s) sociedad(es) McNeil – PPC, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “ARTICULO ABSORBENTE QUE INCLUYE UNA COMPOSICIÓN REGULADORA” que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2012/026919 del 28 de febrero de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 680 del 29 de noviembre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8063, notificado por fijación en lista el 08 de julio 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° 13-209322-00008-0000 del 07 de noviembre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 6 que reemplaza(n) 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 6 contenidas no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:77884

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-209322

6.1. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste la necesidad de proporcionar un artículo absorbente con la capacidad de absorber los fluidos corporales con un pH determinado y regularlo a un pH compatible con el de la piel. Para resolver este problema técnico se proporciona un artículo absorbente que incluye en la superficie orientada hacia el cuerpo, una capa de cubierta permeable a líquidos, una capa de barrera impermeable a líquidos, un núcleo absorbente configurado entre la cubierta y la barrera y una composición reguladora capaz de regular el pH de los fluidos corporales que tienen un pH natural entre 3 y 8 a un pH regulado entre 4,6 y 6,3 en la superficie orientada hacia el cuerpo del artículo después que dicho fluido corporal ha sido absorbido.

6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 07 de marzo de 2011, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de 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 6,459,014	"Absorbent article which maintains prolonged natural skin pH"	01/Octubre/2002
D2	US 5,525,346	"Diaper rash lotion impregnated sheet"	11/Junio/1996

El documento D1¹ divulga un artículo absorbente que incluye un agente de control del pH en una cantidad suficiente para mantener por tiempo prolongado el pH natural de la piel. El agente de control de pH se puede aplicar en combinación con un agente tensioactivo. Generalmente, el agente de control de pH y tensioactivo opcional se pueden añadir a la lámina superior, al núcleo absorbente, y/o en cualquier capa de tejido incluido en el artículo absorbente. Los agentes de control de pH particularmente preferidos incluyen ácido cítrico y citrato de sodio (Resumen).

El documento D2² divulga un pañal impregnado con una loción para la piel que contiene un polímero polydimethylsilorane lineal, un emulsionante no iónico que consiste en ésteres de polioxietileno sorbitán de ácidos grasos, ésteres de ácidos grasos de sorbitán, alcoholes de polioxietileno, o éteres grasos de polioxietileno, aloe vera, un éter/éster alcóxilado, citrato de sodio, ácido cítrico, una mezcla de

1 <https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US6459014.pdf>

2 <https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US5525346.pdf>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:77884
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-209322

propilenglicol, diazolidinil urea, metilparabeno, y propilparabeno, y agua. Lo más preferible, el sistema de tamponamiento que se traduce en que la loción tiene un pH de aproximadamente 5,2 que neutraliza subproductos ácidos y básicos de la orina y la materia fecal (Resumen).

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“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 producto reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a *“Un artículo absorbente que comprende:”* (Ver folio 7 del radicado N° 13-209322-00008-0000).

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
Un artículo absorbente que comprende:	Un artículo absorbente que mantiene el pH natural de la piel por tiempo prolongada que comprende: (Col. 9, líneas 21 y 22, reivindicación 1).
una superficie orientada hacia el cuerpo;	En las figuras 1 y 2, se muestra que el artículo cuenta con una superficie orientada hacia el cuerpo.
una capa de cubierta permeable a los líquidos;	a) una lámina superior que es permeable al menos parcialmente al líquido; (Col. 9, línea 23, reivindicación 1).
una capa de barrera impermeable a los líquidos;	b) una lámina de respaldo impermeable a los líquidos unida a dicha lámina superior; (Col. 9, línea 24).
un núcleo absorbente colocado entre la cubierta y la barrera; y	c) un núcleo absorbente situado entre dicha lámina superior y dicha lámina posterior; (Col. 10, líneas 1 y 2).
una composición reguladora, en donde la composición reguladora en su estado seco no está en contacto con la capa de cubierta.	en el que al menos una parte de dicha lámina superior y al menos una porción de dicho núcleo absorbente incluyen un agente de control de pH seleccionado del grupo que consiste de ácido cítrico y citrato de sodio; (Col. 10, línea 2 a 5, reivindicación 1). El artículo absorbente de la presente invención puede incluir el agente de control de pH en al menos una parte de cualquiera de sus partes componentes interiores en una cantidad suficiente para mantener prolongado el pH natural de la piel. Por ejemplo, el agente de control del pH puede ser

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:77884
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-209322

	incluido en al menos una parte de la lámina superior, el núcleo absorbente, y/o cualquier tejido, distribución, o capa de transferencia (...). En otra forma de realización preferida, el agente de control de pH puede ser incluido en al menos una parte del núcleo absorbente y al menos en una porción de la lámina superior o capa de tejido, aunque cualquier parte de un solo componente o combinación de componentes está dentro del alcance de la presente invención (Col. 3, líneas 42 a 55).
--	---

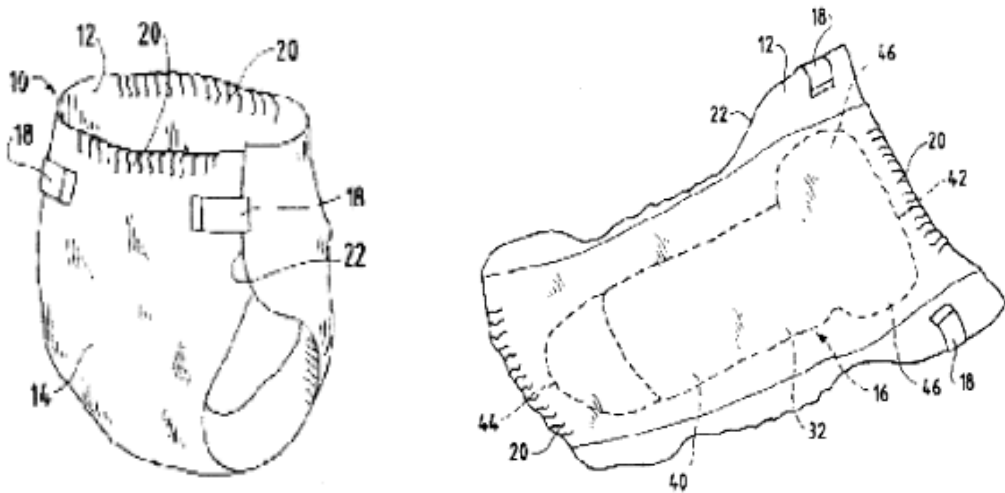


Fig. 1 y 2 D1 (US 6,459,014)

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

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 6 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.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:77884

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-209322

reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.”

Así las cosas, las siguientes reivindicaciones incluidas en el escrito radicado bajo el N° 13-209322-00008-0000, no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto: i) En la reivindicación 1, la expresión “... *que regula un pH de fluidos corporales que tienen un pH natural de aproximadamente 3,0 a aproximadamente 8,0 a un pH regulado entre 4,6 y 6,3 en la superficie orientada hacia el cuerpo del artículo después que dicho fluido corporal se absorbe por el artículo absorbente*”, corresponde a un efecto esperado y no a una característica técnica de la invención; y ii) En las reivindicaciones 1, 5 y 6 se presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: “*un núcleo absorbente*”, “*una composición reguladora*”, “*una capa de transferencia*”, “*una mezcla de superabsorbente*” y “*adhesivo*”. Los cuales aunque corresponden a términos ampliamente conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades; de tal manera sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones.

En relación con el argumento de la solicitante donde “... *aclara al examinador que la composición absorbente que hace parte del artículo absorbente reclamado se encuentra debidamente definido en las reivindicaciones 2 y 3, y se indica su localización en el artículo según la reivindicación 4 de la presente solicitud*”, esta Oficina se permite señalar que el estudio de patentabilidad de centra inicialmente en las reivindicaciones independientes, las cuales corresponden a las cláusulas que delimitan el objeto adecuadamente y divulgan todas las características que definen la invención y la hacen o deberían hacerla diferente del estado de la técnica y, por lo tanto constituyen la solución al problema técnico que se intenta resolver. En este orden de ideas, las reivindicaciones independientes muy generales no especifican las características esenciales de la invención; además debe recordarse que las reivindicaciones dependientes son patentables, si la reivindicación de la cual se deriva es patentable.

Con base en las aclaraciones que presenta el solicitante acerca de la objeción de los términos “*núcleo absorbente*”, “*composición reguladora*”, (...), se aclara que dichos términos son objetados generalizar lo divulgado en la descripción. Como bien lo argumenta el solicitante, en el capítulo descriptivo se definen dichos términos, pero en el capítulo reivindicatorio se está reclamando el término general, el cual abarca una amplia gama de posibilidades no solamente las definidas en la descripción.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, en cuanto a que la expresión “*que regula un pH de fluidos corporales que tienen un pH natural de aproximadamente 3,0 a aproximadamente 8,0 a un pH regulado entre 4,6 y 6,3 en la superficie orientada hacia el cuerpo del artículo después que dicho fluido corporal se absorbe por el artículo absorbente*”, corresponde a una característica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:77884

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-209322

de la composición reguladora; este Despacho reitera que dicha expresión corresponde a un efecto esperado y no a una característica de una composición, cabe señalar que una composición se define mediante los compuestos que la conforman y la proporción de cada uno de ellos, en tal medida cualquier efecto que cause dicha composición, como en este caso la regulación del pH, no es una característica esencial, ya que equivale a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicación, incluiría no solo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a obtener ese efecto.

Ahora bien con respecto a los argumentos del solicitante a favor de la novedad de la nueva reivindicación 1, frente al documento D1, para lo cual afirma que *“Al realizar un análisis detallado del documento D1, se encuentra que este hace referencia a un artículo absorbente que incluye un agente de control de pH en una cantidad suficiente para mantener de forma prolongada el pH natural de la piel. Adicionalmente, dicha anterioridad menciona que “el agente de control de pH en al menos una porción de alguno de sus componente interiores en una cantidad (...)” - subrayado del original -*. Se aclara que aunque el documento D1, si divulga lo relacionado por el solicitante, D1 también divulga que el artículo absorbente de la presente invención puede incluir el agente de control de pH en al menos una parte de cualquiera de sus partes componentes interiores en una cantidad suficiente para mantener prolongado el pH natural de la piel. Por ejemplo, el agente de control del pH puede ser incluido en al menos una parte de la lámina superior, el núcleo absorbente, y/o cualquier tejido, distribución, o capa de transferencia (...). En otra forma de realización preferida, el agente de control de pH puede ser incluido en al menos una parte del núcleo absorbente y al menos en una porción de la lámina superior o capa de tejido, aunque cualquier parte de un solo componente o combinación de componentes está dentro del alcance de la presente invención (Col. 3, líneas 42 a 55). De tal manera, la selección de la ubicación del compuesto regulador, no aporta novedad a la invención, por cuanto D1 está anticipando que cualquier ubicación del compuesto regulador es válida para lograr el efecto esperado.

En cuanto a los argumentos del nivel inventivo, a la luz de los documentos D1 y D2, esta Oficina se permite aclarar que una vez se ha afectado la novedad de la reivindicación independiente, no se requiere presentar el análisis de nivel inventivo, para demostrar obviedad de la invención, en el estudio de patentabilidad, el estudio de nivel inventivo se realizó exclusivamente para la reivindicación 3, y no para todo el grupo de reivindicaciones.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:77884

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-209322

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "ARTICULO ABSORBENTE QUE INCLUYE UNA COMPOSICIÓN REGULADORA".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) McNeil – PPC, Inc., 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 18 Dic 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

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

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández