

Clarke, Mode

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-209322- -00008-0000

Fecha: 2014-11-07 15:38:29 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 7

P-3927

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 13-209.322

Solicitud de patente a nombre de MCNEIL-PPC, INC.

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ 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 New Jersey, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 8063 notificado por fijación en lista el 8 de julio de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, y teniendo en cuenta el memorial presentado el 23 de septiembre de 2014 mediante el cual se solicitó una prórroga de 30 días para dar respuesta al referido oficio, 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, el cual consta de 6 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:
 - 1.1 Como primera medida, se modificó la antigua reivindicación 1 con el fin de incluir una característica técnica que brinda novedad y nivel inventivo a la invención reclamada.
 - 1.2 Adicionalmente, se modifica la antigua reivindicación 6 para dar claridad a la materia reclamada.

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.

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene igual número de cláusulas que el originalmente presentado y es en esencia el mismo objeto pero más limitado y definido con mayor claridad.

P-3927

1/7

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

2. Claridad de la solicitud

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo 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.

Como primera medida, es deseo del solicitante manifestar que la nueva reivindicación 1 hace referencia a un artículo absorbente que comprende entre otros elementos esenciales, una composición reguladora que *“en su estado seco no está en contacto con la capa de cubierta”*. Adicionalmente, se indica que la nueva reivindicación 6 ha sido modificada para reemplazar el término *“sustrato”* por *“absorbente”*. Es pertinente aclarar al examinador que las modificaciones realizadas se encuentran debidamente soportadas por la información descrita en el capítulo descriptivo, particularmente en la página 5, líneas 5 a 11, y página 13, líneas 5 a 8. Es de notar que las primera y segunda capas absorbentes (30 y 32) son las mismas capas de sustrato referidas en el documento.

En relación con el término *“aproximadamente”* incluido en la reivindicación 1, se indica al examinador que dicho término no es impreciso por lo que se está dando un rango específico de pH. Como es seguramente del conocimiento del examinador, no es posible establecer el pH de una solución sin un determinado de incertidumbre. Los valores indicados como *“aproximadamente”* hacen referencia a valores de pH que se encuentran muy cercanos a los valores indicados de pH.

En cuanto a la composición reguladora que hace parte del artículo absorbente, es deseo del solicitante muy respetuosamente manifestar que difiere de la opinión del examinador, toda vez que un producto, en este caso un artículo absorbente, debe ser definido por sus partes tangibles esenciales, siendo la composición reguladora un elemento tangible que hace parte del artículo. Adicionalmente, se aclara al examinador que la composición absorbente que hace parte del artículo absorbente reclamado se encuentra debidamente definido en las reivindicaciones 2, 3, y se indica su localización en el artículo según la reivindicación 4 de la presente solicitud.

Adicionalmente, se indica al examinador que los términos *“núcleo absorbente”*, *“composición reguladora”*, *“capa de transferencia”*, *“mezcla de superabsorbente”* y *“adhesivo”* son ampliamente conocidos por una persona del oficio normalmente versada en la técnica y no dan lugar a una extensa gama de posibilidades ya que se encuentran debidamente definidos en el capítulo descriptivo y/o en el capítulo reivindicatorio. Además, con la ayuda de las figuras incluidas en la descripción, una persona del oficio normalmente versada en la técnica puede entender cada uno de los términos reclamados.

Se aclara al examinador 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”* hace referencia a una característica técnica de la composición reguladora del artículo absorbente.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

En relación con la objeción del examinador indicando que la reivindicación 6 no se encuentra debidamente sustentada en la reivindicación 4, se aclara que la reivindicación 6, que describe características técnicas del núcleo absorbente es dependiente de la reivindicación 4 ya que en esta última reivindicación se hace referencia al núcleo superabsorbente, que igualmente está siendo descrito en la reivindicación 1, de la cual es dependiente. En otras palabras, la reivindicación 6 de la presente solicitud es indirectamente dependiente de la reivindicación 1, por lo que consideramos no hay lugar a la objeción presentada.

El solicitante considera que el título presentado se ajusta a la materia reclamada en las reivindicaciones y contiene uno de los componentes principales del artículo absorbente del cual se desea obtener protección.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 6 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

3. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las antiguas reivindicaciones 1, 2 y 4 a 6 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el documento US 6,459,014 (D1).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes.

Así, para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica, específicamente en forma individual en el documento D1, de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Como se indicó anteriormente, la nueva reivindicación 1 hace referencia a un artículo absorbente que comprende “una superficie orientada hacia el cuerpo; una capa de cubierta permeable a los líquidos; una capa de barrera impermeable a los líquidos; un núcleo absorbente colocado entre la cubierta y la barrera; y una composición reguladora que regula un pH de fluidos corporales que

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

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, en donde la composición reguladora en su estado seco no está en contacto con la capa de cubierta".

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 componentes interiores en una cantidad suficiente para mantener en forma prolongada el pH natural de la piel*" (el subrayado es nuestro). Por otra parte, el documento D1 describe en cada uno de sus ejemplos, la incorporación de un agente de control de pH en la "lámina superior" o "lámina que se orienta al cuerpo". Es importante resaltar que no hay afirmación en el documento D1 que mencione o sugiera incorporar el agente de control de pH de tal forma que este no se encuentre en contacto con la lámina superior en su estado seco.

Por el contrario, como puede notar el examinador, la nueva reivindicación 1 indica que la composición reguladora no está en contacto con la capa de cubierta. Así, es claro que la nueva reivindicación posee al menos una diferencia técnica con el estado de la técnica citado, de tal forma que es novedosa con respecto a todas las anterioridades citadas.

De esta forma, habiéndose demostrado las diferencias técnicas entre la presente invención y el estado de la técnica, es claro que las nuevas reivindicaciones 1 a 6 cumplen con el requisito de novedad tal como se define en el artículo 16 de la Decisión 486.

4. Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 1 a 6 a la luz de la combinación de las enseñanzas descritas en los documentos D1 y US 5,525,346 (D2).

A este respecto, me permito indicar que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que "*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*".

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando la anterior definición, es deseo del solicitante presentar argumentos en contra de las declaraciones del examinador objetando el nivel inventivo de la presente

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

invención.

Como se indicó anteriormente, el documento D1 únicamente ejemplifica modalidades que incorporan el agente de control de pH en la “lámina superior” o “lámina que se orienta al cuerpo” y no indica en absoluto incorporar el agente de control de pH de tal forma que, en su estado seco, no se encuentra en contacto con la lámina superior. Por otra parte, teniendo en cuenta que dicha anterioridad describe particularmente en la modalidad preferida que el agente de control de pH se aplica en la lámina superior, una persona del oficio normalmente versada en la técnica no estará motivada a realizar justamente lo contrario, es decir el no contacto entre la lamina superior y el agente de control de pH (en su estado seco).

Respetuosamente se considera que las enseñanzas del documento D2 no solucionan las deficiencias del documento D1 con respecto a la nueva reivindicación 1.

El documento D2 hace referencia a pañales impregnados con una loción de piel que contiene un polímero polidimetilsiloxano, 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 alcoxilado, citrato de sodio, ácido cítrico, una mezcla de propilenglicol, diazolidinil urea, metilparabeno, y propilparabeno, y agua. Sin embargo, al igual que el documento D1, el documento D2 no menciona en absoluto la incorporación de un agente de control de pH de tal forma que este no esté en contacto con la lámina superior en su estado seco.

Teniendo en cuenta que ninguno de los documentos D1 o D2 menciona la incorporación de un agente de control de pH de tal forma que tal agente no esté en contacto con la capa de cubierta, no es posible que todas las características de la nueva reivindicación 1 sean consideradas obvias a la luz de la combinación de las enseñanzas de D1 y D2. En otras palabras, no es posible que una persona del oficio normalmente versada en la técnica hubiera podido derivar en forma obvia todas las características técnicas de la invención como se describe en la nueva reivindicación 1, ya que los documentos D1 y D2, no definen, en forma individual o en combinación, todas las características técnicas descritas en artículo absorbente reclamado en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Así, las nuevas reivindicaciones 1 a 6 cumplen con el requisito de nivel inventivo, tal como se define en el artículo 18 de la Decisión 486 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro 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

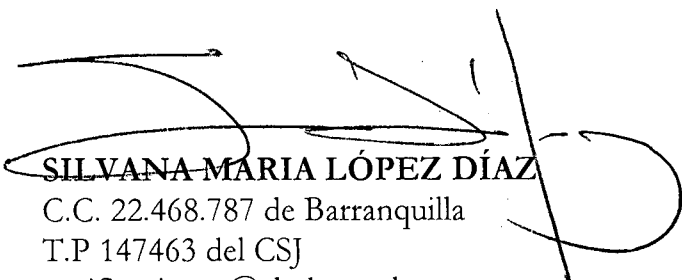
Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

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).

En consecuencia, 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

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Un artículo absorbente que comprende:
una superficie orientada hacia el cuerpo;
5 una capa de cubierta permeable a los líquidos;
una capa de barrera impermeable a los líquidos;
un núcleo absorbente colocado entre la cubierta y la barrera; y
una composición reguladora que regula un pH de fluidos corporales que
tienen un pH natural de aproximadamente 3,0 a aproximadamente 8,0 a un
10 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, en donde la composición reguladora en su estado seco no está
en contacto con la capa de cubierta.
- 15 2. El artículo absorbente de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la
composición reguladora comprende citrato de sodio y ácido cítrico.
3. El artículo absorbente de acuerdo con la reivindicación 2, en donde una relación
de citrato de sodio a ácido cítrico es de 6,2:1 a 7,2: 1.
- 20 4. El artículo de acuerdo con la reivindicación 2, en donde la composición
reguladora se coloca en el núcleo absorbente.
5. El artículo de acuerdo con la reivindicación 2, que comprende, además, una
25 capa de transferencia dispuesta entre la capa de cubierta y el núcleo
absorbente, y en donde la composición reguladora se coloca entre la capa de
transferencia y el núcleo absorbente.
6. El artículo absorbente de acuerdo con la reivindicación 4, en donde el núcleo
30 absorbente comprende:
una primera capa absorbente;
una segunda capa absorbente; y
una mezcla de superabsorbente y adhesivo; la mezcla se coloca entre la
primera y segunda capas de absorbente.

7