

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-062892- -00007-0000

Fecha: 2013-05-24 16:26:49 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 15

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 444

Referencia	Expediente No. 09.062.892
Asunto	Solicitud de patente para: ARTÍCULO ABSORBENTES QUE CONTIENEN FIBRAS CELULÓSICAS ÁCIDAS Y UNA SAL ORGÁNICA DE ZINC
Solicitante	SCA HYGIENE PRODUCTS AB
Fecha de solicitud	17 de junio de 2009

1. Yo, LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio No. **263** notificado por fijación en lista de 22 de enero de 2013. Por medio del memorial radicado el 13 de abril de 2013 solicité un plazo de treinta (30) días para atender dicho requerimiento.
2. Mediante oficio No. **263** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. **Análisis de nivel inventivo**

El Examinador refiere que los documentos D3 (ES2212303) y D4 (GB1282889) se consideran el estado del arte cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulgan artículos absorbentes con fibras celulósicas ácidas y artículos absorbentes tratados con sales de zinc de ácidos orgánicos para la retención de olor.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

El Señor Examinador refiere que la diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el artículo absorbente del documento D3 consiste en que D3 no menciona la sal orgánica de zinc, mientras la diferencia entre la invención y el artículo de D4 consiste en que en D4 no se mencionan las fibras celulósicas ácidas.

Asimismo menciona que el efecto que logra el incluir el ricinoleato de zinc, una sal de ácido graso hidroxilado no saturado entre 8 y 18 átomos de carbono, es que favorece la absorción y/o inhibición en la formación de olores, lo que hace más eficiente el artículo.

De acuerdo al señor Examinador, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "¿Cómo modificar el artículo absorbente de D3 para que se obtenga una absorción y/o inhibición de olores en el núcleo de forma más eficiente?"; según el señor Examinador, el ricinoleato de zinc como agente que se emplea para mejorar la absorción y/o inhibición de olores en artículos absorbentes ya está divulgado en el documento D4 que se refiere a un artículo absorbente tipo pañal con propiedades mejoradas como la absorción de olores.

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia incluiría el ricinoleato de zinc de D4 en el artículo absorbente de D3 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud, lo cual es considerado obvio y por lo tanto, sin altura inventiva. Añade que las reivindicaciones dependientes 2 a 10 no mencionan características adicionales que hagan inventiva la solicitud y por lo tanto, tampoco tienen nivel inventivo.

Por otra parte, ese Despacho también considera que los documentos D3 y D4 son el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 11 porque divulgan artículos absorbentes con fibras celulósicas ácidas y artículos absorbentes tratados con sales de zinc de ácidos orgánicos para la retención de olor.

El Señor Examinador refiere que la diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 11, y las fibras de D3 consiste en que D3 no menciona la sal orgánica

de zinc, mientras la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 11 y las fibras de D4 consiste en que en D4 no se mencionan las fibras celulósicas ácidas.

Asimismo menciona que el efecto que logra el incluir el ricinoleato de zinc, una sal de ácido graso hidroxilado no saturado entre 8 y 18 átomos de carbono, es que favorece la absorción y/o inhibición en la formación de olores, lo que hace más eficiente las fibras.

De acuerdo al señor Examinador, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "¿Cómo modificar las fibras absorbentes de D3 para que se obtenga una absorción y/o inhibición de olores en el núcleo de forma más eficiente?"; según el señor Examinador, el ricinoleato de zinc como agente que se emplea para mejorar la absorción y/o inhibición de olores en artículos absorbentes ya está divulgado en el documento D4 que se refiere a un artículo absorbente tipo pañal con propiedades mejoradas como la absorción de olores.

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia incluiría el ricinoleato de zinc de D4 en las fibras absorbentes de D3 para llegar así al objeto de la reivindicación 11 de la solicitud, lo cual es considerado obvio y por lo tanto, sin altura inventiva. Concluye que las reivindicaciones 11 a 14 tampoco cumplen con el requisito de nivel inventivo.

Al respecto queremos comentar lo siguiente:

2.1.1. Del incorrecto análisis del nivel inventivo.

Su Despacho se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre la forma de llevar a cabo el análisis de nivel inventivo, de acuerdo a las directrices dadas por el Tribunal Andino. En efecto, el Tribunal ha dicho que *"Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución"* (Proceso 36-IP-2010) y su Despacho en el "Instructivo Examen de Solicitudes de

Patentes de Invención y Modelo de Utilidad” sintetiza cómo se lleva a cabo el procedimiento:

Método “problema-solución”

Durante el examen de nivel inventivo debe hacerse un juicio de valor y un análisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la técnica, no influenciados por el conocimiento que ya se tiene de la Invención que se está evaluando. Por tanto, con el fin de minimizar la subjetividad y evitar que se realice un análisis en retrospectiva (“hindsight” ó “a posteriori”), el examen debe relacionar la invención con la solución de un problema técnico, mediante el Método “problema-solución”. Este consta de las siguientes etapas:

- Identificar el estado de la técnica cercano a la invención reivindicada*

El estado de la técnica cercano es un documento que se encuentra en el mismo campo técnico que la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Suele ser el que tiene más características en común con la invención o presenta leves modificaciones de estructura e indica la misma función, propósito. En caso de que haya varios documentos relacionados, el estado de la técnica cercano es el documento que menciona una función, propósito, problema a resolver ó actividad semejante al de la invención.

- Determinar la diferencia entre la invención y estado de la técnica cercano*

Comparar las características técnicas esenciales de la invención, con las del estado de la técnica cercano, mediante una matriz (...)

(...)- Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial

El examinador debe re plantear el problema técnico, que la solicitud había mencionado inicialmente, a la luz del informe de búsqueda. El problema técnico objetivo se plantea en términos de: De manera que el problema técnico objetivo se formulará así: “¿cómo modificar ó adaptar el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico

que la invención proporciona?” La definición del problema técnico objetivo se basa en hechos objetivos concretos del estado de la técnica y en los resultados logrados por la invención. La expresión “problema técnico objetivo” deberá interpretarse en sentido amplio; no implica necesariamente que la solución constituya una mejora técnica en relación con el estado de la técnica; dado que puede ocurrir que el problema consista simplemente en buscar una solución de reemplazo a un dispositivo o a un procedimiento conocido que produzca efectos idénticos o similares.

- *Evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia*

Esta etapa consiste en responder a la pregunta de si en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva. Si la respuesta es afirmativa, la Invención se considera obvia, y por tanto se concluye que no tiene nivel inventivo. Pero, si la respuesta es negativa, la invención no es obvia y se considera que tiene nivel inventivo.

Dentro de los errores que ha cometido su Despacho en la aplicación del método están:

- El Estado de la Técnica cercano **debe ser un documento** que se encuentra en el mismo campo técnico que la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. **En caso de que haya varios documentos relacionados, el estado de la técnica cercano es el documento que menciona una función, propósito, problema a resolver ó actividad semejante al de la invención.** El Señor Examinador ha citado **dos**

documentos como los más cercanos; en consecuencia no ha utilizado el método de forma correcta pues debe escoger un documento de acuerdo a las reglas que dicta el método.

- Dado que se tomaron dos documentos simultáneamente para realizar el examen de nivel inventivo, no es posible que el Señor Examinador determine la diferencia entre la invención y estado de la técnica cercano pues se trata de varias diferencias disímiles procedentes de las anterioridades lo que conlleva incongruencias en el análisis.
- Como se observa, la pregunta desarrollada por el Examinador es una pregunta genérica incongruente e indeterminada, pues no se ha identificado el estado del arte más cercano (el documento que lo representa), lo que demuestra que no se siguió la metodología establecida.
- Dado que no se ha determinado el estado del arte más cercano, no es posible evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia.
- El Tribunal es claro en establecer que *“El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica”* (proceso 36-IP-2010). Como ya se ha demostrado, el Señor Examinador no ha probado la falta de nivel inventivo toda vez que siguió una metodología ajena a lo que dicta la práctica; en consecuencia las conclusiones a las que llega se basan en apreciaciones personales que son totalmente contrarias a lo que debería hacer el Señor Examinador.
- Por otra parte, el Tribunal Andino (Proceso 36-IP-2010) ha establecido que para llevar a cabo el método problema -solución “(...). **Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.**” Por favor nótese que el examinador refiere que el Problema Técnico Objetivo corresponde a “Cómo modificar el artículo absorbente y las fibras de D3 para que se obtenga una absorción y/o inhibición de olores en el núcleo de forma más eficiente”; luego el examinador concluye que es obvio utilizar el ricinoleato de zinc como lo divulga D2. En

consecuencia, el examinador realiza lo que el Tribunal Andino dice que no debe hacerse: define el problema incluyendo la solución. Evidentemente el análisis que hace el examinador no es válido.

En consecuencia, consideramos que el análisis hecho por el señor Examinador carece de validez.

2.1.2. La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

Los documentos D3 y D4 citados por el señor Examinador no guiarían a una persona versada en la materia a obtener la presente invención.

En primer lugar, le solicito se sirva tener en cuenta que el documento WO98/57677 fue citado en la descripción de la presente solicitud como antecedente y que dicho documento es equivalente al documento D3. Como se menciona en la descripción, se puede obtener la pulpa de celulosa con un pH menor de 6 por medio de la adición de un agente acidificante.

Sin embargo, dicha anterioridad D3 no menciona de forma alguna a las sales de zinc, y menos aún a las sales de zinc de un ácido monocarboxílico.

En un intento de llenar ese 'vacío', el señor Examinador ha citado además la anterioridad D4, y considera que una persona normalmente versada, sin ningún esfuerzo inventivo, hubiera incluido el ricinoleato de zinc de D4 en las fibras absorbentes de D3 para llegar así a lo reivindicado en la presente invención.

En el presente caso el señor Examinador ha realizado una reconstrucción formal de la invención utilizando "bloques de construcción" a partir de D3 y D4, es decir, ha tomado rasgos individuales que aparecen en los antecedentes y que se analizan fuera de contexto. Esta aproximación no revela de forma realista la situación del experto en la técnica en el momento en que se presentó la solicitud de patente (o su prioridad), de forma tal que el señor Examinador llega a un

análisis '*ex post facto*' como consecuencia de haber tenido acceso a las enseñanzas de la presente solicitud.

Contrario a lo que afirma ese Despacho, tomando a la anterioridad D3 como el estado de la técnica más cercano, la segunda referencia D4 sólo podía haber sido encontrada con las enseñanzas de la presente invención, es decir, que el ricinoleato de zinc es la sal orgánica de zinc más preferida, probablemente a raíz del término "sinérgico" encontrado en la página 3 (aunque en un contexto completamente diferente al de la presente invención), y que llevó al señor Examinador a buscar este documento y hacer un análisis '*ex post facto*'.

En efecto, mientras que D3 se refiere a artículos absorbentes, D4 está dirigido a composiciones desodorantes y métodos de desodorización. El hecho de que se mencionen los pañales en una amplia lista de diferentes materiales textiles como algo que puede ser desodorizado, no cambia dicho factor. El enfoque general de D4 también está reflejado en los ejemplos de trabajo contenidos en la descripción, en donde las composiciones desodorantes no se aplican a textiles, y mucho menos a pañales.

Probablemente hay un gran número de referencias del arte previo que tratan sobre agentes o composiciones desodorizantes y mencionan que podrían ser aplicadas a materiales textiles, pero ninguna de ellas sugiere el uso de una sal de zinc de un ácido monocarboxílico, tal como ricinoleato de zinc.

En otras palabras, sin tener el conocimiento de lo divulgado en la presente invención, no había una razón concreta para haber seleccionado D4 como anterioridad, porque dicho documento menciona la sal orgánica de zinc como la más preferida, entre una amplia gama de referencias que tratan sobre composiciones desodorantes y/o métodos de desodorización, los cuales son campos de aplicación muy diferentes como se explicará a continuación.

Adicionalmente al hecho de que D4 no hubiera sido citado como arte previo sin el conocimiento de lo divulgado en la presente solicitud, no hay una razón obvia o indicación alguna en D4 para haber combinado sus enseñanzas con el artículo de D3.

D3 se refiere a artículos absorbentes. La sustancia que controla el pH en los mismos hace posible el uso de los artículos absorbentes sin olores desagradables y menores riesgos de infecciones o efectos negativos sobre la piel, debidos al crecimiento de microorganismos resultantes de un incremento indeseado del pH de la piel (página 4, último párrafo). Como se explica en la página 2, dichos olores desagradables son causados por sustancias metabolizadas por bacterias en la orina y otros fluidos corporales.

De forma muy diferente, como se puede apreciar de la página 3, líneas 13-33, la función del ricinoleato de zinc en D4 se aprecia en un efecto suave fúngico del ión zinc de forma que la formación de sustancias de olor desagradable de los constituyentes de la sudoración se restringe o previene, y en un efecto desodorizante general extremadamente bueno debido a la porción ácido. Claramente, la sudoración no es un asunto del que se ocupan los pañales. Por lo tanto, no había una razón para que el experto en la técnica utilizara el ricinoleato de zinc mencionado en D4 en los artículos absorbentes de D3, esperando de forma razonable reducir la aparición de olores desagradables causados por la degradación bacteriana de la orina.

Menos aún podía esperarse que el ricinoleato de zinc, el cual es un ejemplo de una sal de zinc de un ácido monocarboxílico como se reivindica en la presente solicitud, mostrara de forma sorprendente, y de hecho de forma sinérgica, una interacción en la supresión de formación de amoníaco a partir de la orina cuando se utiliza junto con pulpa ácida en copos. Ver la Tabla 1 de la presente solicitud y en particular, la comparación entre el ejemplo 1 y el ejemplo comparativo 1. El ejemplo comparativo 1 refleja las enseñanzas de D3. Se puede constatar a partir de los datos de la Tabla 1 que al utilizar una sal de zinc de un ácido

monocarboxílico representado por el ricinoleato de zinc, la formación de amoniaco a partir de la orina se reduce de forma sinérgica. Por lo tanto, este es un resultado inesperado y sorprendente que confirma la altura inventiva de la presente invención.

Los anteriores argumentos se pueden aplicar igualmente respecto a las fibras reivindicadas en la presente solicitud. Como ya se explicó anteriormente, no hay divulgación alguna en D4 que hubiera guiado al experto en la técnica, de forma directa y sin ningún esfuerzo intelectual, a utilizar el ricinoleato de zinc en un artículo absorbente, como lo hace la materia objeto de la presente invención.

En otras palabras, lo divulgado en D4 alejaría, o al menos llevaría a otro tipo de producto, a la persona normalmente versada y no hubiera podido obtener el artículo absorbente y las fibras reivindicadas en la presente solicitud.

Se aprecia que el señor Examinador ha hecho un análisis subjetivo (a posteriori) de la presente invención y por lo tanto, no ha demostrado con factores técnicos que la persona versada llegaría de forma inequívoca a la presente invención a partir de la combinación de las enseñanzas de D3 y D4, considerando que nada en dichos documentos sugiere utilizar una sal de zinc de un ácido monocarboxílico en un artículo absorbente.

Nótese que el Tribunal Andino ha establecido en varias ocasiones que en el momento de hacer el análisis de nivel inventivo se debe *“responder a la pregunta de si en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría **(no sólo que podría indicar, sino que indicaría)** a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva.”* (resaltado nuestro)

Es claro que en el presente caso no existe algo que **indicara** (directamente y sin actividad inventiva) en los documentos citados como anterioridades cómo obtener el artículo y las fibras reivindicadas. El experto en la materia no hubiera combinado las características mencionadas en las anterioridades para llegar a la presente invención, y el hecho de encontrar rasgos individuales en dichos documentos, no significa que la persona versada hubiera sido guiada de forma directa por los mismos para obtener el objeto de la presente solicitud.

En consecuencia, un técnico con conocimientos medios en la materia no estaba en condiciones de plantearse el problema, tampoco de resolverlo en la forma en que se reivindica y tampoco de prever el resultado, por lo que la presente solicitud posee la altura inventiva para que se le conceda el privilegio solicitado.

3. Concesión de solicitudes equivalentes

Si bien entendemos y aceptamos que cada país es autónomo en la concesión o negación de los privilegios de patente, queremos resaltar el hecho que el análisis de los requisitos para el otorgamiento de esos derechos es prácticamente universal. Por lo mismo, también queremos llamar la atención de este Despacho en relación a que esta misma solicitud de patente ha sido concedida en Japón (5185280) y en la Oficina Europea de Patentes (2086596), con base en las reivindicaciones originalmente presentadas. Si bien la concesión de estas patentes no ha sido publicada aún, la misma ya fue notificada a la solicitante, como consta en los documentos que adjunto a este escrito.

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

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. **263**, 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

- Decisión de concesión de la Oficina de Patentes de Japón
- Decisión de concesión de la Oficina Europea de Patentes.

Señor Director,


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

5

COLO-11256-0841-222-8
RBL\RBL\ID-242812\WPC11256
No. M-2013-242812\RBL



European Patent Office
Postbus 5818
2280 HV RIJSWIJK
NETHERLANDS
Tel. +31 (0)70 340-2040
Fax +31 (0)70 340-3016



HOFFMANN EITLE
Patent- und Rechtsanwälte
Arabellastrasse 4
81925 München
ALLEMAGNE

For any questions about
this communication:

Tel.: +31 (0)70 340 45 00

Date

11.04.13

Reference 133 731 aa/ubr	Application No./Patent No. 06806721.4 - 1455 / 2086596
Applicant/Proprietor SCA Hygiene Products AB	

Decision to grant a European patent pursuant to Article 97(1) EPC

Following examination of European patent application No. 06806721.4 a European patent with the title and the supporting documents indicated in the communication pursuant to Rule 71(3) EPC dated 11.12.12 is hereby granted in respect of the designated Contracting States.

Patent No. : 2086596
Date of filing : 17.11.06
Priority claimed : /

Designated Contracting States
and Proprietor(s) : AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU
LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR
SCA Hygiene Products AB
405 03 Göteborg/SE

This decision will take effect on the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant (Art. 97(3) EPC).

The mention of the grant will be published in European Patent Bulletin 13/19 of 08.05.13.

Examining Division

Menidjel R

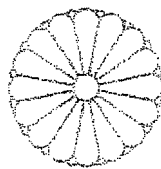
Siebum B

De Jonge S



Registered letter
EPO Form 2006A 12.07 (04/04/13)

to EPO postal service: 05.04.13



特許証

(CERTIFICATE OF PATENT)

特許第5185280号

(PATENT NUMBER)

発明の名称
(TITLE OF THE INVENTION)

酸性セルロース繊維及び有機亜鉛塩を含む吸収
物品

特許権者
(PATENTEE)

スウェーデン・SE-405・03・イエーテ
ボリ・(番地なし)
国籍 スウェーデン王国
エッセーアー・ハイジーン・プロダク
ツ・アーベー

発明者
(INVENTOR)

ヤン・ヴェーストルンドーカールソン
ヤン・ペトルッソン
マデレイヌ・ペーソン

出願番号
(APPLICATION NUMBER)

特願2009-536609

その他別紙記載

出願日
(FILING DATE)

平成18年11月17日(November 17, 2006)

登録日
(REGISTRATION DATE)

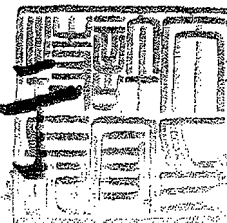
平成25年 1月25日(January 25, 2013)

この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する。
(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE JAPAN PATENT OFFICE.)

平成25年 1月25日(January 25, 2013)

特許庁長官
(COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE)

深野弘行



5

特 許 証

(CERTIFICATE OF PATENT)

(続葉 1)

特許第 5 1 8 5 2 8 0 号 (PATENT NUMBER)

特願 2 0 0 9 - 5 3 6 6 0 9 (APPLICATION NUMBER)

発明者
(INVENTOR)

アサ・リンドストルーム
リヌス・フレドリナー

[以下余白]