

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-070161-00003-0000
Fecha: 2012-11-07 16:46:49 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 13

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. **09.070.161**
Asunto : Solicitud de patente para: **UN ARTÍCULO ABSORBENTE QUE CONTIENE UNA CAPA DE MATERIAL RESPIRABLE**
Solicitante : SCA HYGIENE PRODUCTS AB
Fecha solicitud : 07 de julio de 2009

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. **14112** notificado por fijación en lista del 14 de agosto de 2012.

2. Mediante oficio No. **14112** 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 son las siguientes:

2.1 Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso

El examinador ha expuesto:

- La reivindicación 1 hace referencia a un uso, lo cual no es patentable.

2.2 Reivindicaciones:

De manera resumida, el Examinador ha expuesto lo siguiente:

- Reivindicaciones 1, 3, 4, 5 7 y 8: no son claras porque presentan efectos.

- Reivindicaciones 1, 3 y 6: no son claras debido al empleo del término '*por lo menos*'.

2.3 Análisis de patentabilidad

2.3.2 Nivel inventivo

El Examinador considera que la combinación de las enseñanzas de los documentos D1: US 6436508 y D2: Liberación controlada de fármacos. *Revista Iberoamericana de Polímeros*. Vol. 4(1) del 2003 afectan el nivel inventivo de la presente solicitud. Específicamente se afirma que la persona medianamente versada en la materia habría inferido sin mucho esfuerzo, el incluir un material polimérico que exhibe un cambio discontinuo en el volumen libre en respuesta a cualquiera de las siguientes condiciones o variables: contacto líquido, la presencia de ciertos iones, la temperatura y/o el pH conocidos en D2 en el artículo absorbente conocido en el estado de la técnica en D1, con el fin de llegar al objeto de la reivindicación 1.

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 momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones.

Siguiendo las amables sugerencias del Examinador, se han introducido las siguientes modificaciones al pliego reivindicatorio:

- Las reivindicaciones 1, 3 y 6 han sido modificadas eliminando el término '*por lo menos*'.
- Las reivindicaciones 1, 3, 4, 5, 7 y 8 han sido modificadas cambiando la palabra '*discontinuo*' por '*abrupto*'.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el análisis de patentabilidad.

Las siguientes reivindicaciones no han sido modificadas por las siguientes razones:

- En relación con la reivindicación 1 que define *'un material polimérico que exhibe un cambio discontinuo (abrupto) en el volumen libre en respuesta a cualquiera de las siguientes condiciones o variables: contacto líquido, la presencia de ciertos iones, la temperatura y el pH'*. A este respecto, respetuosamente ponemos de presente que la descripción proporciona diferentes ejemplos de grupos de polímeros que cabrían bajo esta definición (páginas 7-9). En estas páginas, cuatro grupos principales de polímeros son divulgados con ejemplos de polímeros específicos en cada grupo. Estos grupos son: cadena lateral de polímeros cristalinos, polímeros o geles conservando temperatura de solución crítica baja (LCST) en soluciones con agua, temperatura y polímeros sensibles al pH y polímeros sensibles a iones. Por lo tanto, no solamente la expresión objetada es clara per se sino que su alcance está limitado por lo revelado en la misma descripción, la cual según la Decisión 486, debe servir para su interpretación.
- Con respecto a la objeción realizada por el Examinador a la reivindicación 1 relativa a un uso, respetuosamente nos permitimos poner de presente que la misma resulta extraña por cuanto la frase objetada simplemente tiene por objeto establecer el campo técnico de la invención y no incluir una característica técnica o funcional sobre la cual se pretenda exclusividad. Se debe tener en cuenta que si por alguna razón la misma podría ser objetada sería por claridad a pesar de su evidente funcionalidad dentro de la redacción de la reivindicación pero jamás por novedad como sucede en el presente caso. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la definición de polímeros en la reivindicación 1 es una definición funcional y tales definiciones funcionales son comunes en distintas áreas técnicas, por ejemplo en el campo de los polímeros. Por lo tanto, señalamos que según el Manual del Examinador, un producto puede ser definido en relación de una definición funcional, ya que no hay manera de definirlo de otro modo. Por consiguiente, esta definición es permitida para ciertos casos, y por lo tanto, se aplica para esta reivindicación.
- En cuanto a las reivindicaciones 1, 3, 4, 5, 7 y 8 relacionadas con efectos o resultados a alcanzar no han sido modificadas por las siguientes razones:
 - I. Primero, amablemente manifestamos que existen características técnicas estructurales y funcionales.

- a. El primero grupo se refiere a los elementos que conforman una máquina, la forma de una pieza, la estructura química, etc.
 - b. El segundo grupo son las características técnicas funcionales que explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales. Por ejemplo: aparato que tiene, además un “elemento para medir la presión”.
- II. Segundo, respetuosamente señalamos que el Examinador confunde un resultado a alcanzar con características técnicas funcionales. Son dos cosas totalmente diferentes. La forma en que funciona un mecanismo no es un resultado a alcanzar *per se*. Corresponde a entender cómo dicho mecanismo trabaja para que se entiendan a su vez las características estructurales.
- III. De acuerdo al Manual de la Superintendencia :
- a. 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. Por ejemplo: (Lo subrayado son características funcionales): 1. Sacacorchos, caracterizado por estar compuesto de un cuerpo principal o palanca (1), en cuya parte intermedia se sitúa una rosca helicoidal o tirabuzón (3) abatible mediante un eje de sujeción (2), y en el extremo de este cuerpo principal existe otro eje (7) por el que bascula un brazo acanalado (8) acabado en forma de convexa (17) para servir de punto de apoyo al cuello de la botella y que posee en los laterales y enfrentados entre sí unas ranuras (12) por las que se deslizan las prolongaciones establecidas a tal efecto del citado eje (7).
 - b. Por otro lado, las reivindicaciones **pueden incluir características estructurales y funcionales** cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos. Por ejemplo: 1. Una composición farmacéutica estable que comprende un derivado de azetidina: N-{1[bis (4-clorofenil) metil] azetidin-3-il} N- (3,5-difluorofenil) metilsulfonamida, en un sistema que comprende un surfactante hidrófilo no iónico capaz de solubilizar el derivado de azetidina y capaz de causar la formación de un sistema coloidal y un segundo excipiente lipofílico estabilizante de la formulación.
- IV. Amablemente manifestamos que de acuerdo a dicho Manual las características funcionales en un caso deben incluirse y en otro caso pueden incluirse. Nunca dice dicho manual que no se deba hacer o no se pueda. Es decir, el solicitante en un caso sí debe hacerlo, en otro puede hacerlo, pero nunca le está prohibido al solicitante incluir dichas características funcionales, que como vimos no son resultados a alcanzar.

Por lo tanto, las objeciones a las reivindicaciones anteriores no tienen objeto, por lo que se consideran superadas.

3.2 Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

Artículo 18.- 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.

Consecuentemente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto en la Interpretación Prejudicial del proceso 13-IP-2010:

“En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a

ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado”.

[señalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en la materia pudiera derivar de manera obvia una invención, requeriría simplemente aplicar sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va más allá de la simple aplicación de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la técnica, debe ser considerado inventivo.

A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

D1 es reconocido como el estado de la técnica en la especificación y divulga un material de refuerzo externo respirable en forma de película con aberturas o una capa fibrosa recubierta con un material líquido hinchable, por ejemplo alcohol polivinílico. Sin embargo, como es mencionado en la solicitud, el líquido que se hincha es un proceso bastante lento basado en difusión, lo cual significa que una fuga puede ocurrir a través de la capa de material antes que ocurra el hinchamiento.

El cambio discontinuo (abrupto) en el volumen libre reivindicado en la invención es un proceso acelerado, considerablemente más rápido que el líquido que se hincha, y es un proceso muy diferente al que es divulgado en D1.

Por otra parte, D2 no se refiere a artículos absorbentes, sino que por el contrario reivindica materiales poliméricos usados como cubiertas de superficies para controlar la permeabilidad a través de una membrana porosa.

De esta manera, en la presente solicitud no se reivindica que estos tipos de materiales poliméricos, como tal, serían nuevos. Por el contrario, se ha hecho referencia en la descripción a diferentes tipos de materiales poliméricos conocidos, los cuales son útiles en la presente invención. Por lo tanto, D2 no parece añadir nada nuevo en la descripción de la presente solicitud.

Finalmente, la combinación de D1 y D2 no sería obvia, ya que estos se refieren a diferentes áreas técnicas. Por lo tanto, al aplicar el tipo de materiales de polímero, que exhiben un cambio discontinuo (abrupto) en el volumen libre sobre el material de refuerzo externo respirable en artículos absorbentes, involucra un nivel inventivo.

3.3 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1, el documento D2, o su combinación, no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo del producto de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador está excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

Dicho mérito investigativo ha sido reconocido por otras oficinas de patentes del mundo, las cuales han otorgado patentes para invenciones equivalentes. Tal es el caso de Europa, patente No. EP2099401 (B1) y Austria, patente No. AT534361 (T).

Si bien es cierto que cada país es autónomo en conceder o negar el privilegio de patente para una solicitud, también es cierto que los requisitos de concesión de dichos privilegios son universales, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, como también la forma de evaluarlos. Así las cosas, el hecho de que la misma solicitud cumpla con los mencionados requisitos en diferentes países, como se mencionó anteriormente, es un claro indicio del merecimiento de la patente en Colombia.

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. 14112, 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

- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente
- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

166 COLO-11256-0841-233-5
SGD\SGD\ID-229496\WPC11256
No. M-2012-229496\SGD

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural

☐

Persona Jurídica

☒

SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Suecia	405 03 Göteborg,	Göteborg
Dirección electrónica		No. Fax
clientes@cavelier.com		2 11 86 50
		Número telefónico
		3 47 36 11

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre
De Páez Luz Clemencia

Documento de identificación
C.C. 35.456.344

Tarjeta profesional
T.P.A. 23.555

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 4ª No. 72 –35		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

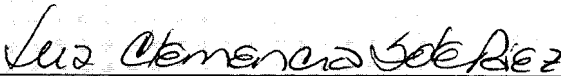
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

**4. Datos del trámite****Corrección:****Expediente No 09.070.161****Aparece****Debe ser****Modificación:****Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 8 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

**Modificación al capítulo descriptivo.****Modificación al resumen.****Modificación a los dibujos.****Modificación al solicitante.****5. Anexos****Poder, si fuere el caso.****Documento que contiene las modificaciones o correcciones.****Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.**

6. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

SGD\NCA\WPC11256\ID-229611

REIVINDICACIONES

1. Un artículo absorbente para absorción de exudados corporales, tal como un pañal, toalla sanitaria, protector para incontinencia, pantalones absorbentes, pantiprotectores, etc., el artículo tiene una estructura absorbente y un material de refuerzo externo respirable que está debajo de la estructura absorbente, *caracterizado* porque partes del material de refuerzo externo respirable comprenden un material polimérico que exhibe un cambio abrupto en el volumen libre en respuesta a cualquiera de las siguientes condiciones o variables: contacto líquido, la presencia de ciertos iones, la temperatura y/o el pH.
2. El artículo absorbente de acuerdo con la reivindicación 1, *caracterizado porque* el material de refuerzo externo se selecciona de películas con aberturas, películas microporosas, películas macroporosas, películas nanoporosas, películas monolíticas, no tejidos fibrosos y laminados de los mismos.
3. El artículo absorbente de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, *caracterizado porque* el material polimérico que exhibe un cambio abrupto en el volumen libre se aplica en la forma de un recubrimiento a una superficie o regiones de la capa de material de refuerzo externo.
4. El artículo absorbente de acuerdo con la reivindicación 3, *caracterizado porque* las regiones adyacentes y/o dentro de las aberturas-porosos de la película y/o material no tejido se recubren con el material polimérico que exhibe un cambio abrupto en el volumen libre.

5. El artículo absorbente de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, *caracterizado porque* el material polimérico que exhibe un cambio abrupto en el volumen libre es un polímero cristalino líquido de cadena lateral el cual es capaz de experimentar una transición de fase entre una fase isotrópica y una fase nemática a temperaturas seleccionadas.

6. El artículo absorbente de acuerdo con la reivindicación 5, *caracterizado porque* parte del material de refuerzo externo es una película nanoporosa o monolítica que comprende un material polimérico cristalino líquido de cadena lateral.

7. El artículo absorbente de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, *caracterizado porque* el material de refuerzo externo respirable tiene un grado más bajo de respirabilidad después de un cambio abrupto en el volumen libre causado por la humectación con el fluido corporal.

8. El artículo absorbente de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, *caracterizado porque* el cambio abrupto en el volumen libre se acciona por un cambio en la temperatura causado por el contacto con líquido corporal, tal como orina o fluido menstrual.