

P-4019

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **13-262.358**
Solicitud de patente a nombre de **MCNEIL-PPC, INC.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO 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 Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **3680** notificado por fijación en lista el 12 de abril de 2016, relacionado con concepto técnico de fondo, y teniendo en cuenta el memorial presentado el 18 de julio de 2016 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 9 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.
2. **Claridad de la solicitud**
 - 2.1 Se modificó la reivindicación 1, en donde se definió el término “color” de acuerdo con lo divulgado en las Página 5, líneas 17 a 19 del capítulo descriptivo con el fin dar claridad a la presente invención.
 - 2.2 Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 12 y 13 con el fin de eliminar las expresiones referidas como resultados a obtener.

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 y nivel inventivo realizadas por el señor examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 9 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

3. **Pago de tasas**

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 contiene el mismo número de reivindicaciones que el presentado en la respuesta anterior y en esencia es el mismo objeto pero más limitado.

4. **Nivel Inventivo**

El examinador establece en su concepto técnico la falta de nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 1, 2, 4, 5 y 9 carecen de nivel inventivo a la luz del documento

US 2009/157021 (D1) y las antiguas reivindicaciones 1, 3 y 6 a 8 carecen de nivel inventivo a la luz del documento US 2005/0038402 (D3).

En este sentido, me permito decir 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.

Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitante desea señalar respetuosamente que en el nuevo capítulo reivindicatorio se superan las objeciones realizadas ya que las características de las mismas no se encuentran divulgadas en su totalidad en los documentos citados por el señor examinador.

la solicitante desea amablemente aclarar que, el problema técnico que subyace en la presente solicitud es **proporcionar una estructura única de un artículo absorbente, en donde la percepción de profundidad se proporciona por medio de una pluralidad de porciones no coloreadas y una pluralidad de porciones coloreadas que tienen un solo color; la pluralidad de porciones no coloreadas y porciones coloreadas coadyuvan a crear una percepción de profundidad para el usuario que mira la superficie de la parte superior del artículo absorbente con el fin de brindar al usuario propiedades mejoradas de manejo de fluidos u otras propiedades funcionales**, las cuales normalmente están ocultas al consumidor.

Las porciones no coloreadas y porciones coloreadas **cooperan para crear una percepción de profundidad de un usuario que mira la superficie superior del artículo absorbente**.

Más aún, las porciones de colores de D1 no sugieren la anchura de 6,4 mm y, D3 no enseña ni sugiere las características antes mencionadas, las cuales son muy importantes en la presente invención.

Además, el artículo absorbente de la presente invención mejora las propiedades funcionales para un usuario sin tener que recurrir al uso de diseños complicados, sombras múltiples y/o colores múltiples que pueden aumentar los costos de fabricación.

Con base en el análisis anterior, ni D1 ni D3 ya sea solos o en combinación, enseñan o sugieren la forma de dosis farmacéutica como se describe en la presente invención. En vista de lo anterior, **las nuevas reivindicaciones presentadas no son obvias y por lo tanto son inventivas sobre el estado del arte**. Por lo tanto, se le solicita respetuosamente al examinador retire la objeción de nivel inventivo.

En este orden de ideas, es claro que el análisis de nivel inventivo realizado por el señor examinador es el resultado de una evaluación del tipo “*hindsight*” o retrospectivo. De hecho, este tipo de análisis no es permitido para desvirtuar el concepto de altura inventiva.

Por consiguiente, teniendo en cuenta los argumentos presentados, se concluye que las enseñanzas de las anterioridades citadas por su Despacho **no** llevan a un técnico versado en la materia a obtener la presente invención ya que no revelan o enseñan las características técnicas esenciales relacionadas con la misma, tal como acá es reivindicada. Lo anterior si se tiene en cuenta que para el estudio de nivel inventivo el Examinador no puede adoptar la posición de un inventor y que además no puede partir de la solución dada sino simplemente de lo que expresamente revelen el o los documentos más cercanos del estado del arte.

En este tipo de análisis, el señor examinador no enfoca su análisis en el momento en el que el solicitante plantea un problema con el fin de solucionar fallas técnicas existentes en los productos convencionales de un campo técnico específico, sino que se enfoca en la solución dada al problema planteado y en la búsqueda de documentos con conceptos análogos. A este respecto dirijo la atención del examinador al “*Manual para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina*”, publicado en la página Web de la Comunidad Andina, donde se establece en la página 74 en cuanto al nivel inventivo “...que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención,...el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención”. (El subrayado es nuestro).

En el presente caso, para el señor examinador puede resultar “**obvio**” que el objeto de la presente solicitud se derive de la materia objeto de los documentos citados, sin dar mayor importancia al trabajo desplegado y a la capacidad inventiva del solicitante para lograr llegar a la solución del problema planteado. Es decir, que el señor examinador no hace su análisis partiendo del problema mismo que existía en la técnica en el momento en que **la solicitante dirige todos sus esfuerzos para encontrar una solución, sino que enfoca su estudio en el momento en que el problema ya fue resuelto.**

En cuanto a las características técnicas antes mencionadas relacionadas con la nueva reivindicación 1 de la presente invención, nos permitimos hacer hincapié en lo argumentado en la interpretación prejudicial 81-IP-2006 del Tribunal que ha establecido lo siguiente: “*Ante ello, es preciso definir lo que se entiende por “obvio” y por “evidente”. **Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad.** Mientras que **lo evidente es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello;** se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo “tan”, de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.” (El subrayado es nuestro).*

Por lo tanto, es claro que la presente invención **no salta a la vista** de una persona medianamente versada en la técnica cuando se cuenta con la información de D1 y D3.

Por lo tanto, es deseo de la Solicitante indicar que de acuerdo a lo expuesto anteriormente, la materia objeto descrita en las nuevas reivindicaciones son novedosas e

inventivas sobre las referencias citadas por el señor examinador ya que **ninguna de ellas menciona cada uno de los elementos reclamados**. En consecuencia, se solicita respetuosamente retirar el rechazo realizado a la presente invención.

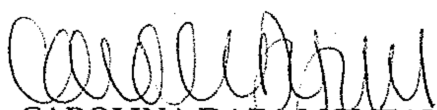
En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 9, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

5. Conclusiones

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 fondo- y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 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. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos*”, (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 Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

ANEXOS

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones.

REIVINDICACIONES

1. Un artículo absorbente (10) que comprende:

un eje que se extiende longitudinalmente (15);

un eje que se extiende transversalmente (17);

una superficie superior (12);

una capa de cubierta (16);

una capa de barrera (18);

un núcleo absorbente (20) dispuesto entre la capa de cubierta (16) y la capa de barrera (18);

porciones coloreadas (24), cada una de las porciones coloreadas (24) tienen un color que incluye blanco, negro, rojo, azul, violeta, naranja, amarillo, verde, índigo, así como cualquier mezcla o combinación de estos, que es el mismo de todas las otras porciones coloreadas (24), en donde las porciones coloreadas (24) se extienden sobre un área de superficie de entre 8,8 % y 18,4 % de un área de superficie total del artículo absorbente (10); y

porciones no coloreadas (22), en donde las porciones no coloreadas (22) se extienden sobre un área de superficie de entre 81,6 % y 91,2 % de un área de superficie total del artículo absorbente (10);

en donde las porciones coloreadas (24) y las porciones no coloreadas (22) están separadas una de otra por porciones sin color y crean una percepción de profundidad en el artículo absorbente (10) por el usuario que mira la superficie superior (12) del artículo absorbente (10); y

en donde cada porción coloreada (24) y no coloreada (22) incluye una porción de esta, que tiene un ancho de 6.4 mm.

2. El artículo absorbente (10) de conformidad con la reivindicación 1, en donde cada una de las porciones no coloreadas (22) tienen un color que es el mismo de todas las otras porciones no coloreadas (22).
3. El artículo absorbente (10) de conformidad con la reivindicación 1, en donde las porciones coloreadas (24) incluye una porción central coloreada (25) y anillos coloreados (27) que rodean la porción central coloreada (25).
4. El artículo absorbente (10) de conformidad con la reivindicación 3, en donde cada anillo coloreado (27) está separado de un anillo previo por una de las porciones no coloreadas (22).
5. El artículo absorbente (10) de conformidad con la reivindicación 4, en donde los anillos coloreados (27) irradian hacia afuera de la porción central coloreada (25).
6. El artículo absorbente (10) de conformidad con la reivindicación 5, en donde un primer anillo de los anillos coloreados (27) rodea completamente la porción central coloreada (25).
7. El artículo absorbente (10) de conformidad con la reivindicación 6, en donde cada anillo coloreado (27) es más largo que el anillo previo.
8. El artículo absorbente (10) de conformidad con la reivindicación 7, en donde cada anillo coloreado (27) rodea completamente un anillo coloreado previo.

P-4019
Rvs Modificadas
Septiembre 2, 2016

9. El artículo absorbente (10) de conformidad con la reivindicación 1, en donde las porciones no coloreadas (22) y las porciones coloreadas (24) están dispuestas concéntricamente e irradian hacia afuera del centro del artículo absorbente (10).