

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 3145

Ref. Expediente N° NC2017/0001842

Señor(a)
JOHNSON & JOHNSON CONSUMER INC.

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Reivindicaciones 1 a 34, Radicado NC2017/0001842 del 24 de febrero de 2017.
Durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad y concisión:

- Se presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: *“un sustrato flexible”* (reiv. 1, 13, 14, 28), *“adhesivo”* (reiv. 1, 13, 14, 28), *“una sustancia adhesiva no sensible a la presión”* (reiv. 28), *“un muco- o bioadhesivo”* (reiv. 28, 30, 34), *“una sustancia adhesiva no sensible a la presión”* (reiv. 29), *“ceras”* (reiv. 29), *“alcoholes grasos”* (reiv. 29), *“alcoholes de peso molecular alto”* (reiv. 29), *“ácidos grasos”* (reiv. 29), *“ungüentos de sellado”* (reiv. 29), *“surfactantes no iónicos”* (reiv. 29), *“amidas alcoxiladas”* (reiv. 29), *“aminas alcoxiladas”* (reiv. 29), *“alquil-amido-alquil-aminas”* (reiv. 29), *“aminoácidos sustituidos con alquilo”* (reiv. 29), *“ésteres de sacarosa de ácidos grasos”* (reiv. 29), *“polímeros naturales”* (reiv. 32), *“sintéticos o biológicos”* (reiv. 32), *“lípidos”* (reiv. 32), *“fosfolípidos”* (reiv. 32), *“geles de adhesivo de silicona”* (reiv. 32), *“un polímero natural y/o sintético”* (reiv. 33), *“derivados celulósicos”* (reiv. 33), *“gomas naturales”* (reiv. 33), *“poliacrilatos, alginatos”* (reiv. 33), *“polioxietilenos”* (reiv. 33), *“polietilenglicoles (PEG)”* (reiv. 33), *“dextranos”* (reiv. 33), *“copolímeros en bloque”* (reiv. 33), *“un adhesivo de gel de silicona en la forma de precursores de adhesivos de gel de silicona”* (reiv. 34); los cuales aunque corresponden a términos ampliamente conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades; sugiriendo de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones, se propone realizar las modificaciones respectivas utilizando términos que describan de forma menos general y/o restringir los componentes reclamados a aquellos que tienen un efecto técnico demostrado.
- Se presentan los términos: *“por lo menos”* (reiv. 2, 15, 23, 25), *“menor que”* (reiv. 3, 4, 16, 17), *“aproximadamente”* (reiv. 5 a 8, 11, 18 a 21), *“mayor que”* (reiv. 12, 26), los cuales son imprecisos o relativos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere eliminarlos o sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.

Oficio N° 3145

Ref. Expediente N° NC2017/0001842

- Las expresiones: *“para adherir selectivamente el artículo al cuerpo”* (reiv. 1, 13, 28), *“está estructurado y dispuesto para cubrir el orificio vaginal”* (reiv. 1, 13), *“está estructurado y dispuesto para extenderse por lo menos desde un labio menor hasta el labio menor opuesto”* (reiv. 2, 15), *“para adherir selectivamente el artículo al cuerpo, y en donde el sustrato está estructurado y dispuesto para cubrir el orificio vaginal”* (reiv. 14), *“en donde se requieren una fuerza de cizalla y una fuerza de desprendimiento para quitar el adhesivo de la piel de tal manera que la fuerza de cizalla sea mayor que una fuerza requerida para deformar el sustrato y la fuerza requerida para deformar el sustrato sea mayor que la fuerza de desprendimiento requerida para quitar el adhesivo de la piel”* (reiv. 26), *“en donde el artículo se dimensiona, se estructura y se dispone para ajustarse en la región sobre el lado interno de los labios, pero externo a la vagina”* (reiv. 28), corresponden a características funcionales, las cuales aunque explican la relación que hay entre diversas características estructurales y pueden estar incluidas en las reivindicaciones, no definen la invención.
- Las expresiones *“de esa manera, mantener el flujo menstrual dentro de la vagina”* (reiv. 1, 14), *“en donde el artículo tiene una capacidad de flujo total menor que (...)”* (reiv. 3, 4, 16, 17), *“en donde la fuerza de cizalla requerida para retirar el adhesivo de la piel es mayor que una fuerza requerida para deformar el sustrato”* (reiv. 10), *“en donde el artículo tiene un tiempo de penetración del fluido (FPT) mayor que 500 segundos”* (reiv. 12), *“de esa manera, mantener los exudados vaginales dentro de la vagina”* (reiv. 13), *“para cubrir directamente el introito y mantener, de esta manera, el flujo menstrual dentro de la vagina”* (reiv. 28), corresponden a resultados a alcanzar/efectos esperados y no definen el producto, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.
- Las expresiones *“aplicado a”* (reiv. 1, 13) y *“se aplica”* (reiv. 28), no es claro dado que está redactado como una acción, cuando dichas reivindicaciones reclaman un producto, de esta manera no es claro el objeto de la invención. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento/método son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹
- Las reivindicaciones 9, 11 y 22 están caracterizando el adhesivo que hace parte del producto únicamente mediante parámetros, lo cual no es permitido, dado que un

¹Proceso 129-IP-2007

Oficio N° 3145

Ref. Expediente N° NC2017/0001842

adhesivo se puede caracterizar por su estructura, elementos, fórmula química. De tal manera se sugiere, definir adecuadamente dicha característica.

- Las reivindicaciones 14 y sus dependientes y la 27, aunque presentan como preámbulo *“Un método para mantener los exudados vaginales en el cuerpo humano”* y *“Un método para mantener el flujo menstrual en el cuerpo humano”*, al presentar como “etapas” la aplicación del producto y el retiro y nueva aplicación del mismo, están reclamando el uso y la forma de uso de un producto específico, lo cual no se considera una secuencia lógica de etapas junto con condiciones técnicas específicas, que permitan transformar una materia en un nuevo producto, lo que define un método.
- Las reivindicaciones 14 a 22 y 27 aunque tienen como preámbulo un método, presentan características de un producto, lo cual no es claro.
- La reivindicación 21, no es clara por cuanto su preámbulo reclama *“El artículo de conformidad con la reivindicación 20”*, mientras que la reivindicación 20 está relacionada con un método.
- Las reivindicaciones independientes 1 y 13 aunque presentan una leve diferencia en el preámbulo reclaman las mismas características técnicas, con lo cual se incurre en una falta de concisión; lo mismo se evidencia entre las reivindicaciones 14 y 27, que aunque presentan una diferencia en el preámbulo, relacionada con el uso que se le dará al producto, presentan la misma parte característica, así las cosas, dichas reivindicaciones están presentando el mismo objeto a proteger con una aplicación distinta e incurren en falta de concisión.
- Las reivindicaciones 30, 32 y 33 no son concisas porque los componentes químicos reclamados tienen una amplia gama de posibilidades de selección, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados en la descripción y en los ejemplos.
- Se sugiere al solicitante incluir entre paréntesis () los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos, con el fin de hacer más fácil y sencilla la comprensión de la materia reivindicada.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo.

Oficio N° 3145

Ref. Expediente N° NC2017/0001842

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: ALBA ROCÍO LEMUS QUIROGA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ