

Señora Directora

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2018/0003067

Asunto: Solicitud de patente para: **UN ARTÍCULO ABSORBENTE DESECHABLE
TIPO CALZONCILLO**

Solicitante: SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Fecha de solicitud: 22 de marzo de 2018

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 9834, notificado el 10 de septiembre de 2019.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO DESCRIPTIVO

En respuesta al examen de patentabilidad aportó un Capítulo Descriptivo Modificado, en donde se realizaron las siguientes modificaciones:

- Se corrigieron los rangos de valores especificados en la página 6, líneas 15-18, y la página 21, líneas 7 a 8, de modo que ahora las características del rango de la medida que tiene la extensión longitudinal (17) del elemento debilitante (20) de las Reivindicaciones 17, 18 y 19, se encuentran debidamente sustentadas en dicho Capítulo Descriptivo Modificado. Esta modificación no supone ampliación de materia, puesto que las reivindicaciones iniciales se presentaron junto con la descripción.

II. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aportó un Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 37 reivindicaciones, en donde se realizaron las siguientes modificaciones:

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BOGOTÁ DC, 110221 - COLOMBIA - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72A - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650
MEDELLÍN, 050021 - COLOMBIA - San Fernando Plaza - Carrera 42A No. 1 - 25 Torre 4 Oficina 303 - Teléfono: (57-4) 520 4760

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

- Se agregó la numeración correspondiente para la primera (45) y segunda (46) parte del material elástico en todo el Capítulo Reivindicatorio Modificado;
- Se aclararon las referencias a los elementos elásticos laterales alargados (10) y los elementos elásticos laterales alargados adicionales (30) en todo el documento, para permitir una interpretación del material reclamado sin ambigüedades;
- Se agregó información adicional a la Reivindicación 1, en donde ahora se especifica con mayor detalle la disposición del chasis (2) y su relación con el borde de cintura (15), así como el efecto de recolección provisto por la primera parte (45) del material elástico, y la extensión del elemento elástico lateral alargado (10), la cual no cubre por completo la región frontal (7). Lo anterior tiene soporte en al menos la página 3 (líneas 1 a 26), la página 8 (líneas 8 a 14), la página 12 (líneas 28-32) y la página 13 (líneas 1 a 10) del Capítulo Descriptivo Modificado presentado;
- Se agregó información a la Reivindicación 7, en donde ahora se especifica que el material elástico comprende hilos elásticos (9) e hilos elásticos adicionales en la zona de alta tensión (49) y en la región adyacente longitudinalmente desviada (12), respectivamente. Lo anterior tiene soporte en al menos la página 16 (líneas 22-32) y la página 17 (líneas 1 a 9) del Capítulo Descriptivo Modificado presentado;
- Se agregó información adicional a la Reivindicación 34, en donde ahora se especifica con mayor detalle el método de fabricación del artículo, el cual involucra la disposición del chasis (2) y su relación con el borde de cintura (15), así como el efecto de recolección provisto por la primera parte (45) del material elástico, y la extensión del elemento elástico lateral alargado (10), la cual no cubre por completo la región frontal (7). Lo anterior tiene soporte en al menos la página 3 (líneas 1 a 26), la página 8 (líneas 8 a 14), la página 12 (líneas 28-32) y la página 13 (líneas 1 a 10) del Capítulo Descriptivo Modificado presentado.

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

III. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

Con el fin de dar respuesta a las observaciones hechas por parte del Examinador respecto al lenguaje utilizado en el Capítulo Reivindicatorio y teniendo en cuenta tanto el Capítulo Descriptivo Modificado como el Capítulo Reivindicatorio Modificado, se presentan los siguientes argumentos:

1. El Examinador considera que las características reveladas en la Reivindicación 37 deberían ser incluidas en la Reivindicación 34.

En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Examinador al hecho de que la Reivindicación 34 ha sido modificada para especificar que el un elemento elástico lateral alargado (10) no se extiende completamente sobre la región frontal (7). Así mismo, difiero respetuosamente de la opinión del Examinador, ya que la solicitante tiene derecho a reclamar protección para todo el concepto inventivo desarrollado, que en el presente caso abarca un método para fabricar un artículo absorbente desechable que tenga al menos un elemento elástico lateral alargado (10) que no se extienda completamente sobre la región frontal (7), independientemente de la forma específica en que se fabrica la banda elástica laminada o se interrumpen los hilos elásticos. Las reivindicaciones solo necesitan definir las características de la invención que la distinguen de la técnica anterior, por lo que proporcionar detalles adicionales solo limitaría la protección buscada por la presente solicitud de patente y restringiría injustamente el alcance de dicha protección. Adicionalmente, dichas características mencionadas por el Examinador están debidamente introducidas en la Reivindicación 37.

2. El Examinador considera que la Reivindicación 7 porque nombra elementos que no habían sido previamente definidos.

Haciendo caso a la amable apreciación del Examinador, la Reivindicación 7 ha sido modificada según lo mencionado en el apartado II. del presente memorial, de modo que dichos hilos elásticos son ahora debidamente definidos. Con base en lo anterior, se considera esta objeción superada.

3. El Examinador considera que la Reivindicación 1 no es concisa en cuanto a la referencia al elemento elástico lateral alargado.

Haciendo caso a la amable apreciación del Examinador, la Reivindicación 1 ha sido modificada según lo mencionado en el apartado II. del presente memorial, de modo que ahora se aclara que la expresión "*al menos un elemento elástico lateral alargado*" aparece dos veces en dicha reivindicación, ya que se refiere a dos elementos diferentes, números de referencia (10) y (30). Por lo tanto, en la nueva Reivindicación 1 se aprecia claramente que la primera ocurrencia de dichos elementos corresponde a "*al menos un elemento*

elástico lateral alargado (10)" y la segunda ocurrencia a un "elemento elástico lateral alargado adicional (30)". Esta modificación se ha hecho también de manera consistente en las reivindicaciones dependientes. Con base en lo anterior, se considera esta objeción superada.

4. El Examinador considera que las Reivindicaciones 17 a 19 no son claras porque sus valores reclamados no se encuentran debidamente sustentados en el Capítulo Descriptivo originalmente presentados.

Siguiendo la amable apreciación del Examinador, el Capítulo Descriptivo originalmente presentado ha sido modificado de acuerdo con lo mencionado en el apartado I. del presente memorial, por lo que ahora dichas reivindicaciones están debidamente soportadas en el Capítulo Descriptivo Modificado. Por tanto, se considera esta objeción superada.

Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

Ninguna materia se considera abandonada con las correcciones realizadas, y me reservo el derecho de restablecer cualquier materia eliminada y/o presentar una o más solicitudes divisionales basadas en dicha materia eliminada de la presente solicitud.

IV. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador considera el siguiente documento como relevante en la evaluación de patentabilidad de la presente invención:

No	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	JP2007097644	“ABSORBENT ARTICLE”	19 de abril de 2007

V. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD Y NIVEL INVENTIVO

El Examinador considera que las características técnicas esenciales de las Reivindicaciones 1, 4, 5, 7, 11, 27, 28, 32 y 33, ya habían sido divulgadas en el documento D1.

Respetuosamente difiero de la opinión. Con el fin de demostrar la novedad de la presente invención, a continuación, expongo cómo el arte previo citado por el Examinador no afecta la novedad de la invención como se reclama en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto:

1. Reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes

Si bien D1 se refiere a una invención orientada hacia artículos absorbentes para incontinencia para usuarios masculinos; ninguna de las modalidades allí descritas revela las mismas características estructurales mencionadas en el presente desarrollo. En particular, ninguna de las modalidades de D1 revela la característica de “proveyendo la primera parte del material elástico un efecto de recolección del chasis y el núcleo absorbente a lo largo de un lado frente al borde de la cintura (15)”, esencial para obtener las ventajas de la presente invención sobre el arte previo.

En D1, la parte abdominal del núcleo absorbente destinado a recibir los genitales se fija de manera móvil al chasis, mediante el uso de una lámina adicional (50) (párrafo [0051] y Figura 3). Así mismo, existe un "espacio" entre el núcleo absorbente y la lámina exterior. Esto debido a que en D1 se desea que el núcleo absorbente pueda moverse de acuerdo con la posición y dirección del pene (párrafo [0050]). Debido a este "espacio", el material elástico del chasis no puede proporcionar un efecto de acumulación en el núcleo absorbente a lo largo de su borde superior, como se reclama en el presente desarrollo.

Adicionalmente, ninguna de las modalidades de D1 revela la característica:

“(...) en el que el artículo absorbente (1) comprende, además, al menos un elemento elástico lateral alargado adicional (30) unido en una dirección longitudinal en cada lado transversal (7a, 7b) de la región frontal (7) para proporcionar un efecto de recolección lateral a lo largo de los lados transversales (7a, 7b) de la región frontal (7) (...)”

Con base en el Examen de Patentabilidad, el Examinador parece considerar que los "elementos de soporte 30, 30" de D1 corresponden al "elemento elástico lateral alargado adicional (30)" de las reivindicaciones de la presente solicitud. Sin embargo, los elementos 30 de D1 se denominan "recolectores rectos" ("standing gathers") para formar una obstrucción vertical, que no es lo mismo que los "elementos elásticos laterales (30)" que se extienden a lo largo de los lados del núcleo absorbente (5) para formar miembros elásticos para las piernas a lo largo de la periferia de las aberturas para las piernas (19) en una sección de la entrepierna del artículo absorbente (1). Por tanto, de ninguna manera se describe en D1 que sus "elementos de soporte 30" proporcionan un efecto de recolección lateral.

Por último, D1 comprende miembros elásticos 28, que el Examinador también ha resaltado, pero existe cierta distancia entre el miembro elástico 28 y la región frontal que recibe los genitales, por lo que no puede haber un efecto de recolección lateral proporcionado por estos miembros elásticos 28 a lo largo de los lados transversales de la región frontal 7. El núcleo absorbente en D1 necesita estar "suelto", es decir, no conectado al chasis para permitir el movimiento.

Por lo tanto, las características expuestas de la presente invención son novedosas ya que no se encuentran comprendidas ni anticipadas en el estado de la técnica, y se considera superada la objeción de novedad respecto a la Reivindicación 1, así como la de sus reivindicaciones dependientes: Reivindicaciones 4, 5, 7, 11, 27, 28, 32 y 33.

Adicionalmente, llamo respetuosamente la atención del Examinador al Manual de Examen de Patentes de la Comunidad Andina que señala: *"la técnica anterior debe revelar explícita e inequívocamente la invención incluyendo todas sus características esenciales"*¹. Además, el Tribunal de Justicia Andino (ACJ) ha determinado que las divulgaciones válidas de la técnica anterior deben ser lo suficientemente detalladas para permitir que una persona medianamente versada en la materia utilice dicha información y realice o aproveche por completo la invención². Lo anterior da mayor soporte a los argumentos expuestos en cuanto a las objeciones de novedad.

¹ Manual Examen de Patentes Comunidad Andina. OMPI, Secretaría General de la Comunidad Andina. 2004. ISBN-9978-43-855-6. Sección 9.4.

² Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>); y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.html>)

A pesar de que el oficio en cuestión (Oficio 9834) no presenta objeciones de nivel inventivo, en busca de acelerar el trámite de la presente solicitud, la solicitante desea presentar los siguientes argumentos con relación a dicho requerimiento:

Ningún arte previo referenciado en dicho oficio revela la combinación de las características:

“(...) proveyendo la primera parte (45) el material elástico un efecto de recolección del chasis y el núcleo absorbente a lo largo de un lado frente al borde de la cintura (15);

en el que una segunda parte (46) del material elástico está ubicada más hacia una parte posterior que la primera parte e incluye al menos un elemento elástico lateral alargado (10) que se extiende en los lados transversales de al menos parte de la región frontal (7), pero no completamente sobre la región frontal (7),

en el que el artículo absorbente (1) comprende, además, al menos un elemento elástico lateral alargado adicional (30) unido en una dirección longitudinal en cada lado transversal (7a, 7b) de la región frontal (7) para proporcionar un efecto de recolección lateral a lo largo de los lados transversales (7a, 7b) de la región frontal (7) (...)

Por lo cual, las reivindicaciones independientes requieren adicionalmente que estas características en conjunto tengan el siguiente efecto técnico:

“(...) de tal forma que el núcleo absorbente (5) dentro de la región frontal (7), bajo la influencia de los elementos elásticos laterales alargados adicionales (30) y la primera y segunda parte (45, 46) del material elástico (10), está adaptado para abultarse hacia afuera durante el uso del artículo para formar una parte en forma de cuenco que acomode los genitales (78) de un usuario masculino (79)”

Efecto el cual no puede ser obtenido de manera obvia a partir de D1, ya que D1 enseña que el núcleo absorbente debe poder moverse y seguir la posición y dirección del pene. D1 no contiene ninguna enseñanza de una combinación de características elásticas que, juntas, hagan que el núcleo absorbente sobresalga hacia afuera para formar una porción en forma de cuenco.

Por lo tanto, basándose en las enseñanzas de D1 y las demás referencias citadas, una persona normalmente versada en la materia no habría llegado a la presente invención sin llevar a cabo experimentación exhaustiva.

Así las cosas, la Guía de la SIC establece que las invenciones carecen de nivel inventivo cuando “(...) *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*”.³ En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no se podían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado por el Examinador sin llevar a cabo actividad inventiva.

En conclusión, según la aproximación problema-solución para el análisis del nivel inventivo de la presente invención, considero que éste se reconoce claramente, ya que, puesto que el arte previo en efecto no es suficiente para brindar indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar la invención de manera evidente, la persona del oficio normalmente versada en la materia reconocería que la presente invención es inventiva.

VI. CONCESIONES EN OTRAS JURISDICCIONES

Finalmente, deseo añadir que la presente invención ha sido concedida en Australia (Patente No. AU2015410598B2), en donde se reconoció la novedad y el nivel inventivo a la luz del mismo arte previo citado para la presente solicitud. Ahora bien, a pesar de que las concesiones en otras jurisdicciones no tienen un carácter vinculante que obligue a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a conceder una patente en Colombia, es importante resaltar que los estándares de patentabilidad son semejantes a nivel mundial y las concesiones en otros países sí dan luces e indicios de la patentabilidad de una invención, como sucede en el presente caso.

VII. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

³ Ibid. Sección 2.13.5.1

2. De manera subsidiaria, y en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, solicito un segundo examen de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución 3719 de 02 de febrero de 2016, para lo cual realizo el pago de la tasa correspondiente.

VIII. ENTREVISTA CON EL EXAMINADOR

Además de este memorial de respuesta, he solicitado una entrevista en las oficinas de la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de discutir con el Examinador temas que considero de importancia para el trámite. Atentamente solicito no se resuelva este expediente hasta después de llevar a cabo dicha reunión.

IX. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 37 reivindicaciones.
2. Capítulo Descriptivo Modificado.
3. Pago en línea por concepto de examen de patentabilidad adicional.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908