

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 31981

Ref. Expediente N° NC2021/0010210

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 1421 de 27 de enero de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “ARTÍCULO ABSORBENTE”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la materia reclamada no cumplió con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 26 de febrero de 2025 con el N° NC2025/0002196, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Actuaciones administrativas

Inicialmente, la sociedad recurrente presenta los argumentos que motivan la resolución impugnada y por medio de los cuales la Oficina denegó el artículo absorbente de la solicitud, por lo que resalta lo siguiente:

(...) A pesar de los argumentos y modificaciones presentadas en mi respuesta del 18 de septiembre de 2024 al tercer requerimiento de fondo realizado a la solicitud de la referencia, su Despacho sostiene sus objeciones con respecto a una supuesta falta de novedad de la solicitud, teniendo el agravante que dicho requisito había sido dado como superado en el oficio 21439 del 2 de enero de 2024. (...)

Patentabilidad de la materia reclamada

En cuanto a la patentabilidad de la materia reclamada el recurrente manifiesta que:

(...) i. De conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 16 de la Decisión 486, para la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando.

ii. Siendo así, la solicitud NC2021/0008560, en adelante D3, hace parte del estado de la técnica para determinar la novedad, toda vez que divulga un artículo absorbente (1) que posee bordes laterales longitudinales (2,3) que se extienden en una dirección longitudinal (L) y bordes extremos transversales (4,5), y comprende una capa superficial permeable a fluidos (8), una lámina posterior (9) y una capa intermedia (10) ubicada entre la capa superficial (8) y la lámina posterior (9), la capa superficial permeable a fluidos (8) posee

Ref. Expediente N° NC2021/0010210

una parte enfrentada hacia el usuario (8a) que da hacia el usuario durante el uso de dicho artículo (1), con las mismas características que se definen en las reivindicaciones 1 a 18, la descripción y figuras y su fecha de presentación fue el 29 de junio de 2019, que es anterior a la fecha de presentación de la solicitud bajo análisis, 2 de agosto de 2021. Adicionalmente, dicha anterioridad fue publicada en la Gaceta No. 934 del 30 de julio de 2021.

iii. De acuerdo con la Resolución 1421, su despacho asegura que todas las características reclamadas en la reivindicación 1 de la presente solicitud se encuentran divulgadas en D3 por lo cual, la solicitud carece de novedad a la luz de D3.

iv. Por otra parte, su Despacho señala que las Reivindicaciones dependientes 2 a 18 no mencionan alguna característica adicional que le brinde nivel inventivo a la presente invención.

Estado de la técnica

El recurrente manifiesta su inconformidad respecto la fecha de determinación del estado del arte y afirma:

(...) En primer lugar, quiero llamar la atención del Examinador sobre la fecha de determinación del estado del arte. Considero que se ha empleado una fecha errónea en el Oficio 21439, dado que se ha determinado el 2 de agosto de 2021.

En este sentido, considero que esta fecha no corresponde a la fecha de referencia, de acuerdo con la normativa, para una solicitud PCT, se toma como referencia la fecha de presentación internacional de la solicitud, en el presente caso el 15 de febrero de 2019, como se había indicado en los Oficios previos a la emisión de la resolución mencionada.

De acuerdo con lo anterior, el documento nombrado como D3, no puede ser considerado como estado de la técnica para la presente solicitud, teniendo en cuenta que la fecha de presentación en la oficina nacional es del 29 de junio del 2021.

De acuerdo con lo enunciado en el Artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, se tiene que:

*“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, **cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando**, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.”*

D3 es la solicitud colombiana de la solicitud internacional WO/2020/167172, la cual es del mismo solicitante que la presente solicitud, y la fecha de presentación internacional 15 de febrero de 2019, que es la misma fecha de presentación internacional de la presente solicitud. Aunque esta solicitud ya está concedida en la jurisdicción colombiana, la fecha de presentación internacional no permite que este documento sea considerado como estado de la técnica debido a las fechas de presentación internacionales. Por lo tanto, este documento no califica para afectar los requisitos de patentabilidad. Más aún, D3 no revela cada una de las características de la presente solicitud como mostraremos a continuación (...).

Ref. Expediente N° NC2021/0010210

Novedad de la materia reclamada

En cuanto a la objeción de novedad la recurrente manifiesta que:

(...) En primer lugar, quisiera referirme al análisis de novedad de la Resolución 1421, el cual asume características en D3 que no se encuentran divulgadas explícitamente, y a las cuales no se hace referencia alguna, y que son consideradas esenciales en la presente solicitud.

El análisis de novedad se refiere a que la característica *“dicha capa intermedia (10) se encuentra provista debajo de 70% a 100% de un área de superficie total de la parte enfrentada hacia el usuario (8a) de la capa superficial (8), donde la capa intermedia (10) y la capa superficial (8) poseen una elongación respectiva a 10 N/50 mm, donde dicha elongación de la capa intermedia (10) es menor que la elongación de la capa superficial (8); en el que dicha elongación de la capa intermedia (10) es al menos 5% menor que la elongación de la capa superficial (8).”*, se encuentra divulgada implícitamente en la Reivindicación 1 de D3.

Al respecto, quisiera mostrar mi total desacuerdo con la opinión del Examinador, en cuanto a que la Guía de la SIC establece que la novedad de una solicitud se evalúa de la siguiente manera: *“(...) Definir cuáles son las características técnicas esenciales de la primera reivindicación independiente. Comparar, elemento por elemento, las características técnicas esenciales con las características de la materia divulgada en cada documento del estado de la técnica. Verificar, según la comparación anterior, si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica, en cuyo caso se considera que no tiene novedad (...)”*¹

En el presente caso, quisiera enfatizar en el argumento del Examinador que menciona: *“Esta oficina indica que todas las características del pliego reivindicatorio bajo el Rad. NC2024/0003925 del 27 de marzo de 2024, fueron tenidas en cuenta, inclusive “la capa intermedia (10) y la capa superficial (8) poseen una elongación respectiva a 10 N/50 mm, en el que dicha elongación de la capa intermedia (10) es al menos 5% menor que la elongación de la capa superficial (8)”, de lo cual se determinó que dichos valores se consideran parámetros, que si bien, no se mencionan en el D3 (NC2021/0008560) explícitamente, al tener el artículo absorbente las mismas características técnicas, se espera que se tendría el mismo valor al ser medidos.”*

Al respecto, considero que de ninguna manera los artículos absorbentes de la presente solicitud y de D3 tienen las mismas características técnicas. En el caso específico de la característica *“en el que dicha elongación de la capa intermedia (10) es al menos 5% menor que la elongación de la capa superficial (8)”*, presente en la Reivindicación 1 de la presente solicitud, el documento D3, no menciona nada específicamente sobre esta característica. De hecho, la única mención que hace D3 acerca de la elongación se encuentra en la Página 5, líneas 26 a 29, que menciona: *“cuando se combina la capa superficial no tejida, fibrosa, unida por circulación de aire, con una capa intermedia que posee una elongación menor que el no tejido fibroso, unido por circulación de aire, aumenta la integridad de la capa superficial no tejida, fibrosa, unida por circulación de aire.”*

Dicha característica no puede ser considerada como un parámetro sino como una característica esencial ya que hace parte del efecto técnico generado por la invención, que de acuerdo con la Descripción se puede mencionar como *“La elongación de la capa intermedia puede ser al menos 5% menor o al menos 20% menor que la elongación de la capa superficial, o al menos 50% menor que la elongación de la capa superficial. La elongación de la capa intermedia puede ser de 5% a 80% menor, o 20% a 80% menor que la elongación de la capa superficial. Esto provee una integridad mejorada para el material*

Ref. Expediente N° NC2021/0010210

fibroso, no tejido, unido por circulación de aire, y una capa superficial de baja fricción para el artículo absorbente.”, de acuerdo con la Página 4, líneas 4 a 9.

Al respecto de lo anterior, el Examinador afirma: “*Esta Oficina, indica que el D3 divulga que cuando se combina la capa superficial no tejida, fibrosa, unida por circulación de aire, con una capa intermedia que posee una elongación menor que el no tejido fibroso, unido por circulación de aire, aumenta la integridad de la capa superficial no tejida, fibrosa, unida por circulación de aire. Tanto durante el uso del producto absorbente como también durante la fabricación es ventajoso que las estructuras posean una integridad suficiente. (Pág. 5, líneas 22 a 31), por lo cual, al tener el artículo absorbente las mismas características técnicas, se espera el mismo valor al ser medido lo cual es implícito, de esta manera la novedad de la solicitud es afectada.*”, lo cual no es lo mismo que lo mencionado en la Reivindicación 1, dado que los valores establecidos van a dar unas condiciones específicas requeridas por la presente solicitud.

En particular, me quiero referir a las características “implícitas” de la Reivindicación 1 de D3 como lo afirma el Examinador en la tabla comparativa. Para considerar una afectación por novedad, el documento presentado debe presentar las mismas características mencionadas en la Reivindicación independiente, el considerar una característica implícita no se puede considerar como afectación por novedad debido a la naturaleza de la afectación. Este tipo de consideraciones se convierten en observaciones subjetivas y no deben ser justificación para la realización de negación por el punto de vista del Examinador.

En resumen, y teniendo en cuenta que la Reivindicación 1 de la presente solicitud reclama: “*Un artículo absorbente (1) que posee bordes laterales longitudinales (2,3) que se extienden en una dirección longitudinal (L) y bordes extremos transversales (4,5), y comprende una capa superficial permeable a fluidos (8), una lámina posterior (9) y una capa intermedia (10) ubicada entre la capa superficial (8) y la lámina posterior (9), la capa superficial permeable a fluidos (8) posee una parte enfrentada hacia el usuario (8a) que da hacia el usuario durante el uso de dicho artículo (1), caracterizado porque la capa superficial (8) es una capa superficial fibrosa, no tejida, unida por circulación de aire que comprende fibras sintéticas y posee un peso base de 14 a 30 g/m² y una densidad de 20 a 90 kg/m³ y porque dicha capa intermedia (10) se encuentra provista debajo de 70% a 100% de un área de superficie total de la parte enfrentada hacia el usuario (8a) de la capa superficial (8), donde la capa intermedia (10) y la capa superficial (8) poseen una elongación respectiva a 10 N/50 mm, donde dicha elongación de la capa intermedia (10) es menor que la elongación de la capa superficial (8); en el que dicha elongación de la capa intermedia (10) es al menos 5% menor que la elongación de la capa superficial (8).*”

Donde el fragmento resaltado no es divulgado en D3, por lo tanto, la Reivindicación 1 es novedosa con respecto a dicho documento.

Cabe resaltar que los argumentos anteriores se realizan en respuesta a los argumentos presentados por el Examinador en la Resolución 1421. Nuestra posición ante el examen de novedad es que el documento D3 no hace parte del estado de la técnica, por la fecha de presentación internacional que corresponde a la misma fecha de presentación de la presente solicitud (...) -Subraya del texto original-

Peticiones del recurrente con motivo del recurso de reposición

Teniendo en cuenta lo argumentos antes expuestos el recurrente solicita que:

(...) Como consecuencia solicito que su Despacho revoque la resolución recurrida, y en consecuencia emita una en la que conceda la solicitud de patente, la conceda parcialmente, o en su defecto ordene su reexaminación (...).

Ref. Expediente N° NC2021/0010210

Trámite de la Vía Administrativa

Que, para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán;

“(…) todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

Objeto de la invención

El problema plantado de la presente solicitud consiste en la necesidad de un artículo absorbente con beneficios mejorados para la piel evitando irritación cutánea durante todo el periodo de uso.

La presente solicitud reclama un artículo absorbente (1) que posee bordes laterales longitudinales (2,3) que se extienden en una dirección longitudinal (L) y bordes extremos transversales (4,5), y comprende una capa superficial permeable a fluidos (8), una lámina posterior (9) y una capa intermedia (10) ubicada entre la capa superficial (8) y la lámina posterior (9), la capa superficial permeable a fluidos (8) posee una parte enfrentada hacia el usuario (8a) que da hacia el usuario durante el uso de dicho artículo (1), caracterizado porque la capa superficial (8) es una capa superficial fibrosa, no tejida, unida por circulación de aire que comprende fibras sintéticas y posee un peso base de 14 a 30 g/m² y una densidad de 20 a 90 kg/m³ y porque dicha capa intermedia (10) se encuentra provista debajo de 70% a 100% de un área de superficie total de la parte enfrentada hacia el usuario (8a) de la capa superficial (8), donde la capa intermedia (10) y la capa superficial (8) poseen una elongación respectiva a 10 N/50 mm, donde dicha elongación de la capa intermedia (10) es menor que la elongación de la capa superficial (8); en el que dicha elongación de la capa intermedia (10) es al menos 5% menor que la elongación de la capa superficial (8) (reivindicación 1).

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2021/0010210 del 02 de agosto de 2021 requerida en tres (3) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N°12957 del 31 de julio de 2023, N° 21439 del 29 de diciembre de 2023 y el Oficio N°11812 del 5 de julio de 2024.

En el primer requerimiento de fondo, la Oficina elevo objeciones respecto a la claridad del pliego reivindicatorio y el nivel inventivo de la materia reclamada respecto a las enseñanzas del documento D1 (EP1290995).

En consideración a las objeciones de claridad formuladas por la Oficina, la sociedad solicitante como parte de la respuesta al requerimiento de fondo presentó un capítulo reivindicatorio modificado, incluido bajo el radicado N° NC2023/0014917 del 01 noviembre de 2023, conformado por 19 reivindicaciones en la categoría de producto. Además, plantea argumentos en favor de la patentabilidad de la materia reclamada.

De acuerdo con la materia reclamada en el pliego reivindicatorio modificado, la Oficina consideró necesario formular un segundo requerimiento de fondo, comunicado mediante el Oficio N° 21439 en el cual se objetó las reivindicaciones 1 a 19, en cuanto al estudio de patentabilidad, la Oficina encontró que las reivindicaciones que tienen como objeto un

Ref. Expediente N° NC2021/0010210

producto carece de nivel inventivo frente a las enseñanzas de los documentos D1 (EP1290995) y D2 (JPH4053554).

Una vez revisada la respuesta, la Oficina consideró necesario formular un tercer requerimiento de fondo, mediante el Oficio N° 11812 en el cual se objetó la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 18 que corresponden al producto, el cual carecía de novedad frente a las enseñanzas del documento D3 (NC2021/0008560).

En respuesta a este último requerimiento, la sociedad recurrente presenta argumentos en favor de la patentabilidad de la solicitud, sin embargo, la Oficina al revisar dichos argumentos consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y mediante la Resolución 1421 del 27 de enero de 2025 decidió denegar la patente para las reivindicaciones 1 a 18 contenidas en el radicado N° NC2024/00003925 el 27 de marzo de 2024, teniendo en cuenta que la materia reclamada no cumple con el requisito de novedad, frente a las enseñanzas del documento D3 (NC2021/0008560), de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 16 de la Decisión 486.

Normativa aplicable.

El artículo 45 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

(...) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...).

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente (...)

(...) Art. 16. -Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

*Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente **en trámite ante la oficina nacional competente**, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”.*

La norma

Tribunal de justicia de la Comunidad Andina

Ref. Expediente N° NC2021/0010210

Primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino

(...) 1.2. Por el principio de preeminencia (denominado también de primacía o de prevalencia), la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales (incluyendo las normas constitucionales)¹ de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera. Cabe indicar que ello no implica que la norma nacional deba ser derogada, sino que basta que sea inaplicable por el país miembro que corresponde.

(...) 1.3. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal ha sido clara en señalar que la circunstancia de que un País Miembro pertenezca a un Acuerdo u Organización Internacional distinto a la Comunidad Andina no lo exime de obedecer las normas comunitarias andinas con el pretexto de que se está cumpliendo con las de dicho acuerdo u organización; puesto que ello implicaría “negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que es preponderante no solo respecto de los ordenamientos jurídicos de los países miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que pertenezcan”².

(...) 1.5. En ese sentido, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 1-IP-87 este órgano jurisdiccional enfatizó que el principio de preeminencia o aplicación preferente constituye una característica esencial del Derecho Comunitario y un requisito básico para la construcción integracionista. Textualmente, señalo lo siguiente

“2. PREEMINENCIA DEL DERECHO ANDINO

En primer término, se hace necesario puntualizar que el ordenamiento jurídico de la integración andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la construcción integracionista. Así lo reconoció la Comisión del Acuerdo de Cartagena integrada por los Plenipotenciarios de los Países Miembros, en el pronunciamiento aprobado durante su Vigésimo Noveno Período de Sesiones ordinarias (Lima . 29 de mayo -5 de junio 1980) cuando declaró la 'calidez plena' de los siguiente conceptos: (...) b) el ordenamiento jurídico del Acuerdo prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las nmormas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países Miembros...”

Sobre el análisis de Novedad

¹ Al respecto, la doctrina señala lo siguiente:

“Cuando un Estado se adhiere a un sistema comunitario debe considerar y resolver los problemas de orden constitucional que se planteen. Cada uno es dueño de la solución que les dé, pero una vez que ha aceptado el compromiso internacional con toda libertad, hay aquí un hecho histórico sobre el que ya no es posible volver (...). Lo que resultaría entonces inadmisibles, porque se opone a la buena fe los tratados internacionales, sería que un Estado miembro, o una de sus autoridades, por ejemplo, una jurisdicción, tratara de poner en duda los compromisos aceptados invocando 'a posteriori', obstáculos constitucionales. Tales actitudes señalarían bien una imprevisión, bien la mala fe. Un Estado no puede oponer, pues, una norma cualquiera de su derecho interno, incluida las normas constitucionales para sustraerse a los compromisos que he contraído válidamente según el derecho internacional”
(Subrayado agregado)

En: Pierre Pescatore, Aspectos Judiciales del Acervo Comunitario Revista de Instituciones Europeas Madrid. 1921, pp. 348-349. Citado por Fabián Novak Talavera. La comunidad Andina y su ordenamiento jurídico. En Derecho Comunitario Andino. Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 2003, p.76.

² Ver Sentencia de Acción de Incumplimiento N° 7-AI-98 de fecha 21 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490 del 4 de octubre de 1999.

Ref. Expediente N° NC2021/0010210

De acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486 para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público. Una vez revisados los documentos aportados por la solicitante esta Superintendencia encuentra que la materia reclamada no cumple con lo establecido en el mencionado artículo. Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Verificado el análisis de novedad que motiva la Resolución impugnada, se observa que el documento NC2021/0008560 -D3- es publicado con anterioridad a la fecha de presentación nacional de la solicitud y pertenece al campo técnico de la invención por lo que se considera estado de la técnica válido y relevante para afectar la novedad de la materia reclamada en la solicitud. Sobre el particular esta Oficina encuentra del caso aclarar lo siguiente:

Sobre el procedimiento en fase internacional PCT y su ingreso a fase nacional en Colombia.

En relación con los datos bibliográficos de la solicitud bajo estudio y específicamente de los asignados en la fase internacional tramitada a través del sistema internacional del Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), es del caso señalar que correspondió al N° PCT/SE2019/050130 de fecha 15 de febrero de 2019. El documento fue publicado en fase internacional bajo el N° WO/2020/167171 de fecha 20 de agosto de 2020.

La solicitud se radicó en Colombia en la fecha 02 de agosto de 2021, bajo el N° NC2021/0010210, de manera que ingresó efectivamente a fase nacional en Colombia transcurridos 24 meses y 182 días contados desde la fecha de prioridad reivindicada y fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 935 el 09 de agosto de 2021.

Sobre el trámite de una solicitud PCT.

En este punto, es del caso señalar que el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT) es un sistema internacional de presentación de solicitudes de patente, que permite solicitar la protección de una invención individual en forma simultánea en varios países y con ello facilitar la presentación en alguno o en todos los Estados contratantes del Tratado. Empero, este sistema no elimina el trámite de la solicitud internacional en la fase nacional ante las Oficinas nacionales de patentes y se limita establecer unas reglas de procedimiento para el trámite de solicitudes de patente en fase internacional.

En atención a lo expuesto, el artículo 27 numeral 5) del Tratado PCT estipula que no es posible interpretar ninguna disposición de este cuerpo normativo ni de su Reglamento en el sentido de limitar la libertad de los Estados contratantes de establecer las condiciones substantivas de patentabilidad, las cuales se agotan en la fase nacional cuando se tramita la solicitud de patente ante las Oficinas nacionales elegidas por el solicitante.

Específicamente, en relación con la definición del concepto de Estado anterior de la técnica, el Tratado PCT establece que cualquier disposición solo puede entenderse a los efectos del procedimiento internacional y puntualiza en lo siguiente:

“(...) En consecuencia, cuando determine la patentabilidad de la invención que se reivindique en una solicitud internacional, cualquier Estado contratante tendrá libertad para aplicar los criterios

Ref. Expediente N° NC2021/0010210

de su legislación nacional en cuanto al estado anterior de la técnica y demás condiciones de patentabilidad que no constituyan exigencias relativas a la forma y al contenido de las solicitudes”.

De manera que la norma aplicable para efectos de determinar la novedad de la materia reivindicada es la Decisión Andina 486 de 2000, sin que se pueda establecer ningún tipo de limitación en relación con las prescripciones de este cuerpo normativo frente al estudio de la novedad como requisito de patentabilidad y, comoquiera que el precitado artículo sólo considera la fecha de presentación, o en su caso, de la prioridad reconocida, como se transcribe a continuación:

(Subrayado fuera de en particular, en lo que concierne al concepto de Estado de la Técnica desarrollado en el artículo 16 que es el fundamento para determinar tanto la regla técnica aplicable al caso en concreto como la fecha límite para su determinación. Lo anterior, con independencia del procedimiento de presentación de los documentos del estado de la técnica relevantes, es decir si ingresaron a Colombia por vía del Convenio de París o del sistema PCT texto)

Ahora bien, cabe aclarar en este punto que no se debe confundir el concepto de fecha límite para determinar el estado de la técnica, desarrollado en el inciso segundo del precitado artículo 16, con el concepto de asimilación del estado de la técnica previsto en el inciso tercero.

En relación con el tema de la fecha límite para determinar el estado de la técnica, la Decisión 486 de 2000 prevé dos eventos; el primero tiene que ver con aquellas solicitudes en las que no se reivindicó prioridad, para las cuáles, se considera la fecha de presentación como fecha límite para determinar el estado de la técnica. Ahora bien, en los casos en los que la solicitud de patente en trámite reivindica una prioridad de una solicitud anterior, la fecha límite para determinar el estado de la técnica es la de la prioridad reconocida.

Sobre la publicación de los documentos del estado de la técnica referida a las solicitudes de patente tramitadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

En este ítem, en cuanto tiene que ver con el estado de la técnica referido a las solicitudes de patente tramitadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, el mismo cuerpo normativo faculta a la Oficina nacional competente para que considere la información contenida en documentos de patente que se encuentren en trámite, con fecha de presentación o de prioridad anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud que se está evaluando para efectos de determinar su novedad.

En este orden de ideas, esta Oficina encuentra que no es posible limitar el concepto de estado de la técnica a la condición fáctica que propone la sociedad recurrente, con el fin de eliminar documentos que resultan válidos para efectos de determinar la novedad de una materia técnica, toda vez que la Decisión 486 permite que se contrasten las fechas de prioridad o de presentación para efectos de citar un antecedente y que éste resulte válido para los propósitos del examen.

Frente al caso en particular, se advierte que tanto el antecedente citado como la solicitud en trámite pertenecen al solicitante ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG, y además coinciden al reivindicar un artículo absorbente (1) que posee bordes laterales longitudinales (2,3) que se extienden en una dirección longitudinal (L) y bordes extremos

Ref. Expediente N° NC2021/0010210

transversales (4,5), y comprende una capa superficial permeable a fluidos (8), una lámina posterior (9) y una capa intermedia (10) ubicada entre la capa superficial (8) y la lámina posterior (9), la capa superficial permeable a fluidos (8) posee una parte enfrentada hacia el usuario (8a) que da hacia el usuario durante el uso de dicho artículo (1), **caracterizado porque** la capa superficial (8) es una capa superficial fibrosa, no tejida, unida por circulación de aire que comprende fibras sintéticas y posee un peso base de 14 a 30 g/m² y una densidad de 20 a 90 kg/m³ y porque dicha capa intermedia (10) se encuentra provista debajo de 70% a 100% de un área de superficie total de la parte enfrentada hacia el usuario (8a) de la capa superficial (8), donde la capa intermedia (10) y la capa superficial (8) poseen una elongación respectiva a 10 N/50 mm, donde dicha elongación de la capa intermedia (10) es menor que la elongación de la capa superficial (8); en el que dicha elongación de la capa intermedia (10) es al menos 5% menor que la elongación de la capa superficial (8), de manera que la SIC reconoció este derecho de prioridad dentro del trámite de la solicitud NC2021/0008560, por lo que no resulta de recibo el argumento de la sociedad recurrente cuando afirma que con la decisión de negar el privilegio de patente en la solicitud NC2021/0010210 se desconoce el derecho de prioridad respecto de esta materia.

En el presente caso ocurre que no es posible reconocer dos veces el derecho de prioridad bajo la reivindicación de artículos absorbentes que forman parte del estado de la técnica disponible para la Oficina nacional competente porque se trata de un antecedente que fue válidamente publicado.

De igual forma, esta Oficina considera relevante señalar que la finalidad de esta norma tiene que ver con el hecho de evitar el doble patentamiento de materia, situación fáctica que se describe y desarrolla en el numeral 9.4.5. de Manual Andino de Patentes que establece lo siguiente:

*“(...) Novedad respecto a otra solicitud nacional anterior en trámite Se trata aquí del supuesto contemplado en la segunda parte del Artículo 16 D 486. El propósito de esta provisión es evitar que se patente dos veces el mismo objeto. El inventor que ha presentado la solicitud primero tiene derecho a la protección más amplia, mientras que el solicitante que presenta la solicitud posterior, aunque no tenía conocimiento de la existencia de la primera pues ésta no había sido publicada en el momento de presentar su solicitud, tiene que recortar sus reivindicaciones y eliminar la materia descrita en la primera solicitud (y no sólo la materia reivindicada). Se utiliza el criterio de novedad para llevar a cabo esta delimitación y **por ello se considera que la primera solicitud forma parte del estado de la técnica para la segunda. Una vez que la novedad ha sido restablecida, no se puede utilizar la primera solicitud para argumentar la falta de nivel inventivo de la segunda**”³*

Sobre la interpretación gramatical del Artículo 16 de la Decisión 486 de 2000.

En lo que respecta a la interpretación que realiza la sociedad recurrente frente al artículo 16 de la Decisión 486 de 2000, y específicamente en lo relacionado con la expresión “(...) cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de

³ MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Ref. Expediente N° NC2021/0010210

prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40” esta Oficina advierte que excluiría del estado de la técnica el contenido de solicitudes tramitadas por vía del Tratado de Cooperación en materia de patentes que comparten la divulgación de materia como ocurre en el presente caso, al punto que coinciden al reivindicar el derecho de prioridad. Esta Oficina advierte que la relevancia de los documentos del estado de la técnica no se puede limitar.

En el caso bajo estudio es evidente que el antecedente citado fue tramitado primero ante la oficina nacional competente y que el artículo absorbente reclamado fue divulgado, en la solicitud internacional del documento NC2021/0008560 -D3- y forma parte integral de la publicación de patente realizada en fase internacional y por ende, de la solicitud que ingresó efectivamente a fase nacional en Colombia. También es cierto que corresponde a una solicitud tramitada bajo el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT) y que frente a ella la Oficina nacional competente en Colombia hizo el reconocimiento debido a las prioridades invocadas.

En relación con el estudio de novedad el Tribunal Andino ha señalado que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad. Lo relevante en este punto es que la novedad de la invención se anula si la Oficina encargada del examen encuentra identidad técnica entre la materia examinada y el contenido de una solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina⁴ y solamente en aquellos casos en los que la solicitud catalogada como antecedente ha sido publicado.

Cabe señalar en este punto que, para el caso en estudio, un artículo absorbente (1) que posee bordes laterales longitudinales (2,3) que se extienden en una dirección longitudinal (L) y bordes extremos transversales (4,5), y comprende (...), **caracterizado porque** la capa superficial (8) es una capa superficial fibrosa, no tejida, unida por circulación de aire que comprende fibras sintéticas y posee un peso base de 14 a 30 g/m² y una densidad de 20 a 90 kg/m³ y porque dicha capa intermedia (10) se encuentra provista debajo de 70% a 100% de un área de superficie total de la parte enfrentada hacia el usuario (8a) de la capa superficial (8), donde la capa intermedia (10) y la capa superficial (8) poseen una elongación respectiva a 10 N/50 mm, donde dicha elongación de la capa intermedia (10) es menor que la elongación de la capa superficial (8); en el que dicha elongación de la capa intermedia (10) es al menos 5% menor que la elongación de la capa superficial (8) reclamada en la solicitud fue divulgada por primera vez el 15 de febrero de 2019, tanto en la solicitud internacional PCT/SE2019/050131, tal y como lo manifiesta la sociedad recurrente. Lo que ocurre en el presente caso, es que el documento D3 que ingresó efectivamente en fase nacional en Colombia, integra la información válidamente reivindicada. En tal sentido, la fecha que se consideró para efectos de determinar el estado de la técnica disponible en el caso de la solicitud bajo estudio NC2021/0010210 corresponde a la de presentación, comoquiera que el estado de la técnica citado

⁴ Proceso 178-IP-2013. P. 8. Invención titulada: Preparación farmacéutica que comprende un ingrediente activo dispersado en una matriz.

Ref. Expediente N° NC2021/0010210

(documento D3 -NC2021/0008560-), comprende las mismas características que la solicitud que ingresó a trámite en la fecha de presentación en Colombia.

Como se indicó en apartes anteriores, el antecedente NC2021/0008560 -D3- citado es una solicitud tramitada por el sistema PCT bajo el radicado N° PCT/SE2019/050131, la cual, presenta una fecha de presentación del 15 de febrero de 2019 y una fecha de ingreso efectivo a fase nacional del 29 de junio de 2021 agotada dentro del plazo establecido por el Tratado PCT para entrar a la Oficina nacional competente en Colombia, teniendo en cuenta que la oficina nacional fue designada como fase nacional de interés para la sociedad ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG.

En consecuencia, esta Oficina ratifica que el documento N° NC2021/0008560 -D3- es arte previo válido y relevante para afectar la patentabilidad de la invención incluida en la solicitud bajo estudio N° NC2021/0010210, toda vez que su fecha de presentación en Colombia (fecha de ingreso efectivo a fase nacional ante la Oficina nacional competente) es anterior a la de presentación de la solicitud en estudio como se demostró párrafos arriba. En tal sentido, no es posible dar aplicación a la interpretación señalada por la sociedad recurrente, ya que esta situación fáctica no ha sido reconocida por el Tribunal Andino de Justicia en relación con el concepto de arte previo secreto.

(...) Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40 (...) - Negrilla y subraya fuera de texto-

Por lo tanto, contrario a lo manifestado por la recurrente, para efecto del análisis de novedad se puede emplear el documento en trámite ante la oficina nacional competente de Colombia y usar la fecha de presentación o prioridad como lo establece el artículo 16 de la Decisión 486, de tal suerte, que en el presente caso se emplea la fecha de presentación nacional, del documento D3 (NC2021/0008560) que corresponde al 29 de junio de 2021, por lo que se ratifica que este antecedente hace parte del estado de la técnica con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del 2 de agosto de 2021, por lo tanto, se considera como el documento del estado de la técnica que afecta la patentabilidad de la materia reclamada.

Respecto al argumento de la recurrente según el cual considera “(...) *que se ha empleado una fecha errónea en el Oficio 21439, dado que se ha determinado el 2 de agosto de 2021.*” Esta Oficina pone de presente que tras revisar el expediente administrativo y particularmente el Oficio N° 21439 del 29 de diciembre de 2023 la fecha para la asimilación del estado de la técnica se estableció el 15 de febrero de 2019 que corresponde a la fecha de presentación internacional de la solicitud, por lo cual no le asiste razón al recurrente en su argumentación.

De otra parte, en cuanto al argumento de la recurrente según el cual: “(...) *la capa superficial (8) poseen una elongación respectiva a 10 N/50 mm, donde dicha elongación de la capa intermedia (10) es menor que la elongación de la capa superficial (8); en el que dicha elongación de la capa intermedia (10) es al menos 5% menor que la elongación de la capa superficial (8), reclamadas en la reivindicación 1 no se encuentran divulgados por si solos en el documento D3 (NC2021/0008560) (...)*”, esta Oficina encuentra

Ref. Expediente N° NC2021/0010210

pertinente realizar el siguiente análisis:

Sobre la materia reclamada

En primer lugar, es importante resaltar que la recurrente insiste en la patentabilidad de la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio incluido a trámite bajo el radicado NC2024/00003925 el 27 de marzo de 2024, en donde la reivindicación 1 reclama lo siguiente:

(...) Un artículo absorbente (1) que posee bordes laterales longitudinales (2,3) que se extienden en una dirección longitudinal (L) y bordes extremos transversales (4,5), y comprende una capa superficial permeable a fluidos (8), una lámina posterior (9) y una capa intermedia (10) ubicada entre la capa superficial (8) y la lámina posterior (9), la capa superficial permeable a fluidos (8) posee una parte enfrentada hacia el usuario (8a) que da hacia el usuario durante el uso de dicho artículo (1), **caracterizado porque** la capa superficial (8) es una capa superficial fibrosa, no tejida, unida por circulación de aire que comprende fibras sintéticas y posee un peso base de 14 a 30 g/m² y una densidad de 20 a 90 kg/m³ y porque dicha capa intermedia (10) se encuentra provista debajo de 70% a 100% de un área de superficie total de la parte enfrentada hacia el usuario (8a) de la capa superficial (8), donde la capa intermedia (10) y la capa superficial (8) poseen una elongación respectiva a 10 N/50 mm, donde dicha elongación de la capa intermedia (10) es menor que la elongación de la capa superficial (8); en el que dicha elongación de la capa intermedia (10) es al menos 5% menor que la elongación de la capa superficial (8) (...).

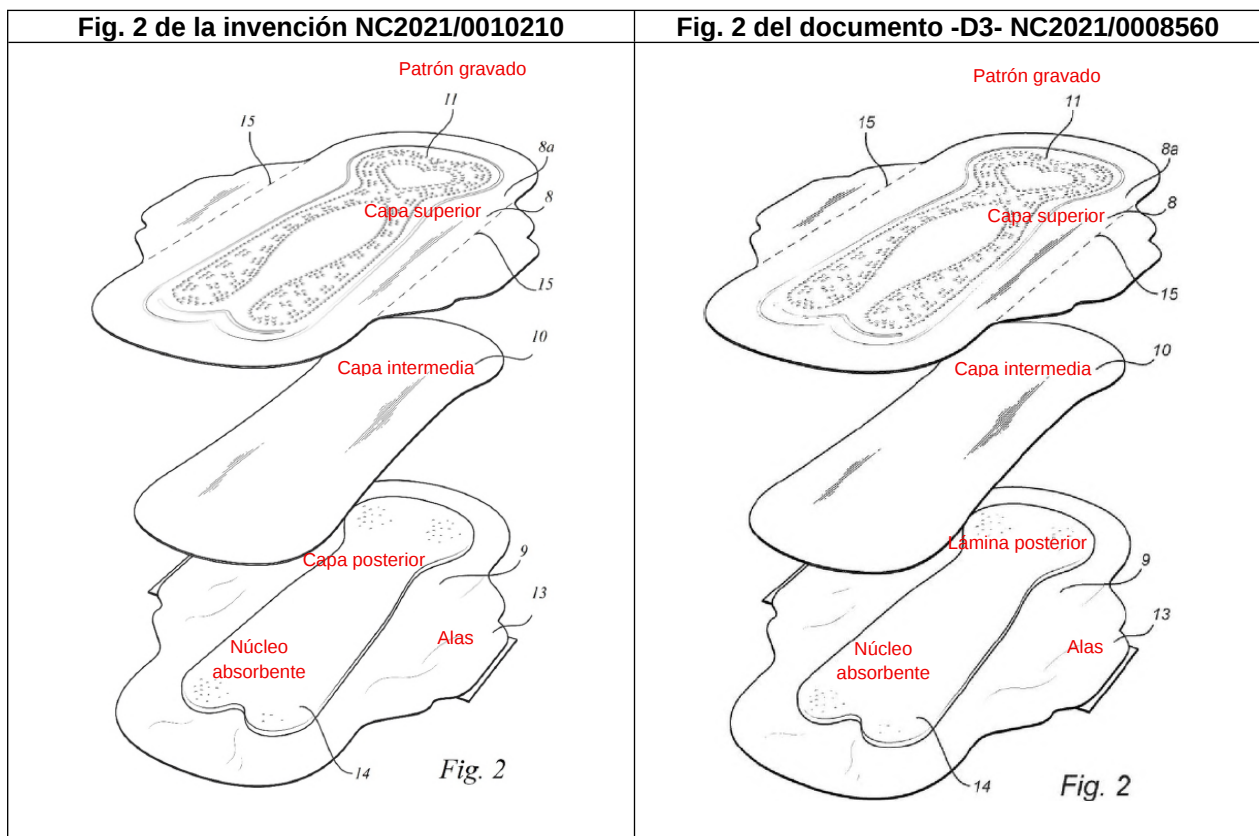
Sobre el estado de la técnica

En la Resolución impugnada se citó el documento NC2021/0008560 -D3- como el antecedente que afecta la patentabilidad de la materia reclamada porque revela un artículo absorbente (1) que tiene bordes laterales longitudinales (2, 3) que se extienden en una dirección longitudinal (L) y bordes transversales frontal y posterior (4,5), comprendiendo dicho artículo absorbente (1) una capa superficial permeable a los fluidos (8) y una lámina posterior (9), siendo dicha capa superficial permeable a los fluidos una capa superficial permeable a los fluidos en relieve (8) que comprende un patrón de relieve (11) que cubre del 3% al 20% del área superficial total de una porción orientada hacia el usuario de dicha capa superficial (1), caracterizado porque dicha capa superficial (8) es una capa superficial no tejida fibrosa unida por aire (8) que comprende fibras sintéticas y que tiene un peso base de entre 14 y 30 g/ m² (Reiv. 1). Artículo absorbente (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicha capa superficial (8) tiene una densidad de 20 a 90 kg/m³, o de 20 a 60 kg/m³ o de 20 a 40 kg/m³ (Reivindicación 9).

Asimismo, el documento D3 establece que el artículo absorbente puede comprender una capa intermedia, como una capa fibrosa intermedia, ubicada entre la capa superficial y la lámina posterior, en contacto directo con la capa superficial. La capa intermedia puede ser un material no tejido, como materiales no tejidos de alta densidad, como, por ejemplo, materiales no tejidos unidos por aire o hidroenredados. La capa intermedia puede extenderse desde el 70% hasta el 100% de la porción de la capa superficial que mira hacia el usuario. La capa superficial y la capa intermedia pueden unirse mediante adhesivo. Esto puede aumentar la integridad de la capa superficial. La densidad relativamente baja de la capa superficial y la baja cantidad de puntos de unión entre las fibras dan lugar a una estructura con menor integridad. Sin embargo, al combinar la capa superficial fibrosa no tejida adherida por aire con una capa intermedia con menor elongación que la capa fibrosa no tejida adherida por aire, se mejora la integridad de la

Ref. Expediente N° NC2021/0010210

capa superficial fibrosa no tejida adherida por aire. Tanto durante el uso del producto absorbente como durante su fabricación, es ventajoso que la estructura tenga suficiente integridad (Pág. 4, líneas 34 y 35; Pág. 5, líneas 1 a 15), es así como el objeto de la presente invención es proporcionar un artículo absorbente que tenga un patrón de relieve distintivo y que además tenga beneficios mejorados para la piel (Pág. 2, líneas 6 y 7), además, (...). Valores de fricción más bajos hacen que el artículo absorbente sea más inocuo para la piel y reducen los problemas cutáneos derivados de su uso (Pág. 9, líneas 23 a 35), por lo tanto, al tener el articulo absorbente las mismas características técnicas, se espera el mismo valor de elongación al ser medido de acuerdo con el procedimiento estándar EDANA/INDA NWSP 1 10.4.R0 (15), opción del método B (ensayo en seco), lo cual es implícito.



En consecuencia, al hacer la comparación elemento por elemento entre las características reclamadas en la solicitud con las presentes en el documento D3 se puede establecer una identidad entre la materia reclamada y la divulgada en el documento D3, de tal suerte que la materia reclamada carece de novedad y no cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486.

De acuerdo con lo antes expuesto, esta Oficina ratifica que la materia objeto de las reivindicaciones 1 a 18 carece de novedad a la luz de las enseñanzas del documento NC2021/0008560, de tal suerte que, se ratifica que no cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Ahora bien, contrario a lo manifestado por la recurrente, esta Oficina al practicar la revisión del estado de la técnica valido y relevante disponible en función de la modificación planteada como respuesta a los distintos exámenes de fondo, encuentra que el documento D3 resulta más que acertado para demostrar la falta de novedad de la

Ref. Expediente N° NC2021/0010210

materia reclamada, tal y como ya se mencionó líneas arriba en el desarrollo del presente memorial. Por lo tanto, el documento D3 no solo es el estado de la técnica que afecta la patentabilidad de la solicitud, sino que también revela todas y cada una de las características técnicas reclamadas del artículo absorbente reclamado.

Sobre las peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso

Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina no encuentra procedente acceder a las pretensiones del recurrente y, en su lugar, decide ratificar los argumentos que motivan la Resolución impugnada y confirmar la decisión aquí recurrida.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 1421 de 27 de enero de 2025, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG EN CALIDAD DE SOLICITANTE Y A CMPC TISSUE S.A., en calidad de opositor, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 de abril de 2026

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,