

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 37738

Ref. Expediente N° 16072787

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 7524 del 6 de febrero de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA FABRICAR UN MATERIAL QUE INCLUYE UN SUSTRATO QUE TIENE UNA CAPA FUNCIONAL A BASE DE ÓXIDO DE ESTAÑO E INDIO”, con fundamento en los artículos 16 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la materia de las reivindicaciones 1 a 16 no cumple con el requisito de novedad, ni con el requisito de claridad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 22 de marzo de 2018 con el No. NC2018/0003095, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la sociedad recurrente presenta una síntesis de los argumentos por medio de los cuales la Superintendencia denegó el derecho exclusivo a la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 16, debido a las objeciones de claridad, concisión y a la falta de novedad tanto del método como de las composiciones reclamadas, lo anterior en virtud de las enseñanzas del documento D1 (EP1110920).

A continuación, la sociedad recurrente presenta los fundamentos de derecho de su recurso y señala que la Resolución proferida incurre en violación de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 y al respecto, asegura lo siguiente:

2.1. Claridad, concisión y sustento del capítulo reivindicatorio.

La sociedad recurrente afirma lo siguiente: *“El examinador insiste en la falta de concisión del capítulo reivindicatorio considerando que los términos generales e imprecisos no son claros ni concisos ya que no especifican un rango específico [sic] sobre el cual deba desarrollarse la invención”.*

Asimismo, la sociedad recurrente explica que bajo las prescripciones del artículo 51 de la Decisión 486: *“(…) la especificación de una solicitud se utilizará para la interpretación de las reivindicaciones, lo que significa que los expertos en la materia, basados en la descripción de la solicitud y sus conocimientos técnicos, es capaz [sic] de limitar dichas expresiones para reproducirlo o compararlo con documentos en la técnica anterior.”*, con lo cual considera que las objeciones relacionadas en relación con la falta de claridad y concisión de las expresiones presentadas en el capítulo reivindicatorio *“(…) no afecta la interpretación de la invención y el estudio de patentabilidad de la solicitud”*. Y agrega que: *“(…) El examinador ha tenido claridad al momento de realizar el estudio respectivo*



Resolución N° 37738

Ref. Expediente N° 16072787

considerando la información divulgada en la descripción de la presente solicitud, y teniendo en cuenta el campo de la técnica de la presente invención”.

En cuanto a los términos objetados por considerarlos generales, como por ejemplo: “*sustrato de vidrio*”, “*capa funcional*”, “*capa de barrera*”, “*capa de neutralización*”, *nitruros y oxinituros [sic]*”, la recurrente menciona que son términos empleados en el campo técnico y en la ciencia de los materiales, por tanto, considera inapropiado exigir su descripción. Y agrega además, “*resulta irrisorio, desde el punto de vista de la persona con habilidad ordinaria en la materia, que se le exija al solicitante describir dichos que son inexistentes o imposibles de describir como lo requiere el examinador*”.

Ahora bien, en cuanto a las expresiones “*mezclado*” y “*templar el material por calor*”, la sociedad recurrente señala que son acciones conocidas en el ámbito de las operaciones unitarias y en la ciencia de materiales, las cuales no tiene alternativas de redacción y agrega que no deben ser consideradas poco claras ni poco concisas.

Frente a la objeción de la expresión “*se basa en*”, la sociedad recurrente explica que dicho término incluido en las reivindicaciones 4 y 11 especifican que “*(...) la capa de barrera al oxígeno es (se basa) en nitruro de silicio y que la capa barrera al oxígeno es (se basa en) un material seleccionado de entre nitruros y oxinituros, nitruros y oxinituros de silicio y aluminio, y a partir de óxidos de titanio, zirconio y zinc, y óxidos mezclados de estaño y zinc. Por ende, la expresión ‘se basa en’, no carece de claridad y/o concisión dentro del contexto empleado en el pliego reivindicatorio*”.

Respecto al alcance de las reivindicaciones 8 y 10, la recurrente explica que difieren de la reivindicación principal así: “*La reivindicación 8 hace alusión a otra capa de barrera de oxígeno, es decir, una capa adicional, la cual está comprendida en la reivindicación 1 al mencionar ‘una pila de capas’*”.

En cuanto a la reivindicación 10, la recurrente señala que la presión es de 0,24Pa, y señala que se trata de un valor concreto que se encuentra contenido dentro de la reivindicación independiente al mencionar: “*(...) bajo una presión de a lo máximo 0.25Pa*”.

Asimismo, explica que las reivindicaciones 15 y 16 fueron objetadas por falsa dependencia. Al respecto, la sociedad recurrente argumenta que “*En el presente caso, una reivindicación de producto puede depender de otra(s) reivindicación(es) de producto, que es lo que ocurre en este caso y, por lo tanto, no hay motivo para pensar que existe una dependencia falsa*”.

2.2. Análisis de Novedad.

En lo que respecta al estudio de patentabilidad, la sociedad recurrente considera que la invención contenida en la reivindicación 1 es nueva frente a las enseñanzas del documento D1.

Frente a las enseñanzas del documento D1 la sociedad recurrente afirma lo siguiente: “*El documento D1 describe un método de formación de la película absorbente de luz revestida (12).*

*Es de resaltar que **la presión de depósito utilizada para depositar la película de TiO_2** , no se menciona en D1. Si bien es cierto que el documento del arte previo indica que toda la pulverización se realiza en una atmosfera controlada en una presión de 0.1 a 1 Pa, es necesario tener en cuenta que la película de TiO_2 del documento D1 no es equivalente a*

Resolución N° 37738

Ref. Expediente N° 16072787

la capa de barrera al oxígeno de la presente invención, y por ende D1 no revela la presión de depósito utilizada para depositar la película de TiO_2 .

Y a continuación, la sociedad recurrente agrega lo siguiente: *“En vista de lo anterior, no existe fundamento alguno para declarar infundado dicho argumento únicamente porque nuestra invención no describe específicamente una película de TiO_2 , ya que dicha presión de depósito se aplica en general es para el elemento que actúa como una capa de barrera al oxígeno”.*

Teniendo en cuenta lo anterior, la sociedad recurrente considera que las reivindicaciones, tal y como fueron modificadas, son novedosas frente a las enseñanzas del documento D1 y por lo tanto, cumple con lo estipulado en el Artículo 16 de la Decisión 486.

Respecto de la reivindicación 11, la sociedad recurrente argumenta lo siguiente: *“(…) D1 hace referencia a una película antirreflectante de absorción de luz capaz de aumentar el contraste y adecuada para un tubo de rayos catódicos (CRT) u otro dispositivo de visualización usando vidrio de panel plano”.*

A continuación, la sociedad recurrente sostiene que dentro de la descripción de D1 se indica:

*“- Para la primera capa de la película antirreflectante (33), como una película electroconductora, por ejemplo, se forma una película **ITO (34)** con un espesor físico de 30nm (Párr.0039).*

*- La película de **Ti N (14)** está formada con un espesor físico de, por ejemplo, 12nm (Párr.040)”.* - Subrayado y negrilla dentro del texto -

De lo anterior, la sociedad recurrente concluye lo siguiente: *“(…) el documento D1 divulga tanto ITO y TiN en realizaciones separadas, lo cual no es igual a la materia reclamada en la presente solicitud”.*

Adicionalmente, la sociedad recurrente se refiere a la caracterización de la reivindicación 11 y a las diferencias que advierte frente a las enseñanzas del documento citado y al respecto señala lo siguiente: *“(…) Si bien es cierto que el documento **D1** hace referencia una película **ITO (34)** y una película de **Ti N (14)**, **estas son películas diferentes o realizaciones separadas, las cuales difieren a la película de la presente invención, las cuales contienen** ITO/Ti N en una misma realización.*

*En este punto, es importante recordar que para fundamentar una afectación válida contra novedad de una invención, el arte previo debe divulgar **explícitamente todas y cada una de las características de la invención**. De la misma manera, el Tribunal Andino de Justicia ha determinado que, para establecer una objeción de novedad válida, **la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente completa para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención**”.* - Subrayado y negrilla dentro del texto -

Por lo anterior, la sociedad recurrente solicita revocar la Resolución N° 7524 del 6 de febrero de 2018 y en su lugar, se otorgue el privilegio de patente.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

3.1. Objeto, alcance y actuación administrativa.



Resolución N° 37738

Ref. Expediente N° 16072787

La solicitud de patente tramitada en el presente caso corresponde a un método para fabricar un material que comprende un sustrato de vidrio, en el que se depositan capas funcionales, elaboradas a partir de óxido de indio y estaño, las cuales, por su baja emisibilidad, presentan una ventaja al reducir el efecto que causan los cambios térmicos en los materiales que están recubiertos con las capas.

El método incluye la etapa de depositar la capa funcional elaborada con óxido de indio y estaño, a una presión máxima de 2.5 μ bar, y a continuación, depositar una capa de barrera frente al oxígeno, mediante erosión catódica por magnetrón.

Por lo anterior, en la solicitud se reclamó un proceso para la fabricación de un material que reduce el intercambio de calor, de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque comprende un sustrato de vidrio o cerámica vitrificada proporcionada sobre al menos una de sus superficies, con una pila de capas que comprenden una capa funcional basada en óxido de indio y una capa barrera al oxígeno basada en un material seleccionado de entre nitruros y oxinitruros, nitruros y oxinitruros de silicio y aluminio, y a partir de óxidos de titanio, zirconio y zinc, y óxidos mezclados de estaño y zinc, en donde el proceso comprende las etapas de:

- a. Depositar dicha capa funcional con un espesor físico de a lo máximo 300nm mediante erosión catódica por magnetrón.
- b. Depositar encima dicha capa barrera al oxígeno con un espesor físico de a lo máximo 50nm mediante erosión catódica por magnetrón bajo una presión de a lo máximo 0.25Pa.

Por su parte, en las reivindicaciones 11 a 14 se presenta un material que comprende un sustrato de vidrio o cerámica vitificado, provisto sobre una de sus superficies, con una pila de capas que comprende una capa funcional y una capa de barrera al oxígeno, en donde:

- la capa funcional se basa μ m en óxido de indio y tiene un espesor físico de a lo máximo 300nm;
- la capa barrera al oxígeno se basa en un material seleccionado de entre nitruros y oxinitruros, nitruros y oxinitruros de silicio y aluminio, y a partir de óxidos de titanio, zirconio y zinc, y óxidos mezclados de estaño y zinc, y tiene un espesor físico de a lo máximo 50nm;
- la proporción de la absorción de luz de la pila al espesor físico de la capa funcional, expresada en μ m, está dentro de una variación que se extiende desde 0,20 hasta 0,60.

Finalmente, en las reivindicaciones 15 y 16 se reclama una puerta de horno doméstico que comprende un material de conformidad con la reivindicación anterior.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° 16-72787-00000-0000 del 22 de marzo de 2016, requerida en una única oportunidad durante la etapa de examen de fondo, a través del Oficio N° 10920 del 28 de julio de 2017. En dicha oportunidad, se comunicó a la sociedad solicitante sobre la falta de claridad de los términos utilizados para caracterizar la materia reivindicada y además, que en el estado de la técnica se encontraban documentos a partir de los cuales era posible anticipar en su totalidad tanto el proceso para la fabricación de un material, como dicho material. Lo anterior, de cara a las enseñanzas de los documentos D1 (EP1110920) y D2 (US5399435) – y frente a la modalidad prevista en el capítulo reivindicatorio incluido en la solicitud inicialmente presentada.

Resolución N° 37738

Ref. Expediente N° 16072787

Frente a las objeciones formuladas por el Despacho, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio junto con la respuesta allegada en el radicado bajo el N° 16072787 del 11 de diciembre de 2017, el cual, está conformado por un total de 16 reivindicaciones.

No obstante, la Superintendencia concluyó que subsistían los impedimentos para la concesión del derecho de exclusividad, por lo que mediante la Resolución N° 7524 del 6 de febrero de 2018, el Despacho decidió denegar la patente de invención a la solicitud, al considerar que las reivindicaciones 1 a 16 no cumplían con los requisitos de patentabilidad, específicamente el de novedad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486, en consideración a las enseñanzas del documento D1, y por otra parte, tampoco cumplían con el requisito de claridad de que trata el artículo 30 del mismo cuerpo normativo.

3.2. Claridad, concisión y sustento del capítulo reivindicatorio.

Frente al argumento de la sociedad recurrente en cuanto a que el artículo 51 de la Decisión 486 remite al capítulo descriptivo para la interpretación de las reivindicaciones, es del caso aclarar que el precitado artículo 51 está incorporado dentro del Capítulo V del Título II de la Decisión 486, en ese orden de ideas, corresponde al capítulo que desarrolla los derechos que confiere la patente.

En el presente caso, este Despacho procede a revisar la legalidad del procedimiento administrativo que dio lugar a que mediante el acto administrativo N° 7524 del 07 de febrero de 2018 se denegara el privilegio de patente para la solicitud en trámite.

En este orden de ideas, no es posible dar aplicación al artículo citado por la sociedad recurrente, en la medida que no existe ningún derecho otorgado y por el contrario, se encuentra en discusión la claridad, concisión y sustento de la materia caracterizada en el capítulo reivindicatorio.

En consecuencia, este Despacho aplica al presente caso las disposiciones normativas del artículo 30 de la Decisión 486 que establece lo siguiente: ***“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”.*** – Subrayado fuera de texto-

Así lo ha manifestado el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial sobre el artículo 30 de la Decisión 486:

“(…) las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica”. –Negrilla fuera de texto-

(…) la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación”.

“(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o lo ejemplos (...). Pero (...) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede

Resolución N° 37738

Ref. Expediente N° 16072787

interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada¹. –Negrilla fuera de texto–

En consecuencia, para el Tribunal la claridad y concisión es un atributo de las reivindicaciones, por lo que señala que deben especificar el invento por sí solas y al realizar la verificación de la materia tal y como fue caracterizada en las reivindicaciones 1 y 11, este Despacho encuentra que dichas reivindicaciones no cumplen con los requisitos, toda vez que en la oración: “... una capa barrera al oxígeno basada en un material seleccionado de entre nitruros y oxinitruros, nitruros y oxinitruros de silicio y aluminio, y a partir de óxidos de titanio, zirconio y zinc, y óxidos mezclados de estaño y zinc (...)” -Subrayado fuera de texto-, se incluyen términos que de forma imprecisan extienden la protección sobre modalidades que no están sustentadas, de manera que no constituye una razonable generalización de la materia divulgada, toda vez que todos los elementos subrayados no fueron ejemplarizados, es decir, en los ejemplos 1 y 2 de la presente invención se presentan dos modalidades donde en ambas, la capa de barrera de oxígeno es de nitruro de silicio, la cual es aplicada a una presión entre 2.0 y 3.0µbar.

Las modalidades fueron contrastadas frente a pruebas comparativas C1 y C2 que no incluían la capa de barrera. De lo anterior se concluye que “(...) *en ausencia de la capa de barrera al oxígeno o en presencia de una capa de barrera hecha de nitruro de silicio pero depositada a una presión que no esté de acuerdo con la invención, el material no resistirá el envejecimiento a temperatura alta durante un periodo de tiempo mayor de 150 h o 200 h, debido a que la resistividad de la capa de ITO aumenta muy rápidamente hasta alcanzar valores muy altos*”. Como bien lo sugiere la descripción en la página 15, líneas 26 a 31.

Por lo que, al no existir ejemplos donde se utilicen capas de barrera al oxígeno de otros materiales, no existe soporte para garantizar que se logre el mismo efecto técnico con todos y cada uno de los materiales reclamados, con lo cual, se advierte que las reivindicaciones 1 y 11 no cumplen con el requisito de sustento toda vez que no se encuentran adecuadamente soportados en la descripción, por lo que se reitera que la forma en cómo se encuentran reclamadas dichas reivindicaciones 1 y 11, no son una razonable generalización del tipo de capa de barrera al oxígeno la cual haya sido probada.

Ahora bien, respecto a los términos generales objetados, es cierto que el lenguaje utilizado en las patentes debe ser el usado comúnmente en el campo técnico, el cual debe ser claro para la persona versada en la materia, y si bien la descripción debe contener la información para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda comprender el problema técnico que pretende resolver y la solución propuesta al mismo, de suerte que pueda ser llevada a la práctica, es pertinente aclarar que bajo las prescripciones del artículo 30 de la Decisión 486, las reivindicaciones deben ser claras y definir adecuadamente la invención, tal y como se mencionó, por lo que los términos generales incluidos en el capítulo reivindicatorio no cumplen con lo referido anteriormente.

Frente a este requisito el Manual Andino de Patentes señala lo siguiente, las “*frases de carácter general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones o que se protege también un producto cuando las reivindicaciones son sólo de procedimiento. En este caso, se debe pedir su aclaración, de lo contrario deberá suprimirla*”². De lo anterior se advierte que a pesar de

¹ Proceso 43-IP-2014 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. M.P. Leonor Perdomo Perdomo. Págs. 20 y 21.

² Manual Andino de Patentes (Pág.35, Párr.002).

Resolución N° 37738

Ref. Expediente N° 16072787

que durante la actuación administrativa se solicitó la aclaración de los términos generales incluidos en las reivindicaciones, la solicitante hizo caso omiso y no realizó las modificaciones necesarias con el fin de subsanar las objeciones oportunamente comunicadas por este Despacho.

Por otro lado, es importante aclarar que las características esenciales no se definen por la función que cumplen sino por el elemento que lo compone, por lo que se entiende que para que los términos: “*capa funcional*”, “*capa de barrera*”, “*capa de neutralización*”, se encuentren apropiadamente definidos, esto se debe realizar con la denominación común de los elementos que la componen y que resultan comprensibles para la persona versada en el campo técnico, además por las partes que lo componen, por lo que de la revisión de las reivindicaciones independientes, esta Oficina advierte que dichos términos generales fueron definidos más adelante en la misma reivindicación cuando se indica que la: “*capa funcional basada en óxido de indio y una capa barrera al oxígeno basada en un material seleccionado de entre nitruros y oxinitruros, nitruros y oxinitruros de silicio y aluminio (...)*” -Subrayado fuera de texto-, por lo tanto, dentro del contexto de la reivindicación es posible aceptar las expresiones anteriormente mencionadas, con lo cual se entienden superadas las objeciones inicialmente formuladas.

En cuanto a la objeción formulada respecto al contenido de las reivindicaciones 8 y 10 por falta de concisión al contener materia que se encuentra dentro del alcance de la reivindicación de la cual dependen, esta Oficina advierte que al revisar la materia reclamada, se encuentra que le asiste razón a la sociedad recurrente en cuanto a que no existe la falta de concisión, toda vez que dichas reivindicaciones presentan características adicionales frente a lo revelado en la reivindicación 1, es decir, “*La reivindicación 8 hace alusión a otra capa de barrera de oxígeno, es decir, una capa adicional, la cual está comprendida en la reivindicación 1 al mencionar “una pila de capas”, por lo tanto, en la reivindicación 8 se presenta una modalidad prevista dentro de la categoría de producto reclamada en la reivindicación de la cual depende, y en ese sentido, comprende sus características y por lo tanto, es concisa.*”

En cuanto al contenido de la reivindicación 10 que hace referencia a la presión de 0,24Pa, este Despacho encuentra que se trata de un valor específico frente a lo que establece la reivindicación independiente. “*(...) bajo una presión de a lo máximo 0.25Pa*”, por lo cual, corresponde a una modalidad y limitación del alcance por lo que se debe entender superada la objeción inicialmente trasladada.

3.3. Análisis de Novedad.

3.3.1. Reivindicación 1.

Frente al estudio de patentabilidad realizado a la reivindicación independiente 1, es necesario precisar que no son válidos los argumentos de la recurrente respecto a que aunque el documento D1 divulga que toda la pulverización se realiza en una atmosfera controlada bajo una presión de 0.1 a 1Pa,g por medio de la cual se forma la película de multicapas (13) (Párr.0043), no es posible establecer que dicha presión se utilice para aplicar la capa de barrera al oxígeno incluida en la reivindicación, toda vez que la capa de TiO₂ del documento D1 no es equivalente a la capa de barrera al oxígeno reivindicada.

El documento D1 divulga que toda la pila de capas se elabora en una atmosfera controlada de 0.1 a 1Pa, esto indica que todas las capas que componen la pila se aplican bajo atmosfera controlada y bajo la presión específica indicada, por lo que el rango de presión reclamado para una capa específica de igual manera queda anticipado por dicho documento.



Resolución N° 37738

Ref. Expediente N° 16072787

Por otro lado, la sociedad recurrente menciona que la capa de TiO_2 no es equivalente a la capa de barrera al oxígeno reclamada, sin embargo, es importante precisar que la recurrente falla al demostrar las razones por las cuales dichas capas no son equivalentes. De la comparación entre la reivindicación y lo que enseña el documento se advierte que dichas capas puede ser elaboradas a partir de un material seleccionado que incluye: nitruros y oxinitruros, nitruros y oxinitruros de silicio y aluminio y a partir de óxidos de titanio, zirconio y zinc, y óxidos mezclados de estaño y zinc. De manera que la capa de TiO_2 presentada dentro de la modalidad que enseña la figura 5 del documento D1, anticipa dicha característica, por tanto dichos argumentos no son persuasivos para desvirtuar el hecho señalado por la Superintendencia, en cuanto a que el documento D1 anticipa la capa de barrera de oxígeno reclamada.

Ahora bien, en lo que respecta al espesor de la capa de barrera, se encuentra que el espesor físico de la capa de barrera reclamado en la presente invención no puede superar los 50nm, sin embargo, este Despacho advierte que la capa de TiO_2 presente en la modalidad del documento D1 tiene un espesor de 90nm, por tanto, es claro que dicha diferencia no es anticipada por el documento trasladado, por lo que existe al menos una diferencia entre la invención y lo reclamado en el documento D1, con lo cual la materia reclamada en la reivindicación 1 supera la objeción inicialmente formulada frente al requisito de novedad.

3.3.2. Reivindicación 11.

Respecto a la reivindicación 11, la recurrente argumenta que la anterioridad citada D1 no anticipa las características esenciales de dicha reivindicación, ya que aunque D1 divulga una película ITO (34) y una película TiN (14), éstas son diferentes o realizaciones separadas, lo que es distinto a la película reclamada, la cual contiene ITO/TiN en una misma realización.

De lo anterior, este Despacho encuentra que aunque en el párrafo (0039) de dicha anterioridad se revela como una primera modalidad, una película antirreflectante absorbente de luz que puede contener una película delgada electroconductora, por ejemplo una película que tiene una alta transmitancia de luz tal como óxido de indio-estaño (ITO), un nitruro de metal de transición que tiene alta absorbancia de luz, como el nitruro de titanio (TiN), los valores de los espesores tanto del ITO como del TiN no están dados en la misma modalidad, por tanto, le asiste razón a la sociedad recurrente en cuanto que no es posible anticipar la materia reclamada, por tratarse de modalidades diferentes.

Por otro lado, es importante precisar que en la reivindicación 11 se caracteriza un material que comprende un sustrato de vidrio que comprende una pila de capas entre ellas una capa de barrera y una capa funcional, de forma similar a la reclamada en la reivindicación 1, la información contenida en el documento D1 anticipa todos los elementos estructurales, a excepción del espesor de la capa de barrera, con lo cual le asiste razón a la sociedad recurrente al afirmar que la materia reclamada en la reivindicación 1 es novedosa frente a las enseñanzas del documento D1. En conclusión la materia objeto de las reivindicaciones 1 y 11 no se encuentran anticipadas por el documento citado y por tanto, superan las objeciones de patentabilidad inicialmente formuladas en virtud del artículo 16 de la Decisión 486.

Si bien se entiende el carácter novedoso de la solicitud frente a las enseñanzas del documento D1, resulta necesario valorar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486. Es por tanto que para efectos de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de dicha normativa andina, y en aras de



Resolución N° 37738

Ref. Expediente N° 16072787

garantizar el derecho de contradicción y defensa, resulta del caso devolver el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de que se practique el estudio de patentabilidad correspondiente.

Por otra parte, el Despacho encuentra que los requisitos de patentabilidad eventualmente se podrían ver afectados por las enseñanzas del arte previo, toda vez que existen propuestas de sustratos de vidrio que incluyen capas de barrera con espesores menores a 50 μm^3 , motivo por el cual se reitera que es del caso de la solicitud de patente de invención examinar si la materia reclamada cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, a saber: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial, así como corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y aquello que no es patentable.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado del arte y una consecuente adecuada motivación del acto administrativo que resuelva sobre la presente solicitud y con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del principio constitucional del debido proceso.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

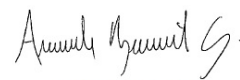
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 7524 del 6 de febrero de 2018, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la etapa de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 de agosto de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2019.08.20
17:04:58 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

³ Como por ejemplo, véanse los documentos: WO2012133367 y US20020176988.