

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 60431

Ref. Expediente N° 16023837

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 No. 81296 del 7 de diciembre de 2017 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PROCESO PARA PROTEGER UN ARTÍCULO QUE COMPRENDE UN SUBSTRATO CON DOS CARAS PRINCIPALES QUE DEFINEN A LAS SUPERFICIES PRINCIPALES SEPARADAS POR BORDES”, con fundamento en lo(s) artículo(s) 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 8 no cumplieron con el requisito de nivel inventivo. De igual manera se estableció que no hay cumplimiento de claridad en el capítulo reivindicatorio.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 25 de enero de 2018 con el No. NC2018/0000789, encontrándose dentro del término establecido para el efecto la(s) sociedad(es) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Inicialmente, en los puntos uno y dos (1) (2) la sociedad recurrente hace una recopilación de la resolución recurrida N°81296 y de los argumentos por medio de los cuales se deniega las reivindicaciones 1 a 8 de la presente invención, por falta de nivel inventivo con base en cada uno de los documentos D1 (US2002/0176988) y D4 (US 2008/0302462), citados durante el Examen de patentabilidad, con soporte en el conocimiento del técnico medio, donde “(...) *el Examinador pone de manifiesto que la protección legal únicamente abarca lo dictado por el pliego reivindicatorio mas no a la descripción, la cual se convierte en la divulgación de la invención y por lo tanto declara infundado el argumento del solicitante.*

(...) El examinador finalmente afirma que el hecho de remover por medio de temple los compuestos orgánicos poliméricos no se tuvo en cuenta a favor de la patentabilidad debido a la expresión ‘cuando se considere necesario’ que la precede.”

2.1 Modificación al capítulo reivindicatorio.

La recurrente presenta una modificación del capítulo reivindicatorio, con el fin de subsanar las objeciones realizadas por el examinador. Explica que se ajustó el preámbulo de la reivindicación 1 quedando de la siguiente manera: “*Un procedimiento para proteger temporalmente, durante su producción, procesamiento, transporte o almacenamiento, un artículo con un sustrato (...)*”, de igual manera se eliminó la expresión “*cuando se considere necesario*”, y dicho paso se redactó de la siguiente manera: “*... eliminar dicha capa protectora temporal mediante un tratamiento térmico a alta temperatura de templado, recocido o curvado (...)*”, lo cual considera debe ser tenido en cuenta en el examen de patentabilidad.

Ref. Expediente N° 16023837

Finalmente expresa que la frase “*por encima de 300°C, o por encima 400°C*” fue retirada de la reivindicación 1, y fue incluida en las nuevas reivindicaciones 2 y 3.

2.2 Presunta violación de los artículos 30 y 51 de la Decisión 486.

La sociedad recurrente considera que existió violación de los artículos 30 y 51 de la Decisión 486, esto basado en lo contenido en dichos artículos, así:

“Según el artículo 30 de la Decisión 486:

‘Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción’

Igualmente, el artículo 51 de la Decisión 486 señala:

‘El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado servirán para interpretarlas’

2.3 Claridad del pliego reivindicatorio.

Una vez más la sociedad recurrente pone en manifiesto su “...desacuerdo ya que de acuerdo con el Artículo 51 de la Decisión 486, la descripción y los dibujos sirven para interpretar las reivindicaciones. Por lo tanto, si bien es cierto que la descripción y los dibujos se convierten en la divulgación de la invención, estos también sirven para interpretar las reivindicaciones, lo que en este caso se traduce en que la persona versada en la materia de acuerdo con la descripción está en capacidad de limitar el alcance de las expresiones objetadas como generales, para así comparar la invención con el estado de la técnica (...) es claro que una patente que usa expresiones generales y no específicas, no limita el estado de la técnica, pues se sabe que una invención específica no se verá afectada por una tecnología general en el estado de la técnica”

Ahora bien, en cuanto a las objeciones de claridad respecto al preámbulo de la materia reclamada, la recurrente informa que “...el nuevo preámbulo de la reivindicación 1 divulga Un procedimiento para proteger temporalmente, durante su producción, procesamiento transporte o almacenamiento, un artículo con un sustrato, es decir un preámbulo claro y conciso, pues se establece para qué es el proceso : [sic] proteger un artículo temporalmente, cuando se usa el proceso: durante su producción, procesamiento, transporte o almacenamiento y sobre que se aplica el proceso: un artículo con un sustrato. Ahora bien, nuevamente no es necesario especificar en este caso el tipo de artículo porque la información divulgada por la reivindicación 1 deja claro cuál es el tipo de artículo que se protege.”

La sociedad recurrente expresa estar de acuerdo con el examinador al no tener en cuenta en el examen de patentabilidad expresiones que son opcionales, sin embargo, manifiesta que las expresiones opcionales fueron retiradas del nuevo capítulo reivindicatorio, y donde se confirma que la etapa del “...último paso del proceso en donde se elimina la capa protectora temporal mediante un tratamiento térmico a alta temperatura de templado, recocado o curvado, especialmente a una temperatura por encima de 200°C, dentro del examen de patentabilidad, pues ya no es opcional y la temperatura ha sido limitada a un único rango abierto por derecha.”

2.4. Presunta violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

Ref. Expediente N° 16023837

Ahora bien, en lo que respecta al estudio de patentabilidad, considera que los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 fueron violados ya que según lo establecido en dichos artículos, “... para que la presente invención resultase obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia, el estado de la técnica debe contener enseñanzas o sugerencias claras dirigidas al objeto específico reivindicado.”, es por tanto que presenta argumentos por medio de los cuales busca demostrar que la invención no es obvia a la luz de los documentos D1 y D4.

2.4.1. Análisis de nivel inventivo.

2.4.1.1 Diferencia entre la invención y el documento más cercano D1.

Inicialmente, la sociedad recurrente presenta la diferencia entre D1 y la invención, así:

- “... el recubrimiento contiene selectivamente compuestos de met(acrilato), ii) el revestimiento polimérico orgánico curado resultante no es soluble en agua y **iii) el recubrimiento polimérico orgánico se elimina específicamente durante el tratamiento térmico de alta temperatura de templado, recocido o curvado.**” – subrayado, negrilla y resaltado original de texto-

De igual manera expresa que el documento D1 no sugiere la selección de compuestos de met(acrilato) o de remover por medio de temple los compuestos orgánicos poliméricos.

2.4.1.2 Formulación del problema técnico a resolver.

Con base en lo anterior, la sociedad recurrente formula un nuevo problema técnico, así: “¿Cómo modificar **D1**, de acuerdo con lo divulgado por **D4**, para proteger el sustrato contra daño mecánico cuando se somete a etapas de lavado?”.

2.4.1.3 Solución del problema técnico.

En cuanto a la divulgación contenida en el documento D4, la sociedad recurrente explica que dicho documento D4 cita el documento D1 de la siguiente manera: el documento patente US 6.682.773 describe que “... la capa protectora es una composición de un revestimiento acuoso que contiene un polímero de alcohol polivinílico que puede eliminarse después por lavado en agua. Desafortunadamente, la técnica de la patente mencionada es altamente indeseable en que: a) el revestimiento se aplica en forma líquida y por lo tanto requiere un sofisticado proceso de secado por calor que toma tiempo y espacio valioso; y b) el revestimiento es típicamente soluble en agua y se elimina por lavado, dejando de este modo la lámina revestida expuesta a posibles daños durante la manipulación y/o procesamiento posterior al lavado. Por lo tanto, se puede ver que la técnica de la patente ‘773 es altamente indeseable (...)”

Es por tanto que el documento D4 propone solucionar dicho problema, de una manera más compleja que el de la presente invención, al “... aplicar una lámina flexible en una forma no líquida (27) a través de una capa adhesiva (25), la cual se elimina pelando. La capa adhesiva se elimina parcialmente por “**pelado**” y el resto se quema durante un tratamiento térmico. **Adicionalmente, en dicho documento no existe ninguna divulgación al respecto sobre el espesor de la capa adhesiva.**”-subrayado, negrilla y resaltado original de texto-.

Es por tanto que contrario a lo expresado por el examinador, considera que la persona versada en la materia que use las enseñanzas de D4 “... se vería obligado a sustituir el revestimiento polimérico protector de **D1** por un sistema que comprende un revestimiento

Ref. Expediente N° 16023837

*‘pelable’ (no aplicado en forma líquida) unido por un revestimiento adhesivo, **lo cual es totalmente diferente de la solución propuesta por la presente invención.***” - subrayado, negrilla y resaltado original de texto-.

Finalmente, respecto de los argumentos presentados por el examinador en la resolución recurrida respecto a que el documento D4 dentro de sus modalidades contempla el revestimiento en forma líquida, además de incluir compuesto de acrilato, en la parte adhesiva, aclara que, aunque D4 divulga la aplicación de láminas protectoras flexibles en forma no líquida al sustrato, sin embargo, dicho documento D4 también menciona el paso de pelar las hojas protectoras, *“Por lo tanto, la solución propuesta por **D4** es más compleja que la propuesta por la presente invención y siempre es necesario eliminar la capa adhesiva pelando lo cual no sucede en la presente invención.*

En consecuencia, la presente solicitud goza de nivel inventivo frente a las anterioridades citadas y las objeciones del examinador se ven superadas.”

2.5 Solicitud.

A la luz de lo anterior, solicita a este Despacho revocar la resolución No. 81296 del 14 de diciembre de 2017, y así emitir una concesión de la solicitud 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 Actuación administrativa.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° 16-023837-0000-0000, requerida en dos oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad, a través de los Oficios N° 14147 del 9 de diciembre de 2016 y N° 6659 del 9 de mayo de 2017. En dichas oportunidades se comunicó a la sociedad solicitante sobre la falta de claridad de los términos utilizados para caracterizar la materia reivindicada. De igual manera, en el Oficio N°14147 se indicó que en el estado de la técnica se encontraban documentos a partir de los cuales era posible anticipar tanto el artículo que comprende un sustrato con dos caras principales que definen dos superficies separadas por bordes, tanto como el proceso para proteger un artículo con sustrato que comprende dos caras principales que definen dos superficies principales separadas por bordes que tienen un recubrimiento funcional, esto frente a las enseñanzas de los documentos D1 – US 2002/0176988, D2 – US 2009/0044897 y D3 US 4,638,031 - de la modalidad prevista en el capítulo reivindicatorio incluido en el radicado bajo el N° 16-023837-00003-0000 del 25 de abril de 2016.

Con base en las objeciones expuestas por el Despacho en el primero Oficio, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el radicado bajo el N° 16023837 del 6 de marzo de 2017, conformado por nueve (9) reivindicaciones; de igual manera en el Oficio N° 6659 se le comunicó nuevamente a la sociedad solicitante sobre la falta de claridad de los términos utilizados para caracterizar la materia reivindicada. De igual manera, se indicó que en el estado de la técnica se encontraban documentos a partir de los cuales era posible anticipar el proceso para proteger un artículo que comprende un sustrato compuesto por dos caras principales que definen dos superficies principales separadas por bordes que llevan un revestimiento funcional, esto frente a las enseñanzas de los documentos D1 – US 2002/0176988 y D4 – US 2008/0302462.

Frente a las objeciones formuladas por el Despacho, la sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio con el radicado bajo el N° 16023837 del 21 de septiembre de 2017, conformado por ocho (8) reivindicaciones. No obstante, se concluyó que no se



Ref. Expediente N° 16023837

encontraban superados todos los impedimentos para la concesión, por lo que mediante la Resolución N° 81296 del 7 de diciembre de 2017, el Despacho decidió denegar las reivindicaciones 1 a 8 por no cumplir con el requisito de nivel inventivo bajo las enseñanzas de los documentos D1 y D4, inicialmente trasladados, así como también se objetó el incumplimiento de lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

3.2. Modificación del capítulo reivindicatorio.

Es importante mencionar que se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto por diez (10) reivindicaciones, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, con el pago de la tasa correspondiente y por lo tanto dicho capítulo reivindicatorio será objeto de este estudio.

Cabe indicar que la modificación presentada radica en el ajuste del preámbulo en la reivindicación independiente 1 que inicialmente mencionaba: *“Un procedimiento para proteger un artículo con un sustrato que comprende dos caras principales que definen dos superficies principales separadas por bordes que llevan un revestimiento funcional (...)”* y ahora con la modificación se encuentra redactado de la siguiente manera: *“Un procedimiento para proteger temporalmente, durante su producción, procesamiento, transporte o almacenamiento, un artículo con un sustrato que comprende dos caras principales que definen dos superficies principales separadas por bordes que llevan un revestimiento funcional (...)”* –subrayado fuera de texto-

De igual manera se sustituyó el término optativo: *“cuando se considere necesario”*, presente en la última etapa de eliminación de la capa protectora bajo tratamiento térmico, lo cual cumple con lo establecido en el artículo citado y se encuentra previamente divulgado en la descripción inicial.

3.3. Presunta violación de los artículos 30 y 51 de la Decisión 486.

En materia de la propiedad industrial resulta de especial interés el cumplimiento del requisito de claridad, en cuanto se refiere a la caracterización de los objetos incluidos en las reivindicaciones y 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**”.*

“(...) 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 los 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 interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”*¹. -resaltado fuera de texto-

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

Ref. Expediente N° 16023837

Es por tanto, que es indispensable que el requisito de claridad en las reivindicaciones sean de categoría de producto o de proceso se cumpla, ya que estas deben especificar el invento por si solas, para que el técnico medio pueda desarrollarla y como bien se especifica, solo en casos de duda, la descripción los dibujos servirán para interpretarlas. A la luz de lo anterior, es claro que las objeciones echas sobre la falta de claridad al capítulo reivindicatorio denegado no infringe en ninguna manera lo establecido en los artículos 30 y 51 de la Decisión 486.

3.4. Claridad de la materia reclamada.

Ahora bien, en lo que respecta a la claridad del capítulo reivindicatorio y su interpretación, se reitera que si bien la descripción debe contener la información necesaria 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 con el fin de que se pueda ponerla en práctica, se insiste que las reivindicaciones son la raíz del documento de patentes, ya que de ellas depende el ámbito de protección de la patente, es decir, el alcance de la misma, por tanto, no es correcto mencionar que el alcance de la reivindicación se encuentra en el capítulo descriptivo, como bien lo sugiere la recurrente.

Respecto a las objeciones de claridad echas al preámbulo de las reivindicaciones, por ser considerado general, este Despacho encuentra que con la modificación presentada, dicha objeción queda subsanada, toda vez que ahora especifica los casos en los que es posible proteger temporalmente el artículo con un sustrato.

Finalmente, frente a las demás objeciones de claridad presentadas en la resolución de negación como por ejemplo, términos generales: *“sustrato”, “depositar”, “revestimiento funcional”, “preparar”, “una composición líquida”, “reticulación”, “eliminar”, “multicapa de película delgada”, “capa dieléctrica”, “una alternancia de n capas metálicas funcionales a base de plata”, “capa protectora temporal”, “recubrimiento funcional”,* se encuentra que desde el contexto de la materia reclamada en la nueva reivindicación independiente, se acierta que es correctamente caracterizada ya que presenta una secuencia lógica de pasos, con las condiciones técnicas necesarias para elaborarlo, por tanto se entienden como superadas las objeciones de claridad.

En cuanto a la frase objetada por ser considerada como opcional, al ser retirada del nuevo capítulo reivindicatorio, este Despacho advierte que la característica de eliminar la capa protectora mediante tratamiento térmico será tenida en cuenta dentro del presente análisis, por ser subsanada dicha objeción.

3.5. Presunta violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

Respecto al estudio de patentabilidad, y sobre los argumentos de la recurrente por medio de los cuales busca demostrar que la invención no es obvia a la luz de los documentos D1 y D4, es pertinente hacer la revisión del estado de la técnica trasladado así y el respectivo análisis de nivel inventivo.

3.5.1. Análisis de nivel inventivo.

3.5.1.1 Diferencia entre la invención y el documento más cercano D1.

De la revisión detallada de las enseñanzas del documento D1, considerado como el más cercano a la invención, este Despacho encuentra que son correctas las apreciaciones de la recurrente en cuanto a que las diferencias entre D1 y la presente invención radican en que dicho documento no divulga que el recubrimiento contiene selectivamente compuestos de met(acrilato).

Ref. Expediente N° 16023837

Respecto a la etapa de eliminación térmica de la capa protectora, este Despacho advierte que dicho documento D1 divulga una segunda alternativa en la que el recubrimiento protector removible (16), que puede ser descompuesto térmicamente, es un recubrimiento que contiene carbón. Donde antes de aplicar dicho recubrimiento protector (16) se puede aplicar una capa de bloqueo (18), por cuanto la capa protectora (16) con carbón aplicada directamente sobre la capa funcional (14) puede dañarla al reducir químicamente la porción superior de dicha capa funcional (14). La capa de bloqueo (18) puede comprender silicio, titanio, circonio, niobio, aluminio o combinaciones, dejando claro que la capa de bloqueo (18) no se limita a usos con sustratos que tienen recubrimientos funcionales, sino que también se puede aplicar sobre sustratos que no tienen dicho recubrimiento funcional y se aplica antes del recubrimiento protector de carbono (16) (Párr.0055 y 0056).

Dicho documento también menciona que la capa protectora de carbón se elimina preferiblemente por combustión, por ejemplo, en un horno de templado como se discutió anteriormente, donde el carbón se oxida y se elimina del artículo (10) (Párr.0057). Donde las temperaturas de horno de templado se encuentran entre 648 y 704°C (Párr.0053). Con lo cual se advierte que la información contenida en la tabla comparativa 1 de la resolución recurrida presenta ciertos errores, por cuanto el documento D1 si menciona la temperatura del horno de templado y adicionalmente menciona elementos que son funcionalmente equivalentes, por tanto, el análisis de altura inventiva no fue preciso.

Con base en lo anterior, este Despacho encuentra que la única diferencia entre el documento D1 y la presente invención radica en la información relacionada con la composición líquida que comprende (met)acrilato, es decir, el documento D1 es silencioso frente a los compuestos (met)acrilatos y la viscosidad de la composición líquida.

3.5.1.2 Efecto técnico relacionado con la diferencia.

El efecto relacionado con dichas diferencias es poder tener un recubrimiento que sea reticulado uniformemente, que sea de combustión rápida y al ser insoluble presenta una protección eficaz durante la etapa de lavado.

3.5.1.3 Formulación del problema técnico a resolver.

Si bien la sociedad recurrente formula un nuevo problema técnico: “¿Cómo modificar **D1**, de acuerdo con lo divulgado por **D4**, para proteger el sustrato contra daño mecánico cuando se somete a etapas de lavado?”.

Este despacho encuentra que el problema técnico que se ajusta al efecto técnico relacionado es: “¿Cómo modificar el método conocido en D1 con el fin de proteger eficazmente un sustrato contra daño mecánico cuando se somete a etapas de lavado?”

3.5.1.4 Solución del problema técnico.

Ahora bien, en lo que respecta al documento D4, se encuentra que también busca un método para mejorar la protección de láminas de vidrio de una manera más eficiente, con una capa protectora que se pueda quitar fácil antes del revenido. Es decir, busca mejorar la protección contra la abrasión mecánica y el daño ambiental en los pasos previos al tratamiento térmico (Parr.0017).

Ref. Expediente N° 16023837

En la descripción detallada el documento D4 menciona que el recubrimiento protector temporal que tiene una o más capas, se encuentra depositado sobre un sustrato de vidrio que está recubierto con un recubrimiento multicapa de baja E que incluye típicamente al menos una capa reflectante de infrarrojos (IR) de un material que comprende plata o similar. En ciertos casos de ejemplo, la (s) capa (s) reflectora (s) de infrarrojos se pueden colocar entre al menos un par de capas dieléctricas (Párr.0038). Donde dicha capa temporal se puede aplicar sobre el recubrimiento de baja E por secado, secado por convección, curado por UV, IR o RF (Párr.0039).

Respecto al revestimiento protector aplicado de forma líquida, se encuentra que si bien el documento D4 divulga que los recubrimientos o revestimientos líquidos son curables por UV, y donde dichos revestimientos líquidos se seleccionaron al menos en función de ciertos atributos, como por ejemplo, una buena adhesión a las capas protectoras, una buena adhesión al vidrio revestido y la capacidad de ser pelado del vidrio recubierto sin dejar residuos. Por otro lado, se encuentra que el recubrimiento líquido (33) presenta diferentes modalidades de aplicación, por ejemplo: se aplica en una zona próxima donde se solapan las capas de protección (27a y 27b), en los extremos de tope de dichas capas de protección o bajo uno de los extremos de tope de las capas de protección antes mencionadas, por tanto, de dicha información no es posible definir que el recubrimiento líquido se aplique sobre la capa funcional para su protección.

Complementario a lo anterior, es pertinente mencionar que el documento D4 menciona de forma alternativa o adicional, que también se han encontrado aceptables materiales que a veces no se eliminaron completamente por pelado pero que, sin embargo, pueden lavarse o quemarse limpiamente durante el templado (Párr.0066), -subrayado fuera de texto-. Con lo cual se advierte que los revestimientos del documento D4 no cumplen la misma función protectora que la composición líquida reclamada en la presente invención, por tanto, no es posible considerarlas equivalentes.

En lo que respecta al tipo de recubrimiento, dicho documento divulga que los materiales líquidos se pueden aplicar de diversas maneras sobre el vidrio, por ejemplo por pulverización, extrusión y/o recubrir con rodillo, los cuales pueden ser recubrimientos basados en disolvente, como por ejemplo Magna-Cryl 3400 o también las resinas de enmascaramiento temporales curables por UV, que se comercializan bajo el nombre comercial SpeedMask®, como por ejemplo la serie 723 (Párr.0067), sin embargo, se encuentra que dicha sugerencia se enfoca en las resinas que son pelables, y no del tipo que se pueden quemar.

Ahora bien, en cuanto a las propiedades mejoradas logradas en el documento D4, es de aclarar que dicho documento divulga que de forma sorprendente encontraron que la capa protectora logra mayor durabilidad y protección incluso después del laminado a causa del material residual de la capa adhesiva (25) que puede permanecer sobre el revestimiento después de despegar la capa protectora. Explica que dicho material residual se puede eliminar por quemado durante el tratamiento térmico para que no cree problemas ópticos (Párr.0042), sin embargo, se advierte que la presente invención no usa capas adhesivas para adherir el revestimiento protector, por tanto los efectos no serían comparables, adicionalmente en lo que respecta a los beneficios adicionales, la presente solicitud divulga que *“(…) la solicitante ha descubierto que existe una sinergia entre una capa superior a base de titanio, circonio o hafnio y la capa protectora temporal. Esta sinergia se traduce -en particular- en la ausencia total de defectos en la superficies y también en muy pequeñas variaciones colorimétricas entre el producto antes y después del templado. Por último, la sinergia también se traduce en una muy baja bruma después del templado.”* (Pág.8, líneas 8 a 13).

Ref. Expediente N° 16023837

A la luz de lo anterior, se encuentra que aunque el documento D4 mencione resinas de tipo acrílico dentro de la variedad de alternativas para recubrimientos de vidrio, las cuales pueden ser retiradas tanto por pelado, lavado o quemado, no existe sugerencia motivacional cierta para derivar de manera obvia la invención, es decir, no habría motivación cierta que permita seleccionar únicamente las resinas de (met)acrilato con viscosidades entre el rango reivindicado, las cuales se eliminan por tratamiento térmico, por tanto no existe certeza de éxito que de la combinación de las enseñanzas de D1 y D4 se obtengan los resultados de la presente invención, por lo que este Despacho advierte que a partir de las enseñanzas del documento D4 no es posible solucionar el problema técnico planteado.

Complementario a lo expuesto en párrafos anteriores, y teniendo en cuenta las falencias al establecer las diferencias entre la invención y el documento D1, se encuentra que son correctas las apreciaciones de la sociedad recurrente cuando explica que al no estar anticipados los elementos técnicos estructurales de la invención, una persona medianamente versada en la materia, partiendo de lo divulgado en el documento D4, no habría tenido una expectativa razonable de éxito para obtener alguna ventaja o solucionar el problema técnico objetivo, en donde se utilice un material acrílico susceptible a descomposición térmica como capa protectora de sustratos, esto a partir de la combinación de las enseñanzas de D1 y D4, es decir, la combinación de dichos documentos no sugieren todos y cada uno de los elementos que conforman el proceso para proteger un artículo con un sustrato tal como se encuentra reivindicado en las reivindicaciones de método.

Sin embargo, este Despacho advierte que existe en el estado de la técnica documentos que pueden anticipar la patentabilidad de la materia reclamada², por lo que resulta necesario evaluar nuevamente el cumplimiento del requisito previsto 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 cual no corresponde hacerlo en esta instancia por ser materia de análisis de patentabilidad de la invención competencia que esta atribuida a la Dirección de Nuevas Creaciones³, además que una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible realizar examen de patentabilidad⁴.

Complementario a lo anterior, y aunque la recurrente hace un análisis de la materia ahora reclamada frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D4, y presenta argumentos por medio de los cuales considera que dichos documentos no podrían ser antecedentes que anticipen de manera obvia la materia reclamada, se reitera que es necesario realizar un nuevo estudio, ya que se evidencia un error en la etapa inicial del método problema solución, como bien se explicó en párrafos anteriores, y adicionalmente porque existe en el estado de la técnica documento que eventualmente podría llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que reivindica, como por ejemplo el documento: US20090044897, y así darle la oportunidad a la solicitante que se pronuncie frente a los nuevos argumentos, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo análisis.

² Ver por ejemplo el documento US20090044897.

³ El artículo 20 del Decreto 4886 de 2011 atribuye tal competencia al Director de Nuevas Creaciones a quien corresponde *‘Tramitar las solicitudes de patentes de invención.’*

⁴ La Resolución 3719 DE 2016, *“Por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el capítulo I del título X de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio”, en su artículo 2 señala: “Una vez presentado el recurso ante esta superintendencia, no será posible solicitar un nuevo examen de patentabilidad.”*

Ref. Expediente N° 16023837

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 con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del principio constitucional del debido proceso.

3.6. Solicitud

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y, en su lugar, regresar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se disponga lo relacionado con el examen de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

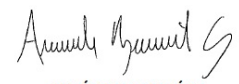
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 81296 del 7 de diciembre de 2017, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

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 5 de noviembre de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2019.11.15
18:55:57 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

