

Señora Directora

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2019/0001977

Asunto: Solicitud de patente para: **VENTANA DEL LADO DEL VEHÍCULO, LAMINADA CON UN ORIFICIO PARA SUJETAR UN ELEMENTO DE SUJECIÓN Y MÉTODO DE FABRICACIÓN**

Solicitante: SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

Fecha de solicitud: 28 de febrero de 2019

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio No. 8448, notificado el 21 de julio de 2020.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aporté un Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 13 reivindicaciones, en donde se realizaron las siguientes modificaciones:

- Se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 13 y 15;
- Se agregaron las características de la antigua Reivindicación 13 a la Reivindicación 1 y a la nueva Reivindicación 13 (antigua Reivindicación 14);
- Se eliminó el término “*sustancialmente*” de la Reivindicación 7;
- Se enmendó la nueva Reivindicación 13 (antigua Reivindicación 14), de modo que ahora se presentan en la misma los pasos del método reclamado de forma explícita;
- Se reemplazó el término “*sujeción*” por “*fijación*” en las Reivindicaciones 1 y 13 y la expresión “*más pequeña*” por “*menor*” en las Reivindicaciones 3 y 6, con el fin de utilizar un lenguaje técnico adecuando en el Capítulo Reivindicatorio;
- Se especificó en mayor detalle la orientación de la superficie (I) del primer cristal (1) y de la superficie (IV) del segundo cristal (2) con respecto a la capa intermedia (3) en la Reivindicación 2 para dar mayor claridad a la materia reclamada;

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

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

- Se reemplazó la expresión “*caracterizada porque*” por “*en donde*” en todo el Capítulo Reivindicatorio Modificado, la cual corresponde a una traducción más precisa del documento original;
- Se agregaron en paréntesis () los números de referencia de cada uno de los elementos reclamados en el Capítulo Reivindicatorio de acuerdo con la numeración empleada en las Figuras y el Capítulo Descriptivo originalmente presentados;
- Se reenumeraron las reivindicaciones de acuerdo con los cambios arriba detallados.

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

A pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud.

II. EN CUANTO A LAS REIVINDICACIONES RELATIVAS AL USO

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y el nuevo Capítulo Reivindicatorio Modificado, llamo respetuosamente la atención del Examinador al hecho que la Reivindicación 15 ha sido eliminada del presente trámite, por lo que considero superada la presente objeción.

III. EN CUANTO AL TÍTULO

Tomando en consideración la objeción presentada por parte del Examinador en cuanto al título, se modifica el título de la solicitud conforme a lo sugerido para que este se ajuste adecuadamente a la materia reclamada. De esta forma, el nuevo título de la solicitud se lee como sigue:

*“VENTANA DEL LADO DEL VEHÍCULO, LAMINADA CON UN ORIFICIO PARA SUJETAR UN
ELEMENTO DE SUJECCIÓN Y MÉTODO DE FABRICACIÓN”*

Con base en la presente modificación, solicito amablemente al Examinador considerar superada esta objeción.

IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

Con el fin de dar respuesta a las observaciones hechas por parte del Examinador respecto al lenguaje utilizado en el Capítulo Reivindicatorio y teniendo en cuenta el nuevo Capítulo Reivindicatorio Modificado, deseo aclarar lo siguiente:

1. Se considera que la expresión “*sustancialmente igual*” de la Reivindicación 7 es imprecisa.

Tal como se indicó en el apartado anterior y siguiendo la amable sugerencia del Examinador, se eliminó el término “*sustancialmente*” de la Reivindicación 7. Por lo tanto, considero superada la objeción hecha al respecto.

2. La antigua Reivindicación 14 se refiere a un método, pero menciona características propias del producto divulgado, por lo que se considera no patentable.

Con base en las modificaciones al Capítulo Reivindicatorio presentadas, señalo amablemente que la nueva Reivindicación 13 (antigua Reivindicación 14) ha sido enmendada para reflejar de manera explícita su referencia a los pasos pertenecientes al método para producir una ventana lateral que tiene un orificio de fijación continua. Cabe mencionar que dicho método corresponde a la producción de la ventana lateral divulgada, por lo que es necesario incluir dentro de sus pasos recitados cuáles son las características de dicha ventana involucradas, cuya mención es requerida para que el método divulgado pueda ser reproducido sin ambigüedades por una persona medianamente versada en la materia. En otras palabras, la eliminación de las características de la ventana lateral reclamada llevaría a una restricción injustificada del alcance de protección de la presente solicitud.

3. Se sugiere incluir entre paréntesis () los respectivos números de referencia de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los Dibujos y el Capítulo Descriptivo.

Teniendo en cuenta la amable sugerencia del Examinador, se incluyeron entre paréntesis los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en las Figuras y el Capítulo Descriptivo.

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

V. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador considera los siguientes documentos como relevantes en la evaluación de patentabilidad de la presente invención:

No	Documento	Título	Fecha de presentación
D1	DE19710824	<i>“Holding element for use on a laminar glass plate”</i>	17 de septiembre de 1998
D2	US20150224855	<i>“Motor vehicle glazing”</i>	13 de agosto de 2015

Para efectos de dar claridad a los argumentos aquí provistos, en adelante, los elementos pertenecientes a la presente invención serán citados con sus respectivos números de referencia entre paréntesis (), mientras que los elementos pertenecientes a los documentos de arte previo (D1 y D2) serán citados con los números de referencia correspondientes sin paréntesis.

VI. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

El Examinador considera que las características técnicas esenciales de las antiguas Reivindicaciones 1, 4, 5 y 14 ya habían sido divulgadas en el documento D1.

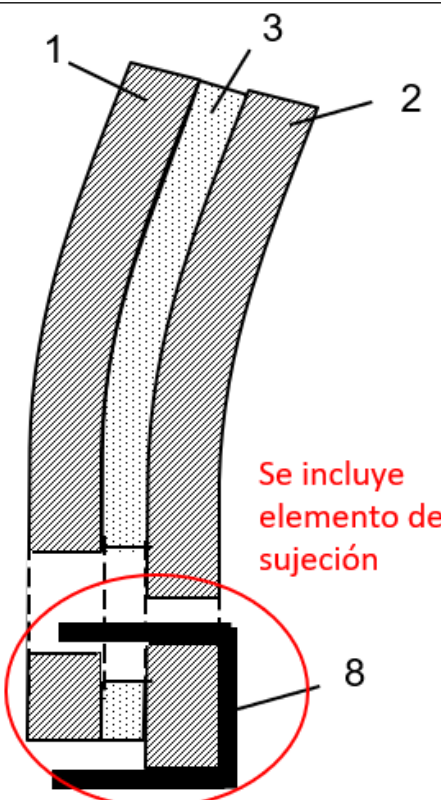
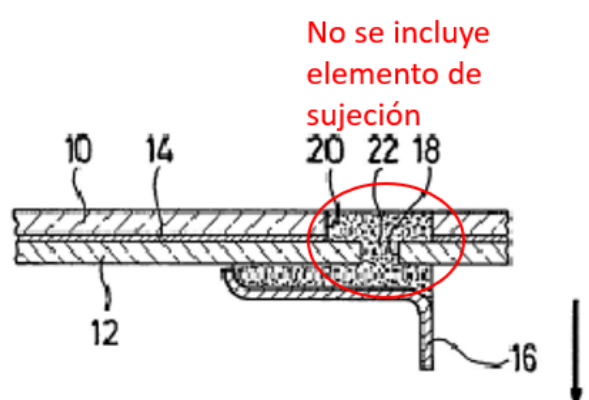
Respetuosamente difiero de tal opinión. Con el fin de demostrar la novedad del presente desarrollo, expongo a continuación cómo el arte previo citado no afecta dicho requisito de patentabilidad de la invención como se reclama en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto:

1. Reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes

Si bien D1 revela un cristal interior 12 y un cristal exterior 10, que comprenden aberturas 18, 20 y una capa intermedia termoplástica 14, la cual presenta una abertura que se superpone con las aberturas 18, 20; ninguna de las modalidades de tal arte previo revela las mismas características estructurales y respectivas interacciones definidas en la Reivindicación 1 del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto. En particular, ninguna de las modalidades de D1 revela una ventana lateral para un vehículo caracterizada porque un elemento de sujeción (8) es abrazado entre el orificio (4) y el borde inferior (U).

Así entonces, el elemento de retención y el panel de vidrio laminado de D1 no incluyen los mismos elementos distintivos de la ventana lateral revelada en la Reivindicación 1 de la presente invención. La Tabla 1 a continuación, presenta las diferencias mencionadas de manera gráfica, en donde se compara la placa de del arte previo D1 que carece de un elemento de sujeción tal como se divulga en la presente solicitud.

Tabla 1. Comparación entre la presente invención y D1

Modalidad de la Reivindicación 1	Modalidad de D1
 Se incluye elemento de sujeción Fig. 4	 No se incluye elemento de sujeción FIG. 1

Por al menos las razones expuestas anteriormente, la configuración particular de la ventana lateral reclamada no puede haber sido anticipada por la estructura del panel de vidrio de D1, lo que lleva a la conclusión que la materia de la Reivindicación 1, así como la de sus reivindicaciones dependientes, incluidas las Reivindicaciones 4 y 5, debe considerarse novedosa sobre la divulgación hecha en D1.

2. Nueva Reivindicación 13

De manera similar a la Reivindicación independiente 1, la nueva Reivindicación 13 difiere de D1 en el paso del método para producir una ventana lateral que tiene un orificio de fijación continua y los elementos involucrados en el mismo: abrazar un elemento de sujeción (8) entre el orificio (4) y un borde inferior (U) de la ventana lateral.

Una vez más, resalto que dicho paso del método reclamado no es anticipado de ninguna manera por el método para fijar un elemento de retención a una hoja de vidrio laminado que tiene al menos una hoja exterior y una hoja interior, ya que dicho método carece de una enseñanza explícita relacionada con la inserción de un elemento de sujeción entre un orificio resultante de la alineación de los orificios de los cristales y la capa intermedia, y un borde inferior del panel de vidrio.

Por al menos las razones expuestas, el método reclamado no puede haber sido anticipado por el método para fijar un elemento de retención a una hoja de vidrio laminado que tiene al menos una hoja exterior y una hoja interior de D1, por lo que puede concluirse que la materia de la nueva Reivindicación 13 debe considerarse novedosa sobre la divulgación hecha en D1.

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

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

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

En este caso, es claro que el arte previo citado no revela todas y cada una de las características técnicas esenciales de las Reivindicaciones independientes 1 y 13; ya que, por ejemplo, éste no divulga idénticamente el elemento de sujeción (8) abrazado entre el orificio (4) y el borde inferior (U) de la ventana lateral, y el paso del método para producir dicha ventana que involucra tales elementos, conforme se definen en la presente invención.

Anexo a los argumentos previamente mencionados, hago énfasis en el hecho que la antigua Reivindicación 13 ya había sido previamente reconocida como novedosa e inventiva según el examen de patentabilidad realizado, y que sus características han sido ahora incluidas en las nuevas Reivindicaciones 1 y 13, por lo cual se resalta su novedad.

VII. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

El Examinador señala que la Reivindicación 2 de la presente solicitud carece de nivel inventivo a la luz de D1 y D2. Difiero respetuosamente de la opinión del Examinador. Con el fin de demostrar el nivel inventivo de la presente invención, con base en las indicaciones de la Guía para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC) acerca del método problema-solución, a continuación, expongo cómo el arte previo citado por el Examinador no llevaría a la persona del oficio normalmente versada en la materia a la invención reclamada:

Reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes

A pesar de que no se presentan objeciones de nivel inventivo que afecten a la Reivindicación independiente 1, la Reivindicación 2 objetada depende de esta última y, por ende, los argumentos de defensa del nivel inventivo de dicha reivindicación dependiente serán presentados para su reivindicación independiente. En este orden de ideas, la ventana lateral para un vehículo, con un borde superior (O), un borde inferior (U), un borde frontal (V), y un borde posterior (H) divulgada en la Reivindicación 1 comprende:

“ un primer cristal (1) y un segundo cristal (2) que son unidos entre si vía una capa intermedia termoplástica (3),

en donde el primer cristal (1), el segundo cristal (2), y la capa intermedia termoplástica (3) tienen cada una un orificio (5, 6, 7),

en donde los orificios (5, 6, 7) del primer cristal (1), del segundo cristal (2), y de la capa intermedia termoplástica (3) se superponen de un modo que un orificio (4) para la fijación de un elemento de sujeción (8) se extienda a través de toda la ventana lateral,

y en donde el orificio (5) del primer cristal es más grande que el orificio (6) del segundo cristal (2),

caracterizada porque un elemento de sujeción (8) es abrazado entre el orificio (4) y el borde inferior (U)”

D1 es considerado como el arte previo más cercano a la invención divulgada, en tanto se refiere a un panel de vidrio laminado y al método para fijar un elemento de retención al mismo. Sin embargo, en concordancia con lo mencionado en el apartado anterior, D1 difiere de la presente invención tal y como se define en la Reivindicación 1 en que dicho documento no divulga: una ventana lateral caracterizada porque un elemento de sujeción (8) es abrazado entre el orificio (4) y el borde inferior (U).

Contrario a lo señalado por Examinador, el efecto técnico asociado a dichas diferencias es el de al menos: *“proporcionar una ventana lateral de vehículo mejorada con un orificio de sujeción que tiene alta estabilidad mecánica, permite la conexión reproducible al mecanismo de desplazamiento de la carrocería del vehículo y es producible en una forma simple”* y cuya *“distancia de sujeción depende entonces únicamente del segundo cristal y no está sujeta a tolerancias de fabricación en términos del arreglo relativo de los cristales. La distancia de sujeción es, en consecuencia, sustancialmente consistente dentro de una serie de producción (dependiendo únicamente de las tolerancias en la ubicación del orificio del segundo cristal); y la confiabilidad del elemento de sujeción es mejorada”* (Capítulo Descriptivo, página 2, líneas 22 a 24 y página 4, líneas 15 a 18).

En consecuencia, la configuración del panel de D1 no provee el efecto técnico resaltado; ya que, por ejemplo, dicho documento de arte previo no utiliza los mismos medios de fijación propuestos por la presente invención.

Según la Guía de la SIC, el problema técnico debería plantearse como: *“¿cómo modificar o adaptar el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico que la invención*

proporciona?”³. En el presente caso, contrario a lo afirmado por el Examinador, el problema que pretende resolver la presente invención a la luz de D1 correspondería a: “¿Cómo modificar la ventana lateral de vehículo conocida en D1 para proporcionar una ventana lateral de vehículo mejorada con un orificio de sujeción que tiene alta estabilidad mecánica, permite la conexión reproducible al mecanismo de desplazamiento de la carrocería del vehículo y es producible en una forma simple?”

Por otra parte, con respecto a D2 como documento complementario, este se refiere a un acristalamiento para vehículos de motor en donde se mencionan una hoja exterior 3 fabricada en vidrio templado o semitemplado, la cual se dobla antes de unirse a los otros componentes de la unidad de acristalamiento, una segunda hoja de vidrio 10 unida con la hoja 3 por medio de una hoja intermedia 6 hecha de un termoplástico usado convencionalmente para este propósito.

Sin embargo, D2 no describe explícitamente una ventana lateral para vehículo caracterizada porque un elemento de sujeción (8) es abrazado entre el orificio (4) y el borde inferior (U). Además, no hay ninguna enseñanza alguna en D2 que pueda anticipar la configuración particular de los orificios (4, 5, 6 y 7): los orificios (5, 6, 7) del primer cristal (1), del segundo cristal (2), y de la capa intermedia termoplástica (3) se superponen de un modo que un orificio (4) para la fijación de un elemento de sujeción (8) se extienda a través de toda la ventana lateral, y en donde el orificio (5) del primer cristal es más grande que el orificio (6) del segundo cristal (2). Por consiguiente, la configuración particular de la ventana reclamada no sería posible de obtener con base en D2, documento que no complementa las diferencias entre D1 y la presente invención. Tales diferencias son presentadas en la Tabla 2 a continuación:

³ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014).

Tabla 2. Comparación entre la presente invención y D2

Modalidad de la Reivindicación 1	Modalidad de D2
Se incluye elemento de sujeción y se superponen los orificios de los cristales Fig. 4	No se incluye elemento de sujeción y no se superponen los orificios de las hojas

En consecuencia, una persona medianamente versada en la materia no habría estado motivada por D2 para incluir los cristales, la capa intermedia y elemento de sujeción con las particularidades reclamadas dentro del panel de vidrio de D1, para llegar así a la presente invención. Incluso, si una persona medianamente versada en la materia hubiera combinado las enseñanzas de D1 y D2, ésta incluiría, la configuración de la hoja exterior 3 curvada de manera convexa en su superficie exterior y la superficie interna de la segunda hoja 10 curvada de manera cóncava contra la capa intermedia de D2 en el panel de vidrio de D1, lo cual resultaría en una ventana lateral que difiere de la presente invención en al menos la ausencia de un elemento de sujeción abrazado entre el orificio resultante de la alineación de las capas correspondientes y el borde inferior de la ventana. Por lo tanto, tal persona experta en la materia no consideraría a D2 como documento adecuado para complementar a D1.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Guía de la SIC establece que las invenciones carecen de nivel inventivo cuando:

“(…) en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o

adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva”⁴.

En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no se podrían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado por el Examinador sin llevar a cabo actividad inventiva. Más específicamente, nada en D1 ni en D2 hubiera llevado a la persona normalmente versada en la materia a incluir en las ventanas laterales para vehículo del estado de la técnica, un elemento de sujeción abrazado entre el orificio y el borde inferior (U) de la ventana con la expectativa de obtener una ventana lateral de vehículo mejorada con un orificio de sujeción que tiene alta estabilidad mecánica, permite la conexión reproducible al mecanismo de desplazamiento de la carrocería del vehículo y es producible en una forma simple.

En conclusión, según la aproximación problema-solución para el análisis del nivel inventivo de la presente invención, considero que éste se reconoce claramente con base en los argumentos presentados, ya que el arte previo en efecto no es suficiente para brindar indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar la invención de manera evidente, razón por la cual la persona del oficio normalmente versada en la materia reconocería que la presente invención tal como se define en la Reivindicación 1 es inventiva, al igual que sus reivindicaciones dependientes, incluyendo la Reivindicación 2.

Adicional a los argumentos previamente mencionados, hago énfasis en el hecho que la antigua Reivindicación 13 ya había sido previamente reconocida como novedosa e inventiva según el examen de patentabilidad realizado, y que sus características han sido ahora incluidas en las nuevas Reivindicaciones 1 y 13, por lo cual se resalta su nivel inventivo.

VIII. CONCESIONES EN OTRAS JURISDICCIONES

Finalmente, deseo añadir amablemente que la presente invención ha sido concedida en Australia (Patente No. AU2017368760B2), Japón (Patente No. JP6748301B2) y Rusia (Patente No. RU2724934C1), en donde se reconoció la novedad y el nivel inventivo a la luz de todo arte previo, incluido el citado para la presente solicitud por parte del Examinador. Ahora bien, a pesar de que las concesiones en otras jurisdicciones no tienen

⁴ Ibid. Sección 2.13.5.1

un carácter vinculante que obligue a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a conceder una patente en Colombia, es importante resaltar que los estándares de patentabilidad son semejantes a nivel mundial y las concesiones en otros países sí dan indicios de la patentabilidad de una invención, como sucede en el presente caso.

IX. PETICIÓN

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

De manera subsidiaria, y acatando las políticas dictadas en la Resolución No. 59669, realizo el pago de la tasa correspondiente a las modificaciones voluntarias implementadas en el Capítulo Reivindicatorio.

X. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 13 reivindicaciones.
2. Pago en línea por concepto de modificaciones voluntarias.

Señora Directora,



ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogotá
T.P.A 114.908 del C.S.J