

Señor

DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

REF: Expediente No. **NC2020/0002405**, solicitud de patente de invención a favor de
Vitro Flat Glass LLC Título: **RECOCIDO INSTANTÁNEO DE**
RECUBRIMIENTO DE PLATA

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al Oficio No. 13394 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado el 24 de agosto de 2021.

En respuesta a las observaciones realizadas como resultado del examen de fondo, es pertinente mencionar que las reivindicaciones definen de forma clara y razonablemente general la invención, razón por la que respetuosamente disiento de los comentarios de la Señora Examinadora a este respecto. A continuación, sin embargo, se incluyen los argumentos y se mencionan las modificaciones realizadas para atender a cada uno de los requerimientos de la Señora Examinadora:

1. Capítulo Reivindicatorio

Me permito resaltar que el Capítulo Reivindicatorio de la presente solicitud ha sido modificado como se muestra a continuación:

- se elimina el término “*delgadas*” del ítem a) de la reivindicación 1;
- se adicionan las expresiones “formando así la transparencia revestida” “*recubierta de la etapa de deposición*”, “*de una fuente*” y “*revestida*” en la reivindicación 1;
- se sustituye la expresión “*a una temperatura que varía de 10°C a 50°C*” por “*a temperatura ambiente*” en el ítem b) de la reivindicación 1;
- se adiciona el rango de la longitud de pulso ya que se reclama “*superior a 0 ms y hasta 10 ms*”.

Teniendo en cuenta lo anterior, de manera atenta me permito resaltar que las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio no corresponden a una ampliación de la materia originalmente reclamada. Por lo tanto, el Capítulo Reivindicatorio Modificado y adjunto al presente memorial cumple con los lineamientos establecidos por la Decisión Andina 486.

2. Título

Siguiendo las sugerencias de la Examinadora y con el ánimo de facilitar el trámite, el título de la invención se modifica de la siguiente manera:

“Método para producir un material transparente recubierto que consiste en depositar una pila de capas delgadas reflectantes sobre un sustrato transparente recocido (no templado) y, después, hacer incidir un destello de luz sobre al menos una de sus capas delgadas reflectantes”

3. Claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio

i) En cuanto a la objeción de las nuevas reivindicaciones 1 y 6 (antiguas reivindicaciones 1 y 14), me permito resaltar que en dichas reivindicaciones se modificó el enlace gramatical, el cual ahora corresponde a *“caracterizado por”*, por lo que considero superada la objeción al respecto.

Ahora bien, en este punto me permito resaltar que la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (en adelante Guía de la SIC) en la sección 2.6.2 establece que la estructura de las reivindicaciones comprende un preámbulo – enlace gramatical – parte característica, en donde particularmente el preámbulo indica cuál es el objeto de la invención, que suele coincidir con el título de la invención; el enlace gramatical separa el preámbulo de la parte caracterizante; y la parte caracterizante indica las características técnicas nuevas que se desean proteger. En el presente caso, la información que se antepone al enlace gramatical *“caracterizado por”* hace parte del preámbulo y cualquier persona medianamente versada en la materia entendería perfectamente que este es el objeto de la invención que el inventor pretende reclamar, en particular, dichas reivindicaciones se encuentran dirigidas a un método para producir una transparencia recubierta y un método de recocido instantáneo de una transparencia, respectivamente, los cuales se encuentran adecuadamente definidos por sus características esenciales en el conjunto de reivindicaciones. Así las cosas, es completamente evidente que las reivindicaciones 1 y 6 se encuentran adecuadamente definidas y no hay ninguna obligación por parte del solicitante de modificar el preámbulo de la misma porque esta es completamente clara, por lo que considero superada la objeción al respecto.

ii) Ahora bien, en cuanto a la objeción de la reivindicación 6, me permito señalar que adjunto al presente memorial un Capítulo Reivindicatorio Modificado en donde se sustituye la expresión *“a una temperatura que varía de 10°C a 50°C o en un rango de 20°C a 30°C con un destello...”* por *“a temperatura ambiente con más de un destello...”*, por lo que considero superada la objeción al respecto.

iii) En cuanto a los términos generales, me permito resaltar que se eliminan las reivindicaciones 2 a 6 y 13 del Capítulo Reivindicatorio Modificado, por lo que considero superada la objeción al respecto. Ahora bien, en cuanto a la objeción a las nuevas reivindicaciones 1, 2, 6, 8 y 10 (antiguas reivindicaciones 1, 7, 14, 17, 19), respetuosamente difiero de la opinión de la Examinadora puesto que el inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud

de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención y no hay arte previo que afecte su patentabilidad como se muestra a continuación. Es decir, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para así poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado y no solamente a las modalidades preferidas. De hecho, la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de patentes, ya que como la Examinadora debe saberlo, una patente de invención no se limita a una única modalidad, sino que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención.

Adicionalmente, vale la pena resaltar que la sección 2.6.5.1 de la Guía de la SIC establece que el significado y el alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que normalmente se les da en el área técnica de la solicitud, y tiene que ser claro para la persona medianamente versada en la materia con la sola lectura de las reivindicaciones, sin embargo, si la palabra tiene un significado especial debe definirse en el Capítulo Descriptivo. En el presente caso, el término “*capa dieléctrica*” se refiere a un tratamiento superficial que confiere a un receptor de transferencia o al soporte final en un proceso de reproducción sin impacto de tipo electrográfico o electrofotográfico y que tiene la propiedad de retener cargas eléctricas durante un cierto período de tiempo. Por lo tanto, dicho termino es perfectamente entendido por cualquier persona medianamente versada en la materia. Por su parte, cualquier persona medianamente versada en la materia se encuentra en plena capacidad de entender que el término “*capa metálica*” se refiere a una hoja del sustrato la cual se caracteriza por tener un solapamiento entre la banda de valencia y la banda de conducción en su estructura electrónica lo cual permite tener una capacidad de conducir fácilmente calor y electricidad y generalmente la capacidad de reflejar la luz. Por último, el término “*capa de imprimación*” se refiere a una hoja del sustrato que comprende un recubrimiento previo que se aplica sobre la superficie para prepararla para el proceso posterior. Por todo lo anterior, es claro que cualquier persona medianamente versada en la materia entendería las expresiones objetadas y no necesita de una definición específica para la total comprensión de la misma, por el contrario, al leer cualquiera de las reivindicaciones que comprende dicho término, su conocimiento en el área le permite entender cada una de las reivindicaciones sin tener que leer el Capítulo Descriptivo o buscar la definición de cada uno de ellos, por lo que considero superada la objeción al respecto.

iv) En cuanto a los términos generales, me permito resaltar que se eliminan las reivindicaciones 4 a 6 del Capítulo Reivindicatorio Modificado, por lo que considero superada la objeción al respecto. Ahora bien, en cuanto a las nuevas reivindicaciones 2, 5, 7 a 10 (antiguas 7, 12, 16 a 19), me permito señalar que la sección 2.6.4.2 de la Guía de la SIC establece que una reivindicación dependiente es la que contiene todas las características de la reivindicación de la cual depende y, además: i) hace referencia a ésta; y ii) adiciona una o más características que limitan el objeto a proteger. Por lo tanto, las reivindicaciones objetadas están correctamente definidas, ya que comprenden todas las características estructurales mencionadas por la reclamación independiente y, además, reclaman características adicionales que permiten limitar la invención, cumpliendo con los requisitos del Manual Andino de Patentes y la Guía de la SIC.

Adicionalmente, me permito resaltar que además de que dichas reivindicaciones comprenden todas las características esenciales de la reivindicación independiente, estas también reclaman características del producto debido a que el método que se reclama necesita condiciones específicas del mismo para que se pueda llevar a cabo cada etapa. Así las cosas, si se modificaran las características o simplemente no se mencionarían cualquier producto no funcionaría para obtener el método que se pretende reclamar por la presente invención. Así las cosas, es completamente claro que las reivindicaciones 2, 5, 7 a 10 reclaman características esenciales que permiten entender el alcance de la presente invención, definir el mismo y que un versado en la materia logre reproducir el mismo, por lo que considero superada la objeción al respecto.

v) Ahora bien, respecto a los resultados a alcanzar, me permito señalar que la Guía de la SIC en la sección 2.6.5.15 establece que las características técnicas funcionales son elementos que componen los desarrollos y que permiten describir los mismos por medio de su función. Específicamente, la Guía de la SIC establece que, aunque las características funcionales no definen la invención, estas explican la relación entre varias características estructurales que comprende el desarrollo. Por lo tanto, las reivindicaciones pueden reclamar tantas características estructurales como funcionales para definir adecuadamente una invención. En ese sentido, las expresiones objetadas no deben ser consideradas como resultados a alcanzar puesto que permiten definir el método por sus características estructurales y funcionales, además que limitan la materia reclamada, por lo que cualquier persona medianamente versada en la materia entendería que dichas expresiones le brindan mayor claridad a las reivindicaciones y permiten una comprensión completa de la invención. Además, las limitaciones mencionadas son, de hecho, parte del concepto inventivo desarrollado por el solicitante, limitar la invención eliminando las características objetadas por el Examinador restringiría injustamente el alcance que el solicitante tiene derecho a proteger. Por todo lo anterior, considero superadas las objeciones al respecto.

vi) En cuanto al término “*no parpadeado*”, me permito resaltar que dicho termino se elimina por completo del Capítulo Reivindicatorio Modificado, por lo que considero superada la objeción al respecto ya que no genera ninguna confusión a la persona medianamente versada en la materia.

vii) Respecto a la sugerencia de incluir entre paréntesis los números de referencia de cada uno de los elementos de la invención, me permito señalar que siguiendo las amables sugerencias de la Examinadora se ha procedido a adicionar cada uno de los números de referencia de los elementos a lo largo del Capítulo Reivindicatorio Modificado.

viii) En cuanto a las objeciones de los verbos en infinitivo, me permito señalar que la reivindicación 3 se elimina por completo del Capítulo Reivindicatorio Modificado, y además en la nueva reivindicación 11 (antigua reivindicación 20) se sustituye el término “*es colocado*” por “*colocar*”. Así las cosas, considero superada la objeción al respecto.

ix) Respecto al termino “*flash*” me permito señalar que este se elimina por completo del Capítulo Reivindicatorio Modificado por lo que considero superada la objeción al respecto.

Ahora bien, en cuanto al termino “transparencia”, respetuosamente difiero de la opinión de la Examinadora debido a que cualquier persona medianamente versada en la materia se encuentra en plena capacidad de entender el término objetado y el alcance del mismo. Particularmente, cualquier persona que trabaje en el campo técnico de la invención sabría que dicho termino se refiere a la cualidad que tienen algunos objetos o materias a través de los cuales pasa la luz y se puede ver. Así las cosas, el término objetado es completamente claro y cualquier persona medianamente versada en la materia se encuentra en plena capacidad de entender y reproducir la presente invención con tan solo leer la materia reclamada por las reivindicaciones, su conocimiento en la técnica y, además apoyándose en el Capítulo Descriptivo de la misma, por lo que considero superada la objeción al respecto.

x) En cuanto a la unidad de medida “ J/cm^2 ”, respetuosamente me permito señalar que en el Capítulo Reivindicatorio Modificado se modificaron las unidades de medida para que estas se encontraran comprendidas dentro del Sistema Internacional de unidades, por lo que considero superada la objeción al respecto.

xi) Respecto al preámbulo y la claridad de la antigua reivindicación 13, me permito resaltar que dicha reivindicación se elimina por completo del Capítulo Reivindicatorio Modificado por lo que considero superada la objeción al respecto.

xii) Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero respetuosamente que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada.

4. Descripción

En cuanto a las unidades de medida, me permito señalar que adjunto al presente memorial un Capítulo Descriptivo Modificado en donde la unidad de medida “ J/cm^2 ” se sustituye por una medida que se encuentra comprendida en el Sistema Internacional de medida, por lo que considero superada la objeción al respecto.

5. Novedad

Considero superada la anterior objeción, en tanto que se modificó el Capítulo Reivindicatorio Modificado, en particular, se elimina la antigua reivindicación 13, por lo que la presente solicitud, tal como se encuentra reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial, es decir el método es completamente novedoso a la luz del arte previo, debido a que D1 no divulga absolutamente todas las características esenciales de la invención aquí reclamada. Así las cosas, considero superada la objeción al respecto.

6. Nivel Inventivo

En cuanto al Nivel Inventivo de la invención, de manera atenta me permito resaltar que contrario a los señalamientos expuestos en el Oficio No. **13394**, la presente invención cumple con los lineamientos del Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En particular, la reivindicación 1 de la presente invención se encuentra dirigida a un método para producir una transparencia recubierta.

Por su parte, D1 divulga a un método para obtener un material que comprende un sustrato revestido en al menos una porción de al menos una de sus caras con una pila de capas delgadas que comprenden al menos una capa de plata, y un paso de tratamiento térmico que se lleva a cabo irradiando a al menos una parte de la superficie de dicha pila utilizando al menos una fuente de luz incoherente. Sin embargo, D1 no enseña o sugiere todas las características esenciales de la presente invención, en particular, dicho documento no sugiere que una fuente de luz no coherente pueda realizar múltiples destellos en un solo sustrato para reducir la transmitancia de luz visible del solo sustrato, lo cual es considerado como una característica esencial de la presente invención. Particularmente, el párrafo [0021] de D1 describe que al menos una parte de la superficie de la pila puede irradiarse con al menos una fuente de luz incoherente. Sin embargo, esto no respalda que D1 sugiere que hacer destellar la transparencia recubierta varias veces proporciona el beneficio inesperado de una mayor transmitancia de luz visible, incluso a altos voltajes.

Además, vale la pena resaltar que la Examinadora señala que el párrafo [0025] de D1 proporciona apoyo para un método de aplicar múltiples destellos a una transparencia revestida, aumentando así la transmitancia de luz visible de la transparencia revestida. Sin embargo, D1 solo describe que es posible tratar sucesivamente varias porciones usando una misma fuente de luz, tal como proporcionar una fuente de luz fija o en movimiento. Este método, de hecho, no aumentaría la transmitancia de luz visible de la transparencia revestida, debido a que dichos destellos se aplican a varias porciones de la transparencia revestida, por lo que es completamente evidente que el método de destellos de D1 no comprende el destello necesario de la transparencia revestida que produce un aumento en la transmitancia de luz visible, incluso a altos voltajes, que se pretende reclamar en la presente invención.

En este punto me permito adjuntar una declaración juramentada del Sr. Patrick Fisher (Anexo 1), en donde se señala que se prepararon dos artículos revestidos, Ejemplo A y Ejemplo B, los cuales incluyen la misma pila de revestimientos, que se describe en la Tabla 1 de la presente invención. Sin embargo, los Ejemplo A y B se sometieron a diferentes procesos de destello. Particularmente, en el párrafo 7 del Anexo 1 se evidencia que el Ejemplo A fue sometido a diecisiete (17) destellos en total, en donde este primero se sometió a dos destellos a bajo voltaje (es decir, 500 V) y luego a quince (15) destellos adicionales, cada destello subsiguiente aumentó el voltaje aplicado hasta que se alcanzó un voltaje de 670 V. La transmitancia de luz visible L^* para cada destello o grupo de destellos se midió y registró en la Tabla 2. En contraste con el Ejemplo A, el Ejemplo B solo se destello una vez, teniendo dicho destello un alto voltaje de 660 V, y después del único destello se midió la transmitancia de luz visible L^* del Ejemplo B y se registró en la Tabla 2. Específicamente, en la Tabla 2 del Anexo 1, se logran dos resultados muy diferentes entre los dos métodos de destello diferentes. Por ejemplo, el Ejemplo B tuvo una transmitancia de luz visible final de 85,48 después del destello único, que es una disminución de la transmitancia de luz visible del Ejemplo B sin destello de 85,99. Por lo tanto, un solo destello de alto voltaje no aumenta la transmitancia de luz visible de la transparencia revestida y, en cambio, se observa una disminución en la transmitancia de la misma.

Adicionalmente, a partir de la Tabla 2 se puede evidenciar un aumento en la transmitancia de la luz visible, incluso con altos voltajes, haciendo destellar la transparencia revestida con múltiples destellos. Al hacer destellar la transparencia revestida varias veces, el Ejemplo A puede lograr altos voltajes de destello mientras sigue aumentando la transmitancia de luz visible de la transparencia revestida. Por ejemplo, la transparencia revestida sin destellar el Ejemplo A tenía una transmitancia de luz visible L^* de 85,85, pero cuando la transparencia revestida del Ejemplo A se destello dos veces, teniendo cada uno de dichos destellos un voltaje bajo de 500 V durante una duración de 500 microsegundos, la transmitancia de luz visible L^* de la transparencia revestida aumentó después de los dos primeros destellos. Y posteriormente la transparencia revestida del Ejemplo A se destello por tercera vez, teniendo dicho tercer destello un voltaje ligeramente mayor de 520 V, observando un aumento adicional en la transmitancia de luz visible L^* hasta un valor de 86,33. Así se procedió a aplicar catorce (14) destellos adicionales a la transparencia recubierta, totalizando diecisiete (17) destellos, donde el voltaje de cada destello subsiguiente se incrementó hasta un voltaje total de 670 V observando que la transmitancia de luz visible de la transparencia revestida del Ejemplo A aumenta generalmente hasta que se observa una transmitancia de luz visible final de 86,56.

En contraste con la transparencia revestida del Ejemplo B, la transparencia revestida del Ejemplo A pudo destellar incluso a altos voltajes sin disminuir la transmitancia de luz visible de la transparencia revestida, por ejemplo, la transparencia revestida del Ejemplo B solo se sometió a un único destello a un alto voltaje de 660 V, y se observó una disminución en la transmitancia de luz visible L^* . Sin embargo, en el caso de la transparencia revestida del Ejemplo A, al someter primero la transparencia revestida del Ejemplo A a múltiples destellos, la transparencia revestida del Ejemplo A puede destellar a voltajes muy altos (es decir, 670 V) sin dejar de observar un aumento en la transmitancia de la luz visible. Por ejemplo, la transparencia revestida del Ejemplo A se proyectó siete veces en total al voltaje máximo de 670 V, y se logró un aumento en la transmitancia de luz visible L^* , o se mantuvo una transmitancia de luz visible L^* alta, durante todo el proceso durante los siete destellos de alto voltaje. Si la transparencia recubierta del Ejemplo A no se destellara primero varias veces, la transmitancia de luz visible L^* no habría aumentado, sino que habría disminuido por debajo de la transmitancia de luz visible L^* de la transparencia recubierta sin destellos, como lo demuestra el Ejemplo B de la Tabla 2. Por lo tanto, se puede lograr una transmitancia de luz visible L^* tan alta como 86,80, y solo se puede lograr, haciendo destellar la transparencia recubierta varias veces, como se hizo en el Ejemplo A. Sin someter primero la transparencia recubierta a múltiples destellos ya que un destello a un voltaje alto disminuirá la transmitancia de la luz visible, como lo demuestra el Ejemplo B.

Así las cosas, es evidente que la reivindicación 1 indica que la transparencia revestida se destella con más de un destello de luz no coherente, aumentando así la transmitancia de luz visible de la transparencia revestida, de manera similar que la transparencia recubierta del Ejemplo A, la cual fue capaz de lograr el aumento de la transmitancia de luz visible aplicando múltiples destellos a la transparencia recubierta, cada uno de dichos destellos por encima del destello anterior, lo que gradualmente elevó la transmitancia de luz visible a un punto que incluso se podrían aplicar destellos de alto voltaje (es decir, 670 V), mientras se sigue aumentando la transmitancia de la luz visible o se mantiene la transmitancia de la luz visible en un valor elevado.

Por el contrario, D1 enseña que, con el fin de aplicar un tratamiento instantáneo a toda la superficie de un artículo revestido grande, se pueden aplicar destellos a varias partes de la superficie del artículo revestido. Este tratamiento de varias porciones del sustrato revestido daría como resultado la aplicación de un solo destello a cada una de dichas porciones del artículo revestido, dando como resultado una transmitancia de luz visible que disminuye para altos voltajes, como en el Ejemplo B, a diferencia de un aumento en la transmitancia de la luz visible que se observa con múltiples destellos superpuestos entre sí en la transparencia revestida, como el que se evidencia gracias al método de la presente invención.

Así las cosas, ninguna persona medianamente versada en la materia se vería motivada por las enseñanzas de D1 debido a que dicho documento no reclama las características esenciales de la presente invención, es decir las etapas y condiciones del método, y mucho menos los efectos técnicos alcanzados a partir de dichas características. En este sentido, la única forma que dicha versada logre obtener la presente invención es llevando una experimentación exhaustiva, en donde invierta tanto económicamente como intelectualmente, y aun así nada asegura que esta logre obtener el método aquí reclamado.

Ahora bien, D2 divulga un artículo que tiene un borde en capas sellado, por ejemplo, un laminado de automóvil y una unidad de acristalamiento múltiple, los cuales incluyen un par de hojas de vidrio en una relación fija entre sí. Sin embargo, D2 no subsana las deficiencias de D1 debido a que D2 no enseña o sugiere la aplicación de múltiples destellos de luz no coherente y mucho menos que esta tiene el efecto técnico de aumentar la transmitancia de la luz visible incluso a altos voltajes, lo que no se puede lograr con un solo destello, como lo demuestra la Tabla 2. Por lo tanto, es completamente claro y evidente que ninguna persona medianamente versada en la materia se habría visto motivado por las enseñanzas de D2 para llegar a la presente invención ya que nada en dicho documento enseña o sugiere las características esenciales de la presente invención. Así las cosas, es completamente claro y evidente para dicho versado que a partir de las enseñanzas de D1 y D2 solos o en combinación sería imposible obtener el método aquí reclamado debido a la carencia de enseñanzas. E incluso si supusiéramos que la persona medianamente versada en la materia se viese motivada por las enseñanzas de D1 y D2, y esta hubiera pensado en modificar el método reclamado en el arte previo, nada en este sugiere las etapas y condiciones aquí reclamadas, por lo que dicho versado no se vería motivado en modificar el artículo de D2 por medio del método de D1, porque no tiene ningún sentido, además, esa persona no habría sabido que modificaciones específicamente realizar y en que posiciones hacerlo y no habría esperado tener éxito al hacerlo.

Por todo lo anterior, es totalmente claro que, si bien D2 se encuentra dentro del mismo campo técnico de esta solicitud, las enseñanzas del mismo no son válidas teniendo en cuenta la deficiencia de D1 anteriormente explicada y las deficiencias del mismo.

Por todo lo anterior, es completamente claro que la presente invención es inventiva a la luz del arte previo citado debido a que esta comprende características esenciales que no se enseñan o sugieren ni en D1 ni en D2, y además la invención tiene un efecto técnico asociado a dichas características esenciales.

De hecho, como bien se conoce, una invención no tiene nivel inventivo cuando la combinación de los elementos que proveen la solución está revelada en el estado de la técnica, sin embargo, esto no ocurre en el presente caso, ya que el método tiene características que implican una composición distinta y además un avance técnico comparado con el arte previo. Por lo tanto, para determinar si una invención no tiene nivel inventivo, es necesario que la Examinadora deba hacerse un juicio de valor y un análisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la técnica, no influenciados por el conocimiento que ya se tiene de la invención que se está evaluando.

Así, cualquier persona medianamente versada en la materia se encuentra en plena capacidad de entender que ni D1 ni D2 divulgan el método de la presente invención. E incluso se podría afirmar que dichos documentos solos o en combinación de ninguna manera motivan a una persona medianamente versada en la materia para que obtenga la materia aquí reclamada. Por lo tanto, considerando todas las diferencias que se mencionan anteriormente el método de la presente invención no puede derivarse obviamente del arte previo. Incluso si una persona medianamente versada en la materia estuviese motivada por las enseñanzas de D1 y D2, dicha persona no hubiese podido obtener la materia reclamada por la presente invención puesto que ninguno de ellos son considerados como una guía para obtener específicamente las características esenciales aquí reclamadas a pesar de que dichos documentos pertenecen al mismo campo técnico de la presente invención.

No obstante, y como se demuestra anteriormente, ninguna persona encuentra motivación para modificar la materia divulgada de D1 y D2, por lo que resulta relevante notar que a la hora de evaluar el nivel inventivo de la invención debe basarse la evaluación únicamente en si existen sugerencias explícitas y suficientes en el arte previo que indicaran de manera clara cómo desarrollar de manera obvia el método aquí reclamado, que como se demostró anteriormente, no existen. En consecuencia, no es aceptable a quien examina o quien concede o quien deniega una patente desvirtuar el nivel inventivo de la misma por simplemente desglosar sus elementos separadamente y luego buscar referencias en el estado del arte que las incluyan. En este caso particular, la única manera en que una persona medianamente versada en la materia podría llegar a la presente invención, sería al realizar un análisis en retrospectiva una vez conoce la invención aquí reclamada. Por lo tanto, es totalmente claro que la persona medianamente versada en la materia no encontraría las características esenciales de la invención en ningún documento del estado del arte ni en el conocimiento general común del campo técnico.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, me permito manifestar que para determinar si una invención tiene o no nivel inventivo, siempre es necesario considerar cada uno de los elementos, y características establecidas en la materia reclamada como un **todo** y no como porciones separadas de una misma invención, ni tampoco omitiendo aquellas características que son claves para una invención, más aún cuando dichas características se derivan de reivindicaciones independientes.

Además de lo anterior, es relevante considerar que tal y como lo expone el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina *“Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que*

determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica”¹, por lo anterior, me permito llamar la atención del Examinador en el hecho que cada invención es de cierta medida una combinación de elementos relacionados entre sí, por lo que no es suficiente afirmar que dichos elementos y/o características ya habían sido previamente divulgados, partiendo de combinaciones de enseñanzas convenientes, y que por ende, la combinación de fracciones de diferentes documentos permiten la deducción obvia de la invención reclamada.

Por el contrario, en primera instancia es importante entender que el nivel inventivo es un proceso creativo e innovador en donde la cuestión para el Examinador se enfoca en si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia.² Por lo tanto, para determinar si una invención posee nivel inventivo, es indispensable determinar si los elementos y/o características ya conocidas podrían haberse combinado para dar como resultado una invención particular, tal y como la definida por la presente solicitud.

Así, considerando lo anterior, me permito resaltar que el análisis de nivel inventivo expuesto en el Oficio 13394 es errado y de ninguna manera podría afirmarse que la materia de la presente solicitud, tal y como se encuentra adjunta al presente Memorial de respuesta, es evidente u obvia a la luz de las enseñanzas de D1 y D2.

Es más, no es posible prever los métodos de esta solicitud y discutido anteriormente, a partir de la lectura del arte previo citado, ya que las invenciones de patente tienen nivel inventivo cuando el producto o procedimiento no es fácilmente derivable por la persona medianamente versada en la materia o cuando presentan un efecto inesperado o mejorado impredecible de los documentos citados, como en la presente invención. Por lo anterior, nada en el arte previo sugiere ni enseña esta invención.

En conclusión, como se resalta en Artículo 18 de la Decisión 486, las invenciones deberían considerarse como inventivas cuando la materia reclamada no puede ser derivada del arte previo. Por lo tanto, es claro que la presente invención es inventiva a la luz del arte previo citado, pues siguiendo las enseñanzas de D1 y D2, la persona medianamente versada en la materia no obtendría la materia reclamada, ni podría esperar que ésta presentase las propiedades que en efecto reviste.

Así las cosas, y en vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con los lineamientos establecidos en el Artículo 16 de la Decisión 486.

Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio
- Declaración

¹ Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina, Sección 10.

² Íbidem.

- Capítulo Descriptivo Modificado
- Tasas de modificación

Atentamente,

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.
C.C. 80.410.337 de Usaquén
Calle 70 A No. 4 – 41