

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

REF: Expediente No. **NC2020/0009055** solicitud de patente de invención a favor de **VITRO FLAT GLASS LLC** Título: **“REVESTIMIENTOS DE CONTROL SOLAR Y MÉTODO DE FORMACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE CONTROL SOLAR”**

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. 17925 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado el 22 de noviembre 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

En primer lugar, me permito resaltar que el Capítulo Reivindicatorio de la presente solicitud ha sido modificado de la siguiente manera:

- en la reivindicación 1 se sustituye la expresión *“un metal seleccionado de los Grupos 3 a 15 de la tabla periódica de elementos”* por *“hierro”*;- en las nuevas reivindicaciones 1, 6 y 11 y se adiciona la expresión *“y en donde por lo menos una de las capas metálicas es una capa metálica discontinua”*.

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. Capítulo Reivindicatorio y Descriptivo

En cuanto al término *“al menos”* respetuosamente difiero de la opinión de la Examinadora, debido a que el inventor tiene derecho de reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste. En este caso, la persona medianamente versada en la materia puede comprender perfectamente que dicho término se refiere a un requisito mínimo de elementos que las reivindicaciones deben comprender para reproducir la invención. Por ende, dicha persona entiende con claridad el alcance de dicha expresión y, por consiguiente, de la materia reclamada en la invención, pues notaría que éste se encuentra dentro de la materia divulgada en el Capítulo Descriptivo y sería capaz de reproducir la materia reclamada sin acudir a experimentación adicional excesiva. Por todo lo anterior, considero superada la objeción al respecto.

En cuanto a las cláusulas comprendidas en el Capítulo Descriptivo, respetuosamente difiero de la opinión de la Examinadora ya que dichas cláusulas son modalidades de la invención que no son limitativas e ilustran como se relacionan las diferentes características de la invención a través de las múltiples dependencias de las cláusulas. Sin embargo, y aunque la estructura de estas puede ser similar a la de las reivindicaciones, cualquier persona medianamente versada en la materia entendería que la materia comprendida por el Capítulo Reivindicatorio Modificado corresponde a la materia que se pretende proteger por la presente invención y que por el contrario el Capítulo Descriptivo puede describir todas las modalidades preferidas o no de la presente invención, incluidas dichas cláusulas.

Además, en este punto vale la pena destacar que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, y no únicamente a modalidades preferidas, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad, tal como sucede en el presente caso. Es decir, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para así poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, y dicha amplitud no necesariamente implica falta de claridad. Asimismo, la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que una patente de invención no se limita a una única modalidad, sino que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención.

Por todo lo anterior, respetuosamente difiero de la opinión del Examinador ya que para cualquier persona medianamente versada en la materia es totalmente claro que el Capítulo Descriptivo comprenda las cláusulas objetadas, por lo que considero superada la objeción al respecto.

En cuanto a la falta de claridad y concisión, respetuosamente me permito señalar que la Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de utilidad (en adelante Guía de la SIC) en su sección 2.6.4.1 establece que una reivindicación independiente es la que contiene todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente, en donde la solicitud puede contener más de una reivindicación independiente de producto o de proceso. Si bien, la reivindicación independiente debe especificar todas las características esenciales necesarias para definir la invención, no es necesario que mencione las características que estén implícitas. En el presente caso, los artículos recubiertos de las nuevas reivindicaciones 1, 6 y 11 corresponden a reivindicaciones independientes, por lo que respetuosamente difiero de la opinión de la Examinadora, puesto que cada una de dichas reivindicaciones se encuentra adecuadamente definida por sus características esenciales.

Adicionalmente, me permito señalar que dichas reivindicaciones no reclaman el mismo alcance, en particular, el artículo recubierto de la reivindicación 1 comprende un recubrimiento que comprende una primera capa dieléctrica formada sobre por lo menos una porción del sustrato, mientras que el artículo de la reivindicación 6 no menciona la ubicación de estas. Adicionalmente, el recubrimiento de la reivindicación 6 comprende una o más capas metálicas y una o más capas dieléctricas, en donde una de las capas dieléctricas comprende una cápsula, característica que no se encuentra comprendida dentro de la reivindicación 1. Así las cosas, es completamente evidente que cada una de las reivindicaciones independientes reclaman un alcance completamente diferente, ya que estas corresponden a diferentes modalidades de la presente invención, en donde cada una de estas es completamente autosuficiente, por lo que considero superada la objeción al respecto.

En cuanto a la objeción a la nueva reivindicación 6, nuevamente me permito señalar que esta reivindicación 6 reclama un alcance completamente diferente al de la reivindicación 1, de hecho, la reivindicación 6 reclama un alcance más limitado que la reivindicación 1. Por ejemplo, Adicionalmente, el recubrimiento de la reivindicación 6 comprende una o más capas metálicas y una o más capas dieléctricas, en donde una de las capas dieléctricas comprende una cápsula, característica que no se encuentra comprendida dentro de la reivindicación 1. Así las cosas, cualquier persona medianamente versada en la materia entendería perfectamente que las reivindicaciones 1 y 6 son claras y concisas puesto que no reclaman el mismo alcance. Además, cada una de ellas es esencial para el entendimiento y reproducibilidad de la invención, y comparten el mismo concepto inventivo ya que se encuentran dirigidas a productos que comprenden características diferentes unidas por un mismo concepto inventivo. Por lo tanto, considero superada la objeción al respecto.

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.

3. Figuras

En cuanto a la objeción de las figuras, me permito señalar que estas fueron incluidas por error involuntario en la fase internacional, por lo que consideramos que no es necesario adicionar una descripción detallada de dichas figuras en el Capítulo Descriptivo, por lo que considero superada la objeción al respecto

4. Novedad

Con respecto a la novedad de la presente solicitud, de manera atenta me permito manifestar que contrario a los señalamientos establecidos por la Examinadora, la presente solicitud, tal y como se encuentra reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial difiere en ciertos aspectos del documento D1 del arte anterior citado en el Oficio Técnico No. **17925**.

Específicamente, D1 divulga una transparencia arquitectónica que incluye un sustrato, capas dieléctricas, capas metálicas continuas y al menos una capa metálica subcrítica con regiones discontinuas. Sin embargo, D1 no enseña y sugiere todas las características esenciales de la presente invención, en particular D1 no menciona capas metálicas en las que al menos una de las capas metálicas sea una capa metálica discontinua y al menos una de las capas metálicas esté formada por un material que comprenda uno o más compuestos de plata dopados con al menos hierro, lo cual corresponde a características esenciales de la presente invención. Así las cosas, es completamente evidente que ninguna persona medianamente versada en la materia a partir de las enseñanzas de D1 hubiese logrado obtener los artículos de la presente invención, de hecho, vale la pena resaltar que a partir del documento del arte previo dicha versada hubiese obtenido articulo con una estructura y posición de los elementos completamente diferente.

Asimismo, me permito señalar que D1 tampoco enseña o sugiere las características esenciales de las reivindicaciones 6 y 11 de la invención, ya que dicho documento no menciona un revestimiento que comprenda al menos una capa de metal discontinua y al menos una capa dieléctrica que comprenda una cápsula que incluya una primera película de nitruro de silicio, una capa de metal formada sobre al menos una porción de la primera película de nitruro de silicio y una segunda película de nitruro de silicio formada sobre al menos una porción de la capa de metal.

Por el contrario, D1 divulga una cápsula en referencia a una invención completamente diferente. Así las cosas, es completamente evidente que ninguna persona medianamente versada en la materia a partir de las enseñanzas de D1 hubiese logrado obtener el artículo de la presente invención.

Ahora bien, me permito señalar que las reivindicaciones dependientes comprenden todas las características de las reivindicaciones independientes de la que dependen y además adiciona características adicionales que permiten alejar a la presente invención del arte previo citado. Por lo tanto, las reivindicaciones dependientes se diferencia de D1 por las características mencionadas anteriormente y deberían considerarse novedosas a la luz de dichas diferencias con el arte previo.

Así las cosas, ninguna persona medianamente versada en la materia se vería motivada por las enseñanzas de D1, debido a que dicho documento no divulga de manera idéntica cada una de las características esenciales del artículo recubierto aquí reclamado. En otras palabras, esta no podría obtener la presente invención con tan solo reproducir lo divulgado en D1 debido a que dicho documento ni siquiera divulga todos los componentes comprendidos en el artículo aquí reclamado. Por lo tanto, si una persona medianamente versada en la materia hipotéticamente se viera motivada por las enseñanzas de D1, esta tendría que llevar a cabo una experimentación exhaustiva, es decir plantear un nuevo desarrollo en donde debería proponer componentes que permitan la solución al problema técnico y, además, realizar pruebas para evaluar que el sistema de visualización tiene un efecto técnico, lo cual claramente incurriría en costos tanto intelectuales como económicos.

En este sentido, ninguna persona medianamente versada en la materia se vería motivada a seguir las enseñanzas de D1 para obtener el artículo recubierto aquí reclamado, ya que dicho documento no suministra la totalidad de las características esenciales de la presente invención y de hecho aleja a dicho versado de la materia que se pretende proteger. En este sentido, es totalmente evidente que la invención es novedosa a la luz de D1.

Así las cosas, y tras revisar en detalle las enseñanzas de D1, me permito resaltar que características como las anteriormente mencionadas, y más aún, las características reclamadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado, el artículo recubierto reclamado por la presente invención es novedoso y no tiene punto de comparación con las enseñanzas del arte previo, ya que en este caso, si bien D1 se dirige a una invención que se encuentra en el mismo campo técnico de la solicitud, **no se evidencia una realización con todas las características anteriormente mencionadas.**

Por lo tanto, me permito llamar la atención del Examinador, en que para evaluar si la invención es nueva o no, el Examinador siempre debe comparar, elemento por elemento, las características técnicas esenciales de la invención reclamada con las características de la materia divulgada en el documento del estado de la técnica citado y verificar, según la comparación anterior, si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica. Así, y tras considerar las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio de esta solicitud, las cuales reúnen una serie de características concretas que difieren de la divulgación de D1, es evidente que la presente solicitud es distinta de las enseñanzas de dichos documentos. Por lo tanto, la materia de esta solicitud cumple con el requisito de novedad.

De esta manera, para afectar la novedad de la presente invención, se entiende que el arte previo debe divulgar de manera idéntica todas y cada una de las características de la invención.¹ Así, y considerando que este no es el caso, dado que D1 no divulga la misma invención con las mismas características esenciales de la presente solicitud, amablemente solicito el retiro de las objeciones a este respecto.

¹ Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, Sección 2.12.1.

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
- Tasa 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