

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 43652

Ref. Expediente N° NC2020/0001231

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 90093 de 21 de diciembre de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "MATERIAL QUE CONTIENE UNA SUPERPOSICIÓN DE CAPAS CON PROPIEDADES TÉRMICAS", con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 23 de enero de 2023 con el N° NC2023/0000725, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Actuación Administrativa.

Inicialmente la sociedad recurrente realiza un recuento de los argumentos presentes en la resolución recurrida, posteriormente presenta explicaciones que fundamentan el recurso así:

Sobre la modificación al capítulo reivindicatorio.

La sociedad recurrente, dentro de los argumentos del recurso, presenta un capítulo reivindicatorio modificado el cual reemplaza al anterior, y se encuentra conformado por 20 reivindicaciones, cuyas modificaciones son las siguientes:

En la nueva reivindicación 1 se especificó que "(...) *cada capa funcional metálica a base de plata se dispone entre dos conjuntos dieléctricos de capas, en donde el conjunto dieléctrico de capas comprendiendo todas las capas dieléctricas situadas por debajo de la primera capa funcional metálica a base de plata partiendo del sustrato y el conjunto dieléctrico de capas comprendiendo todas las capas dieléctricas situadas por encima de la última capa funcional metálica a base de plata partiendo del sustrato (...) en donde el espesor óptico total del conjunto dieléctrico de capas situado por debajo de la primera capa funcional metálica a base de plata partiendo del sustrato es de hasta 100 nm (...)*", características que se encontraban en la anterior reivindicación 2, como consecuencia, fue retirada del nuevo capítulo reivindicatorio.

Asimismo, explica que las reivindicaciones 4 a 7 fueron modificadas con el fin de reemplazar la expresión "*espesor óptico del conjunto dieléctrico*" por "*espesor óptico total del conjunto dieléctrico*", así como también las reivindicaciones 8 y 9, a las cuales se les

Resolución N° 43652

Ref. Expediente N° NC2020/0001231

reemplazo “(...) la expresión ´espesor óptico de cada uno de` por ´espesor óptico total de cada uno de` (...) Las reivindicaciones restantes y sus dependencias fueron reenumeradas en vista de las modificaciones anteriores.”

Asimismo, la sociedad recurrente señala que “(...) es de mencionar que el nuevo capítulo reivindicatorio se encuentra en línea con las reivindicaciones concedidas en la solicitud equivalente US 16/632,680 (Patente US 11,420,902 B2) por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América – USPTO.

Con el fin de que estas modificaciones sean tenidas en cuenta, se presenta comprobante de pago por concepto de modificación de solicitud en trámite.”

Sobre el estudio de patentabilidad.

La sociedad recurrente manifiesta “(...) desacuerdo con la opinión del examinador, toda vez que la presente solicitud no resulta obvia a la luz de las enseñanzas de los documentos US2012225224 (D1) y WO2017006029 (D3),”

Por lo que considera que, con base en las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio donde “(...) la reivindicación 1 ha sido modificada para enfatizar que el conjunto dieléctrico de capas por debajo de la primera capa funcional metálica a base de plata a partir del sustrato comprende todas las capas dieléctricas situadas por debajo de la primera capa funcional metálica a base de plata y que el conjunto dieléctrico de capas por encima de la última capa funcional metálica a base de plata a partir del sustrato comprende todas las capas dieléctricas situadas por encima de la última capa funcional metálica a base de plata. Además, se ha modificado la reivindicación 1 para destacar que los espesores ópticos de cada una de dichas capas con alto índice de refracción están comprendidos entre 10 y 70 nm.

La selección específica de las características mencionadas en la reivindicación 1 no es prevista por los documentos D1 y D3 citados por el examinador. Es decir, D1 y D3 no conectan los puntos para juntar las características específicas de la reivindicación 1 reclamada en la presente solicitud para lograr la combinación de características ópticas: la transmisión luminosa, TL, es superior al 68%, el factor solar, g, es inferior al 36%, la selectividad, s, es igual o superior a 1,9, los valores del parámetro a^* son inferiores a 4, los valores de los parámetros b^* son inferiores a 1, y los valores absolutos de las variaciones de cada uno de estos dos parámetros cuando el ángulo de observación varía entre 0 y 60° son inferiores a 5 (véase, por ejemplo, página 24 de la descripción inicialmente presentada). Como se sabe en la técnica, una pequeña variación en el espesor de cada capa de la superposición de capas, y en particular el primer conjunto de capas dieléctricas y el cuarto conjunto de capas dieléctricas, influye significativamente en el porcentaje de transmisiones de luz, el porcentaje de reflectancia luminosa y el color de la superposición de capas. No hay ninguna razón objetiva para que el experto en la técnica modifique las enseñanzas de D1 y D3 para llegar a la combinación reivindicada de características recitadas en la reivindicación 1 modificada. Por lo tanto, la reivindicación 1 modificada no es obvia en vista de los documentos citados.” -subraya del texto original-

En vista de lo anterior, la sociedad recurrente considera que aunque “(...) el estado de la técnica divulga un material similar al reclamado en la presente solicitud, D1 o D3 de manera individual o en combinación, no enseñan ni hacen evidente que cada capa funcional metálica a base de plata se dispone entre dos conjuntos dieléctricos de capas,

Resolución N° 43652

Ref. Expediente N° NC2020/0001231

en donde el conjunto dieléctrico de capas comprendiendo **todas** las capas dieléctricas situadas por debajo de la primera capa funcional metálica a base de plata partiendo del sustrato y el conjunto dieléctrico de capas comprendiendo **todas** las capas dieléctricas situadas por encima de la última capa funcional metálica a base de plata partiendo del sustrato y además que, el espesor óptico **total del conjunto dieléctrico de capas** situado por debajo de la primera capa funcional metálica a base de plata partiendo del sustrato sea de **hasta 100 nm**; en donde los espesores ópticos de cada una de las mencionadas capas con alto índice de refracción están comprendidos entre **10 nm y 70 nm**. Por el contrario, los documentos citados en realidad se alejan de las características reclamadas en la presente solicitud. –Subraya y negrita del texto original–.

Sobre el presunto análisis en retrospectiva.

La sociedad recurrente considera que “(...) el análisis de actividad inventiva no puede realizarse de manera retrospectiva y, como se mencionó anteriormente, existen muchas características de la presente invención que no se encuentran descritas ni sugeridas en D1 ni en D3 tomados solos o en combinación, de manera que, se reitera, un técnico en la materia basado en dichos documentos no llegaría a las características técnicas de la presente invención tomadas en su conjunto.

Dado lo anterior, una persona con experiencia en la técnica simplemente no podría haber llegado a la invención actualmente reivindicada, sin las enseñanzas de la descripción, lo que evidencia un estudio en retrospectiva. Respetuosamente se recuerda que el examinador no debe pasar por alto el efecto logrado por la invención reclamada y además no puede tomar una posición personal, ya que debe demostrar con claridad y soporte que la invención reivindicada resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en vista de los conocimientos y el estado de la técnica **disponibles al momento de buscar una solución al problema técnico de la solicitud**. De lo contrario, está aplicando un estudio en retrospectiva, ya que parte de la solución propuesta y desde la cual, todo acercamiento resultará obvio.” –Subraya y negrita del texto original–.

De manera complementaria, la sociedad recurrente señala que “(...) aunque existan prácticas en el arte, sus resultados no son siempre obvios, debido a que pueden presentarse obstáculos o problemas técnicos asociados que requerirán de esfuerzo inventivo para ser solucionados. El examinador de la presente solicitud alega la falta de nivel inventivo sin demostrar clara y razonablemente las razones por las que una persona del oficio versada en la técnica hubiera estado motivada a seguir las enseñanzas de los documentos D1 y/o D3.

En vista de lo anterior, es evidente que los documentos D1 o D3, de manera individual o en combinación, no enseñan o sugieren todos y cada uno de los elementos de la invención reivindicada. En consecuencia, se considera que la presente invención es inventiva sobre el estado de la técnica.

En consecuencia, la presente solicitud cumple con los requisitos de la Decisión 486.”

Sobre las concesiones foráneas

Finalmente, la sociedad recurrente resalta que “(...) la solicitud equivalente US 16/632,680 ha sido concedida por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América – USPTO (Patente US 11,420,902 B2). Como se mencionó anteriormente, las

Resolución N° 43652

Ref. Expediente N° NC2020/0001231

reivindicaciones modificadas y presentadas junto con el presente memorial se encuentran en línea con las reivindicaciones concedidas por la USPTO (...)

Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 y que, en consecuencia, la misma debe ser revocada y en su lugar se debe otorgar la solicitud de patente de la referencia, por cumplir con los requisitos de patentabilidad.”

Sobre las peticiones de la sociedad recurrente.

A la luz de lo anterior, la sociedad recurrente solicita “(...) que se tengan como tales, los documentos contenidos en el Expediente No. **NC2020/0001231** de la referencia, mediante el cual se presentó la solicitud de privilegio de patente para la invención titulada **‘MATERIAL QUE CONTIENE UNA SUPERPOSICIÓN DE CAPAS CON PROPIEDADES TÉRMICAS’** a favor de **SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE.**”

Trámite Vía administrativa

Que, para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán “(...) todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

Objeto de la invención

La Oficina encuentra que el objeto planteado por la presente solicitud consiste en la necesidad de obtener un material vidriado que tenga buena transmisión luminosa, factor solar, selectividad y coloración, donde en el sustrato transparente se deposita una superposición de capas integradas por una pluralidad de capas funcionales que actúan sobre la radiación solar y/o infrarroja susceptible de impactar contra esa superficie a fin de mejorar las propiedades luminosas.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2020/0001231 del 3 de febrero del 2020, requerida en tres (3) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N°11829 del 26 de julio de 2021, N°18865 del 30 de noviembre de 2021 y Oficio N°4535 del 31 de marzo de 2022.

En el primer requerimiento de fondo, la Oficina objetó ciertas características del capítulo reivindicatorio por carecer de claridad, esto debido a que incluye términos no limitativos, relativos y generales. En cuanto al estudio de patentabilidad, la Oficina encontró que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 17 carecía de novedad frente a las enseñanzas del documento D1 -US20122252244.

En consideración a las objeciones de claridad formuladas por la Oficina, la sociedad solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado, conformado por 21 reivindicaciones en la categoría de producto, como parte de la respuesta al requerimiento de fondo radicada bajo el N° NC2020/0001231 del 20 de octubre de 2021. Con base en la petición de un nuevo examen por parte de la sociedad solicitante, la Oficina emite un segundo requerimiento mediante el Oficio N°18865, en el cual se reiteran las objeciones

Resolución N° 43652

Ref. Expediente N° NC2020/0001231

por falta de claridad, adicionalmente se objeta un disclaimer que no es claro. En cuanto al estudio de patentabilidad, la Oficina reiteró que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 10 carecía de novedad bajo las enseñanzas del documento D1; por su parte las reivindicaciones 11 a 21 carecían de nivel inventivo a la luz de los documentos D1 y D2 -US2014237917.

Teniendo en cuenta las objeciones de claridad y de patentabilidad formuladas por la Oficina, la sociedad solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado, conformado por 21 reivindicaciones en la categoría de producto, como parte de la respuesta al requerimiento de fondo radicada bajo el N° NC2020/0001231 del 31 de enero de 2022. Y nuevamente solicita un nuevo examen, por lo que la Oficina emite un tercer requerimiento mediante el Oficio N°4535, en el cual presentan objeciones por falta de claridad relacionadas con que la capas se definen únicamente por parámetros sin incluir características estructurales. En cuanto al estudio de patentabilidad de la nueva materia reclamada, la Oficina encontró que las reivindicaciones 1 a 21 carecía de nivel inventivo a la luz de los documentos D1 y D3 - WO2017006029.

En este último Oficio, la sociedad recurrente presentó un nuevo capítulo reivindicatorio conformado nuevamente por 21 reivindicaciones, bajo el radicado N° NC2020/0001231 del 30 de junio del 2022. Sin embargo, la Oficina al revisar dichos argumentos consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente para las reivindicaciones 1 a 21 contenidas en el radicado en comento, al considerar que la materia reclamada no cumplió con el requisito de nivel inventivo en virtud de las enseñanzas de los documentos D1 y D3 de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 18 de la Decisión 486.

Normativa aplicable

El artículo 45 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...).

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”

Modificaciones presentadas

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

Resolución N° 43652

Ref. Expediente N° NC2020/0001231

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente: *“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.*

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta en el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N°NC2023/0000725 radicado del 23 de enero de 2023 con el fin de que sea considerado al revisar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia, esta Oficina considera lo siguiente:

Alcance de la modificación.

El nuevo pliego reivindicatorio allegado como complemento de información al escrito del recurso de reposición, reemplaza en su totalidad el evaluado durante la actuación administrativa y está conformado por un total de 20 reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto, por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

En cuanto a las modificaciones realizadas al nuevo capítulo, la Oficina advierte que es correcto que la nueva reivindicación 1 ahora especifica que el espesor óptico total del conjunto dieléctrico es de hasta 100nm, el cual está situado por debajo de la primera capa funcional metálica a base de plata y que los espesores ópticos de las capas con alto índice de refracción están en el rango de 10 – 70 nm, lo cual se encontraba reclamado en las antiguas reivindicaciones 2 y 5.

De igual manera se encuentra que la sociedad recurrente realizó el pago correspondiente de la modificación voluntaria y a las reivindicaciones adicionales mediante la factura N°785921 del 23 de enero de 2022. En vista de todo lo anterior, la Oficina encuentra que la materia reclamada cumple con los requisitos establecidos en el artículo 34 de la Decisión 486, y son aceptadas para el presente estudio.

Del resultado del análisis de nivel inventivo

Verificado el análisis de nivel inventivo presentado en la Resolución impugnada se observa que los documentos citados: US2012225224 –D1– y WO2017006029 –D3–, pertenecen al campo técnico de la invención y fueron publicados con anticipación a la fecha de prioridad reivindicada del 21 de julio de 2017, por lo cual resultan son válidos para adelantar la revisión del estudio de patentabilidad.

Por otra parte, en sus argumentos, la sociedad recurrente considera que la invención reclamada no se deriva de manera obvia a partir del estado de la técnica, ya que estos no divulgan todas las características de la composición reclamadas, por tanto, la Oficina encuentra pertinente realizar una revisión del análisis adelantado para la materia reclamada, como a continuación se procederá hacer.

Resolución N° 43652

Ref. Expediente N° NC2020/0001231

Características esenciales reclamadas

Un material que comprende un sustrato transparente en una superficie en el cual se deposita una superposición de capas que comprenden n capas funcionales metálicas a base de plata y $n+1$ conjuntos dieléctricos de capas, siendo n igual o superior a 3 y cada capa funcional metálica a base de plata se dispone entre dos conjuntos dieléctricos de capas, en donde el conjunto dieléctrico de capas comprendiendo todas las capas dieléctricas situadas por debajo de la primera capa funcional metálica a base de plata partiendo del sustrato y el conjunto dieléctrico de capas comprendiendo todas las capas dieléctricas situadas por encima de la última capa funcional metálica a base de plata partiendo del sustrato,

cada una comprende una capa con alto índice de refracción, siendo el valor de dicho índice igual o superior a 2,15 en función de la longitud de onda de 550 nm; el valor del índice de refracción de una de las citadas capas con alto índice es igual o superior a 2,40 en función de la longitud de onda 550 nm; el valor de la relación entre el espesor óptico de cada una de las mencionadas capas con alto índice de refracción y el espesor óptico total del conjunto dieléctrico de capas que la contiene está comprendido entre 0,25 y 0,55; y en donde el espesor óptico total del conjunto dieléctrico de capas situado por debajo de la primera capa funcional metálica a base de plata partiendo del sustrato es de hasta 100 nm; en donde los espesores ópticos de cada una de las mencionadas capas con alto índice de refracción están comprendidos entre 10 nm y 70 nm.

A la luz de lo anterior, se procede a revisar lo contenido en el documento más cercano, denominado D1.

Documento D1.

El objetivo del documento D1 refiere un artículo revestido que incluye al menos una capa reflectante de infrarrojos (IR) de un material tal como plata o similar en un revestimiento de baja emisividad, y métodos para fabricarlo. En ciertos casos, al menos una capa del recubrimiento es o incluye níquel y/o titanio (ej., Ni x Ti y O z). La provisión de una capa que incluya, níquel titanio y/o un óxido del mismo, puede permitir el uso de una capa que tenga buena adhesión a la capa reflectante de IR y una absorción reducida de luz visible (dando como resultado un artículo revestido con una transmisión visible más alta) (Resumen).

Ahora bien, esta Oficina encuentra que, respecto a la configuración estructural revelada en esta anterioridad, el sustrato y las capas en dicho documento anticipan la configuración estructural reclamada, tal como se evidencia en la figura 5, la cual se resalta a continuación.

Resolución N° 43652

Ref. Expediente N° NC2020/0001231

Dicho esto, la Oficina reitera que las diferencias de la presente invención respecto al documento D1 radican en que no divulga que los conjuntos dieléctricos ED1 y ED4 (tal como los nombra la presente solicitud) presentan una capa de alto índice de refracción igual o superior a 2,15 e igual o superior a 2,40 en función de la longitud de onda de 550 nm y que tienen espesores ópticos entre 10 y 70nm, ni tampoco que los espesores ópticos del conjunto dieléctrico ED1 es de hasta 100 nm.

Del efecto técnico atribuible a la diferencia

De la revisión de la información contenida en el capítulo descriptivo y las mediciones presentes en la tabla 2, la Oficina advierte que, si bien durante el trámite administrativo se indicó que las diferencias antes señaladas contaba con un efecto técnico relacionado con disminuir la cantidad de material depositado sin perjudicar los rendimientos ópticos y térmicos del acristalamiento, dicha conclusión resulta imprecisa, esto debido a que de dicha revisión no se encontraron pruebas técnicas o información que demuestre que la selección de la capas con altos índices de refracción y espesores en los rangos reclamados, influya en la disminución de la cantidad de material depositado.

Asimismo, se encuentra que al igual que en los ejemplos 1 a 6 y el ejemplo comparativo 1, todos los valores de espesores ópticos caen dentro de los rangos reclamados, por tanto, no hay evidencia de un efecto técnico atribuible a las deferencias antes mencionadas.

Del planteamiento del problema técnico objetivo

Con base en lo expresado en los párrafos anteriores, la Oficina encuentra que el problema técnico objetivo corresponde a una alternativa, por tanto, se puede formular así: ¿Cómo modificar el material que incluye un sustrato divulgado en D1 de forma alternativa?

Ahora bien, en cuanto al documento complementario D3, es importante realizar el mismo análisis como sigue a continuación:

Documento D3.

La invención refiere a un material que comprende un sustrato transparente recubierto por un apilamiento de capas delgadas que comprende varias capas funcionales capaces de actuar sobre la radiación solar y/o la radiación infrarroja.

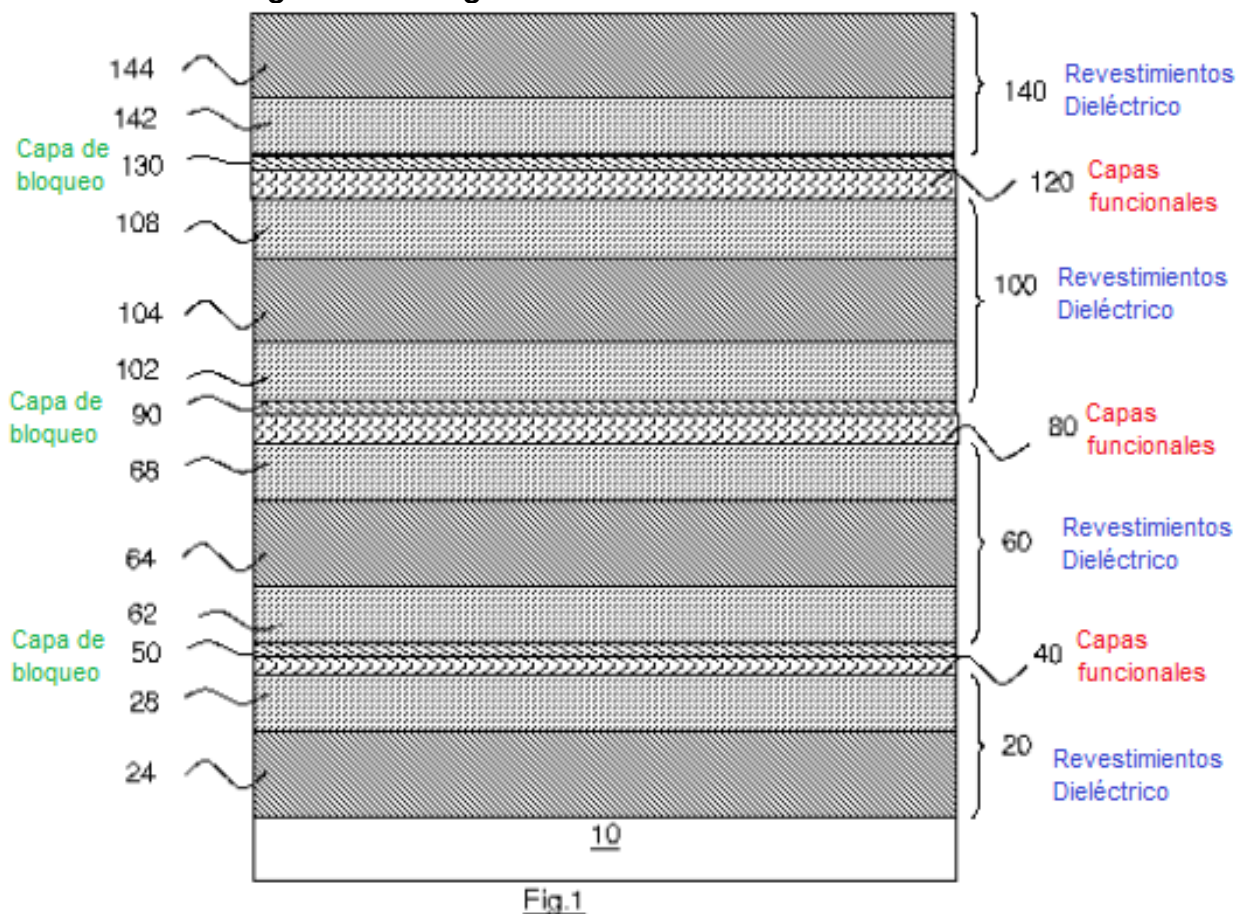
La invención también se refiere a los acristalamientos que comprenden estos materiales, así como al uso de tales materiales para la fabricación de acristalamientos de aislamiento térmico y/o de protección solar (Párr.002).

De la figura 1 de dicho documento se puede evidenciar que la configuración estructural se encuentra anticipada, ya que revela un material que comprende un sustrato transparente, en el cual se deposita una superposición de capas que comprenden n capas funcionales metálicas a base de plata y $n+1$ conjuntos dieléctricos de capas, siendo n igual o superior a 3, es decir, al menos 3 capas funcionales y 4 conjuntos dieléctricos. Donde cada capa funcional metálica a base de plata se dispone entre dos conjuntos dieléctricos de capas.

Resolución N° 43652

Ref. Expediente N° NC2020/0001231

Figura 2. Configuración estructural Documento D3



Ahora bien, en cuanto a que los conjuntos dieléctricos ED1 y ED4 de la solicitud presentan una capa de alto índice de refracción, dicho documento sugiere en el ejemplo (Inv 1) que los revestimientos dieléctricos tienen una capa de alto índice de refracción, cuyo índice de refracción es al menos 2,15 y cuyo espesor óptico es superior a 20 nm (Reivindicación 1), los recubrimientos dieléctricos M1, M2, M3 y M4 tienen cada uno un espesor óptico Eo_1 , Eo_2 , Eo_3 y Eo_4 que satisface la siguiente relación: $Eo_4 < Eo_1 < Eo_2 < Eo_3$. (Reivindicación 4), el espesor óptico del primer revestimiento dieléctrico M1 está, (...) entre 90 y 100 nm, (...), el espesor óptico del segundo revestimiento dieléctrico M2 está, (...) entre 120 y 180 nm, (...) el espesor óptico del tercer recubrimiento dieléctrico M3 es (...) de 150 a 180 nm, (...) el espesor óptico del cuarto revestimiento dieléctrico M4 está, (...) entre 50 y 120 nm (Pág. 9, Línea 27).

Si bien la sociedad recurrente señala a partir de la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D3 no se deriva de manera evidente todas las características específicas de la reivindicación 1 reclamadas, a fin de lograr el efecto técnico de "(...) la combinación de características ópticas: la transmisión luminosa, TL , es superior al 68%, el factor solar, g , es inferior al 36%, la selectividad, s , es igual o superior a 1,9 (...)", es de señalar que la estructural en el documento D3 de los ensayos Inv.1 a Inv.3 presenta las mismas características ópticas, tal como se enseña a continuación.

Resolución N° 43652

Ref. Expediente N° NC2020/0001231

Tabla 5 Documento D3

Tab. 5	Valeur cible	Inv.1	Inv.2	Inv.3	Comp.1	Comp.2	Comp. 3	Comp. 4
« g » %	≤ 34,0 %	32,9	33,6	34,0	34,82	34,35	28,4	23,5
« s »	> 2,00	2,10	2,06	2,00	1,93	1,99	2,26	2,5
TL%	≈ 70 %	69,0	69,3	68,1	67,06	68,4	64,4	58,9

Y en cuanto al color, el documento D3 revela que, en el sentido de la presente invención, debe entenderse que en el sistema de medición de color $L^*a^*b^*$, a^* está entre -10,0 y 0,0, preferentemente entre -5,0 y 0,0 y b^* está entre -10,0 y 0,0, preferiblemente entre -5,0 y 0,0, lo cual se encuentra dentro de los mismos parámetros que busca la presente solicitud.

Sin embargo, al revisar los datos del documento más cercano D1, resulta que el artículo puede tener un valor a^* del lado de vidrio de aproximadamente 0 a 5, más preferiblemente de aproximadamente 1 a 4, siendo un ejemplo de aproximadamente 3,5 en ciertas realizaciones de ejemplo. Como revestido, el artículo puede tener un valor b^* del lado de vidrio de aproximadamente 0 a 10, más preferiblemente de aproximadamente 1 a 7, siendo un ejemplo de aproximadamente 6,7 en ciertas realizaciones de ejemplo, lo que indica valores positivos para color. De tal suerte que el documento D1 no hace referencia alguna a estos valores o a combinaciones similares, en consecuencia, el documento D1 es silencioso respecto al valor del factor solar y de la selectividad.

Como consecuencia, la Oficina advierte no existe información en el documento D1 que sugiera o indique la modificación de las capas dieléctricas, por lo que se puede establecer que el documento D1 tienen más diferencias con la materia reclamada y no comparte el mayor número de características técnicas con la solicitud, en consecuencia, al revisar los documentos obrantes en el análisis adelantado, se encuentra que el documento D3 si hace referencia a las características antes citadas, por lo que se entiende que es el que comparte el mayor número de características técnicas con la materia reclamada, lo cual indicaría que es el documento D3 el más cercano a la invención reclamada.

En este orden de ideas la selección del estado de la técnica más cercano no es la adecuada, por lo que resulta necesario verificar nuevamente que la materia reclamada cumpla con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14 de la Decisión 486

Del presunto análisis en retrospectiva.

A la luz de lo expuesto anteriormente, la Oficina encuentra que le asiste razón a la sociedad recurrente cuando señala que existe falta de motivación para derivar de manera obvia la invención, partiendo de las enseñanzas del documento D1, ya que busca un revestimiento de baja emisividad con una durabilidad mejorada y propiedades ópticas mejoradas o sustancialmente sin cambios, mientras que la presente invención busca un revestimiento que permita disminuir la cantidad de energía transmitida a través del cristal hacia el interior, sin perjudicar la transmisión luminosa en el espectro visible.

En vista de lo anterior, se coincide con la sociedad recurrente en cuanto a que no habría motivación y sugerencia razonable para que una persona del oficio versada en la técnica hubiera estado motivada a seguir las enseñanzas de los documentos D1 a fin de

Resolución N° 43652

Ref. Expediente N° NC2020/0001231

modificarlas para derivar de manera obvia y sin ambigüedad las características reclamadas.

No obstante, si bien se advierte que las características esenciales reclamadas en las reivindicaciones reclamadas no se derivan de manera obvia a partir de las enseñanzas de los documentos D1 y D3, ya que el análisis adelantado no selecciona adecuadamente el estado de la técnica más cercano, adicionalmente, es preciso valorar en el trámite respectivo, la patentabilidad de la materia reclamada en la modificación incluida junto con el memorial del recurso, o si por el contrario, pueden existir en el estado de la técnica documentos que complementarios¹ a D3 a fin de derivar de manera obvia la invención, por tanto, en consideración a la garantía constitucional del debido proceso y de una adecuada aplicación del procedimiento de examen previsto en el mismo cuerpo normativo, resulta del caso revocar el acto administrativo por medio de la cual se denegó el derecho de exclusividad que otorga la patente de invención, con el fin de que se evalúe el efecto técnico de la materia ahora reclamada.

Sobre las concesiones foráneas

En cuanto a las concesiones extranjeras mencionadas por la sociedad recurrente, esta Oficina se permite reiterar que en materia de patentes imperan los principios de territorialidad, autonomía e independencia, de manera que cada país es autónomo al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, debido a que lo hace con base en sus propios análisis y exámenes de patentabilidad, las circunstancias del caso y, por supuesto, la normativa aplicable.

Lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 14 de la citada Decisión 486, donde se menciona que es deber de la Oficina realizar el examen para la concesión de patentes de invención, el cual debe ser autónomo, integral y motivado, en especial en aquellos casos donde se determine la ausencia manifiesta de novedad o de nivel inventivo de la solicitud. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional competente es libre de tomar una decisión a su criterio, sin desconocer que tiene que estar debidamente justificada por un estudio minucioso de la solicitud, junto con la debida aplicación de las normas, que para el caso son los requisitos contentivos en los artículos 14 a 51 de la citada Decisión². Adicionalmente, se advierte que el estado de la técnica utilizado para el estudio de patentabilidad aquí adelantado no corresponde al mismo que se trasladó en el examen de patentabilidad de la oficina estadounidense, lo cual indica estudios con resultados distintos.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 90093 de 21 de diciembre de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: "MATERIAL QUE

¹ Ver, por ejemplo: ES 2 626 057

² Revisar desde Capítulo I -De los Requisitos de Patentabilidad hasta Capítulo V – De Los Derechos que confiere la Patente.

Resolución N° 43652

Ref. Expediente N° NC2020/0001231

CONTIENE UNA SUPERPOSICIÓN DE CAPAS CON PROPIEDADES TÉRMICAS”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la continuación del trámite, que para todos los efectos legales es el examen de fondo de la solicitud.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de julio de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.07.31
12:00:46 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.