

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **3837**

Ref. Expediente N° NC2021/0000837

Por la cual se deniega una Patente de Invención

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 escrito radicado en esta Superintendencia el 26 de enero de 2021 con el N° NC2021/0000837, por VITRO FLAT GLASS LLC, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “RECUBRIMIENTO PROTECTOR CONTRA QUEMADO”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2019/039778 del 28 de junio de 2019.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 924 el 19 de abril de 2021, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 6462 de 18 de abril de 2023, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2021/0000837 el 19 de abril de 2023, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 13 que reemplazan a las originalmente presentadas.

Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”*

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 13 incluidas en el radicado bajo el N° NC2021/0000837 el 19 de abril de 2023 no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad obtener un sustrato protegido que evite el daño a un sustrato grande durante el envío, incluido el daño por corrosión inducido en la costura de las láminas protectoras superpuestas

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio presenta un sustrato protegido, que comprende un sustrato plano que comprende una superficie y una capa protectora temporal quemable colocada sobre al menos una parte de la superficie, que comprende una cera, una poliolefina, un poliéster, un policarbonato, un poliéter o alguna combinación de los mismos y un método para eliminar una capa protectora temporal quemable de un sustrato revestido, que comprende proveer un sustrato revestido, donde se aplica una capa protectora temporal quemable y retirar la capa protectora de la

Resolución N° 3837

Ref. Expediente N° NC2021/0000837

superficie quemando la capa protectora temporal quemable para formar un sustrato desprotegido sin dañar sustancialmente la superficie.

Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 30, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que señala: *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”*.

Las reivindicaciones presentan las siguientes observaciones:

Las reivindicaciones 1, 2, 5, 7, 13 los términos: “al menos” y “sustancialmente” son imprecisos, por lo cual, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica.

Las reivindicaciones 1 y 6 se encuentran redactadas como productos. No obstante, también se encuentran características de proceso como lo son *“en donde la capa protectora temporal quemable se puede quitar mediante un proceso de tratamiento térmico que no daña sustancialmente la superficie”, “la capa protectora temporal quemable se puede quitar por combustión a una temperatura de como máximo 1000°C.”*. Se recalca que un producto debe estar caracterizado por sus componentes y la proporción o configuración de los mismos. Por otra parte, las reivindicaciones de proceso se caracterizan por sus etapas y las condiciones técnicas que las acompañan.

Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 29 de junio de 2018, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US2002176988A1	“Light-transmitting and/or coated article with removable protective coating and methods of making the same”	28 de noviembre de 2002

D1¹ divulga un método y un revestimiento para proteger temporalmente un sustrato o artículo durante el transporte, la manipulación o el almacenamiento mediante la aplicación de un revestimiento protector removible sobre al menos una parte del sustrato. El sustrato puede ser plano o curvo y puede tener cero, uno o más recubrimientos funcionales. Se puede disponer una pluralidad de sustratos con el revestimiento protector de la invención en un contenedor de envío de modo que el revestimiento protector reduzca la posibilidad de dañar el sustrato o el revestimiento funcional opcional. (Resumen).

Nivel inventivo

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2021/0000837

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026839754/publication/US2002176988A1?q=pn%3DUS2002176988A1>

Resolución N° 3837

Ref. Expediente N° NC2021/0000837

del 19 de abril de 2023) refiere a: “Un sustrato protegido (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

En el presente caso, el sustrato reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: “Un sustrato protegido de vidrio caracterizado porque (...)” (Radicado N° NC2021/0000837 del 19 de abril de 2023).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Un sustrato protegido de vidrio que comprende:	Un artículo revestido, que comprende: (Reiv. 1)
un sustrato plano que comprende una superficie;	un sustrato que tiene una primera superficie; (Reiv. 1) el sustrato se selecciona del grupo que consiste en vidrio plano (Reiv. 8)
una capa protectora temporal quemable colocada sobre al menos una parte de la superficie,	El revestimiento protector removible se deposita sobre la superficie del sustrato donde se desea protección. (Párr. 0011)
en donde la capa protectora temporal quemable comprende	el revestimiento protector comprende un polímero formador de película. (Reiv. 3)
ácido poliláctico (PLA), polietileno, polipropileno o alguna combinación de los mismos.	Copolímeros entre otros (Párr. 32)

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, ya que divulga un artículo revestido, que comprende: un sustrato que tiene una primera superficie; un revestimiento funcional depositado sobre al menos una parte de la primera superficie; y un revestimiento protector removible depositado sobre al menos una parte del revestimiento funcional, en el que el revestimiento funcional se selecciona del grupo que consiste en revestimientos de una sola capa y múltiples capas, y en el que el revestimiento protector removible está esencialmente libre de material espaciador cuando el revestimiento funcional es un óxido metálico de una sola capa. (Reiv. 1)

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y el producto divulgado en D1, consiste en que la capa protectora temporal quemable comprende ácido poliláctico (PLA), polietileno, polipropileno o alguna combinación de los mismos.

No hay evidencia de que el incluir ácido poliláctico (PLA), polietileno, polipropileno o alguna combinación de los mismos en la capa protectora temporal quemable proporcione un efecto técnico sorprendente ya que D1 se refiere a recubrimientos protectores temporales o removibles para sustratos con y sin ningún recubrimiento funcional y, más particularmente, a recubrimientos protectores removibles para reducir la susceptibilidad

Resolución N° 3837

Ref. Expediente N° NC2021/0000837

de sustratos, como sustratos de vidrio que tienen uno o más recubrimientos funcionales, a daños mecánicos durante el procesamiento, manipulación, envío o almacenamiento. (Resumen)

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el producto conocido en D1 con el fin de proporcionar un producto alternativo?

Si bien, D1 no especifica que la capa protectora temporal quemable comprende ácido poliláctico (PLA), polietileno, polipropileno o alguna combinación de los mismos, D1 si menciona un artículo revestido, que comprende: un sustrato que tiene una primera superficie; un revestimiento funcional depositado sobre al menos una parte de la primera superficie; y un revestimiento protector removible depositado sobre al menos una parte del revestimiento funcional, en el que el revestimiento funcional se selecciona del grupo que consiste en revestimientos de una sola capa y múltiples capas, y en el que el revestimiento protector removible está esencialmente libre de material espaciador cuando el revestimiento funcional es un óxido metálico de una sola capa. (Reiv. 1), en donde, el revestimiento protector removible 16 comprende un material formador de película soluble en agua o dispersable en agua, por ejemplo polimérico, que comprende uno o más homopolímeros o copolímeros de almidones, caseína y polímeros relacionados derivados de proteínas, acrílicos, polímeros, poliácridamida, polímeros de óxido de polialquileño tales como óxido de etileno, acetato de polivinilo, alcohol polivinílico, polivinilpirrolidina, copolímeros de estireno/ácido acrílico, copolímeros de etileno/ácido acrílico, celulósicos y derivados de celulosa tales como, entre otros, metilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa, carboximetilcelulosa, etilcelulosa, alquilhidroxialquilcelulosa y derivados, modificaciones químicas, combinaciones, combinaciones (Párr. 32), y al no evidenciarse un efecto técnico sorprendente habría sido obvio para una persona versada en la materia seleccionar una capa protectora temporal quemable que comprende ácido poliláctico (PLA), polietileno, polipropileno, por lo tanto no tiene altura inventiva. Por otra parte, es de conocimiento técnico que los plásticos como el polietileno o el propileno son fácilmente combustibles por lo que no tiene altura inventiva el seleccionar dichos componentes para hacer parte de una capa temporal quemable.²

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada al incluir ácido poliláctico (PLA), polietileno, polipropileno o alguna combinación de los mismos de la selección rutinaria, en el producto de D1 para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Así mismo, las reivindicaciones dependientes 2 a 13 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al producto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que carecen de nivel inventivo

En el presente caso, el sustrato reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 13 está referida a: *“Un método para eliminar una capa protectora temporal quemable de un sustrato revestido (...)”* (Radicado N° NC2021/0000837 del 19 de abril de 2023).

²<https://www.noroestebonaerense.com.ar/bomberos/bomberosnoroeste/Cursos/IncendiosMaterialesPlasticos/IncendiosMaterialesPlasticos.htm>

Resolución N° 3837

Ref. Expediente N° NC2021/0000837

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 13, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Un método para eliminar una capa protectora temporal quemable de un sustrato revestido, que comprende:	Un método para proteger un sustrato del daño mecánico, que comprende los pasos de: (Rev. 29)
Proveer un sustrato revestido que comprende una superficie sobre una porción de la cual se aplica una capa protectora temporal quemable, en donde la capa protectora temporal quemable comprende ácido poliláctico (PLA), polietileno, polipropileno o alguna combinación de los mismos, (...)	proporcionar un sustrato que tiene una primera superficie con un revestimiento funcional sobre al menos una parte de la primera superficie; depositar una composición de revestimiento líquida sobre al menos una parte del revestimiento funcional, comprendiendo la composición de revestimiento un material formador de película; y formar un revestimiento protector removible a partir de la composición de revestimiento (Reiv. 29) Copolímeros entre otros (Párr. 32)
retirar la capa protectora temporal quemable de la superficie quemando la capa protectora temporal quemable para formar un sustrato desprotegido sin dañar sustancialmente la superficie.	calentar el sustrato a una temperatura suficiente para quemar o descomponer térmicamente el revestimiento protector removible. (Reiv. 32)

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 13, ya que divulga un método para proteger un sustrato del daño mecánico, que comprende los pasos de: proporcionar un sustrato que tiene una primera superficie con un revestimiento funcional sobre al menos una parte de la primera superficie; depositar una composición de revestimiento líquida sobre al menos una parte del revestimiento funcional, comprendiendo la composición de revestimiento un material formador de película; y formar un revestimiento protector removible a partir de la composición de revestimiento, en el que el revestimiento funcional se selecciona del grupo que consiste en revestimientos de una sola capa y de múltiples capas, en el que el revestimiento funcional comprende uno o más metales, no metales, semimetales, semiconductores o aleaciones, compuestos, compuestos, combinaciones y mezclas de los mismos , y en el que el revestimiento protector removible está esencialmente libre de material espaciador cuando el revestimiento funcional es un óxido metálico de una sola capa. (Reiv. 29)

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 13 y el método divulgado en D1, consiste en que en la etapa de proveer un sustrato revestido que comprende una una capa protectora temporal quemable, esta comprende ácido poliláctico (PLA), polietileno, polipropileno o alguna combinación de los mismos.

No hay evidencia de que el incluir que en la etapa de proveer un sustrato revestido que comprende una capa protectora temporal quemable, esta comprende ácido poliláctico (PLA), polietileno, polipropileno o alguna combinación de los mismos proporcione un efecto técnico sorprendente, puesto que D1 se refiere a recubrimientos protectores temporales o removibles para sustratos con y sin ningún recubrimiento funcional y, más particularmente, a recubrimientos protectores removibles para reducir la susceptibilidad

Resolución N° 3837

Ref. Expediente N° NC2021/0000837

de sustratos, como sustratos de vidrio que tienen uno o más recubrimientos funcionales, a daños mecánicos durante el procesamiento, manipulación, envío o almacenamiento. (Resumen)

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el método conocido en D1 con el fin de proporcionar un método alternativo?

Si bien, D1 no especifica que etapa de proveer un sustrato revestido que comprende una superficie sobre una porción de la cual se aplica una capa protectora temporal quemable, en donde la capa protectora temporal quemable comprende ácido poliláctico (PLA), polietileno, polipropileno o alguna combinación de los mismos, D1 si menciona proporcionar un sustrato que tiene una primera superficie con un revestimiento funcional sobre al menos una parte de la primera superficie; depositar una composición de revestimiento líquida sobre al menos una parte del revestimiento funcional, comprendiendo la composición de revestimiento un material formador de película; y formar un revestimiento protector removible a partir de la composición de revestimiento (Reiv. 29) (...) en donde, el revestimiento protector removible 16 comprende un material formador de película soluble en agua o dispersable en agua, por ejemplo polimérico, que comprende uno o más homopolímeros o copolímeros de almidones, caseína y polímeros relacionados derivados de proteínas, acrílicos, polímeros, poliácridamida, polímeros de óxido de polialquileno tales como óxido de etileno, acetato de polivinilo, alcohol polivinílico, polivinilpirrolidina, copolímeros de estireno/ácido acrílico, copolímeros de etileno/ácido acrílico, celulósicos y derivados de celulosa tales como, entre otros, metilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa, carboximetilcelulosa, etilcelulosa, alquilhidroxialquilcelulosa y derivados, modificaciones químicas, combinaciones, combinaciones (Párr. 32), y al no evidenciarse un efecto técnico sorprendente habría sido obvio para una persona versada en la materia seleccionar una capa protectora temporal quemable que comprende ácido poliláctico (PLA), polietileno, polipropileno, por lo tanto no tiene altura inventiva. Por otra parte, es de conocimiento técnico que los plásticos como el polietileno o el propileno son fácilmente combustibles por lo que no tiene altura inventiva el seleccionar dichos componentes para hacer parte de una capa temporal quemable.³

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a la etapa de proveer un sustrato revestido que comprende una superficie sobre una porción de la cual se aplica una capa protectora temporal quemable, de la selección rutinaria de materiales para dicha capa protectora en el método de D1 para así llegar al objeto de la reivindicación 13. Por lo cual se considera obvia.

Respuesta a los argumentos del solicitante.

El solicitante argumenta *“En respuesta a lo anterior, me permito manifestar que estos de ninguna forma son imprecisos, por el contrario, son términos ampliamente conocidos en el ámbito de patentes, y cualquier persona medianamente versada en la materia comprendería el alcance de los mismos.*

Se le recuerda al Examinador que estos términos no pueden ser examinados como términos independientes y aislados en las reivindicaciones sino en el contexto general de la invención que en este caso está directamente relacionado con el daño de la superficie o sustrato. Por ejemplo, el término dañar sustancialmente se describe de la siguiente manera en la descripción: “Como se usa en este documento, “dañar sustancialmente” se define como un cambio que es perjudicial para la función o la estética del sustrato que constituye cualquier cambio no deseado en una propiedad del sustrato que haría que el sustrato fuera

³<https://www.noroestebonaerense.com.ar/bomberos/bomberosnoroeste/Cursos/IncendiosMaterialesPlasticos/IncendiosMaterialesPlasticos.htm>

Resolución N° 3837

Ref. Expediente N° NC2021/0000837

inaceptable para su propósito previsto. Por ejemplo, dañar sustancialmente la superficie puede incluir una decoloración sustancial de la superficie debido al proceso de tratamiento térmico. En otras aplicaciones en las que un paso de calentamiento es parte del procedimiento estándar, el daño puede definirse como un cambio de color no deseado debido a la presencia de un revestimiento quemado en comparación con una muestra similar que se calienta sin el revestimiento quemado”, por lo tanto, cualquier persona con conocimientos técnicos en el área entendería el alcance de este término.

Por otro lado, en cuanto al término “al menos”, me permito manifestar que este denota un mínimo restringiendo de cierta forma el alcance de las características, por ejemplo, en la reivindicación 1 se establece que la capa protectora temporal quemable es colocada sobre al menos una parte de la superficie, es decir, que dicha capa protectora temporal quemable no se encuentra completamente cubriendo la superficie del sustrato protegido. Esto, permite definir una de las características concretas en la invención. Ahora, otro ejemplo de este término se encuentra en la reivindicación 2 en donde se establece que el espesor de la capa protectora temporal quemable es de al menos 10 nm y como máximo 5,000 µm, lo cual permite claramente especificar un rango concreto mínimo para el espesor. En este sentido, dichos términos al ser tomados en conjunto con los elementos del sustrato y junto el contexto de la invención, resultan la mejor manera de describir la invención.

Adicionalmente, es importante resaltar que dichos términos son comúnmente usados en el ámbito de patentes, por lo que un experto en la materia comprendería con facilidad el alcance de los mismos. Así las cosas, amablemente me permito solicitar a ese Despacho, retirar las objeciones al respecto, ya que los términos aquí empleados son claros y permiten una comparación en detalle con el estado del arte cercano a la invención.”

Al respecto esta Oficina aclara que los términos “al menos” y “sustancialmente” son imprecisos y no permiten tener clara la exactitud de lo que se reivindicar. Específicamente la expresión “al menos” en la reivindicación 2 no permite tener claridad si 10 nm puede ser un tamaño de espesor, o, si por el contrario 10nm no es permitido. Igualmente, el término “sustancialmente” puede ser sujeto a interpretaciones y no permiten el entendimiento de lo que se quiere proteger. Se recuerda al solicitante que el capítulo reivindicatorio debe ser lo suficientemente claro por sí mismo y no debe tener términos que puedan interpretarse subjetivamente. Por tanto, el requerimiento persiste.

El solicitante argumenta “Ahora bien, con referencia al arte previo citado, me permito señalar que D1 está dirigido a un revestimiento que se proporciona para proteger temporalmente un sustrato o artículo durante el envío, la manipulación o el almacenamiento mediante la aplicación de un revestimiento protector removible sobre al menos una parte del sustrato. Así las cosas, tal y como reconoció el Examinador, D1 no revela ni sugiere que el material del recubrimiento protector temporal comprenda ácido poliláctico (PLA), carbonato de polietileno (PEC), carbonato de polipropileno (PPC), policaprolactona, polietileno, polipropileno o alguna combinación de los mismos. Sin embargo, el Examinador afirma que D2 hace que sea obvio

modificar D1 para usar policaprolactona en la capa protectora temporal quemable porque D2 revela una composición de capa protectora que tiene un policarbonato o un policarbonato-caprolactona (policarbonato caprolactona) uretano-(met)acrilato oligomérico (esqueleto de (met)acrilato de uretano). No obstante, contrario a esto, como se indicó anteriormente, las reivindicaciones han sido modificadas, en donde específicamente en las reivindicaciones independientes 1 y 13 se ha eliminando la referencia al carbonato de polietileno (PEC), el carbonato de polipropileno (PPC) y la policaprolactona de al menos los materiales requeridos utilizados en la capa protectora temporal. De esta forma, es más que claro que ni D1 ni D2 describen una capa protectora temporal quemable que comprenda ácido poliláctico (PLA), polietileno, polipropileno o alguna combinación de los mismos, ni mucho menos ofrecen una sugerencia de por qué una persona versada en la materia

Resolución N° 3837

Ref. Expediente N° NC2021/0000837

debería realizar dichas modificaciones, cuando la materia reclamada por esta invención difiere de gran manera con aquella divulgada por los documentos citados.”

Al respecto esta Oficina aclara que, dadas las modificaciones presentadas con el radicado N° NC2021/0000837 del 19 de abril de 2023 no se utiliza el documento D2 para afectar la patentabilidad de la solicitud. No obstante es necesario recalcar que el D2 se había empleado ya que es un documento del mismo campo técnico ya que se refiere a un método para proteger la superficie de un sustrato metálico durante el calentamiento alrededor del sustrato metálico, que comprende: proporcionar un tipo de composición de capa protectora líquida, la composición descrita comprende: oligómero de policarbonato-poliuretano-diacrilato (diacrilato de uretano de policarbonato), oligómero de policarbonato-uretano-dimetacrilato (dimetacrilato de uretano de policarbonato), policarbonato-caprolactona - Ranolato-diacrilato de uretano (diacrilato de uretano de policarbonato de caprolactona) oligómero, o policarbonato-caprolactona-uretano-dimetacrilato (dimetacrilato de uretano de policarbonato de caprolactona) oligómero al menos una especie de un diluyente reactivo polimerizable por radicales libres; c) un fotoiniciador capaz de generar radicales libres tras la exposición a la radiación actínica (Resumen).

Por otra parte, no es claro con qué fin el solicitante elimina dichos compuestos, como la caprolactona, pero si da a entender que podrían comportarse de la misma manera que los que se encuentran en las reivindicaciones independientes. Por lo que el hecho de que estos compuestos estén presentes en esa capa protectora no le otorga nivel inventivo a la solicitud, además de no tener un efecto técnico sorprendente el elegir dichos componentes.

El solicitante argumenta *“Además, es relevante mencionar que D2 está dirigido a una composición enmascarante líquida que se usa en sustratos metálicos. Por esta razón adicional, un experto en la materia no habría encontrado obvio modificar el documento D1 basándose en las enseñanzas de D2 para obtener la invención reivindicada.*

Además, el hecho de que un experto en la materia pueda modificar las características específicas necesarias, como lo asume el Examinador, para llegar al objeto reivindicado no significa que el experto en la materia lo haría con la expectativa de alguna mejora, ya que en ninguno de los documentos citados se sugiere los mismos elementos y características de la materia reivindicada.”

Al respecto esta Oficina reitera de acuerdo con las modificaciones realizadas con el radicado N° NC2021/0000837 del 19 de abril de 2023, dicho documento D2 no se emplea para el presente estudio. Sin embargo, la falta de nivel inventivo persiste dado que es claro que la selección de compuestos es una actividad rutinaria que una persona versada en la materia realizaría para obtener una capa protectora alternativa, ya que la elección de los componentes descritos en el capítulo reivindicatorio no evidencia un efecto técnico sorprendente. Por lo tanto, la solicitud carece de actividad inventiva.

El solicitante argumenta *“Así las cosas, al confirmar que ni D1 ni D2 revelan la misma materia descrita en las reivindicaciones aquí modificadas, si algo es evidente, es que una persona experta en la técnica al tratar de resolver el problema técnico objetivo de la presente invención y al tener conocimiento de D1 y D2, podría obtener un sustrato protegido de vidrio y un método alternativo al de la presente invención ya que de ninguna forma deduciría el objeto de las reivindicaciones modificadas, sin esfuerzo inventivo alguno. De hecho, para que una invención cumpla con el requerimiento de nivel inventivo, también es fundamental considerar la investigación efectuada y sus resultados detrás de cada solicitud, ya que esfuerzos no sólo inventivos, sino también analíticos son requeridos. Lo anterior, es un hecho que el Examinador no puede por alto, ya que es más que claro que los documentos citados no mencionan los elementos de la capa protectora temporal quemable aquí reivindicados.*

Resolución N° 3837

Ref. Expediente N° NC2021/0000837

Por lo tanto, el objeto del Capítulo Reivindicatorio adjunto al presente memorial de respuesta, no solo es nuevo, sino que también implica una actividad inventiva. Así las cosas, y en vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito el retiro de las objeciones de la presente solicitud y la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la Decisión 486.”

Al respecto esta Oficina aclara que, tal y como se dijo anteriormente la diferencia de la solicitud con respecto al estado de la técnica radica en la elección del polímero como capa temporal quemable tal como el ácido poliláctico (PLA), polietileno, polipropileno o alguna combinación de los mismos, que no aportan un efecto técnico sorprendente y que resultan ser compuestos que una persona versada en la materia elegiría para obtener un producto alternativo sin ningún efecto asociado a estos componentes ⁴. Por lo tanto, la solicitud carece de nivel inventivo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Denegar la patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“SUSTRATO PROTEGIDO CON CAPA PROTECTORA TEMPORAL QUEMABLE”

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a VITRO FLAT GLASS LLC advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante la Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 19 de febrero de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2024.02.19
23:00:43 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

⁴<https://www.noroestebonaerense.com.ar/bomberos/bomberosnoroeste/Cursos/IncendiosMaterialesPlasticos/IncendiosMaterialesPlasticos.htm>