

Señora Directora

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2021/0004384

Asunto: Solicitud de patente de invención para: "ENCRISTALADO QUE COMPRENDE UN REVESTIMIENTO FUNCIONAL Y UN REVESTIMIENTO ABSORBENTE QUE TIENE UN AJUSTE COLORIMÉTRICO"

Solicitante: SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

Fecha de solicitud: 8 de abril de 2021

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio No. **17987**, del 31 de octubre de 2023 y notificado el 1 de noviembre de 2023, y para el cual solicité prórroga el 29 de enero de 2024.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En primer lugar, y con el ánimo de limitar y darle claridad al alcance de la presente solicitud, adjunto un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que tiene como base el originalmente presentado, en donde se realizaron las siguientes modificaciones:

- La **Nueva Reivindicación 1** corresponde a la Reivindicación 1 originalmente presentada, en donde se han definido e introducido los componentes y características esenciales adicionales de los revestimientos del material para encristalado de la invención. Particularmente, se especificaron las opciones de elementos de los que se seleccionan: i) las capas dieléctricas de los revestimientos dieléctricos del revestimiento funcional, y ii) las capas dieléctricas del revestimiento dieléctrico del revestimiento de ajuste de color absorbente. Dichas definiciones encuentran pleno

sustento en las enseñanzas de la Descripción originalmente presentada, por ejemplo, en las líneas 4 y 5 de la página 13. Asimismo, también se definió que el revestimiento funcional comprende de una a tres capas funcionales metálicas a base de plata (*según las características técnicas de la Reivindicación 16 originalmente presentada*), y se removieron los términos “uno o más”, “al menos”, y la expresión funcional “(...) que puede tener un efecto sobre la radiación solar y/o radiación infrarroja (...)”.

- Las **Nuevas Reivindicaciones 2 y 3** corresponden a las Reivindicaciones 2 y 3 originalmente presentadas, cuya caracterización fue modificada de acuerdo con las limitaciones y definiciones adicionales introducidas en la Nueva Reivindicación 1, eliminando los mismos términos y expresiones funcionales.
- Las **Nuevas Reivindicaciones 4 y 5** corresponden a las Reivindicaciones 4 y 5 originalmente presentadas.
- Las **Nuevas Reivindicaciones 6 y 7** corresponden a las Reivindicaciones 6 y 7 originalmente presentadas, cuya caracterización fue modificada de acuerdo con las limitaciones y definiciones adicionales introducidas en la Nueva Reivindicación 1. En este sentido, se eliminaron los mismos términos “uno o más” e “y/o”.
- Las **Nuevas Reivindicaciones 8 a 12** corresponden a las Reivindicaciones 8 a 12 originalmente presentadas.
- La **Nueva Reivindicación 13** corresponde a la Reivindicación 13 originalmente presentada, de donde se eliminó el término “al menos”.
- La **Nueva Reivindicación 14** corresponde a la Reivindicación 14 originalmente presentada, en donde se corrigió un error involuntario de traducción en la definición del tipo de capa dieléctrica de la secuencia del revestimiento dieléctrico inferior. En este sentido, se especificó que la segunda capa de la secuencia es una capa de alto índice con un índice de refracción mayor que 1.85. Como puede corroborar el Examinador, dicha definición corresponde a la caracterización original de la solicitud PCT equivalente. Asimismo, y siguiendo los cambios a lo largo del pliego reivindicatorio, se eliminó el término “al menos”.

- La **Nueva Reivindicación 15** corresponde a la Reivindicación 15 originalmente presentada, en donde se eliminó el término “y/o”, definiendo todas las características introducidas por dicho término en relación con las diferentes capas con índices de refracción del revestimiento dieléctrico superior o intermedio.
- Las **Nuevas Reivindicaciones 16 a 19** corresponden a las Reivindicaciones 17 a 20 originalmente presentadas, cuya caracterización fue modificada de acuerdo con los cambios introducidos en las Reivindicaciones anteriores. De este modo, se eliminaron los términos “al menos” e “y/o”, las mismas expresiones funcionales, y características particulares u opcionales que le restaban claridad a las reivindicaciones.
- Las **Nuevas Reivindicaciones 20 a 22** corresponden a las Reivindicaciones 21 a 23 originalmente presentadas, de donde se eliminaron las expresiones que introducían características preferentes, dejando únicamente en el alcance los parámetros de interés asociados con los valores de reflexión externa, reflexión interna, y transmisión del encristalado múltiple reivindicado.
- Las **Nuevas Reivindicaciones 23 a 25** corresponden a las Reivindicaciones 24 a 26 originalmente presentadas, de cuya caracterización se eliminó el término “al menos”.
- La **Nueva Reivindicación 26** corresponde a la Reivindicación 27 originalmente presentada, de cuya caracterización se eliminó la expresión funcional “(...) *que puede tener un efecto sobre la radiación solar y/o radiación infrarroja (...)*”.

Según todo lo anterior, la **Reivindicación 16** del Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado fue eliminada del documento modificado. Adicionalmente, por favor note que la numeración y dependencia de las nuevas reivindicaciones se ha reajustado de conformidad con las modificaciones descritas.

Así las cosas, el **nuevo capítulo reivindicatorio está conformado por 26 reivindicaciones**, cuyas modificaciones cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO A LA FUSIÓN DE SOLICITUDES EN TRÁMITE

El Examinador manifiesta que la materia reivindicada en la presente solicitud coincide con aquella de la solicitud NC2021/0004383, por lo que sugiere fusionarlas bajo una única solicitud. Al respecto, quisiera manifestar respetuosamente que, si bien ambas solicitudes comparten un objeto inventivo con elementos similares, el Examinador no consideró aspectos claves en la caracterización estructural de cada invención que los hacen diferentes.

En este sentido y tal como se discutió en la Entrevista con los representantes de ese Despacho el pasado 20 de febrero de 2024, ambas solicitudes se relacionan a materiales con sustratos transparentes de dos caras revestidos, en donde una de las caras se reviste con un revestimiento funcional con capas metálicas a base de plata. Sin embargo, dichas invenciones son diferentes en el revestimiento que se deposita sobre la otra cara del sustrato transparente (*es decir, la cara que no tiene el revestimiento funcional*).

Así las cosas, la presente solicitud se refiere a un material de acristalamiento que comprende un revestimiento funcional y un revestimiento de ajuste de color **absorbente**, mientras que la solicitud de NC2021/0004383 define un material de acristalamiento que comprende un revestimiento funcional similar, pero con un revestimiento de ajuste de color **reflectivo**. Como lo reconocería una persona versada en la materia, la definición de dicho revestimiento como *absorbente* y el otro como *reflectivo* le confiere propiedades estructurales y funcionales diferentes a cada material, que *-según las Descripciones de cada Solicitud-* se asocian directamente con los efectos técnicos de cada invención.

Esta diferencia en revestimientos de ajuste de color es suficiente para justificar la presentación de dos solicitudes separadas, sin incurrir en riesgo alguno de doble protección entre ambas solicitudes.

III. EN CUANTO AL TÍTULO DE LA SOLICITUD

El Examinador también menciona que el título original de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones. En respuesta a tal observación, y siguiendo las sugerencias de este Despacho, el Solicitante desea modificar el título de la invención para que sea el siguiente:

*“MATERIAL DE ENCRISTALADO QUE COMPRENDE UN REVESTIMIENTO FUNCIONAL Y UN
REVESTIMIENTO DE AJUSTE DE COLOR ABSORBENTE Y ENCRISTALADO QUE LO
COMPRENDE”*

Dicho título describe el objeto y campo industrial de la invención y es concordante con la materia descrita y reivindicada que se presenta junto con esta respuesta, de conformidad con las disposiciones del Artículo 27, literal d) de la Decisión Andina 482 de 2000.

IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al Capítulo Reivindicatorio, es posible establecer que la solicitud se presenta de forma más clara, concisa, y con un alcance más limitado. Adicionalmente, deseo aclarar lo siguiente:

4.1. El Examinador manifiesta que la estructura de la Reivindicación 1 originalmente presentada es compleja y, por ende, dificulta la identificación clara del material que se busca proteger debido a la falta de organización de las capas mencionadas.

Al respecto, me permito manifestar que la caracterización actual de la Reivindicación 1 revela de manera suficiente y clara la configuración estructural esencial del material de acristalamiento reivindicado.

En su Concepto Técnico, el Examinador sugiere particularmente que se reorganice la reivindicación principal de modo que primero se defina el revestimiento funcional, junto con su capa correspondiente y la cara del sustrato sobre la que se aplica. A continuación, se debe especificar el revestimiento de ajuste de color absorbente, sus capas constituyentes y la cara del sustrato correspondiente donde se aplica. Al respecto, quisiera señalar que la reivindicación tal como está redactada actualmente define una configuración en donde - *efectivamente*- se describen primero las características del revestimiento funcional, seguido del revestimiento absorbente.

Es preciso notar que en la definición de cada revestimiento ya se encuentran especificadas las capas esenciales de los mismos (*esto es, para el revestimiento funcional se definen una*

a tres capas funcionales a base de plata entre dos revestimientos dieléctricos, y para el revestimiento absorbente se especifican la capa absorbente y los revestimientos dieléctricos superiores). Esta caracterización se complementa con la especificación de que la capa funcional se posiciona en una de las dos caras de cada sustrato, mientras que la capa absorbente se coloca en la otra cara del sustrato, que no tiene el revestimiento funcional. Para un experto en la técnica, haber especificado que el revestimiento absorbente reviste la cara del sustrato que no está recubierta con el revestimiento funcional significa que la capa absorbente no se coloca encima ni debajo del revestimiento funcional. En última instancia, esto indica que dicha capa absorbente recubre necesariamente la otra cara del sustrato que no tiene la capa funcional y que, por ende, está libre de revestimiento.

Ahora, con el único propósito de facilitar el trámite y estudio de esta Solicitud, el Solicitante ha decidido limitar el alcance de la configuración estructural del material reivindicado *-tal como se describió en el Numeral 1 del presente memorial-*, de manera que las capas dieléctricas de cada revestimiento dieléctrico en el revestimiento funcional y absorbente están ahora definidas por las opciones de óxidos o nitruros de seis elementos de una lista específica (Ti, Si, Al, Zr, Sn, y Zn). De esta forma, la definición estructural de cada revestimiento se complementa con la constitución química de sus capas dieléctricas.

De todo lo anterior se desprende claramente que el objeto reivindicado está adecuadamente definido por sus características técnicas esenciales, por lo que se considera superada cualquier objeción técnica al respecto.

4.2. El Examinador considera que las Reivindicaciones 1 y 12 a 15 originalmente presentadas incluyen expresiones que se consideran características funcionales o parámetros. Si bien el Examinador indica que tales expresiones pueden aparecer en el pliego reivindicatorio, no se consideran características técnicas de la invención. Asimismo, el Examinador manifiesta que la Reivindicación 21 originalmente presentada incluye definiciones asociadas a resultados a alcanzar, que no definen el producto.

Frente a tal observación, el Examinador particularmente se refiere a las siguientes expresiones:

- “(...) un revestimiento funcional que puede tener un efecto sobre la radiación solar y/o la radiación infrarroja (...)” (Característica funcional de la Reivindicación 1 originalmente presentada);
- “(...) una capa absorbente que absorbe la radiación solar en la parte visible del espectro (...)” (Característica funcional de la Reivindicación 1 originalmente presentada);
- “(...) índice de refracción de (...)” (Parámetro de la Reivindicaciones 12 a 15 originalmente presentadas).
- “(...) una transmisión de luz de entre 40% y 60% (...)” y “(...) valores de a^* y b^* en reflexión externa (...)” (Parámetros de la Reivindicación 21 originalmente presentada).

Frente a tal afirmación, respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con este Despacho e insisto que tales características deben aceptarse para el análisis de patentabilidad, dado que las directrices locales para el examen de patentes indican que las reivindicaciones pueden incluir características funcionales y/o parámetros siempre que complementen la principal caracterización de la invención.

Para el caso de las características funcionales, es preciso notar que dichas funcionalidades permiten, junto con las características estructurales (*como lo son los componentes y elementos de las capas de los revestimientos de los sustratos del material*), definir concretamente la invención y diferenciar el objeto reclamado de lo divulgado en el arte previo. Por lo tanto, la información que aportan es útil para evaluar la novedad y el nivel inventivo de la invención.

En conexión con lo anterior, por favor tenga en cuenta que, dentro del ámbito de las patentes, sí es aceptado que cierto tipo de invenciones pueden ser caracterizadas a partir de la complementación de sus características estructurales con sus características funcionales. Esto es respaldado por la sección 2.6.5.4 de las Directrices de Examinación de la SIC, según la cual “(...) Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales (...)”.

En este orden de ideas, la inclusión de características funcionales en una reivindicación representa una caracterización adicional que permite distinguir aún más el objeto reclamado del estado del arte previo y restringir el alcance de la invención. Con su definición, la protección reclamada se limita únicamente a la materia que cumpla con todas las características mencionadas. Si bien no puede caracterizarse la invención únicamente a partir de dichas funcionalidades, la especificación del tipo de función de cada capa en los revestimientos (*por ejemplo, ya sea una capa funcional que absorbe radiación solar y/o infrarroja, o una capa absorbente de dicha radiación en el espectro visible*), por ejemplo, facilita la comparación de la invención con las enseñanzas del arte previo.

Ahora bien, con el único propósito de facilitar el trámite de la solicitud, el Solicitante ha decidido eliminar la primera funcionalidad del primer revestimiento. Esto considerando que dicho revestimiento se define a partir del rango de las capas funcionales metálicas a base de plata que comprende, las cuales una persona versada en la materia entendería son las que contribuyen con dicha función de absorción de radiación solar e infrarroja. Por lo tanto, la definición de la funcionalidad no es esencial. En el caso de la capa del revestimiento de ajuste de color absorbente, la especificación de la misma como capa que absorbe radiación solar en la parte visible del espectro es necesaria, dado que dicha funcionalidad sí especifica una característica distintiva. Así las cosas, el alcance de la invención se limitaría únicamente a aquellas capas que exhiben el efecto particular definido (es decir, absorción de radiación solar dentro del rango de longitud de onda entre 380 nm y 780 nm).

Antes de discutir la importancia de los parámetros dentro de una reivindicación, es preciso aclarar que *-contrario a la opinión del Examinador-* los valores de transmisión de luz y reflexión externa del encristalado doble definido en la Nueva Reivindicación 20 no corresponden a resultados a “alcanzar” sino a **parámetros físicos mensurables** que, junto con los índices de refracción de las Nuevas Reivindicaciones 12 a 15, permiten complementar y especificar la definición de las características estructurales de los materiales y encristalados de la invención.

Según la práctica local, una característica esencial se entiende como una característica propia de la estructura o que define, de cierta manera, la naturaleza del producto. Asimismo, un parámetro es definido como un valor característico de propiedades

mensurables (*por ejemplo, índices de refracción, transmisión, refracción externa, etc.*), que puede también referirse a una combinación matemática de varias variables.

En el presente caso, dichos índices y valores se pueden determinar claramente por técnicas conocidas por el experto en la materia y, por tanto, son características esenciales complementarias a la definición de las capas o componentes de los revestimientos del material y encristalados reivindicados. De hecho, tales índices y valores resultan ser propiedades y medidas realizadas en el producto final, y no en un paso en algún proceso de medición de transmisión o reflexión de luz. Si bien tales índices se miden a través de un proceso (*como ocurre con cualquier parámetro*), dichos procesos de medición y determinación de transmisión/reflexión/refracción no se reivindican ni son objeto de protección.

Considerando entonces la naturaleza de tales elementos como propiedades mensurables de la invención, los índices y valores en cuestión deben ser evaluados, al menos, como parámetros de la invención. Al respecto, la *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* establece en el numeral 2.6.5.9¹ que:

“Una reivindicación de producto (...) se puede caracterizar por su estructura y elementos, por su fórmula química, como un producto de un proceso, o excepcionalmente por sus parámetros” (Énfasis añadido).

La misma Guía de la SIC establece que dichos parámetros **también caracterizan la invención** cuando i) no son el único elemento que caracteriza la invención, y ii) los parámetros pueden determinarse sin ambigüedad por métodos estándar, o están claramente descrito en la solicitud. Tales condiciones se cumplen a cabalidad en el presente caso. Es preciso notar que el Examinador parece no reconocer la dependencia de las reivindicaciones hacia la Nueva Reivindicación 1 (*directa o indirectamente*) y, por ende, no considera el hecho de que las capas de los revestimientos caracterizadas por los parámetros también se definen por sus características estructurales en la reivindicación principal. Por lo tanto, los índices y valores de refracción, transmisión, y reflexión externa/interna **complementan** la definición estructural y, bajo ninguna circunstancia, las capas se caracterizan únicamente por sus parámetros en tales reivindicaciones dependientes.

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, «Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad», Bogotá, Colombia, 2014. Sección 2.6.5.9

Teniendo en cuenta todo lo anterior, dichos parámetros no abarcarían todas las alternativas que lleguen a su valor mensurable sino únicamente aquellas dentro de las limitaciones estructurales definidas para la materia inventiva. Entonces, dichos valores suponen una restricción adicional sobre la definición de la invención y, por lo tanto, no hay razón válida para excluirlos del estudio de patentabilidad. Es tal la relevancia de dichos parámetros en el alcance de la invención que, si un material como el reivindicado no cumple con los índices de refracción o valores de transmisión y/o reflexión externa/interna definidos, dicha materia no tendría el efecto técnico que la invención busca obtener.

En vista de estos hechos, resulta evidente que la materia reclamada no sólo está adecuadamente definida, sino que además incluye características técnicas adicionales (*por ejemplo, características funcionales y parámetros mensurables*) que la distinguen del arte previo y deben ser tomadas en consideración al realizar la evaluación de la solicitud. Por todo lo anterior, solicito que cualquier objeción a este respecto sea retirada.

4.3. El Examinador también asegura que las Reivindicaciones 1 y 3 originalmente presentadas incluyen características definidas en términos negativos. Al respecto, indica que tales expresiones deben redactarse nuevamente en términos positivos, ya que un producto debe caracterizarse por sus componentes y propiedades afirmativas en lugar de centrarse en lo que está o no presente.

Muy respetuosamente quisiera manifestar mi desacuerdo con la observación del Examinador, considerando que definiciones en términos supuestamente “negativos” se utilizan a menudo en el campo de las patentes. Por ejemplo, cuando un elemento A se sustituye por un elemento B o simplemente no se sustituye, está claro que sólo son posibles dos opciones en tal caracterización, en donde el elemento está o no está sustituido.

Este mismo raciocinio puede ser aplicado para el presente caso, dado que la expresión “(...) una cara no revestida con el revestimiento funcional (...)” indica claramente que el revestimiento de ajuste de color absorbente va dondequiera que no haya un revestimiento funcional. De hecho, esta expresión también indica que, según la invención, el revestimiento de ajuste del color absorbente no puede colocarse, por ejemplo, sobre el

revestimiento funcional, lo que representa a la vez un factor diferenciador y un aspecto clave para obtener el efecto técnico descrito.

Sin embargo, y con el único propósito de facilitar el trámite y revisión de la solicitud, el Solicitante ha modificado dicha expresión para que se entienda que el revestimiento de ajuste de color absorbente se coloca en la “(...) otra cara de uno de los sustratos (...)”. El significado es el mismo: dicho revestimiento se ubica exclusivamente en la cara del sustrato que no tiene el revestimiento funcional. Dado que la invención especifica que cada sustrato tiene principalmente dos caras, solo habría una única opción de ubicación para cada revestimiento con dichas limitaciones. Así las cosas, se considera que las reivindicaciones no se definen en términos negativos y que la configuración estructural y espacial de los revestimientos es completamente clara. Por lo tanto, solicito muy amablemente se retire cualquier observación a este respecto.

4.4. El Examinador indica que las Reivindicaciones 1, 3 a 6, 13, 14, 16, 19, y 24 a 26 originalmente presentadas incluyen los términos: “uno o más”, “al menos” y “mayor que” que se consideran imprecisos porque no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Así mismo, en las Reivindicaciones 1, 2, 3, 6, 7, 15, 18, 20 y 27 originalmente presentadas se utiliza la expresión “y/o” la cual no es limitativa y hace que la característica sea opcional.

En primer lugar, quisiera primero señalar que, de acuerdo con las modificaciones descritas en el Numeral I del presente memorial, los términos “uno o más” y “al menos” ya no hacen parte de las nuevas reivindicaciones y, por lo tanto, la invención no se define por medio de características opcionales o de rangos supuestamente imprecisos.

Ahora, frente a la expresión “mayor que” en las nuevas reivindicaciones, quisiera manifestar que para la persona medianamente versada en la materia dicha expresión hace referencia a los requerimientos mínimos que se deben cumplir para que la invención sea reproducida y ejecutada. Es preciso notar que el alcance y definición del mismo deben ser entendidos desde las limitaciones de las reivindicaciones y el contexto dado por la Descripción. Así las cosas, la Guía para el examen de patentes de invención y modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el numeral 2.6.5.4 menciona que:

“Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen la invención y la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención” (Resaltado fuera del texto).

Teniendo en cuenta lo anterior, las nuevas reivindicaciones presentan **todas** las características técnicas esenciales que diferencian la invención definida del estado de la técnica anterior, como se requiere, y solucionan el problema al que se enfrenta la invención. Entonces, no hay “relatividad” con los términos y expresiones utilizadas para definir las características técnicas del implante de pene de la solicitud.

En el caso del término “mayor que” ambos límites del rango son mucho más fáciles de entender, considerando que el límite inferior está dado por el valor especificado en las reivindicaciones y el límite superior: i) no puede ser mayor al 100% (*cuando el valor asociado es el porcentaje de absorción de luz como en la Nueva Reivindicación 5*) o ii) lo determina fácilmente el experto que sabe que los índices de refracción se refieren a cocientes que dependen de la velocidad de la luz que pasa a través de diferentes medios (*es decir, capas*). Esto significa que su valor máximo se puede derivar según las características de las capas de los revestimientos del material de la invención.

Es así como respetuosamente resalto que un inventor está en el derecho de reclamar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se cumpla el requisito de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad. En el presente caso, eliminar la expresión y limitar dichas características a un número específico o a un rango preciso de opciones sería una limitación excesiva al alcance de la patente, ya que se descartaría de la protección una gran variedad de posibilidades de componentes y parámetros del material que de todos modos lograrían el efecto mejorado y resolverían el problema de interés.

Finalmente, y frente a la expresión “y/o”, quisiera notar que las nuevas reivindicaciones fueron modificadas para reemplazar el término “y/o” por la conjunción correspondiente (*ya sea “y” u “o”*) según las modalidades de protección que el Solicitante desea obtener. De esta forma, ninguna de las reivindicaciones se caracteriza con conectores no limitativos y ninguna de las características esenciales se define de manera opcional.

De todo lo anterior, entonces es evidente que los términos utilizados en las nuevas reivindicaciones están claramente definidos, y la persona versada en la materia no tendría ningún inconveniente al momento de comprender su alcance. De esta forma, se solicita muy amablemente se retire la objeción al respecto.

4.5. El Examinador también señala que las Reivindicaciones 2 y 3 originalmente presentadas repiten información de la Reivindicación independiente 1. El Examinador comenta que, en general, el Capítulo Reivindicatorio es demasiado complejo y repite información, lo que significa que protege la misma materia.

Al respecto, el Solicitante desea manifestar muy respetuosamente su desacuerdo con el Examinador, dado que las Nuevas Reivindicaciones 2 y 3 (*basadas en las respectivas reivindicaciones originales*) no definen exactamente el mismo alcance de la Reivindicación 1. Si se revisa con detenimiento, dicha segunda y tercera reivindicación definen también un material de acristalamiento con los mismos componentes estructurales de la Reivindicación 1. Sin embargo, definen modalidades preferidas que caen dentro del alcance más general de la reivindicación principal.

Frente a tal caracterización, es preciso notar y aclarar dos aspectos importantes. Primero, no se repite exactamente la misma información, sino que en dichas reivindicaciones se establecen realizaciones en las que el material comprende solo un sustrato transparente (*Nueva Reivindicación 2*) y el material comprende dos sustratos (*Nueva Reivindicación 3*). La especificación de modalidades preferidas del sustrato hace que la configuración estructural de los revestimientos funcionales y absorbentes, y sus respectivas capas, sea también diferente.

Segundo, dichas reivindicaciones no se presentan por sí solas, sino que son dependientes de la reivindicación principal. Como bien lo debe saber el Examinador, las reivindicaciones dependientes agregan una o más características técnicas que limitan el objeto reivindicado en la principal reivindicación a la cual hacen referencia. La Guía para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de este Despacho, en el numeral 2.6.4.2. sobre este tipo de reivindicaciones, en ninguna parte especifica que las reivindicaciones dependientes de un producto deben incluir exclusivamente características técnicas -y nuevas o esenciales- del mismo. De hecho, los lineamientos claramente

establecen que dichas reivindicaciones dependientes incluyen todas las características esenciales de la reivindicación independiente.

Como establece la práctica actual, el Solicitante entonces tiene derecho a especificar realizaciones preferidas cubiertas dentro del alcance de la reivindicación principal. Además, el Examinador no puede alegar que el capítulo de reivindicaciones sea complejo porque sólo hay dos reivindicaciones independientes en todo el conjunto, que se refieren a productos cubiertos bajo el mismo concepto inventivo. De esta forma, queda establecido que estas reivindicaciones aluden a diferentes materias (*es decir, corresponden a realizaciones preferidas*) cumpliendo con la práctica aceptada y actual, y por ende se solicita que cualquier objeción al respecto sea retirada.

4.6. El Examinador manifiesta que las Reivindicaciones 4 y 5 originalmente presentadas tienen una redacción compleja debido a la combinación de los términos “entre” y “excluyen estos valores” que pueden resultar confusos al delimitar un rango específico. Además, el Examinador menciona que la expresión: “(...) sobre al menos 60% del margen (...)” carece de claridad y legibilidad.

Quisiera manifestar muy respetuosamente que no coincido con la apreciación del Examinador sobre el lenguaje de las Reivindicaciones 4 y 5, y considero que son plenamente legibles, máxime si se tiene en cuenta que las reivindicaciones deben interpretarse en su conjunto y no fuera de contexto o sin hacer referencia al resto de características.

En este sentido, un experto en la técnica entendería fácilmente que la Nueva Reivindicación 4 define un rango de valores (*de 0 a 5*) de un parámetro (*relación n/k*) de la capa absorbente en el revestimiento de color ajustable absorbente del material reivindicado, condicionado a otro parámetro (*esto es, dicho rango de valores solo se determina para el 60% del rango de longitud de onda de la región visible*). En este contexto, la expresión “entre” establece claramente el rango de valores del primer parámetro (*que es un valor de la relación de entre 0 a 5*) y la expresión “excluyendo estos valores” indica que los límites de dicho rango (*es decir, 0 y 5*) no están incluidos en el alcance de protección definido por dicha reivindicación.

Asimismo, la Nueva Reivindicación 5 también define un parámetro -*válido según la práctica actual como se explicó anteriormente*-, que establece el valor del porcentaje de absorción

de luz (*que va del 5% al 100%*) de la capa absorbente en el revestimiento de color ajustable absorbente del material reivindicado. En este caso, la reivindicación limita además dicho parámetro al medido en una configuración estructural específica del material, en la que la capa absorbente está entre dos capas dieléctricas no absorbentes sobre vidrio transparente ordinario de cierto espesor. Tal definición no sólo es suficientemente clara (*el Examinador parece estar confundido solo por el número de palabras*) sino que representa una realización específica con una clara limitación. Así las cosas, se considera que dichas reivindicaciones son suficientemente claras y se solicita, por lo tanto, el retiro de cualquier objeción al respecto.

4.7. *Según el Examinador, la Reivindicación 14 originalmente presentada menciona que el revestimiento dieléctrico inferior comprende una secuencia de al menos dos capas dieléctricas. Sin embargo, las características descritas para estas dos capas son idénticas, lo que genera ambigüedad en cuanto a si estas definiciones se refieren a la misma capa o a diferentes capas.*

Al respecto, y tal como se describió en el Numeral I del presente memorial, la Nueva Reivindicación 14 fue modificada para corregir un error involuntario en la caracterización de los índices de refracción de las capas dieléctricas del revestimiento dieléctrico inferior del revestimiento de color ajustable absorbente.

El Solicitante considera que la confusión del Examinador al respecto surge de dicha traducción incorrecta, pues las capas caracterizadas originalmente (*por ejemplo, como se define en la Solicitud Internacional PCT/FR2019/052463 equivalente*) son estructuralmente diferentes. Así las cosas, dicha reivindicación define un material en donde el revestimiento dieléctrico inferior del revestimiento de ajuste de color absorbente comprende dos capas dieléctricas definidas en términos de los siguientes parámetros: i) una capa tiene un índice de refracción bajo (de 0 a 1,75), y ii) otra capa tiene un índice de refracción alto (desde 1,85 hasta un valor máximo determinado por el conocimiento técnico en la materia).

Por lo tanto, ambas capas son diferentes porque tienen diferentes índices de refracción, que, en base a los límites establecidos, no se superponen. Así las cosas, y teniendo en cuenta la corrección en la traducción explicada, se considera que la objeción del Examinador al respecto queda completamente superada.

4.8. El Examinador considera que la Reivindicación 18 originalmente presentada especifica que el revestimiento de ajuste de color absorbente se posiciona en la cara 1 y el revestimiento funcional se posiciona en la cara 2. Sin embargo, para mayor claridad, el Examinador requiere que se describa si la cara 1 o la cara 2 corresponde a la cara externa o interna del sustrato.

De acuerdo con los comentarios anteriores, quisiera manifestar que las características introducidas en reivindicaciones dependientes deben interpretarse y entenderse dentro del contexto técnico proporcionado por la Descripción y el pliego reivindicatorio en general. Así las cosas, quisiera resaltar que un experto en la materia inferiría que, convencionalmente, la cara externa de un sustrato se considera la primera cara y, por tanto, la cara interna es la segunda cara. Por lo tanto, dicha persona podría comprender el alcance de la invención con base en la divulgación ejemplar de la Descripción originalmente presentada (*por ejemplo, página 2, líneas 3 a 6*), en donde se hace referencia a dicho conocimiento técnico y convencional del posicionamiento de las caras del encristalado frente al exterior e interior de un edificio.

Es preciso notar respetuosamente que el Examinador considera que es “necesario” definir la asociación de cada cara con su ubicación espacial. Sin embargo, deseo manifestar que el Solicitante no está en obligación de incluir definiciones no esenciales de la invención en las reivindicaciones, sino únicamente aquellas características que distingan la invención frente al Estado de la Técnica. Incluir limitaciones adicionales (*como la especificación de que una cara sea la externa y la otra la interna*) únicamente restringiría injustificadamente el alcance de la protección de la patente y permitiría que terceros se aprovechen de la divulgación hecha por la patente.

4.9. El Examinador también indica que la Reivindicación 21 originalmente presentada describe diferentes realizaciones preferidas, las cuales deberían estar definidas en reivindicaciones dependientes.

Desde el punto de vista del Solicitante, un técnico en la materia tendría la capacidad de reconocer la relevancia de las características introducidas por dichas expresiones, sin necesidad de definir las por separado. Sin embargo, y con el único propósito de facilitar el trámite de la presente Solicitud, dichas modalidades preferidas han sido eliminadas de las

Reivindicaciones citadas, tal como se explicó en el Numeral I del presente memorial. Por tal motivo, se considera superada cualquier observación al respecto.

4.10. Finalmente, el Examinador señala que los valores de a^* y b^* en las Reivindicaciones 22 y 23 originalmente presentadas no son consistentes con los valores presentados en la Reivindicación 21 originalmente presentada.

Con respecto a la anterior observación, se entiende que la confusión del Examinador radica particularmente en el hecho de que la Reivindicación 22 originalmente presentada menciona un valor de a^* de -10 y -3, mientras que un rango entre -5 y +5 se reivindica en la Reivindicación 21 originalmente presentada.

No obstante, tal interpretación es errada, dado que el Examinador está omitiendo información importante de las reivindicaciones en su análisis. De hecho, el Examinador parece ignorar el hecho de que las Nuevas Reivindicaciones 21 y 22 (*correspondientes a las Reivindicaciones 22 y 23 originalmente presentadas*) dependen de la Nueva Reivindicación 19 (*Reivindicación 20 originalmente presentada*), no de la Nueva Reivindicación 20 (*Reivindicación 21 originalmente presentada*).

Esto significa que los valores de reflexión externa definidos allí no están vinculados y, por ende, no tienen que estar dentro de los valores definidos en la Nueva Reivindicación 20. Más bien, dichos valores representan realizaciones adicionales de valores de reflexión externas de los modalidades adicionales y alternativas del encristalado múltiple definido. Así las cosas, considero que también la caracterización de dichos encristalados, en términos de sus valores de transmisión y reflexión externa e interna, también es clara y suficiente.

Con base en las anteriores explicaciones, considero entonces que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad, concisión, y suficiencia, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486 de 2000.

V. ESTADO DE LA TÉCNICA

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

Nro.	Documento	Titulo	Fecha de publicación
D1	WO2006043026	<i>“Solar control glazing”</i>	24 de abril de 2006
D2	NC2020/0006142	<i>“Material que comprende un sustrato transparente recubierto con una pila de capas finas que comprende una capa funcional única que contiene plata y una capa absorbente y un acristalamiento múltiple que comprende dicho material”</i>	20 de noviembre de 2017 (Prioridad)

VI. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

Ese Despacho considera que la materia reclamada en las Reivindicaciones 1 a 27 estudiadas carecen de novedad a la luz de las enseñanzas del documento D1 o D2. Particularmente, el Examinador asegura que las características técnicas estructurales del material de acristalamiento y el correspondiente encristalado de las Reivindicaciones 1 y 20 originalmente presentadas (*Nuevas Reivindicaciones 1 y 19*), y sus dependientes, son anticipadas por los productos de los documentos D1 y D2

Sobre tal afirmación, difiero respetuosamente toda vez que, tal como se argumentará a continuación, las enseñanzas del arte previo citado **no divulgan ni anticipan todas y cada una de las características técnicas de la invención**, máxime si se consideran las limitaciones y aclaraciones introducidas en el Capítulo Reivindicatorio modificado que se presenta junto con esta respuesta.

6.1. El material que comprende sustratos transparentes y el encristalado de la invención corresponden a una patente de selección a partir de las enseñanzas del documento D1.

Tal y como se discutió con los representantes de ese Despacho en la reunión del pasado 20 de febrero de 2024, la presente solicitud corresponde a una invención de selección, en donde se reivindica **un grupo pequeño de elementos**, que pertenece a un grupo extenso de elementos ya conocido. De este modo, y de acuerdo con las disposiciones del Manual Andino para el Examen de Patentes (*Sección 10.5.5., página 177*), este tipo de invenciones “(...) constituye una selección sobre algo ya conocido en el estado de la técnica (...)”.

Como lo establece la práctica local², hay dos requisitos para el reconocimiento de la novedad de una invención de selección. Primero, si un documento del Estado de la Técnica divulga dos listas de elementos, una invención que consiste en la **selección de elementos de ambas listas** se considerará nueva. Segundo, si el grupo específico reivindicado no está descrito explícitamente en algún antecedente del estado de la técnica por su nombre y **está alejado de los ejemplos del estado de la técnica** y de los extremos, el Examinador considerará que tal grupo específico reivindicado también es nuevo (selección). Tales requisitos se cumplen a cabalidad en el caso de la presente invención.

Tal como se describió y explicó en las Numerales I y IV del presente memorial, la Nueva Reivindicación 1 fue modificada para limitar y darle claridad a la configuración estructural y funcional del material de acristalamiento reivindicado. En ese sentido, en un primer aspecto de la invención se define un **material** que comprende **sustratos transparentes**, cada sustrato con dos caras principales, y revestidos con:

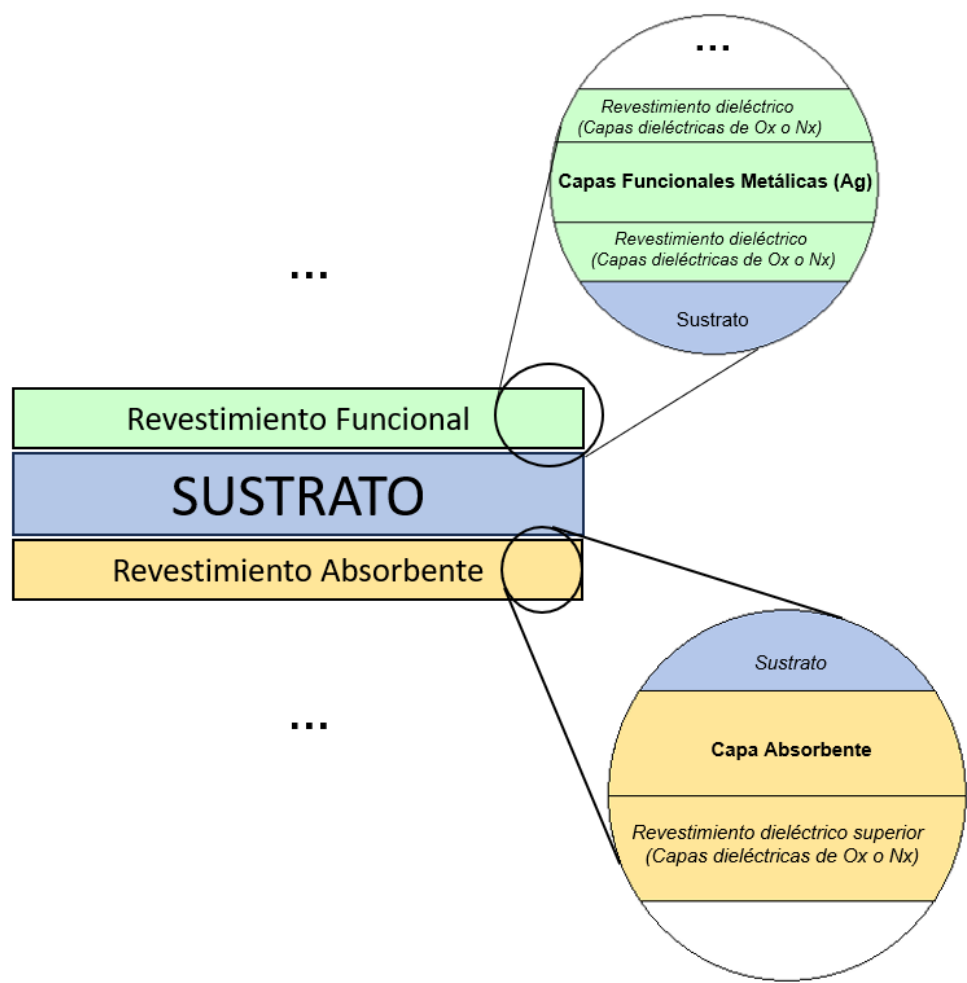
- i) Un revestimiento funcional en una cara de cada sustrato, el cual comprende a su vez:
 - a. Una a tres capas *funcionales metálicas de plata (Ag)*, cada una colocada entres dos revestimientos dieléctricos, y
 - b. Cada revestimiento dieléctrico que rodea las capas funcionales metálicas comprende *capas dieléctricas* seleccionadas entre óxidos y nitruros de Ti, Si, Al, Zr, Sn, y Zn.

- ii) Un revestimiento de ajuste de color absorbente en la otra cara de cada sustrato (*es decir, donde no está el revestimiento funcional*), que comprende:
 - a. Una *capa absorbente* que absorbe luz visible, y
 - b. Un *revestimiento dieléctrico superior (encima de dicha capa absorbente)* que comprende *capas dieléctricas* seleccionadas entre óxidos y nitruros de Ti, Si, Al, Zr, Sn, y Zn.

La anterior configuración se puede apreciar de mejor manera con la siguiente representación gráfica ejemplar de la modalidad general descrita en la Nueva

² Sección 10.5.5.1, p. 178 del Manual Andino para el Examen de Patentes (2022) y Sección 2.12.3.2, p. 122 de la Guía para Examen de Solicitudes – SIC (2016)

Reivindicación 1:



Representación gráfica ejemplar y general de configuración estructural del material de acristalamiento de la Nueva Reivindicación 1

Considerando tal configuración, el Solicitante reconoce que el documento D1 tiene divulgaciones que podrían anticipar las características de la presente solicitud, pero con generalidades que presentan diferentes opciones de donde se hacen las elecciones necesarias para obtener la misma invención. Por ejemplo, este arte previo revela un encristalado que comprende un panel de material de acristalamiento (*equivalente al sustrato transparente con dos caras principales de la invención*), en donde una cara de dicho panel comprende un revestimiento absorbente que absorbe radiación de longitud de onda superior a 400 nm y un revestimiento de baja emisividad (*equivalente a un revestimiento funcional*) (*Reivindicación 1 de D1*).

Así las cosas, la persona versada en la materia entendería que el revestimiento absorbente de D1 sería equivalente al revestimiento de ajuste de color absorbente del material reivindicado. Sin embargo, frente al posicionamiento de dicho revestimiento habría que hacer la primera selección de una lista (*resaltada en rojo*), puesto que, según la página 3,

líneas 3 a 8 de D1, dicho revestimiento:

- Estar la misma cara del revestimiento funcional, o
- **En la otra cara del del panel que sirve como sustrato.**

Una vez se selecciona el lugar para el posicionamiento del revestimiento absorbente, el documento D1 ofrece varias opciones para la configuración estructural de dicho revestimiento. En este sentido, una segunda selección de otra lista (*resaltada en azul*) debe hacerse para el tipo de revestimiento absorbente, el cual puede ser (*últimos dos párrafos de la página 3 de D1*):

- Un revestimiento absorbente de una sola capa, o
- **Un revestimiento que comprende una pila de capas, entre las que se incluyen capas dieléctricas.**

Con la anterior selección, el siguiente paso sería realizar una tercera selección de una tercera lista (*resaltada en verde*) frente a la naturaleza química de las capas de D1 para obtener la capa absorbente y el revestimiento dieléctrico superior con capas dieléctricas de óxidos o nitruros de titanio, silicio, aluminio, zirconio, estaño, o zinc. De esta forma, D1 ofrece las siguientes opciones para ello (*últimos dos párrafos de la página 3 de D1*):

- El revestimiento absorbente de una sola capa que puede ser un metal, una aleación metálica, o un material basado en una aleación metálica, o
- **Un revestimiento que comprende al menos una capa de un material dieléctrico y al menos una capa de un metal** o de una aleación metálica.

Es preciso notar que habría que hacer selecciones adicionales, a partir de esta última selección, para establecer el posicionamiento del revestimiento superior dieléctrico sobre la capa absorbente. D1 no ofrece ninguna opción particular para ello.

Por otro lado, la persona versada en la materia también entendería que el revestimiento de baja emisividad de D1 sería equivalente a la capa funcional del material reivindicado. En este sentido una cuarta selección de una lista (*resaltada en rojo*) debería hacerse, de las siguientes opciones, para que los revestimientos se encuentren en diferentes caras del panel de material de acristalamiento:

- Revestimiento absorbente y funcional en la misma cara del panel, o
- **Revestimiento absorbente en una cara del panel y el revestimiento funcional en**

la otra cara del panel.

La persona versada en la materia tendría que hacer una quinta selección de una lista (*resaltada en azul*) para obtener la configuración estructural de dicho revestimiento, de forma que comprenda una a tres capas de plata colocadas entre dos revestimientos dieléctricos. Dicha selección debe hacerse de las siguientes opciones en D1 descritas en la página 5 de D1:

- Revestimiento funcional de baja emisividad que comprende una única capa (*dura o pirolítica*) de un óxido metálico que preferiblemente es un óxido conductor transparente (*opcionalmente dopado con un material adicional*), o
- **Revestimiento funcional de baja emisividad que corresponde a un revestimiento multicapa con al menos una capa metálica y al menos una capa dieléctrica;**

Finalmente, es necesario realizar al menos una sexta selección de otra lista de opciones (*resaltada en verde*) para escoger el tipo de capa metálica del revestimiento funcional. En este sentido, el documento D1 ofrece las siguientes posibilidades para la selección de dicha capa metálica (*página 5, penúltimo párrafo*):

- **Capa metálica de plata,**
- Capa metálica de oro,
- Capa metálica de níquel, o
- Capa metálica de cromo.

Es preciso notar que D1 no ofrece opciones puntuales sobre la selección de todos los tipos de capas dieléctricas (*óxidos o nitruros de Ti, Si, Al, Zr, Sn, y Zn*) de los revestimientos dieléctricos que rodean la(s) capa(s) metálica(s) de plata, y la selección particular de entre 1 a 3 capas metálicas de plata.

Con base en lo anterior, la persona versada en la materia entendería que todas las opciones de D1 son sólo posibilidades, lo que significa que tendría que hacer varias selecciones para obtener y anticipar la misma materia de la Nueva Reivindicación 1. Así las cosas, tendría que, por ejemplo:

- i) Seleccionar recubrir cada cara del sustrato con un revestimiento diferente (*es*

decir, verter los revestimientos sobre dos caras distintas del panel de material de D1),

- ii) Seleccionar un revestimiento funcional (*es decir, el revestimiento de baja emisividad*) para que comprenda de una a tres capas funcionales metálicas,
- iii) Seleccionar específicamente capas de plata para dicho revestimiento funcional,
- iv) Seleccionar otro revestimiento de ajuste de color absorbente que comprenda varias capas, incluyendo capas dieléctricas, y
- v) Seleccionar que la capa absorbente esté debajo de un revestimiento dieléctrico superior.

Considerando que dichas selecciones ocurren a partir de dos o más listas y que ninguno de los Ejemplos en D1 proporciona una realización que muestre tales selecciones, la configuración reivindicada no es aleatoria y corresponde a una invención de selección de las enseñanzas del arte previo. Esto entonces significa que el documento del arte previo citado no anticipa todas las características estructurales y funcionales de la invención y, por lo tanto, **el material de la Nueva Reivindicación 1 presenta un inequívoco carácter novedoso frente a las enseñanzas del documento D1, cumpliendo a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 16 de la Decisión 486 de 2000.**

Dado que encristalado de la Nueva Reivindicación 19 comprende el material de la Nueva Reivindicación 1, dicha materia tampoco es anticipada por las enseñanzas del documento D1. Dicho raciocinio también aplica para la Nuevas Reivindicaciones 2 a 18 y 20 a 26, pues al ser dependientes – *directa o indirectamente*- de las Nuevas Reivindicaciones 1 y 19 presentan todas y cada una de sus características técnicas y, por lo tanto, revisten de novedad.

6.2. Las características técnicas del material que comprende sustratos transparentes y el encristalado de la invención tampoco son anticipadas por las enseñanzas del documento D2.

En el Concepto Técnico de Oficio No. **17987**, el Examinador también utiliza las enseñanzas del documento D2 para afectar la novedad de la presente solicitud. De acuerdo con las disposiciones del inciso tercero del Artículo 16 de la Decisión Andina 486 de 2000, la materia de dicha solicitud nacional al momento de su publicación es un arte previo válido para el

análisis de novedad de la presente invención.

Al momento de la publicación de su contenido el 10 de agosto de 2020 en Colombia, las reivindicaciones de D2 no habían sido modificadas, por lo que su alcance es idéntico al de su solicitud internacional equivalente (WO/2019/097192). En este sentido, el documento D2 divulga un material que comprende un sustrato transparente recubierto con una pila de capas delgadas, que comprende un recubrimiento inferior con al menos una capa absorbente, una única capa de metal funcional a base de plata, y un recubrimiento superior con al menos una capa dieléctrica (*Resumen de D2*).

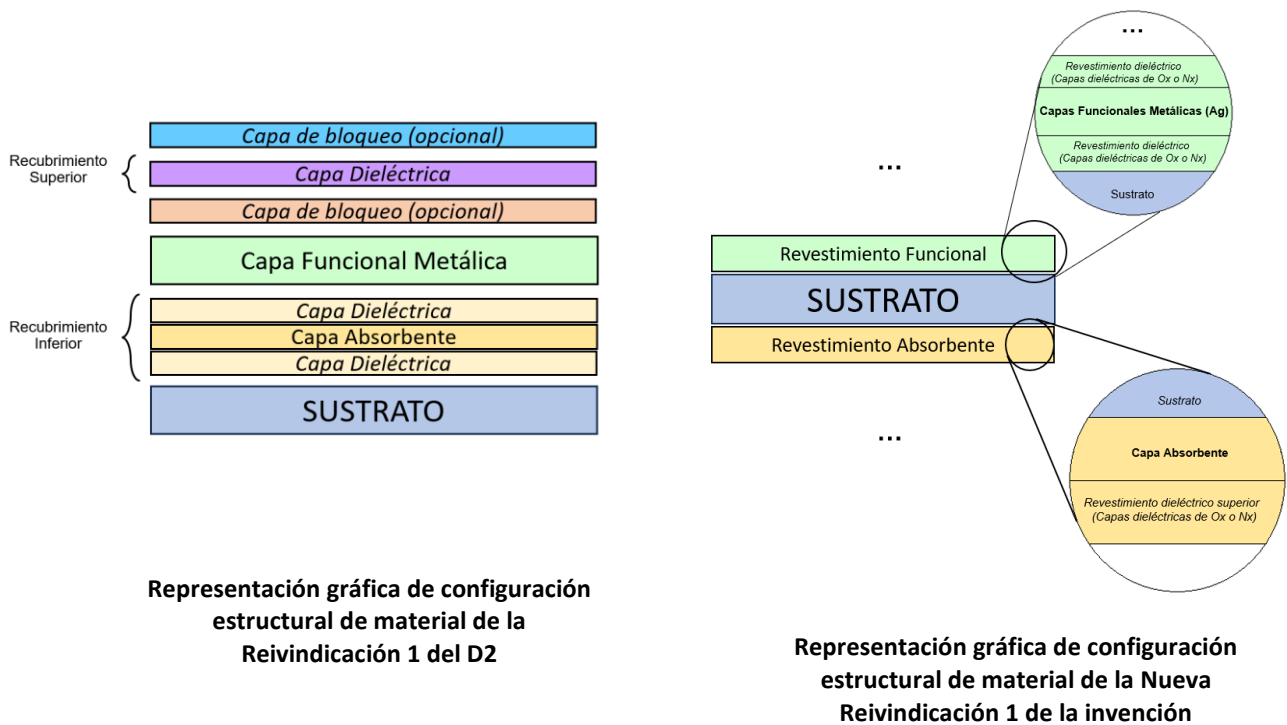
El Examinador indica que todas las características técnicas del material y encristalado de las Nuevas Reivindicaciones 1 y 19 son anticipadas por el objeto de las Reivindicaciones 1 y 12 de D2. Sin embargo, en su análisis parece "*adaptar*" tales revelaciones para que parezca que se trata de la misma materia, ignorando el hecho de que la configuración real del material de D2 es estructuralmente diferente.

Por ejemplo, la Reivindicación 1 de D2 (*al momento de la publicación de dicha solicitud*) especifica que el material comprende un sustrato transparente recubierto con una pila de capas delgadas, comenzando desde el sustrato. Desde el principio, esta divulgación indica que D2 no enseña un material que tiene un sustrato con una cara recubierta con un revestimiento funcional que tiene de una a tres capas funcionales metálicas a base de plata, cada una colocada entre dos recubrimientos dieléctricos, y la otra cara recubierta con un revestimiento de ajuste de color absorbente.

De hecho, D2 indica que las capas forman una pila, a partir del sustrato, lo que significa que: i) cada capa está encima de la otra, y ii) hay una cara del sustrato que no va a estar recubierta. Como prueba de lo anterior, la misma Reivindicación 1 de D2 define que la única capa de metal funcional a base de plata (*que el Examinador equipara con el revestimiento funcional a base de metal del material reivindicado*) está encima del recubrimiento inferior, el cual sería equivalente al revestimiento absorbente en la presente solicitud. Esta disposición es completamente diferente de la configuración estructural de la Nueva Reivindicación 1, en donde ambos revestimientos están en caras diferentes del sustrato, y no uno encima del otro.

El Examinador también parece ignorar la presencia de capas esenciales en D2 que son parte de la estructura general del material de acristalamiento de su Reivindicación 1. En este sentido, D2 enseña que el material comprende, por ejemplo, un revestimiento superior que comprende una capa dieléctrica y *-opcionalmente-* una capa de bloqueo y una capa protectora, todas apiladas sobre el sustrato. Como lo reconocería una persona versada en la materia, estas características no pueden simplemente omitirse para anticipar otra estructura en capas.

Las anteriores diferencias estructurales pueden apreciarse con mayor facilidad en la siguiente comparación gráfica, con la que se observa el apilamiento de las capas del material de D2 y la configuración estructural de los revestimientos, dispuestos cada uno en una cara de los sustratos del material de la invención:



En este punto, es preciso resaltar que, en el contexto de las patentes, para que un documento afecte la novedad de una solicitud, tal anterioridad debe revelar, de manera explícita y específica, **todas y cada una de las características de la invención interactuando de la misma manera que lo hacen en la solicitud**. Al respecto, la misma Guía para el Examen de Solicitudes de Patente de la SIC establece que las invenciones revisten de novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.³ En

³ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.12.

el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no habían sido reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Examinador.

Así las cosas, las diferencias técnicas frente a la configuración estructural y funcional del material con sustratos transparentes reivindicado, significa que el documento del arte previo citado no anticipa todas las características estructurales y funcionales de la invención y, por lo tanto, no es un documento válido para impugnar la patentabilidad de la invención. En este sentido, **el material de la Nueva Reivindicación 1 también presenta un inequívoco carácter novedoso frente a las enseñanzas del documento D2, cumpliendo a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 16 de la Decisión 486 de 2000.**

Dado que encristalado de la Nueva Reivindicación comprende el material de la Nueva Reivindicación 1, dicha materia tampoco es anticipada por las enseñanzas del documento D2. Dicho raciocinio también aplica para la Nuevas Reivindicaciones 2 a 18 y 20 a 26, pues al ser dependientes – *directa o indirectamente*- de las Nuevas Reivindicaciones 1 y 19 presentan todas y cada una de sus características técnicas y, por lo tanto, revisten de novedad.

VII. PETICIÓN

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

7.2. De manera subsidiaria, y en caso de que su Despacho considere que las modificaciones introducidas al Capítulo Reivindicatorio ameriten una nueva revisión, solicito realizar un Examen de Patentabilidad adicional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Resolución 59669 de 25 de septiembre de 2020. Para ello, realizo el pago de la tasa correspondiente.

VIII. ANEXOS

8.1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **26 reivindicaciones**;

8.2. Pago en línea por concepto de modificaciones voluntarias; y

8.3. Pago en línea por concepto de examen de patentabilidad adicional

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogotá
T.P. 114.908