

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 16-72787- -1

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II

ACT: 430 REQUERSOLICITA

FECHA: 2016-04-19 08:14:58

EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I

FOLIOS: 4

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Asunto: Radicación: 16-72787- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 4433
Folios: 4

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, aplicable a las patentes de modelo de utilidad por disposición del artículo 85 de la misma Decisión, se le comunica que:

1. Descripción (Art. 28 D486)

Se encuentra que la unidad de presión empleada a lo largo del capítulo descriptivo es μbar , la cual no es una unidad del Sistema Internacional, y teniendo en cuenta que de acuerdo al decreto 3460 de 1984 se dispuso que se debe adoptar en el país, el Sistema Internacional de Unidades (SI) como sistema obligatorio. [Decreto 3460 de 1984, artículo 1 "Adoptar el Sistema Internacional de Unidades, SI, como sistema obligatorio de unidades en materia de metrología en el territorio de la República de Colombia."], entonces, se solicita cambiar todas las unidades de la solicitud a dicho Sistema.

2. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad:

- La reivindicación 1 presenta errores en redacción y/o traducción, entre los cuales están: *"caracterizado porque comprende un sustrato de vidrio o cerámica vitrificada proporcionado"* y *"con una pila de capas finas"*, de tal manera, el objeto reclamado no es claro se sugiere realizar los cambios necesarios.

- El preámbulo de las reivindicaciones independientes 1 y 12 “*Un método para la fabricación de un material*” y “*Un material*” es general y no permite comparar adecuadamente con el estado del arte. Se sugiere complementar por una expresión clara y concisa que permita definir claramente el objeto a proteger. Se le recuerda al solicitante que el preámbulo de las reivindicaciones indica cual es el objeto de la invención y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica.
- La reivindicación 1 tiene por objeto un proceso, sin embargo no muestra una secuencia clara de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia en un producto, ni se reivindican las condiciones técnicas tales como temperaturas, flujos, tiempos, etc. Se sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invención por sus características esenciales, teniendo en cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada. Se propone presentar las etapas de proceso como una secuencia operaciones unitarias, acompañadas de sus condiciones técnicas.
- Las reivindicaciones 1, 3, 9 y 10 presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: “*un material*” (reiv. 1), “*una capa funcional*” (reiv. 1 y 9), “*una capa barrera al oxígeno*” (reiv. 1), “*vidrio*” (reiv. 3); y “*una capa de neutralización*” (reiv. 10). Los cuales abarcan una extensa gama de posibilidades; de sugiriendo de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones, se propone realizar las modificaciones respectivas utilizando términos que describan de forma menos general, y/o restringir los componentes reclamados a aquellos que tienen un efecto técnico demostrado.
- En las reivindicaciones 1, 5, 9 a 11 y 13 los términos: “*al menos*” (reiv. 1, 5, 10 y 13) “*una pila de capas*” (reiv. 1, 10), “*finas*” (reiv. 1) y “*a lo máximo*” (reiv. 1, 5, 9, 11), son imprecisos y/o relativos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere eliminarlos o sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.
- En las reivindicaciones 1, 9 y 11, la unidad de presión “ μbar ”, no corresponde a la unidad de presión del Sistema Internacional (Pa), por lo tanto se solicita cambiar todas las unidades a dicho Sistema.
- En las reivindicaciones 6, 7, 11, 13 y 15 la expresión “*en particular*”; hace opcional la característica y no restringen el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.
- En la reivindicación 3, la expresión “*el material se temple por calor*”, no es clara, dado que la redacción no permite definir si corresponde a una característica del sustrato o, a una etapa adicional del proceso, si corresponde a este último caso, dicha etapa no está soportada en las reivindicaciones de las depende, se sugiere hacer la corrección pertinente.
- La reivindicación 8 se refiere a “*en el cual el grado de oxidación de la capa funcional es tal que la proporción de la absorción de luz de la pila al espesor físico de la capa funcional, expresado en μm , está dentro de una variación que se extiende de 0.20 hasta 0.60*”, que corresponde a un resultado a alcanzar y no define el proceso puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales o estructurales que contribuyan a la obtención de ese efecto.

- La reivindicación 12 hace referencia a “*Un material*”, pero se está caracterizando por el método para su obtención, de esta manera no es claro el objeto de la invención. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento/método son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹.

- Las reivindicaciones 12 a 15 presentan una falsa dependencia con las reivindicaciones las cuales hace referencia, dado que corresponden a categorías distintas proceso/producto para el caso de la reivindicación 12 que refiere dependencia de la 1, y distintos productos y procesos, para el caso de las reivindicaciones 13, 14 y 15, se sugiere definir los objetos a proteger por sus características técnicas.
- Las reivindicaciones 13 y 14, no se encuentran definidas adecuadamente, dado que presentan como características técnicas que contienen otro producto, lo cual, no es claro, se sugiere realizar las correcciones pertinentes, teniendo en cuenta modificar o ampliar la material ya divulgada.
- La reivindicación 1, no se encuentra definida adecuadamente, dado que la única característica que presenta es que comprende otro proceso, de tal manera, no es claro el objeto que pretende proteger. Se sugiere hacer las correcciones o aclaraciones respectivas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los dos (2) meses y presentarla por escrito.

¹Proceso 129-IP-2007

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista, de fecha 2016-04-26

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro