

Señor

Director de la Dirección de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. **NC2017/0004364**

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para:

“SUSTRATO PROVISTO DE UN LAMINADO CON PROPIEDADES TÉRMICAS
Y UNA CAPA METÁLICA TERMINAL”

Solicitante: **SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE**

RESPUESTA A EXAMEN DE FORMA

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio No. **6341** del **05 de mayo de 2017**, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Modificaciones al pliego reivindicatorio y el capítulo descriptivo

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 y en vista de las observaciones realizadas por el examinador, se presenta en esta oportunidad un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 09 reivindicaciones y un nuevo capítulo descriptivo, en donde se han realizado las siguientes modificaciones:

- En la Reivindicación 5 se ha eliminado la expresión “(...) *siendo preferiblemente esta capa a base de óxido* (...)” y esta ha sido incluida en la nueva Reivindicación 6 como una característica dependiente de la invención.
- En el capítulo descriptivo se han realizado los siguientes cambios que corresponden a una corrección de traducción :
 - “Si3N4” y/o “si3N4” por “Si₃N₄”
 - “à” por “a”
 - “atomique” por “atómico”
 - “7m7minbajo” por “7m/min bajo”
 - “% wt” por “% en peso”
 - “testeada” por “probada”
 - “TiO2” por “TiO₂”
 - “um” por “μm”
 - “caracterizado por que” por “caracterizado porque”

2. Claridad y concisión del pliego reivindicatorio

- Con respecto a la objeción formulada a la expresión “(...) *al menos* (...)” por ser imprecisa, se pone de presente que estamos en desacuerdo ya que la persona normalmente versada en la materia, basado en la descripción de la solicitud y el problema técnico que esta resuelve, estaría en capacidad de limitar el alcance de dicha expresión para así comparar la invención con el estado de la técnica.

Adicionalmente, eliminar o limitar dicha expresión llevaría a una limitación injustificada del alcance del pliego reivindicatorio porque: i) limitaría la invención a tener únicamente una capa dieléctrica, una capa funcional metálica, un revestimiento anti reflejo, dos sustratos y una lámina de gas intercalado, lo cual difiere en gran medida de las cantidades divulgadas y soportadas por la descripción y ii) los documentos del estado de la técnica usan expresiones similares para definir sus invenciones.

Para sustentar lo anteriormente dicho, se pone de presente que la descripción es clara al divulgar que comprende más de un una capa dieléctrica, un revestimiento anti reflejo, dos sustratos y una lámina de gas intercalado en los siguientes pasajes:

- Página 4, líneas 3 a 10
- Página 9, líneas 11 a 14
- Página 12, líneas 10 a 12
- Página 13, líneas 2 a 7

Teniendo en cuenta lo anterior la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

- Con respecto a la objeción formulada a la expresión “(...) *preferiblemente* (...)” al hacer opcional la característica que precede, se pone de presente que dicha expresión ha sido eliminada del pliego reivindicatorio y por lo tanto la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.
- Con respecto a la objeción formulada a la expresión “(...) *con propiedades de reflexión a la radiación infrarroja y/o solar* (...)” por ser una característica funcional, se pone de presente que estamos en desacuerdo ya que las reivindicaciones 1 y 8 divulgan las características técnicas estructurales de la invención que llevan a obtener tales propiedades. Por otro lado, de acuerdo con la *Guía Para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* de su Despacho, las características funcionales de la invención pueden estar presentes en el capítulo reivindicatorio y más aún como en este caso en el preámbulo de la reivindicación. Teniendo en cuenta lo anterior, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.
- Con respecto a la objeción formulada a las expresiones “(...) *aleación metálica* (...)”, “(...) *contiene plata* (...)”, “(...) *capas delgadas* (...)”, “(...) *capa funcional metálica* (...)” y “(...) *una fuente que genera una radiación* (...)” por ser generales, se pone de presente que estamos en desacuerdo ya que la persona normalmente versada en la materia basado en la descripción de la solicitud, su conocimiento medio y el problema técnico que esta resuelve estaría en capacidad de limitar el alcance de dichas expresiones para así comparar la invención con el estado de la técnica. Adicionalmente, eliminar o limitar dichas expresiones llevaría a una limitación injustificada del pliego reivindicatorio pues los documentos en el estado de la técnica usan expresiones similares para definir sus invenciones. Específicamente, la persona versada en la materia de acuerdo con la descripción y su conocimiento medio entendería que:

- **Aleación metálica:** Se refiere a una aleación que está compuesta de dos o más elementos metálicos sólidos.
- **Contiene plata:** Se refiere a que la capa funcional metálica a base de una aleación metálica contiene plata.
- **Capas delgadas:** Se refiere a capas de bajo espesor con propiedades de reflexión de la radiación infrarroja y/o solar.
- **Capa funcional metálica:** Se refiere pero no está limitado a una capa a base plata o de aleación metálica que contiene plata.
- **Una fuente que genera una radiación:** Se refiere a una fuente que genere radiación y en particular pero no limitado a una fuente que genera radiación infrarroja.

Finalmente, se solicita a su Despacho tengan en cuenta que en la Opinión Escrita de la Autoridad de Búsqueda Internacional no se mencionó ningún tipo de problema con el uso de estas expresiones en el capítulo reivindicatorio y por lo tanto fueron consideradas claras y concisas.

De acuerdo con lo anterior la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

- Con respecto a la objeción formulada a la reivindicación 8 por no divulgar las condiciones técnicas por medio de las cuales se realiza el método, se pone de presente que estamos en desacuerdo ya que la persona normalmente versada en la materia de acuerdo con lo divulgado por la descripción de la solicitud y su conocimiento medio estaría en capacidad de reproducir el método de acuerdo con lo ya divulgado por dicha reivindicación. Por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.
- Con respecto a la objeción formulada a las reivindicaciones 7 y 8 por incluir falsa dependencia de las reivindicaciones precedentes, se pone de presente que estamos en desacuerdo ya que la expresión “(...) *conforme a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6* (...)” se usa para hacer referencia, en el caso de la

reivindicación 7 a el sustrato y sus propiedades de cualquiera de las reivindicaciones anteriores y en el caso de la reivindicación 8 para referirse al revestimiento reflectante y sus propiedades de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, lo cual facilita la redacción de las reivindicaciones y su uso únicamente es necesario para no repetir todo lo que ya fue divulgado previamente. Adicionalmente, la Guía Para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de su Despacho nos muestra cuando un capítulo reivindicatorio presenta falsas dependencias y cuál es su uso, lo que entonces determina que estas si pueden estar presentes dentro del pliego reivindicatorio. Veamos:

“(...) 2.6.4.3 Falsas dependencias

La relación que existe entre reivindicaciones no es siempre de dependencia. Si una reivindicación se refiere a otra, pero no depende de ella se considera que hay una “falsa dependencia”. Página 56

De acuerdo con lo anterior la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

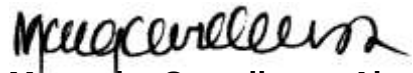
3. Conclusión

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en esta oportunidad y los argumentos que se presentan, es posible establecer que las reivindicaciones cumplen con los requerimientos de la Decisión 486, y por lo tanto se solicita se ordene su publicación.

4. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por nueve (09) reivindicaciones.
- Nuevo capítulo descriptivo

Señor Director,



Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **39.779.654** de Bogotá

T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.

Calle 94A No. 7A-09 - Bogotá, D.C.

Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C.

MCA/dp

P4607

RESPUESTA EXAMEN DE FORMA