

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. NC2018/0000739

Solicitud de Patente de Invención titulada: “VIDRIADO CON ATENUACIÓN ACÚSTICA MEJORADA A BAJAS TEMPERATURAS”

Solicitante: AGP AMERICA S.A.

Nuestra Ref.: P2018/000024

RESPUESTA AL OFICIO No. 942, NOTIFICADO EL 31 DE ENERO DE 2018

(EXAMEN DE FORMA)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 39 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar voluntariamente un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud, el 25 de enero de 2018.

Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminó la expresión “con transmisión de luz variable” del preámbulo de la Reivindicación 1;
- se incluyeron los números de referencia de los elementos de la invención entre paréntesis, de acuerdo con la Figura 1;
- se incluyó una Reivindicación 10 dependiente de la Reivindicación 9, la cual encuentra soporte en la página 15 línea 31 y página 16 línea 1 del capítulo descriptivo;
- las nuevas Reivindicaciones 11 y 12 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 10 y 11 respectivamente.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- La Examinadora solicita allegar copia certificada de la solicitud cuya prioridad se invoca, y certificado de su fecha de presentación, expedido por la misma autoridad.

b- En respuesta a lo anterior, me permito indicar que la copia certificada de la solicitud de patente prioritaria de la invención se encuentra adjunta al presente memorial, correspondiente a la solicitud US 62/596,852 de fecha 10 de diciembre de 2017. Así las cosas, considero superada la anterior objeción.

3. a- La Examinadora señala que el título está redactado de forma general y no describe adecuadamente la invención reivindicada.

b- Siguiendo la amable sugerencia de la Examinadora, el título fue modificado de la siguiente manera:

“VIDRIO LAMINADO CON ATENUACIÓN ACÚSTICA MEJORADA A BAJAS
TEMPERATURAS.”

4. a- La Examinadora eleva las siguientes objeciones sobre el Capítulo Reivindicatorio:
- las expresiones “*capa intermedia plástica*”, “*acústica*”, “*recubrimiento reflectante de infrarrojos*”, “*película reflectante de infrarrojos*”, “*circuito de calentamiento*”, “*filamento embebido*” y “*película con recubrimiento conductivo transparente*” en las Reivindicaciones 1 a 5, 7 y 8, son frases de carácter general que sugieren de forma imprecisa la protección de la invención;
 - las Reivindicaciones 9 y 10 presentan expresiones como “*una de las capas de vidrio es curvada en frío*” y “*una de las capas de vidrio es templada químicamente*” las cuales no se aceptan como características técnicas ya que no definen especialmente la estructura de la invención;
 - el término “*al menos*” en la Reivindicación 1 es impreciso por lo cual no define la invención;
 - la Reivindicación 11 tiene por objeto un producto, como lo es un vehículo, por lo que presenta falsa dependencia al referirse a la Reivindicación 1;

- la Examinadora sugiere incluir entre paréntesis los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos, con el fin de facilitar la comprensión de la materia reivindicada.

b- i) En primer lugar, sea esta la oportunidad de manifestar respetuosamente que cualquier requerimiento relacionado con los requerimientos sustantivos, tales como la patentabilidad del Capítulo Reivindicatorio en la etapa del examen de forma (Art. 38 D486) es irregular, pues dicho examen de forma solamente pretende la verificación de requerimientos específicos, valga la redundancia, **formales** listados en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486, y no un análisis de fondo de la solicitud que se debe realizar en virtud del Artículo 45 (por ejemplo, análisis de la claridad, soporte o unidad de invención).

Es decir, en relación con la evaluación de requisitos de forma, la Decisión 486 sólo se refiere al cumplimiento de las disposiciones de los Artículos 26 y 27, tal como que el Examinador verifique que la solicitud **contenga** una o más reivindicaciones, **independientemente** del contenido técnico o extensión de las mismas, un título, el petitorio, cesiones, poderes, entre otros.

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en donde establece con respecto al Examen de Forma de las reivindicaciones que “*En esta etapa del examen, de igual manera que para la descripción, **no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones.** Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un capítulo reivindicatorio, estos requisitos se vuelven importantes en el momento de entrar a analizar la solicitud en el examen de fondo ya que mediante ellas se medirá la extensión de la patente*”¹ (énfasis fuera de texto). De hecho, el MAP establece respecto al Examen de Forma que dicho examen consiste en la verificación de: Petitorio, Descripción, Reivindicaciones, Dibujos, Resumen, Poderes (si fuere el caso), Copia del contrato de acceso o de uso de conocimiento tradicionales (si fuere el caso), Certificado de depósito del material biológico (si fuere el caso), Documento de cesión de derechos del inventor al solicitante e Idioma.²

Por lo tanto, considero que las objeciones elevadas por la Examinadora respecto a la claridad y la patentabilidad de las reivindicaciones en esta etapa del trámite son injustificadas y se extralimitan según las disposiciones legales aplicables pues la claridad y patentabilidad, de las reivindicaciones

¹ Manual Andino de Patentes. Sección 5.3.

² Ibídem, Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28

no deben ser estudiadas durante el examen de forma y no le corresponde al solicitante pronunciarse sobre ello en esta etapa del trámite.

De hecho, vale la pena resaltar que el Solicitante **no ha pedido** formalmente que la SIC examine **si la invención es patentable**, tal como lo establece el Artículo 44 de la Decisión 486, el cual señala que “*Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, **el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable**. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono*” (énfasis fuera del texto).

En este sentido, dado que la solicitud **no ha sido publicada** y el solicitante **tampoco** ha solicitado que se realice el examen de patentabilidad, **ni mucho menos se ha pagado la tasa para realizar dicho examen**, respetuosamente considero que el Solicitante no debe pronunciarse sobre aspectos relacionados con la claridad ni patentabilidad de las reivindicaciones en respuesta al presente examen de forma, y por el contrario, sólo está en la obligación de responder a aquellas objeciones enmarcadas bajo los Artículos 26, 27 y 38 de la Decisión 486.

ii) Sin embargo, con el ánimo de facilitar el trámite, me permito señalar que anexo a este documento se incluye un Capítulo Reivindicatorio Modificado en el que se incluyeron los números de referencia de los elementos de la invención entre paréntesis, de acuerdo con la Figura 1, de tal manera que considero superada la objeción de la Examinadora sobre ese particular.

5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora en su examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con la publicación de la solicitud de acuerdo con el Artículo 40 de la Decisión 486.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos: Copia certificada de la prioridad;
 Capítulo Reivindicatorio Modificado;
 Pago por dos (2) Reivindicaciones adicionales