

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. NC2017/0011292**
Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para: **“SUSTRATO
PROVISTO DE UN LAMINADO CON PROPIEDADES TÉRMICAS CON CAPA
TERMINAL METÁLICA Y CAPA PRE TERMINAL OXIDADA”**
Solicitantes: **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. 15863** notificado el 7 de noviembre de 2017 y para el cual se solicitó plazo dentro del término legal, me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Reivindicaciones

Con el fin de superar las objeciones formuladas por el Examinador con relación a la claridad del pliego reivindicatorio, se presenta un nuevo pliego reivindicatorio conformado por diez reivindicaciones. Adicionalmente, se realizan las siguientes aclaraciones y observaciones sobre cada una de las objeciones formuladas por el Examinador y las modificaciones realizadas al nuevo pliego reivindicatorio:

1.1 De acuerdo con el Examinador, las reivindicaciones 1, a 3, 8 y 9 no son claras porque presentan términos generales tales como: *“revestimiento antirreflejo”* (Reiv. 1, 9), *“capa dieléctrica”* (Reiv. 1), *“capa terminal”* (Reiv. 1, 2), *“un metal M2”*, *“metal”*, *“reductor en una cupla oxido/metal”*, *“oxido reducción Y2”*, *“estado metálico”* (Reiv. 1), *“capa pre terminal”* (Reiv. 1, 3), *“metal M1”*, *“oxido reducción Y1”* (Reiv. 1), *“dos sustratos”* (Reiv. 8), *“laminado de capas delgadas”*, *“propiedades de reflexión al infrarrojo y/o a la radiación solar”* (Reiv. 9), *“dos revestimientos anti reflejos”*, *“fuente”* (Reiv. 9).

A este respecto, mi representada pone de presente que contrario a las afirmaciones del Examinador, una persona versada en la materia teniendo en cuenta las enseñanzas de la descripción, el problema técnico planteado y sus conocimientos técnicos, estaría en capacidad de limitar el alcance de estas expresiones con el fin de comparar la invención con el estado de la técnica existente. En efecto, la limitación de estas expresiones correspondería a una limitación indebida del pliego reivindicatorio, debido a que otras tecnologías similares del estado de la técnica utilizan expresiones similares para definir sus invenciones.

En particular, vale la pena resaltar que cada una de las expresiones objetadas se encuentran debidamente definidas en la descripción de la siguiente manera:

- *“revestimiento antirreflejo”* (Reiv. 1, 9): página 2, líneas 6, 7 y 8; página 13; página 14; primer y último párrafo de página 16
- *“capa dieléctrica”* (Reiv. 1): página 1, líneas 10 a 14; páginas 4 y 5; páginas 8 y 9
- *“capa terminal”* (Reiv. 1, 2): página 1, primer párrafo; página 2, líneas 9-15; página 4; página 6.
- *“un metal M2”*: páginas 4 y 21
- *“metal”*: páginas 4, 5 y 7
- *“reductor en una cupla oxido/metal”*: páginas 4 y 21
- *“oxido reducción Y2”*: páginas 4, 21 y 22
- *“estado metálico”* (Reiv. 1): páginas 4, 6 y 23
- *“capa pre terminal”* (Reiv. 1, 3): páginas 4, 6, 7, 8, 9
- *“metal M1”*: páginas 4 y 21
- *“oxido reducción Y1”* (Reiv. 1): páginas 4, 5, 6, 21 y 22
- *“dos sustratos”* (Reiv. 8): páginas 10, 11 y 15
- *“laminado de capas delgadas”*: páginas 3-4, 9-12
- *“propiedades de reflexión al infrarrojo y/o a la radiación solar”* (Reiv. 9): página 18
- *“dos revestimientos anti reflejos”*: páginas 1, 4, 10
- *“fuente”* (Reiv. 9): páginas 2, 10, 12 y 13

1.2 Por otro lado, el Examinador señala que las reivindicaciones 1, 8 y 9 no son claras porque presentan términos relativos y/o imprecisos tales como: *“al menos”* (Reiv. 1, 8, 9), *“parcialmente”* (Reiv. 1, 9), *“superior”* (Reiv. 1) utilizados para definir el rango de varias características del producto.

A este respecto, se pone de presente que en el nuevo pliego reivindicatorio se ha eliminado la expresión *“al menos parcialmente”* en la reivindicación 1. Sin embargo, se mantienen las expresiones *“al menos”* y *“superior”* empleadas en el pliego reivindicatorio, por cuanto una persona versada en la materia basada en las enseñanzas de la descripción está en capacidad de limitar dichas expresiones.

1.3 Con respecto a la falta de claridad de la reivindicación 1 por incluir más de un enlace gramatical al referir *“comprendiendo”, “que comprende”, “caracterizado porque”*, se pone de presente que se ha modificado la redacción de dicha reivindicación 1 con el fin de incluir únicamente el enlace gramatical *“caracterizado porque”*. Igualmente, la redacción de la reivindicación 9 ha sido modificada para incluir un solo enlace gramatical.

1.4 Adicionalmente, el Examinador señala que la reivindicación 8 presenta una falsa dependencia. Teniendo en cuenta que las falsas dependencias son aceptadas de acuerdo con nuestra Guía de Exámenes de solicitudes de Patentes de Invención, se mantiene la reivindicación 8 en el nuevo pliego reivindicatorio.

1.5 De acuerdo con el Examinador, las reivindicaciones 1 a 8 hacen referencia a un producto pero no definen claramente la constitución del mismo. Sin embargo, vale la pena resaltar que tanto la reivindicación 1 como la reivindicación 8 recitan las partes que componen el sustrato y en consecuencia, definen de forma clara y concisa las características estructurales del producto objeto de protección.

1.6 Asimismo, se pone de presente que la reivindicación 9 SI define las características técnicas del proceso objeto de protección toda vez que recita las etapas que hacen el mismo novedoso e inventivo. Además, una persona versada en

la materia teniendo en cuenta las enseñanzas de la descripción podría ejecutar la invención.

1.7 Finalmente, se ha eliminado la expresión “y que comprende además preferentemente zinc” de la reivindicación 5 y la característica preferente se ha incluido en una nueva reivindicación dependiente. Adicionalmente, se ha reemplazado la expresión “y/o” por “y” y la expresión “o” ha sido eliminada y se han incluido las características técnicas precedidas por este término en nuevas reivindicaciones dependientes.

2. Conclusión

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en esta oportunidad y los argumentos que se presentan, es posible establecer que se cumplen los requisitos formales dispuestos en el artículo 39 de la Decisión 486 y que las reivindicaciones cumplen con los requerimientos de la Decisión 486.

3. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por dieciseis (16) reivindicaciones.
- Pago en línea de 6 reivindicaciones adicionales a la décima reivindicación.

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/mg
P4784
RESPUESTA OFICIO No.15863