

Señor

Director de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. **NC2017/0013475**

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para:

“MATERIAL PROVISTO DE UN LAMINADO CON PROPIEDADES TÉRMICAS”

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. **850 de 2018**, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Modificaciones al pliego reivindicatorio

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 15 Reivindicaciones, en donde se han realizado las siguientes modificaciones:

- La expresión “(...) *al menos* (...)” ha sido eliminada del pliego reivindicatorio.
- La expresión “(...) *uno o varios* (...)” ha sido eliminada del pliego reivindicatorio.

- Las expresiones “(...) eventualmente una capa de función barrera (...)”, “(...) eventualmente una capa de bloqueo (...)”, “(...) eventualmente una capa dieléctrica de función alisada (...)” y “(...) eventualmente una capa de protección (...)” han sido eliminadas de la Reivindicación 11.
- La Reivindicación inicial 12 ha sido eliminada del pliego reivindicatorio.
- Se ha incluido la nueva Reivindicación 12 que divulga lo siguiente:

12. Material según la Reivindicación 11, caracterizado porque comprende una capa de bloqueo (30, 70, 110, 50, 90, 130) entre uno de los siguientes:

*-un primer revestimiento dieléctrico (20) y una primera capa funcional (40),
-una primera capa funcional (40) y un segundo revestimiento dieléctrico (60),
-un segundo revestimiento dieléctrico (60) y una segunda capa funcional (80),
-una segunda capa funcional (80) y un tercer revestimiento dieléctrico (100),
-un tercer revestimiento dieléctrico (100) y una tercera capa funcional (120),
-una tercera capa funcional (120) y un cuarto revestimiento dieléctrico (140).*

- El preámbulo de las reivindicaciones 13, 14 y 15 ha sido modificado por “(...) Vehículo o construcción (...)”
- Los números de referencia de los elementos estructurales de la invención han sido incluidos en todo el capítulo reivindicatorio de acuerdo con lo divulgado en la descripción de la solicitud.

2. Claridad y concisión del pliego reivindicatorio

- Con respecto a la objeción formulada a las expresiones “(...) capa dieléctrica (...)”, “(...) revestimientos dieléctricos (...)”, “(...) capas metálicas (...)”, “(...) capa metálica funcional (...)” y “(...) espesor óptico Eo1, Eo2, Eo3 y Eo4 (...)” por ser generales y proponer de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, se pone de presente que estamos en desacuerdo ya que la persona media versada en la materia de acuerdo con lo divulgado por la descripción de la solicitud, el problema técnico que esta resuelve y su conocimiento técnico, estaría en capacidad de limitar el alcance de

dichas expresiones para así comparar la invención con los documentos en el estado de la técnica. Adicionalmente, limitar dichas expresiones llevaría a una limitación injustificada del pliego reivindicatorio ya que los documentos en el estado de la técnica usan las mismas y/o similares expresiones para definir sus invenciones. Por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

- Con respecto a la objeción formulada a las expresiones “(...) cuyos espesores aumentan partiendo del sustrato en función del alejamiento del mismo (...)”, “(...) la suma de los espesores ópticos de todas las capas dieléctricas alto índice de un mismo revestimiento dieléctrico es denominada según el revestimiento dieléctrico en cuestión Eohi1, Eohi2, Eohi3, o Eohi4 (...)”, “(...) Capa de función barrera (...)”, “(...) Capa dieléctrica de función estabilizante (...)” y “(...) Capa dieléctrica de función alisado (...)” por corresponder a características funcionales de la invención, se pone de presente que estamos en desacuerdo ya que tanto la capa de función barrera (Capa Barrera) , la capa dieléctrica de función estabilizante (Capa estabilizante) y la capa dieléctrica de función alisado son elementos estructurales de la invención y deben ser tenidos en cuenta como tal. Ahora con respecto a los espesores, es claro que dicha expresión hace referencia a un arreglo/configuración especial de la invención y no a una característica funcional. Teniendo en cuenta lo anterior, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.
- Con respecto a la objeción formulada a la Reivindicación 12 por estar mal definida al no enseñar una secuencia de pasos, se pone de presente que dicha reivindicación 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 Reivindicación 13 por encontrarse mal definido el producto, se pone de presente que dicha reivindicación ha sido modificada y es claro que ahora el producto (Vehículo o construcción) comprende un vidriado que comprende un material como el reivindicado en cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 12. Es decir, que ahora se reclama un producto que comprende un vidriado nuevo e inventivo al comprender un material nueva e inventivo. 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 “(...) *de modo tal que la luz incidente proveniente del exterior atraviesa el primer revestimiento dieléctrico antes de atravesar la primera capa metálica funcional* (...)” por no considerarse una característica técnica esencial, se pone de presente que estamos en desacuerdo ya que es claro que dicha expresión se refiere a un arreglo o montaje específico de los revestimientos dieléctricos y las capas metálicas funcionales en donde la luz incidente proveniente del exterior atraviesa el primer revestimiento antes de atravesar la primera capa metálica funcional, es decir, se refiere a una configuración estructural específica la cual si es una característica técnica de la invención. Por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.
- Con respecto a la objeción formulada a las expresiones “(...) *al menos* (...)”, “(...) *alto índice* (...)”, “(...) *superior* (...)” e “(...) *inferior* (...)” por ser relativos, se pone de presente que la expresión “(...) *al menos* (...)” ha sido eliminada de la mayoría del pliego reivindicatorio y únicamente permanece precediendo el valor de índice de refracción. Con respecto a este único “(...) *al menos* (...)” y las demás expresiones objetadas, se le informa a este Despacho que estamos en desacuerdo ya que la persona media versada en la materia de acuerdo con lo divulgado por la descripción de la solicitud y su conocimiento técnico estaría en capacidad de limitar el alcance de dichas expresiones para reproducir la invención o compararla con los documentos del estado de la técnica. Adicionalmente, eliminar o limitar dichas expresiones llevaría a una limitación injustificada del pliego reivindicatorio pues: i) los documentos en el estado de la técnica usan las mismas expresiones para definir sus invenciones y ii) limitar dichas expresiones a un número o valor específico llevaría a que un tercero pueda infringir el derecho de patente de mi mandante realizando variaciones mínimas sobre dichos valores. 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 “(...) *eventualmente* (...)” precediendo una característica por hacer opcional la característica, se pone de presente que dicha expresión ha sido eliminada del pliego reivindicatorio y que la característica opcional ha sido incluida en una nueva reivindicación dependiente atendiendo las observaciones del examinador. Por lo tanto la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

- Con respecto a la objeción formulada al capítulo reivindicatorio por no incluir entre paréntesis los números de referencia de todos los gráficos o dibujos, se pone de presente que todos los números de referencia han sido incluidos en el pliego reivindicatorio de acuerdo con la descripción de la solicitud y por lo tanto 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 quince (15) reivindicaciones.

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
P4820
RESPUESTA EXAMEN DE FORMA