

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. NC2018/0002359

**Solicitud de Patente de Invención Titulada: “VIDRIO CONMUTABLE CON
RESPUESTA MEJORADA A LA TEMPERATURA”**

Solicitante: AGP AMERICA S.A

Nuestra Ref.: P2018/000051

RESPUESTA AL OFICIO No. 2609, NOTIFICADO

EL DÍA 07 DE MARZO 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 un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud. En dicho Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se realizan las siguientes modificaciones:

- se modifica la Reivindicación 1 aclarando que el circuito de transferencia de calor por fluido se localiza entre la capa de vidrio exterior y la capa de vidrio interior. Lo anterior encuentra soporte en la FIG.2A; y
- se modifica la Reivindicación 1 aclarando que la capa conmutable se localiza entre la capa de vidrio exterior y el circuito de transferencia de calor por fluido. Lo anterior encuentra soporte en la FIG.2A.

Valga anotar que la modificación efectuada al Capítulo Reivindicatorio cumple a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 26 de la Decisión 486, ya que ésta de ninguna manera implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- La Examinadora solicita allegar documento de prioridad en castellano.

b- Considero superada la anterior objeción, en tanto que adjunto al presente memorial la copia correspondiente a la traducción de la solicitud prioritaria No. US 62/596,096 de fecha 07 de diciembre de 2017 de la cual se invoca en la presente solicitud.

Por otro lado, adjunto la copia certificada de la solicitud de patente prioritaria, que corresponde igualmente a la solicitud US 62/596,096 de fecha 07 de diciembre de 2017.

3. a- La Examinadora solicita allegar el resumen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 D. 486 en donde se precise el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.

b- En respuesta al requerimiento de la Examinadora acerca del resumen, me permito anexar al presente memorial un **Resumen Modificado** en el cual ahora se mencionan el objeto de la invención y sus elementos característicos, por lo cual considero superada la objeción de la Examinadora en cuanto a este respecto.

4. a- La Examinadora eleva las siguientes objeciones respecto al Capítulo Reivindicatorio de la presente solicitud:

- las Reivindicaciones 1, 4 a 10 y 12 no son claras porque presentan términos generales tales como: “*capa de vidrio exterior*”, “*capa de vidrio interior*”, “*circuito de transferencia de calor*”, “*capa conmutable*”, “*templada químicamente*”, “*un fluido de transferencia térmica*”, “*medios de bombeo*”, “*medios de transferencia térmica*”, “*medios de calentamiento*”, “*medios de enfriamiento*”, “*medios de transferencia de calor*”, “*fluido*”, “*fluido del vidrio laminado*”, “*sistema de control de lazo cerrado configurado*”, “*medios de detección de velocidad de conmutación*” los cuales, aunque corresponden a términos conocidos en el campo técnico, abarcan alternativas que no se encuentra ejemplarizadas;
- las Reivindicaciones 1 y 2 no son claras porque presentan el término “*al menos*”, el cual es impreciso y no permite distinguir la invención del estado de la técnica;
- La reivindicación 1 tiene por objeto un producto “un vidrio laminado”, el cual se encuentra mal definido ya que no define claramente la forma o constitución del mismo;

- La reivindicación 13 presenta una falsa dependencia ya que depende de la reivindicación 1 que tiene por objeto un producto “un vidrio laminado”, lo cual no es permitido; y
- Las Reivindicaciones 13 y 14 tienen por objeto un producto que se encuentran mal definido, debido a que no define claramente la forma o constitución del mismo.

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

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*

¹ Manual Andino de Patentes. Sección 5.3.

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

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 perjuicio de lo anterior, y con el ánimo de facilitar el trámite, me permito adjuntar un Capítulo Reivindicatorio Modificado el cual cuenta con una modificación, en donde se aclara como está constituido el vidrio laminado de la Reivindicación 1. Por todo lo anterior, considero superadas las objeciones del Examinador a este respecto.

5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador 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:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.
- Resumen Modificado
- Copia certificada del documento de prioridad correspondiente a la solicitud US 62/596,096 de fecha 07 de diciembre de 2017
- Traducción al castellano de la solicitud prioritaria US 62/596,096 de fecha 07 de diciembre de 2017