

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° **12651**

Ref. Expediente N° NC2017/0005580

Señor(a)
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE
patentessic@castellanosyco.com.co

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/FR2015/053367				
Fecha de Presentación Internacional	8 de diciembre de 2015				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción	N° NC2017/0005580	05 de junio de 2017
Reivindicaciones:	N° NC2017/0005580	05 de junio de 2017
	N° NC2017/0005580	14 de agosto de 2017
Prioridad(es):	País: FR, Número: 1462264	Fecha: 11 de diciembre de 2014

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la prioridad reivindicada.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° **12651**

Ref. Expediente N° NC2017/0005580

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 13 del capítulo reivindicatorio (Radicado N° NC2017/0005580 del 14 de agosto de 2017).

Título de la solicitud: “LAMINADO DE UNA LÁMINA DE MATERIAL POLÍMERO GRUESO Y DE UNA LÁMINA DE VIDRIO DELGADO” (Rad. N° NC2017/0005580 del 05 de junio de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener un laminado, con un tipo de estructura de dilatación térmica diferencial entre material polimérico y vidrio mineral a la temperaturas de ensamblado de los laminados, efecto denominado bicapa.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un vidrio esencialmente constituido de una lámina de material polimérico transparente de 5 a 25 mm de espesor, y de una lámina de vidrio de espesor comprendido entre 0,5 y 1,5 mm, pegadas entre sí por un intercalado adhesivo cuya dureza a una temperatura de -5°C no es más de 70 Shore A, y cuyo espesor es una función decreciente del espesor de la lámina de vidrio, siendo un espesor de 2,5 mm de intercalado adhesivo suficiente para un espesor de la lámina de vidrio 1,25 mm.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): B32B 17/10.

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art. 30 D 486)

- Las reivindicaciones 1 y 3 a 11 no son claras porque presentan términos generales tales como: “*material polimérico transparente*” (Reiv. 1, 8, 9, 10),

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 12651

Ref. Expediente N° NC2017/0005580

“lámina de vidrio” (Reiv. 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 11), *“adhesivo”*, *“función decreciente”* (Reiv. 1), *“capa calentadora”* (Reiv. 11), los cuales aunque corresponden a términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades, de tal manera que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones. Se sugiere sustituirlas por un término preciso o un rango concreto.

- Las reivindicaciones 1 y 3 a 10 no son claras porque presentan términos relativos y/o imprecisos tales como: *“suficiente”* (Reiv. 1), *“no es más”* (Reiv. 3 a 10), utilizados para definir el rango de varias características del producto deben eliminarse. Estos términos no permiten establecer un intervalo puntual para cada una de las características técnicas, no siendo estas precisas y por lo tanto no claras, ya que no permiten una comparación con el estado de la técnica. Se sugiere sustituirlas por un término preciso o un rango concreto.

Descripción (Art. 28 y 29 D 486)

La descripción presenta varias deficiencias, ya que no incluye la siguiente información:

En la descripción de la invención no es clara la funcionalidad que se reivindica *“cuyo espesor es función decreciente del espesor de la lámina de vidrio”*, lo cual en la descripción si bien muestra pruebas puntuales no muestra una función decreciente.

No se presenta la información suficiente para reproducir la invención.

Las pruebas no son claras, ya que hace referencia que para los laminados 4 y 6 no se observa ausencia de restricciones, por tanto concluyen que no presenta el efecto bi capa que es el que se requiere solucionar. Entonces los otros laminados si lo presentan. Se debe hacer la aclaración del caso ya que los ejemplos no son claros.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 11 de diciembre de 2014, y consultadas las fuentes documentales y bases de datos a las que tiene acceso esta oficina, no se encontró documento alguno que anticipe el objeto de esta solicitud.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 12651

Ref. Expediente N° NC2017/0005580

6. Conclusión

Las reivindicaciones 1 a 13 no se encuentran divulgadas en el estado técnico y tiene novedad, por lo tanto, cumplen con los requisitos del Art. 16 y 19 de la Decisión 486/2000, sin embargo, se recomienda modificar las reivindicaciones 1, 3 a 11 que están afectadas por claridad según el Art. 30 de la Decisión 486.

7. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

La solicitante argumenta que: *“Con respecto a la objeción formulada a las expresiones '(...) material polimérico transparente (...)’, '(...) intercalado adhesivo (...)’ y '(...) capa calentadora (...)’ por ser generales, se pone 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 dichas expresiones para así comparar la invención con el estado de la técnica. Adicionalmente, limitar o eliminar dichas expresiones llevaría a una limitación injustificada del alcance del pliego reivindicatorio, pues los documentos en el estado de la técnica usan expresiones iguales para definir sus invenciones. Específicamente, la persona versada (...)”.*

Se le reitera, como bien se mencionó en el Oficio No. 8331, que dichos términos son generales, que aunque corresponden a términos ampliamente conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidad y, por tanto, no especifican claramente la invención sugiriendo de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, por lo cual, no son permitidos. Ahora bien, complementando lo anterior, es importante traer lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“[...] las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Agrega la jurisprudencia del Tribunal que ‘Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella’. (Proceso 106-IP-2002, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO, publicado en la Gaceta Oficial N° 892, de 31 de enero de 2003)”.[1]

Página 4 de 6

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 12651

Ref. Expediente N° NC2017/0005580

“[...] las reivindicaciones presentadas deben ser totalmente claras y precisas lo que significa que, en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, sólo si la situación lo exige podrá contener elementos que sirvan para aclararla”.[2] – subrayado fuera de texto-

Se le recuerda que las palabras elegidas para redactar las reivindicaciones son muy importantes, ya que la patente es un documento con contenido técnico, pero también es un documento jurídico, teniendo claro que las reivindicaciones, tal y como están redactadas, son las que definen el objeto de la protección, por lo que se reitera que los términos generales e imprecisos no son claros, ni concisos ya que no especifican un rango específico sobre el cual deba desarrollarse la invención, presentando una amplia gama de posibilidades y variaciones, por lo tanto no son aceptados.

En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° **12651**

Ref. Expediente N° NC2017/0005580

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



**JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES**

Elaborado: JULIE JOHANNA BARRERO BUSTAMANTE
Revisado: ROSA PATRICIA TÉLLEZ CHAVARRO