

Señora Directora

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente NC2018/0006409

Asunto: Solicitud de patente para: *"ELEMENTO AISLANTE DE VIDRIO PARA UN GABINETE DE REFRIGERACIÓN Y MÉTODO PARA PRODUCCIÓN DEL MISMO"*.

Solicitante: SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE.

Fecha de solicitud: 21 de junio de 2018.

RESPUESTA AL PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRÉS RICNÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 865, notificado por fijación en lista el 23 de enero de 2020.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Tomando en consideración las objeciones presentadas en el mencionado Oficio, apporto junto con este memorial un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 18 Reivindicaciones, que tiene como base el Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado, en el cual se han incluido las siguientes modificaciones:

- Se incluyeron dentro del todo el Capítulo Reivindicatorio los números de referencia de cada componente del elemento aislante de vidrio para un gabinete de refrigeración reclamado en la presente invención. Esta modificación tiene sustento en todas y cada una de las Figuras presentadas junto con la solicitud inicial.
- Las características técnicas esenciales de la antigua Reivindicación 5 fueron incluidas dentro de la Reivindicación 1.
- Se elimina la antigua Reivindicación 5.

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BOGOTÁ DC, 110221 - COLOMBIA - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72A - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650
MEDELLÍN, 050021 - COLOMBIA - San Fernando Plaza - Carrera 42A No. 1 - 25 Torre 4 Oficina 303 - Teléfono: (57-4) 520 4760

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

- La expresión *“caracterizado por que”* de las Reivindicaciones 2 a 4, es remplazada por la expresión *“comprende”*. Esta modificación se hace con el fin de dar mayor claridad al alcance de dichas reivindicaciones.
- La expresión *“al menos”* fue remplazada por la expresión *“una o más”* en las Reivindicaciones 2 a 4. En las nuevas Reivindicaciones 14 y 17 este término es eliminado. Esta modificación se hace con el fin de evitar las objeciones de concisión declaradas por el Examinador.
- Se incluyen las nuevas Reivindicaciones 5, 7, 9 y 13 como modalidades preferidas de las Reivindicaciones 4, antigua Reivindicación 5 (nueva 6), antigua Reivindicación 6 (nueva 8) y antigua Reivindicación 9 (nueva 12), las cuales contenían el término *“preferiblemente”* o el término *“y/o”*.
- Se elimina las expresiones *“substancialmente”* y *“con, en cada caso”* de todo el Capítulo Reivindicatorio.
- Se reenumeran todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, de acuerdo con los cambios arriba detallados.

Me permito resaltar que estas modificaciones se ajustan completamente a lo establecido por el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO AL TÍTULO

El Examinador argumenta que el título de la presente invención no se relaciona con el objeto de la solicitud. En respuesta a lo anterior, la Solicitante desea modificar el título de la presente solicitud para que este se ajuste más adecuadamente a la materia reclamada. De esta forma, el nuevo título de la solicitud ahora lee así:

***“ELEMENTO AISLANTE DE VIDRIO PARA UN GABINETE DE REFRIGERACIÓN Y MÉTODO
PARA PRODUCCIÓN DEL MISMO”***

Tomando en cuenta esta modificación, considero superada toda objeción relacionada con el título de la presente invención.

III. EN CUANTO A LA FALTA DE CLARIDAD Y CONCISIÓN

En relación con la objeciones referentes a las expresiones “con, en cada caso”, “al menos”, “o”, “y/o. Así como la inclusión de los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención. Deseo llamar la atención del Examinador en cuanto al Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado junto con este memorial, donde dichas expresiones son retiradas o escritas como modalidades preferidas de la presente invención. Adicionalmente, siguiendo la sugerencia del Examinador se incluyen las referencias numéricas de los elementos que componen el elemento aislante. Así las cosas, las objeciones elevadas respecto a lo anteriormente mencionado deben darse por superadas.

Por otra parte, en cuanto a la objeción elevada por la expresión “al menos” de la nueva Reivindicación 13, vale la pena resaltar que en el contexto de la invención esta expresión aclara y define que el requisito mínimo para poder reproducir la invención es al menos uno, por lo cual se mantiene la expresión y respetuosamente se le solicita al Examinador la entienda en el contexto de la Reivindicación y no como un término independiente.

En cuanto a las objeciones de falsas dependencias. Deseo señalar que dichas dependencias son aceptables bajo la práctica colombiana actual toda vez que la única forma de caracterizar el método o el producto sea por su forma de fabricación o el producto obtenido. De hecho, la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC) establece que la relación de dependencia implica que todas las declaraciones dependientes contienen todas y cada una de las características de las declaraciones citadas, buscando proporcionar concisión. En este sentido, el método reivindicado no corresponde a ningún otro método, sino solo al ejecutado por el producto reivindicado que, en este caso especial es, *Un elemento aislante de vidrio para un gabinete de refrigeración (I)*. Adicionalmente, las dependencias falsas se usan comúnmente en la práctica de patentes en todo el mundo, incluida Colombia, que en el caso particular corresponde a una limitación del tema reclamado ya que el contenido de las nuevas Reivindicaciones 17 y 18 (antiguas Reivindicaciones 14 y 15) no reclama ningún método sino el que incluye el elemento reclamado en la presente invención. Sin embargo, con el fin de facilitar el trámite, el preámbulo de ambas reivindicaciones objetadas ha sido

modificado y se hacen dependientes de la Reivindicación 1 y 8. Así las cosas, estas objeciones también deben darse por superadas.

Tomando en consideración lo expuesto anteriormente me permito resaltar que, en virtud de las modificaciones realizadas, el Capítulo Reivindicatorio presentado junto con este memorial es completamente claro y conciso al reclamar el elemento aislante de la invención, ajustándose de esta forma a lo exigido por el artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

IV. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador indica que los siguientes documentos son relevantes para la patentabilidad de las Reivindicaciones 1 a 18 de la presente solicitud:

No	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2014009244	<i>"Refrigerator"</i>	16 de enero de 2014
D2	WO2014198549	<i>"Glass element for a cabinet having a refrigerated chamber"</i>	18 de diciembre de 2014

V. EN CUANTO A LA FALTA DE NOVEDAD Y NIVEL INVENTIVO

El Examinador establece que las nuevas Reivindicaciones 1, 17 y 18 carecen de novedad de acuerdo con lo divulgado en D1 y que la antigua Reivindicacion 5 y nueva Reivindicacion 18 carecen de nivel inventivo frente a D1 y D2.

Respetuosamente, una vez más deseo llamar la atención del Examinador en cuanto al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto a este memorial, en donde la antigua Reivindicación 5 no fue objetada por novedad y es incluida dentro de la nueva Reivindicación 1, de acuerdo con esto la nueva Reivindicación 1 es novedosa frente a D1 ya que el arte previo citado no menciona que los perfiles planos del elemento aislante de vidrio para un gabinete de refrigeración (I), tienen un lado interno (22) y un lado externo (23), y los perfiles planos (17.3), (17.4) y (18.3), (18.4), se aseguran con sus lados internos a los bordes verticales de los dos cristales mediante un adhesivo transparente (24).

Del mismo modo, vale la pena resaltar que la nueva Reivindicación 18 (antigua Reivindicación 15) es dependiente de la nueva Reivindicación 1, en la cual el mismo

Examinador reconoce su nivel inventivo frente a D2 y a partir de las modificaciones realizadas, es novedosa frente a D1. Así las cosas, la nueva Reivindicación 18 es novedosa en inventiva frente al arte previo citado.

De esta manera, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no se podían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado por el Examinador sin llevar a cabo una actividad inventiva. En consecuencia, las objeciones de patentabilidad elevadas para dichas reivindicaciones deben darse por superadas.

VI. PETICIÓN

1. Considerando que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

VII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 18 Reivindicaciones;
2. Pago en línea por concepto de 3 reivindicaciones adicionales.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-24320-0841-0002-3
DRS\DRS\ID-306479\WPC24320
No. M-2020-306479\DRS