

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56296

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-181781

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 1030 del 17 de enero de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 26 de febrero de 2014 con el No. 11-181781-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad HUNPRENCO PRECISION ENGINEERS LIMITED, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente señala su desacuerdo respecto al análisis del método problema-solución realizado por el examinador. Aclara que el efecto técnico planteado no corresponde a la invención ya que la solicitud no menciona que “...sería deseable, mantener las propiedades no magnéticas del recubrimiento. De hecho, la palabra ‘magnético(a)’ no se menciona ni una sola vez en la descripción.”, por lo que argumenta que la invención busca obtener recubrimientos que funcionen a más altas temperaturas que las usadas en el arte previo, con una composición que tenga bajos contenidos de níquel, y no mantener las propiedades no magnéticas.

De igual manera resalta los pasos esenciales del método problema-solución, especificando el paso de la “...Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano”, el cual a su juicio fue omitido por el examinador, y dicha omisión puede llevar a un resultado sesgado por la percepción del examinador, que fue lo que ocurrió con la evaluación realizada. Por lo que argumenta que el análisis de nivel inventivo realizado en la Resolución 1030 carece de validez.

Para soportar la altura inventiva de la invención, inicialmente aclara la solución del problema técnico que pretende resolver la solicitud, la cual es proveer: “...una solución efectiva a la anterior, lo que mejora la eficiencia del método de manufactura mencionado, reduciendo los costos de producción y mejorando la calidad de los contenedores resultantes.”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56296

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-181781

Complementa lo anterior señalando las diferencias existentes entre el documento D1 y la solicitud que radica en que el primero no divulga que la composición contenga hierro, el rango de cromo es entre 3 y 5 veces mayor, no menciona el boro ni el silicio, ni tampoco el níquel en el rango requerido en la invención. Por su parte, de la información contenida en el documento D2 concluye que la concentración de níquel en la composición puede alcanzar hasta un 84%, específicamente en los ejemplos 1 y 2, donde divulga contenidos de níquel de 31.1% y 22.62%, siendo superiores a los permitidos en la reivindicación 1.

En consecuencia, considera que una persona versada en la materia partiendo de las enseñanzas de D1, enfrentada al problema técnico de proveer una composición que no genere vacíos de níquel en el proceso de elaboración de vidrio, no utilizaría el documento D2 ya que las concentraciones de níquel divulgadas por dicho documento favorecerían la formación de vacíos de níquel. Por lo que reitera que no existe en el arte previo documentos que al combinarlos permita obtener una composición de recubrimiento como la solicitada, ya que ninguno hace mención o sugerencia a los vacíos de níquel formados durante la manufactura de vidrio.

Finalmente, menciona que el mérito investigativo de la solicitud fue reconocido en las oficinas de Patentes de Nueva Zelanda y en la Oficina Europea de Patentes (EPO), adjuntando las respectivas concesiones.

Con lo anteriormente sustentado, la recurrente concluye que los documentos trasladados D1 y D2 no son anterioridades que puedan afectar la novedad y nivel inventivo de la composición reivindicada, por lo cual solicita a este Despacho revocar la Resolución N°1030 del 17 de enero de 2013, para en su lugar conceder el privilegio de patente.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Respecto al desacuerdo en cuanto al análisis del método problema-solución realizado por el examinador, es importante aclarar que para la afectación de nivel inventivo de la materia reclamada se basó en la combinación de los documentos D1 (US6503290) y D2 (WO2007132020), los cuales divulgan un polvo resistente a la corrosión útil para la deposición a través de dispositivos de pulverización y un material no magnético para la producción de partes o revestimientos altamente adaptadas para aplicaciones intensivas de desgaste y la corrosión, respectivamente. Tanto en el Oficio No.13466 con fecha del 30 de julio de 2013, y en las tablas 1 a 4 de la Resolución 1030 del 17 de enero de 2014, se demostró

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56296

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-181781

que el documento más cercano es el denominado como D1, sin embargo no cuenta con todos los elementos característicos de la composición, artículo y método para elaborar dicho artículo, así que es claro que existen características técnicas no compartidas. Sin embargo, con la combinación de los documentos D1 y D2 resulta que las características que se reclamaron fueron anticipadas de la siguiente forma:

- Uno de los aspectos de la invención divulgada en el documento D1 es proporcionar un polvo que forma recubrimientos, el cual tiene una combinación única de propiedades, en donde dichos recubrimientos tienen una combinación de desgaste y resistencia a la corrosión que no se logra con los polvos convencionales (Col. 6, líneas 15 a 23).
- Siendo un poco más específicos, dicho documento menciona que la matriz contiene un total mínimo de al menos aproximadamente 10 por ciento en peso de cobalto y níquel. Esto facilita la fusión de la combinación de cromo/tungsteno/carbono, ya que si se deja solo formaría carburos que tienen muy altas las temperaturas de fusión para la atomización; sin embargo, la concentración total de cobalto y de níquel se mantiene mejor por debajo de aproximadamente 40 por ciento en peso. Además, la aleación puede contener sólo níquel o cobalto, ya que los recubrimientos de níquel sólo (es decir, aproximadamente 10 a 30 por ciento de níquel) o sólo cobalto (es decir, aproximadamente 10 a 30 por ciento de cobalto) pueden formar polvos con resistencia a la corrosión para una aplicación específica. Pero para la mayoría de aplicaciones, el cobalto y el níquel son intercambiables (Col. 3, líneas 24 a 40).
- D1 no refiere explícitamente las concentraciones exactas del boro, hierro y silicio; sin embargo, menciona como referencia del arte previo aleaciones que contienen concentraciones de boro entre 0.5 a 2, hierro entre 2 y 5% y silicio que no debe superar concentraciones del 3% (Col.2, líneas 20, 27, 28 y 40), encontrándose los anteriores rangos dentro de los reivindicados por la invención.
- Por su parte, el documento D2 reseña composiciones que contienen Cr, Ni, Co, W, C, Si, B y Mo, específicamente concentraciones de Boro entre 0.5 y 2.5%, Hierro entre 2,2 y 5,6% y Silicato entre 1 y 3,6% (Tablas pág. 8).
- En lo que respecta a la formulación del problema técnico, y realizando la revisión del capítulo descriptivo, es claro que no hay alguna sugerencia en cuanto a mantener las propiedades no magnéticas del recubrimiento; sin

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56296

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-181781

embargo, se hace evidente que dicho capítulo descriptivo no sustenta, a través de ensayos ni resultados, el efecto técnico inesperado que se obtiene al formular una composición de recubrimiento con boro, hierro y silicio en el rango de 1 y 2.5%, 1 y 3% y 1 y 3% respectivamente, ya que se limita a referir únicamente el rango de las concentraciones, y como se dijo anteriormente, no enseña con datos, los efectos y ventajas logradas a través de las concentraciones y elementos de la composición. Es importante aclararle a la recurrente que en el desarrollo del método problema solución, siempre se debe formular el problema técnico objetivo fundamentado en la diferencias con el documento más cercano, por lo tanto, este problema técnico es diferente al problema técnico planteado por la recurrente en su solicitud, es decir, es diferente de la necesidad de proporcionar un material de recubrimiento mejorado para pistones, como se dijo líneas arriba, éste se proyecta basado en la característica(s) técnica(s) que no está(n) contenida(s) en el documento que comparte la mayoría de dichas características.

- Por lo anterior, el problema técnico sería ¿cómo obtener una composición de forma alternativa a la revelada en D1? Sin embargo y como se demostró anteriormente, tanto el documento D1 como D2 anticipan la invención ya que divulgan, respectivamente, aleaciones que contienen concentraciones de boro entre 0.5 a 2, hierro entre 2 y 5% y silicio que no debe superar concentraciones del 3%, encontrándose los anteriores rangos dentro de los reivindicados por la invención y composiciones que contienen Cr, Ni, Co, W, C, Si, B y Mo, específicamente concentraciones de Boro entre 0.5 y 2.5%, Hierro entre 2,2 y 5,6% y Silicato entre 1 y 3,6% (Tablas de la Pág.8). Por lo que una persona medianamente versada en la materia estaría motivada a incluir boro, hierro y silicio en las concentraciones reivindicadas en el compuesto divulgado en D1, para así llegar a la invención, por lo tanto carece de nivel inventivo.

Así pues, todo lo anterior permite afirmar que los elementos probatorios para el análisis del requisito de nivel inventivo fueron tomados de la publicación del estado de la técnica cumpliendo a cabalidad con lo establecido por el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que cita: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica” y, como se evidenció, la materia objeto de reclamación es posible obtenerla de manera obvia a partir de los conocimientos y herramientas dispuestas para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica en el campo o sector de los marcajes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56296

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-181781

Ahora bien, en cuanto a la solución del problema técnico que pretende resolver la solicitud, la cual es mejorar la eficiencia del método de manufactura de vidrio, reduciendo los costos de producción y mejorando la calidad de los contenedores resultantes, es importante recalcar que la recurrente no sustenta esta afirmación con pruebas técnicas, que evidencien las ventajas de la composición reivindicada con respecto al arte previo encontrado, por cuanto queda sin soporte lo mencionado por la recurrente en cuanto al desarrollo del problema técnico a resolver.

En cuanto a las diferencias existentes entre el documento D1 y la solicitud, las cuales se basan en que el primero no divulga que la composición contenga hierro, el rango de cromo es entre 3 y 5 veces mayor, en que no menciona el boro ni el silicio, ni tampoco el níquel en el rango requerido en la invención, se aclara que esta Oficina difiere con lo mencionado por la recurrente ya que como se dijo anteriormente D1 divulga como referencia del arte previo aleaciones que contienen concentraciones de boro entre 0.5 a 2%, hierro entre 2 y 5% y silicio que no debe superar concentraciones del 3% (Col.2, líneas 20, 27, 28 y 40) y en lo que respecta al níquel, igualmente menciona que el contenido mínimo total del porcentaje de cobalto y níquel está cerca al menos 10% (Col.3, líneas 23 y 24), encontrándose las anteriores dentro del rango reivindicado. Por su parte, el documento D2, contrario a lo mencionado por la recurrente, también sugiere aleaciones de acero que tienen concentraciones bajas de níquel entre 1,5 y 2,0 (Pág.4, línea 20) y de igual manera, divulga aleaciones a base de níquel que sugiere composiciones que incluyen Co, C, Cr, Mo, Fe, Mn, Si, V, W, Cu, P y N en donde el níquel constituye el resto de la composición, el cual se encuentra en el 7.3% (Págs.7 y 8) entrando dentro del rango reivindicado, por lo que queda desvirtuado lo referido por la recurrente en lo que respecta a las concentraciones de Ni, B, Fe y Si.

En consecuencia, habría motivación a partir de lo mencionado en D1 y en D2 para que la persona medianamente versada en la materia realice la combinación de ambos documentos y así llegar a la composición reivindicada.

Frente a las concesiones extranjeras mencionadas por la recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio comprendido en las reivindicaciones 1 a 16, no cumple con los requisitos de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56296

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-181781

patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 1030 del 17 de enero de 2014, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad HUNPRENCO PRECISION ENGINEERS LIMITED, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 23 Sep 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández