

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-181781- -00007-0000

Fecha: 2014-02-26 16:45:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONAL
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 14

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. **11.181.781**
Asunto : Solicitud de Patente para: **"COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO"**
Solicitante : HUNPRENCO PRECISION ENGINEERS LIMITED
Fecha de solicitud : 30 de Diciembre de 2011.

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **HUNPRENCO PRECISION ENGINEERS LIMITED** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **1030** del 17 de Enero de 2014, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **"COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO"** a favor de **HUNPRENCO PRECISION ENGINEERS LIMITED**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **1030** del 17 de Enero de 2014, con fecha de publicación listado Enero 21 de 2014, fecha de vencimiento 21 de Febrero de 2014, y fecha del término legal 28 de Febrero de 2014.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

3.1.1 Denegar la patente de invención a la creación titulada: **“COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO”**

3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.2.1 “La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el polvo de D1 consiste en que en el documento D1 no se nombra varios componentes que se encuentran en la composición, en baja concentración como boro y silicio”.

3.2.2 “El efecto que logra el incluir, nuevos componentes en baja concentración como boro y silicio es que se logra mantener las propiedades no magnéticas del recubrimiento”.

3.2.3 “Sin embargo, la utilización de nuevos componentes en baja concentración como boro y silicio, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere a un material en el que la aleación con base de Ni comprende elementos adicionales en los siguientes rangos (en% en peso, el equilibrio = Ni.): B 0 – 4.0...Fe 0 – 10... Si 0 – 4,0 (Pág. 16, reivindicación 2) y La aleación puede contener elementos adicionales, especialmente C, Mn, Si, V, W, Cu, B, P y N, (...) estos elementos no afectan negativamente la propiedad no magnética de la aleación (Pág. 5, líneas 16 a 18)”.

3.2.4 “En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría nuevos componentes en baja concentración como boro y silicio del documento D2 en la composición del polvo divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia”.

- 3.2.5 “Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan alguna característica que haga inventivo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486”.
- 3.2.6 “La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 12 y la partes de D1 consiste en que en el documento D1 no se nombra varios componentes que se encuentran en la composición, en baja concentración como boro y silicio”.
- 3.2.7 “El efecto que logra el incluir, nuevos componentes en baja concentración como boro y silicio es que se logra mantener las propiedades no magnéticas del recubrimiento”.
- 3.2.8 “Sin embargo, la utilización de nuevos componentes en baja concentración como boro y silicio, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere a un material con el cual se hacen partes, en el que la aleación con base de Ni comprende elementos adicionales en los siguientes rangos (en% en peso, el equilibrio = Ni.): B 0 – 4.0...Fe 0 – 10... Si 0 – 4,0 (Pág. 16, reivindicación 2) y La aleación puede contener elementos adicionales, especialmente C, Mn, Si, V, W, Cu, B, P y N, (...) estos elementos no afectan negativamente la propiedad no magnética de la aleación (Pág. 5, líneas 16 a 18)”.
- 3.2.9 “En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría nuevos componentes en baja concentración como boro y silicio del documento D2 en la composición del polvo divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 12 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia”.
- 3.2.10 “Por su parte, las reivindicaciones dependientes 13 no mencionan alguna característica que haga inventivo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486”.

- 3.2.11 “La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 14 y la partes de D1 consiste en que en el documento D1 no se nombra varios componentes que se encuentran en la composición, en baja concentración como boro y silicio”.
- 3.2.12 “El efecto que logra el incluir, nuevos componentes en baja concentración como boro y silicio es que se logra mantener las propiedades no magnéticas del recubrimiento”.
- 3.2.13 “Sin embargo, la utilización de nuevos componentes en baja concentración como boro y silicio, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere a un material con el cual se hacen partes, en el que la aleación con base de Ni comprende elementos adicionales en los siguientes rangos (en% en peso, el equilibrio = Ni.): B 0 – 4.0...Fe 0 – 10... Si 0 – 4,0 (Pág. 16, reivindicación 2) y La aleación puede contener elementos adicionales, especialmente C, Mn, Si, V, W, Cu, B, P y N, (...) estos elementos no afectan negativamente la propiedad no magnética de la aleación (Pág. 5, líneas 16 a 18)”.
- 3.2.14 “En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría nuevos componentes en baja concentración como boro y silicio del documento D2 en la composición del polvo divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 14 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia”.
- 3.2.15 “La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 15 y el método de D1 consiste en que en el documento D1 no se nombra varios componentes que se encuentran en la composición, en baja concentración como boro y silicio”.
- 3.2.16 “El efecto que logra el incluir, nuevos componentes en baja concentración como boro y silicio es que se logra mantener las propiedades no magnéticas del recubrimiento”.
- 3.2.17 “Sin embargo, la utilización de nuevos componentes en baja concentración como boro y silicio, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere a un material

con el cual se hacen partes, en el que la aleación con base de Ni comprende elementos adicionales en los siguientes rangos (en% en peso, el equilibrio = Ni.): B 0 – 4.0...Fe 0 – 10... Si 0 – 4,0 (Pág. 16, reivindicación 2) y La aleación puede contener elementos adicionales, especialmente C, Mn, Si, V, W, Cu, B, P y N, (...) estos elementos no afectan negativamente la propiedad no magnética de la aleación (Pág. 5, líneas 16 a 18)".

- 3.2.18 "En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría nuevos componentes en baja concentración como boro y silicio del documento D2 en la composición del polvo divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 15 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia".
- 3.2.19 "Por su parte, las reivindicaciones dependientes 16 no mencionan alguna característica que haga inventivo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486".
- 3.2.20 "En cuanto a la(s) reivindicación(es) 12 y 14 incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° 11-181781-00006-0000, no se ajusta(n) a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto no es(son) clara(s) y no están definidas correctamente al caracterizar un artículo [sic] y un pistón por una composición que lo recubre. Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo y el pistón son un conjunto de componentes relacionados entre sí. Por lo tanto, no es correcto caracterizar un artículo o pistón, solamente por la composición que lo recubre ya que no existe una relación de los elementos técnicos tangibles entre el artículo o pistón y una composición que lo recubre. Esto al contrario, hace referencia al uso que va a tener la composición como es recubrir el artículo o pistón".
- 3.2.21 "Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, de que los documentos D1 y D2 no se encuentran dentro del mismo campo técnico de la solicitud y no solucionan problemas técnicos similares, tanto el documento D1

como el documento D2 comparten la clasificación C23C 00/00, con la solicitud internacional³ (...).

3.2.22 “Adicionalmente ambos documentos versan sobre la obtención de recubrimientos de partes que presentan un alto nivel de desgaste por condiciones de fricción y alta temperatura como se divulga en las siguientes partes de los documentos D1 y D2 (...) Lo cual también es divulgado por la solicitud estudiada (...).”

3.2.23 “Con lo anterior, queda desvirtuado lo afirmado por el solicitante, ya que una persona medianamente versada en la materia estaría motivada a usar el documento D1 en conjunto con el documento D2, ya que pertenecen al mismo campo técnico (Clasificación C23C 00/00) y solucionan problemas similares como es aumentar la resistencia de superficies metálicas sometidas a condiciones de alta temperatura, abrasión y desgaste”.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar la Resolución No. **1030** del 17 de Enero de 2014.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para “**COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO**” a favor de **HUNPRENCO PRECISION ENGINEERS LIMITED**.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud sí cumple con los requerimientos de novedad y nivel inventivo exigidos en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

6

5.1. Del incorrecto análisis de nivel inventivo

Es preciso advertir que el Señor Examinador realiza de forma incorrecta el método problema-solución. Específicamente, el efecto técnico determinado en el análisis hecho a las reivindicaciones 1, 12, 14 y 15 no corresponde de ninguna manera con la presente invención.

Después de determinar de forma vaga las diferencias de cada una de las reivindicaciones 1, 12, 14 y 15, se afirma en la resolución 1030 que “El efecto que logra el incluir, nuevos componentes en baja concentración como boro y silicio es que se logra mantener las propiedades no magnéticas del recubrimiento” (subraya añadida al texto original, el párrafo es exactamente igual en el análisis de cada reivindicación).

Sin embargo, dicho efecto técnico no está relacionado de ninguna manera con la presente invención. En ningún punto de la descripción, las reivindicaciones o las figuras de la presente solicitud se menciona ni se sugiere que sea el objeto de la presente invención, ni si quiera 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. La presente invención pretende obtener recubrimientos que funcionen a temperaturas más altas que las composiciones usadas previamente en el campo técnico mientras incluyen un bajo contenido de níquel con el fin de evitar vacíos de níquel en el vidrio (página 2, párrafo 2 y página 8, párrafo 3), sin embargo las propiedades magnéticas del recubrimiento no son motivo de interés de acuerdo con la presente invención.

De hecho, el efecto técnico determinado por el señor examinador corresponde al efecto técnico objetivo de D2 (ver por ejemplo: página 5, renglones 11 a 20). Sobra decir que determinar el nivel inventivo de la presente invención porque D2 obtiene un efecto técnico objetivo de D2 carece de sentido.

Cabe resaltar que el efecto técnico logrado por la composición específica del recubrimiento de la presente invención es, como se explicó detalladamente en el punto 5.2, obtener un recubrimiento que funciona a más altas temperaturas y que a la vez evita

vacíos de níquel, lo que difiere sustancialmente del efecto técnico determinado por el Señor examinador.

Adicionalmente, se puede notar que el Señor Examinador no ha planteado un problema técnico objetivo a ser resuelto por la invención por encima del documento del estado de la técnica más cercano. Tanto el "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA"¹ como el "INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho determinan que los pasos esenciales del método problema-solución, para determinar el nivel inventivo de una reivindicación, son:

- Identificación del estado de la técnica más cercano;
- Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad;
- Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial (paso no incluido en el "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA");
- Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano;
- Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La consecuencia de omitir alguno de los pasos anteriormente mencionados, como lo ha hecho el Señor Examinador, es que el análisis puede tener un resultado sesgado por las concepciones personales de la persona que realiza el examen. El paso omitido en la resolución arriba mencionada, es además un paso fundamental del método en cuestión, ya que es el que da pie al último paso, evaluar si la solución al problema habría sido obvia, el cual determina el resultado del método.

¹ <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>

Así, el análisis de nivel inventivo realizado en la resolución 1030 carece de validez, ya que está basado en un efecto técnico que no está relacionado con la invención y que omite un paso esencial del método problema-solución.

5.2. Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

No obstante lo anterior, a continuación se explican las razones por las cuales la presente solicitud sí comprende un nivel inventivo.

En primer lugar, es preciso mencionar que los pistones usados en el método de presión y soplado en la manufactura de vidrio sufrían problemas al operar a altas temperaturas y generaban vacíos de níquel indeseables en los contenedores de vidrio. La presente invención provee una solución efectiva a lo anterior, lo que mejora la eficiencia del método de manufactura mencionado, reduciendo los costos de producción y mejorando la calidad de los contenedores resultantes. Lo anterior corresponde a la solución de un problema técnico sin resolver antes de la invención, lo cual es reconocido como un indicio de presencia de nivel inventivo en el numeral 2.13.5.3.1 del “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho.

Al comparar la presente invención con el documento D1 se pueden identificar las siguientes diferencias entre las composiciones:

- La composición de D1 no divulga hierro;
- El rango de cromo en D1 es entre 3 y 5 veces mayor que el de la presente solicitud;
- D1 no menciona Boro;
- El recubrimiento de D1 tampoco comprende Silicio;
- El documento D1 no enseña una composición de Níquel en el rango requerido en la presente solicitud, de hecho solo menciona que el Níquel y el Cobalto suman entre el 10% y el 40% de la composición, sin especificar la cantidad de cada uno de ellos.

Por su parte, el documento D2 enseña composiciones en donde el balance es níquel. Teniendo en cuenta las cantidades de los demás componentes, puede concluirse fácilmente que las composiciones de D2 pueden tener hasta un 84% de níquel. Como se mencionó previamente en el memorial radicado bajo el número 11-181-781- -00006-0000, en respuesta al oficio 13466 de 2013, los ejemplos 1 y 2 del documento D2 enseñan contenidos de níquel de 31.1% y 22.62%, los cuales son sustancialmente mayores que los permitidos en la reivindicación 1.

En consecuencia, una persona versada en la materia, partiendo de los conocimientos divulgados en D1, y que quisiera solucionar el problema de proveer una composición de recubrimiento que no genere vacíos de níquel en el proceso de manufactura del vidrio, no recurriría al documento D2, ya que el prominente contenido de níquel en las composiciones de dicho componente favorecería la formación de vacíos de níquel en el vidrio manufacturado.

Por último, es preciso reiterar que, a pesar de que ambos documentos del arte previo comparten una clasificación con la presente solicitud, no existe en el estado del arte ningún tipo de sugerencia que motive a una persona versada en la materia a combinar ambos documentos con el fin de obtener una composición de recubrimiento como la de la presente invención, ya que ninguno de dichos documentos hace mención alguna de los vacíos de níquel formados durante la manufactura de vidrio, lo cual es el problema técnico objetivo de la presente solicitud.

5.3. Concesiones internacionales

En adición a los argumentos presentados, es relevante mencionar que el mérito investigativo de la presente solicitud ha sido reconocido por otras oficinas de patentes del mundo, las cuales han otorgado patentes para invenciones equivalentes. Tal es el caso de Nueva Zelanda y la Oficina Europea de Patentes (EPO). Adjuntos se presentan la concesión en Nueva Zelanda y el aviso de intención de concesión de la EPO.

Si bien es cierto que cada país es autónomo en conceder o negar el privilegio de patente para una solicitud, también es cierto que los requisitos de concesión de dichos privilegios son universales, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, como también la forma de evaluarlos. Así las cosas, el hecho de que la misma solicitud cumpla con los mencionados requisitos en diferentes países, como se mencionó anteriormente, es un claro indicio del merecimiento de la patente en Colombia.

Conclusión

Los documentos D1 y D2 no resultan anterioridades válidas capaces de afectar la novedad y el nivel inventivo de la composición de recubrimiento de la presente solicitud.

Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **1030** del 17 de Enero de 2014, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

6.2 Que se otorgue el privilegio de patente de invención para: que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **“COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO”** a favor de **HUNPRENCO PRECISION ENGINEERS LIMITED**

VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:

HUNPRENCO PRECISION ENGINEERS LIMITED

Hunmanby Industrial Estate,
Birdlington Road,
Hunmanby, Filey,
Yorkshire YO14 0PH
Reino Unido

VIII. ANEXOS

- Concesión emitida para la solicitud homóloga en Nueva Zelanda
- Aviso de intención de concesión de la Oficina Europea de Patentes

NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

nm COLO-18998-0841-001-6
SML\SML\ID-260668\WPC18998
No. M-2014-260668\SML



European Patent Office
80298 MUNICH
GERMANY
Tel: +49 89 2399 0
Fax: +49 89 2399 4465



Smithson, Robert Alan
Appleyard Lees
15 Clare Road
Halifax
HX1 2HY
ROYAUME-UNI

Formalities Officer
Name: Hoogland, Jaap
Tel: +49 89 2399 - 2087
or call
+31 (0)70 340 45 00

Application No. 10 725 261.1 - 1302	Ref. Y17359/RAS	Date 07.02.2014
Applicant Hunpreco Precision Engineers Limited		

Communication under Rule 71(3) EPC

1. Intention to grant

You are informed that the Examining Division intends to grant a European patent on the basis of the above application with the text and drawings and the related bibliographic data as indicated below.

A copy of the relevant documents is enclosed.

1.1 In the text for the Contracting States:

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT
RO SE SI SK SM TR

Description, Pages

1-7 as published

Claims, Numbers

1-15 filed with entry into the regional phase before the EPO

Drawings, Sheets

1 as published

Drawings, Figures

1 as published



20 May 2013

PHILLIPS ORMONDE FITZPATRICK
PO Box 30941
Lower Hutt 5040
New Zealand

Your reference: NZ17949/11

IP Number: 596941
Patent: COATING COMPOSITION
Applicant: Hunpreco Precision Engineers Limited

Notice of Acceptance

The applicant is notified under section 20(2) of the Patents Act 1953 that patent application 596941 has been accepted as of 20 May 2013. Acceptance of 596941 will be advertised in Journal 1607 to be published on 31 May 2013.

Please note a Notice of Opposition to the grant of the Letters Patent may be filed by any interested party up to 3 months from the date of issue of the journal, or 4 months if an extension is obtained.

If no Notice of Opposition is received your application will be sealed and Letters Patent granted as prescribed. The date of sealing shall be entered in the Register of Patents.

For information on this patent please visit www.iponz.govt.nz.

Yours faithfully

Mandy McDonald

Mandy McDonald
Commissioner of Patents, Trade Marks, and Designs