

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-56064- -4	FECHA: 2013-07-25 15:47:23
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

Asunto: Radicación: 12-56064- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 13457
 Folios: 5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2010/064964				
Fecha de Presentación Internacional	07/10/2010				

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:	Rad. N° 12-056064-00000-0000	3/Abril/2012
Reivindicaciones:	Rad. N° 12-056064-00000-0000	3/Abril/2012
Prioridad:	IT MI2009A001719	8/Octubre/2009

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

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 9.

Título de la solicitud: “Cátodo para procesos electrolíticos” (Fl. 1).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar una composición catódica útil para procesos electrolíticos industriales, en particular para procesos electrolíticos industriales con evolución catódica de hidrógeno, con una actividad catalítica más elevada, una duración y tolerancia a las inversiones accidentales de corriente equivalente o superior en las normales condiciones operativas con respecto a las formulaciones de la técnica anterior y menores costos de producción.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un cátodo para procesos electrolíticos constituido por un sustrato metálico provisto de un revestimiento catalítico de capas múltiples, el revestimiento comprendiendo al menos una capa catalítica interna y una capa catalítica externa, ambas capas catalíticas, comprendiendo paladio, tierras raras y al menos un componente seleccionado entre paladio y rutenio, en donde dicha capa catalítica interna tiene un contenido de tierras raras entre 10 y 45% en peso y dicha capa catalítica externa tiene un contenido de tierras raras superior al de dicha capa catalítica interna. Además, la invención proporciona un método para la producción de dicho un cátodo.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 25 B 11/04.

4. De la solicitud de patente

Titulo

El título no permite distinguir el objeto a proteger, por lo tanto es necesario cambiar el título, siendo este coincidente con el preámbulo de las reivindicaciones, por ejemplo el título podría ser “Cátodo para procesos electrolíticos y método para su producción”.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Durante la evaluación de claridad y concisión de las reivindicaciones, esta Oficina encontró que:

- Las reivindicaciones 1, 3, 7 y 9 no son claras porque presentan términos indefinidos y/o imprecisos “al menos”, “superior”, “inferior”, utilizados para definir el rango de varias características del artículo absorbente 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.
- Las reivindicaciones 1 y 2 no son claras porque presentan términos generales “tierra(s) rara(s)”, que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.
- La reivindicación 7 referida a un método, presenta una falsa dependencia “producción de un cátodo según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4”, dado que la reivindicación debe caracterizar el método por una secuencia de etapas técnicas con sus condiciones (materias primas, equipos, temperaturas, flujos, presiones, etc), por medio de las cuales se transforme una materia en un producto o se obtenga un resultado. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente

en el pliego reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹.

- El término "*manos múltiples*", utilizada en la reivindicación 7 es vago y poco claro y deja al lector en la duda sobre el significado de las características técnicas a que se refiere, haciendo que la definición del objeto de dicha reclamación claro.
- La reivindicación 9 referida a un producto, en particular a una celda para electrólisis de una salmuera de cloruro alcalino, presenta una falsa dependencia "*comprende al menos un cátodo según cualquiera de las reinventaciones 1 a 6*", además, no tiene suficiente antecedente en la descripción. Se sugiere corregir esta inconsistencia entre la descripción y la reivindicación modificando la descripción o la reivindicación para que concuerden y sugiere caracterizar el producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen.

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, es decir, 8 de octubre de 2009.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, no se encontraron documentos relevantes que anticipen el objeto de esta solicitud y que afecte su patentabilidad. Por tanto, se sugiere atender juiciosamente a las observaciones sugeridas para continuar el trámite de esta solicitud.

6. Conclusión

Dado que las reivindicaciones 1 a 9 no se encuentran divulgadas en el estado de la técnica y tienen novedad y nivel inventivo, cumpliendo con los requisitos del artículo 16 y 18 de la decisión 486, es necesario que el capítulo reivindicatorio sea modificado porque se encuentra afectado por claridad según artículo 30 de la decisión 486.

¹ Proceso 129-IP-2007

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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, 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, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2013-07-30

Elaboró: Yenny Marcela Campos Borda
Revisó: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Maria Del Socorro Pimienta Corbacho