

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2013

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-056064- -00005-0000

Fecha: 2013-10-24 16:29:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 10

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

REFERENCIA: Expediente No. 12 – 056.064

TÍTULO: “CATODO PARA PROCESOS ELECTROLITICOS”

SOLICITANTE: INDUSTRIE DE NORA S.P.A.

**TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio
No. 13.457 del 30 de julio de 2013.**

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad **INDUSTRIE DE NORA S.P.A.**, dentro del término legal, presento respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 13.457 del 30 de julio de 2013.

1. DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TITULO.

El Examinador Técnico de Patentes objeto el título de la invención porque:

“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”.”

R/: Nuestro poderdante de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes, modificó el título de la invención, como sigue:

2

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. – Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

NUEVO TÍTULO:

“CÁTODO PARA PROCESOS ELECTROLÍTICOS Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN”

REIVINDICACIONES (art. 30 D 486, Art 22 PCT)

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Capítulo Reivindicatorio porque:

“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...”

“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.”

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

“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 reivenciones 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.”

R/: Nuestro poderdante no está de acuerdo con lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes, con las objeciones de falta de claridad de las reivindicaciones por las siguientes razones:

El Examinador considera que los términos **“al menos”, “superior” o “inferior”** no son claros y por **tanto tampoco lo son las reivindicaciones 1, 3, 7 y 9** que los contienen. El Examinador considera que **no son términos precisos y que no permiten una comparación con el estado de la técnica.**

El término **“al menos”** significa lo mismo que la expresión **“uno o más”**, que puede ser amplio, pero no falto de claridad. En contra de la opinión del Examinador **este término permite una comparación con el estado de la técnica** de forma que por ejemplo un documento que divulgase la característica de **“cero” (0)**, se **podría comparar con la materia-objeto de las reivindicaciones y claramente no caería dentro de la característica “uno o más”**. Cualquier otro número por ejemplo 1, 3, 7 o 100 sí caerían dentro de dicha característica y la anticiparían. Por ello este término es amplio lo cual no significa que no sea claro, ya que sí permite la comparación con el estado de la técnica.

4

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. – Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

Los términos **“superior”** o **“inferior”** también son claros ya que no están presentes de forma **“aislada”** en las reivindicaciones sino que se emplean en referencia a un valor determinado y definido en cada caso; es decir, por ejemplo en la reivindicación 1, se define que el contenido de elementos de tierras-raras en la capa catalítica (interna) es superior al contenido de tierras raras en la capa catalítica externa.

El contenido en la capa externa se define entre 10-45%, y el contenido en la capa interna se define con respecto al de la capa externa, siendo éste superior, lo cual no significa otra cosa, que el contenido en tierras raras de la capa catalítica interna es superior a un porcentaje entre 10% y 45% y como máximo es hasta el 100%, lo cual es en nuestra opinión perfectamente claro y preciso.

El término **“contenido en tierra(s) rara(s)”** en las reivindicaciones 1 y 2 ha sido objetado. En nuestra opinión el término es claro y define el **contenido o cantidad en porcentaje en peso de elementos “tierras raras”** del sistema periódico que está presente en una capa, siendo el término **“tierras raras”**, perfectamente conocido para un experto. Por ejemplo ver **Tierras raras** es el nombre común de 17 elementos químicos: escandio, itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio).

Así por ejemplo la capa externa en la reivindicación 1 se define teniendo entre 10% y 45% en peso de elementos seleccionados del grupo formado por los **“elementos tierras raras”**.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Siendo las tierras raras estos 17 elementos queda por tanto definido de forma precisa que ha de tratarse del contenido en uno o más de estos elementos.

En cuanto a la “falsa dependencia” en la **reivindicación 7** es con todo el respecto una objeción que no tiene sentido en nuestra opinión.

La **dependencia entre reivindicaciones es, y debe ser, entre reivindicaciones dirigidas**, bien al mismo producto, bien al mismo procedimiento, ya que las reivindicaciones dependientes incorporan por definición todas las características técnicas de la reivindicación de la que dependen. **La reivindicación 7 está dirigida a un método, y no a un producto, y no depende del producto**, sino que el producto (cátodo de la invención) es el resultado de poner en práctica dicho método.

Dicho de otro modo, estamos de acuerdo con el Examinador en que los **métodos deben definirse por sus etapas**. Pero un **método también debe definirse mediante el producto de partida** (que se somete a las etapas) y el **producto final resultante de haber sometido el producto inicial a dichas etapas**. Es decir, el producto inicial y el producto final también son características técnicas del método que deben ser definidas: por ejemplo, en química esto sería definir la materia de partida o producto de partida A, que se somete a una etapa (i) (por ejemplo de hidrogenación con Hidrógeno en presencia de un catalizador a una presión y una temperatura) para dar el producto final Z. No sólo la etapa (i) es necesaria para definir el método o procedimiento sino también lo son el producto A y el producto Z, que son

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPPI – AIPPI

parte esencial del método. Por cierto que un **método puede constar de una sola etapa o de más etapas.**

El **método de la reivindicación 7** se define del mismo modo, como un **método para la producción de un cátodo** y este cátodo no es cualquier cátodo, **sino un cátodo que presenta todas las características técnicas que se han definido en las reivindicaciones previas 1 a 4** (el producto final del método), comprendiendo dicho método etapas de descomposiciones térmicas, definidas en la reivindicación, de una primera y una segunda soluciones precursoras (materiales de partida).

Creemos por lo tanto que la **objeción por falsa dependencia queda así aclarada y subsanada.**

La objeción del término “**manos múltiples**” en la **reivindicación 7** parece deberse a una traducción no del todo correcta de la expresión original “multicoat thermal decomposition”. El proceso comprende una primera acción de recubrir, seguida de descomposición térmica, y estos pasos se repiten x veces.

Para solventar esta objeción se ha modificado el lenguaje de la **reivindicación 7** con el objeto de adecuar mejor la traducción al texto original. Así se ha sustituido el término “**manos múltiples**” por “**capas múltiples**”, en la **reivindicación 7**.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPi – AIPPI

Con respecto a la objeción por **falsa dependencia de la reivindicación 9** dirigida a una **“célula para electrolisis”**, **tampoco compartimos la opinión del Examinador** por los mismos motivos:

Esta **reivindicación 9** está dirigida hacia una **celda para electrolisis** que comprende **uno o más cátodos** que presentan las **características técnicas** definidas en las **reivindicaciones 1 a 6**.

Es una reivindicación de producto (celda) caracterizada por presentar uno o más cátodos de la presente invención que es la característica esencial de la celda, que puesto que el **CÁTODO ES NUEVO E INVENTIVO** confiere a esta reivindicación de **CELDA QUE LO COMPRENDE, TAMBIÉN NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA**.

Por lo anterior, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO**, el cual consta de **nueve (9) nuevas reivindicaciones** en dos folios.

Finalmente, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes: Un **NUEVO TITULO: “CÁTODO PARA PROCESOS ELECTROLÍTICOS Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN”** y un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO**, el cual consta de **nueve (9) nuevas reivindicaciones** en dos folios; el cual cumple con los requisitos de **NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACIÓN INDUSTRIAL** exigidos por la Decisión 486 del Acuerdo de la Comisión de la Comunidad Andina; además, estamos dando respuesta al Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 13.457 del 30 de julio de 2013.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: “**CÁTODO PARA PROCESOS ELECTROLÍTICOS Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN**” a nombre de la sociedad **INDUSTRIE DE NORA S.P.A.**, para las nuevas Reivindicaciones 1 a 9 inclusive.

Atentamente,

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

C.C. No. 19.270.955 Bogotá

T.P. No. 43.308 C.S.J.

Anexos:

Nuevas Reivindicaciones (9) en dos folios.

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. 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 interna y externa conteniendo paladio, al menos una tierra rara y al menos un componente noble seleccionado entre platino y rutenio, en donde dicha capa catalítica externa tiene un contenido de tierras raras entre 10 y 45% en peso y dicha capa catalítica interna tiene un contenido de tierras raras superior al de dicha capa catalítica externa.
2. El cátodo según la reivindicación 1 **CARACTERIZADO PORQUE** dicha capa catalítica externa tiene un contenido de tierras raras entre 30 y 40% en peso y dicha capa catalítica interna tiene un contenido de tierras raras entre 45 y 55% en peso.
3. El cátodo según la reivindicación 1 o 2 **CARACTERIZADO PORQUE** dicha al menos una tierra rara es el praseodimio.
4. El cátodo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores **CARACTERIZADO PORQUE** dicho revestimiento catalítico está exento de rodio.
5. El cátodo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores **CARACTERIZADO PORQUE** dicho revestimiento catalítico contiene plata.
6. El cátodo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores **CARACTERIZADO PORQUE** la relación ponderal entre la suma de paladio y plata y dicho componente noble está comprendida entre 0.5 y 2 referida a los metales.
7. Método para la producción de un cátodo según cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 4 **CARACTERIZADO PORQUE** comprende la descomposición térmica en capas múltiples de una primera solución precursora que contiene al menos una sal de Pd, al menos una sal de Pr y al

menos una sal de un metal noble seleccionado entre Pt y Ru, seguida por la descomposición térmica en capas múltiples de una segunda solución precursora que contiene al menos una sal de Pd, al menos una sal de Pr y al menos una sal de un metal noble seleccionado entre Pt y Ru, en donde dicha segunda solución precursora tiene un contenido porcentual de Pr con respecto a la suma global de los metales inferior al contenido porcentual de Pr en dicha primera solución precursora.

8. El método según la reivindicación 7 **CARACTERIZADO PORQUE** dichas sales de Pd, Pr, Pt y Ru son nitratos y dicha descomposición térmica es efectuada a una temperatura entre 430 y 500°C.
9. Celda para electrólisis de una salmuera de cloruro alcalino que comprende al menos un cátodo según cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 6.