

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
Corresponsalía 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

Bogotá D.C., 30 de diciembre de 2013

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-142185- -00005-0000

Fecha: 2013-12-31 10:56:58 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

REFERENCIA: Expediente No. 12 – 142.185

TÍTULO: “ELECTRÓDO PARA PROCESOS ELECTROQUÍMICOS Y
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL MISMO”

SOLICITANTE: INDUSTRIE DE NORA S.P.A.

TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio
No. 21.209 del 19 de noviembre 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. 21.209 del 19 de noviembre de 2013.

DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

REIVINDICACIONES (Art. 30 D 486 y Art. 22 PCT)

El Examinador Técnico manifiesta:

*“Las reivindicaciones 4 y 5 no son claras porque la expresión “al menos” es
imprecisas, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica.
Se sugiere sustituirla por términos precisos o un rango concreto”.*

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

“Las reivindicaciones 4 a 6 no son claras porque no se indica si los nitratos mencionados en cada reivindicación son los únicos nitratos presentes o son adicionales a los nitratos mencionados en las reivindicaciones anteriores”.

“Las reivindicaciones 7, 8 y 10 no son claras porque el procedimiento de preparación de los precursores con nitrato están referidas a las reivindicaciones 4 a 6 y estas últimas no indican si los nitratos mencionados en cada reivindicación son los únicos nitratos presentes o son adicionales a los nitratos mencionados anteriormente”.

“La reivindicación 12 no es clara porque presenta una falsa dependencia a la reivindicación 9 pues dicha reivindicación 9 no menciona la preparación de un electrodo. Se sugiere realizar la corrección necesaria”.

R/: Nuestro poderdante procedió a modificar el capítulo reivindicatorio, como sigue:

No compartimos la opinión del Examinador con respecto a la falta de claridad por los siguientes motivos:

Consideramos que las **reivindicaciones 4 a 6 son claras**, en el sentido de que **se están refiriendo a nitratos** diferentes del nitrato de rutenio mencionado en la reivindicación 1 o 3.

Esto es debido a que el **rutenio** es un elemento metal de transición, mientras que **la reivindicación 4** define que dicha solución acuosa comprende al menos un **nitrato de una tierra rara**. Las **tierras raras son el grupo de elementos, lantánidos, escandio e ytrio**, y por tanto diferentes de Rutenio.

Con respecto a la **reivindicación 5**, la **tierra rara es en concreto Praseodimio**, y es diferente de Rutenio, y por tanto es evidente que se refiere a otro nitrato diferente del nitrato de rutenio.

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

Y por último la **reivindicación 6** define en concreto el **nitrate de paladio**, distinto también del nitrate de rutenio.

En cualquier caso y con la finalidad de evitar cualquier duda se aporta un **nuevo juego de reivindicaciones** donde en las correspondientes **reivindicaciones 4 y 6** objetadas se ha **incluido el término “además”** para dejar claro que se refieren a otros nitratos diferentes del nitrate de rutenio.

El **término “al menos”** no consideramos que sea impreciso y que no permita una comparación con el estado de la técnica. Es un término amplio que significa lo mismo que la expresión **“uno o más”** pero aunque sea amplio permite la comparación con el estado de la técnica por lo siguiente: un **documento que divulgase cero, sería diferente** de esta reivindicación que define al menos uno, (uno o más), pero un documento que divulgase uno, tres, diez o cien sería **igual** que esta reivindicación que define **“uno o más”**. Que una definición sea amplia, no significa que no sea clara, y que no pueda ser comparada con documentos del estado de la técnica. Por ello, rogamos al Examinador reconsidere la objeción.

Con respecto a las objeciones de las **reivindicaciones 7 y 8** dirigidas a un procedimiento para la preparación del precursor (por favor noten que la reivindicación 10 también a priori objetada se dirige a un procedimiento para fabricar un electrodo [], y no de preparación de un precursor) al **estar ahora referidas a las reivindicaciones 4 a 6** que ahora consideramos son claras, quedan automáticamente resueltas.

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

Por último, **discrepamos de la opinión del Examinador** con respecto a la **objeción de la reivindicación 12** de falsa dependencia por lo siguiente:

La **reivindicación 12** está dirigida a un **electrodo**, y no a un procedimiento, y no depende del procedimiento, sino que el electrodo de la invención se define por comprender un sustrato metálico recubierto con una capa catalítica que contiene 4 a 40 g/m² de rutenio, el cual se define además por poder ser **obtenido mediante el procedimiento de las reivindicaciones 9 a 11**, es decir, que puede obtenerse como resultado de poner en práctica dicho procedimiento.

Dicho de otro modo, el **electrodo** se define en el presente caso por una combinación de características técnicas que en este caso son de tipo estructural (un sustrato metálico recubierto con una capa catalítica que contiene 4 a 40 g/m² de rutenio) y de tipo “producto-obtenido-por-procedimiento” (obtenido mediante el procedimiento de las reivindicaciones 9 a 11) que es un tipo de característica utilizable en aquellos casos en que de otro modo no es posible definir un producto sin limitarlo innecesariamente. Es un tipo de característica técnica muy utilizada por ejemplo en el campo de los polímeros. Así para definir un polímero que resulta de hacer reaccionar por ejemplo un monómero A con un monómero B en presencia de un catalizador C, no es posible describir dicho producto polimérico obtenido, describiendo cada una de todas las cadenas poliméricas resultantes, de forma estructural, indicando la secuencia de sus monómeros, su longitud, peso molecular, etc., porque es imposible. Se recurre en estos casos a “producto-obtenido-mediante-procedimiento”, es decir a definir el producto a través de su procedimiento de obtención.

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 – ASIFI - AIPPI

Pues en este caso se ha recurrido a este **tipo de característica técnica combinada con la característica estructural**: un sustrato metálico recubierto con una capa catalítica que contiene 4 a 40 g/m2 de rutenio.

Por lo anterior, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO**, el cual consta de **quince (15) nuevas reivindicaciones** en dos folios, que cumplen con los requisitos de claridad exigidos por el art. 30 y de **NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACIÓN INDUSTRIAL** de la Decisión 486 del Acuerdo de la Comisión de la Comunidad Andina; además, estamos dando respuesta al Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 21.209 del 19 de noviembre de 2013.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: **“ELECTRÓDO PARA PROCESOS ELECTROQUÍMICOS Y PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL MISMO”** a nombre de la sociedad **INDUSTRIE DE NORA S.P.A.**, para las Reivindicaciones 1 a 15 inclusive.

Finalmente, el solicitante manifiesta que renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento.

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



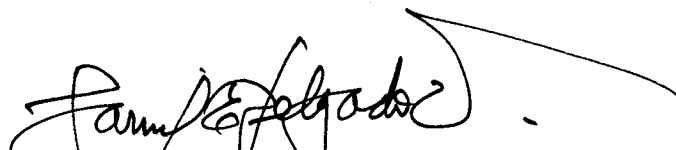
Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

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

Atentamente,



JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19.270.955 Bogotá
T.P. No. 43.308 C.S.J.

Anexos: Nuevas reivindicaciones (13) en dos folios

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Precursor adecuado para la producción de un electrodo para la evolución de gas en procesos electrolíticos que comprende un nitrato de rutenio disuelto en una solución acuosa exenta de cloruros que contiene ácido acético a una concentración superior al 30 % en peso.
2. El precursor según la reivindicación 1, en el que la concentración de dicho ácido acético es del 35 al 50 % en peso.
3. El precursor según la reivindicación 1 ó 2, en el que dicho nitrato de rutenio es nitrosilnitrato de rutenio a una concentración de 60 a 200 g/l.
4. El precursor según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que dicha solución acuosa comprende además al menos un nitrato de una tierra rara.
5. El precursor según la reivindicación 4, en el que dicho al menos un nitrato de una tierra rara es $\text{Pr}(\text{NO}_3)_2$ a una concentración de 15 a 50 g/l.
6. El precursor según la reivindicación 4 ó 5, en el que dicha solución acuosa comprende además nitrato de paladio a una concentración de 5 a 30 g/l.
7. Procedimiento para la preparación del precursor según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, que comprende la preparación de una solución de rutenio mediante la disolución de dicho rutenio en ácido acético glacial con agitación, con la adición opcional de ácido nítrico, seguido por una dilución con una solución acuosa de ácido acético a una concentración del 5 al 20 % en peso.
8. Procedimiento para la preparación del precursor según la reivindicación 4 ó 5, que comprende las siguientes etapas simultáneas o secuenciales:
- preparación de una solución de rutenio mediante la disolución de dicho nitrato de rutenio en ácido acético glacial con agitación, con la adición opcional de ácido nítrico;
 - preparación de una solución de tierras raras mediante la disolución de dicho al menos un nitrato de una tierra rara en ácido acético glacial con agitación, con la adición opcional de ácido nítrico;

- mezclado con agitación opcional de dicha solución de rutenio con dicha solución de tierras raras;
- dilución opcional subsiguiente con una solución acuosa de ácido acético a una concentración del 5 al 20 % en peso.

5

9. El procedimiento según la reivindicación 8 que comprende una etapa de dilución de dicha solución de rutenio y/o dicha solución de tierras raras con una solución acuosa de ácido acético a una concentración del 5 al 20 % en peso antes de dicha etapa de mezclado.

10

10. Procedimiento para fabricar un electrodo para la evolución de gas en procesos electrolíticos que comprende la aplicación del precursor según una de las reivindicaciones 1 a 6 a un sustrato metálico en capas múltiples, con descomposición térmica a 400-600 °C durante un periodo no inferior a 2 minutos después de aplicar cada capa.

15

11. El procedimiento según la reivindicación 10, en el que dicho sustrato metálico es una malla o una lámina de níquel perforada o expandida.

20

12. Electrodo para la evolución de hidrógeno catódica en procesos electrolíticos que comprende un sustrato metálico recubierto con una capa catalítica que contiene de 4 a 40 g/m² de rutenio en forma de metal u óxido que puede obtenerse usando el procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11.

25

13. El electrodo según la reivindicación 12 en el que dicha capa catalítica contiene también de 1 a 10 g/m² de tierras raras en forma de óxidos y opcionalmente de 0,4 a 4 g/m² de paladio en forma de óxido o metal.

30

14. El electrodo según la reivindicación 13 en el que dichas tierras raras comprenden óxido de praseodimio.

15. El electrodo según una de las reivindicaciones 12 a 14 en el que dicho sustrato metálico está hecho de níquel o una aleación de níquel.