

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 12161

Ref. Expediente N° NC2017/0004922

Señor(a)
JFE STEEL CORPORATION
notificaciones@bc.com.co

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/JP2015/005782				
Fecha de Presentación Internacional	19 de noviembre de 2015				

Revocatoria de oficio

Mediante Oficio N° 11762 notificado el día 02 de octubre de 2018, este Despacho le requirió en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente de invención que se tramita dentro del expediente de la referencia. Teniendo en cuenta que en el referido Oficio se señalaron unas observaciones efectuadas en el examen de fondo, que no corresponden a la solicitud en estudio y la solicitante, lo que da lugar a su revocatoria total. En su lugar, se procede a efectuar un nuevo requerimiento técnico en forma completa, en los siguientes términos:

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:

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 12161

Ref. Expediente N° NC2017/0004922

1. Documentos estudiados

Descripción	N° NC2017/0004922	17 de mayo de 2017
Reivindicaciones:	N° NC2017/0004922	17 de mayo de 2017
Prioridad(es):	País: JP, Número: 2014-240903	Fecha: 28 de noviembre de 2014

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud 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 4 del capítulo reivindicatorio (Radicado N° NC2017/0004922 del 17 de mayo de 2017).

Título de la solicitud: "HOJA DE ACERO PARA TAPA CORONA, MÉTODO DE FABRICARLA, Y TAPA CORONA" (Rad. NC2017/0004922 del 17 de mayo de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener una hoja de acero para una tapa corona que exhibe resistencia y conformidad suficiente incluso si se reduce su espesor para uso, un método de fabricarla, y una tapa corona.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una hoja de acero para una tapa corona que comprende: una composición que contiene, en porcentaje en masa, C: 0,010% a 0,025%, Si: 0,10% o menos, Mn: 0,05% a 0,50%, P: 0,050% o menos, S: 0,0005% A 0,050%, Al: 0,020% a 0,070%, N: menos de 0,0040%, y el resto siendo Fe e impurezas inevitables, con respecto al límite elástico después del tratamiento térmico a 210°C durante 15 minutos, un límite elástico en una dirección de laminación siendo 550 MPa o más, y un límite elástico en una

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 12161

Ref. Expediente N° NC2017/0004922

dirección 45° de la dirección de laminación en un plano de laminado siendo igual a o menor que un promedio del límite elástico en la dirección de laminación y un límite elástico en una dirección 90° de la dirección de laminación en el plano de laminado.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C22C 38/00, B65D 41/12, C21D 9/46, C22C 38/60.

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

- La reivindicación 1, se encuentra mal caracterizada, ya que el preámbulo menciona un producto, pero su parte caracterizante se enfoca en un método, lo cual no es permitido, ya que esta combinando diferentes categorías de reivindicaciones, de producto y de método. Se le recuerda al solicitante que el producto se define por los elementos que lo componen y sus concentraciones y el método se define por las secuencias de etapas y sus características técnicas esenciales. Se sugiere realizar las aclaraciones respectivas.
- La reivindicación 2 que tiene como objeto un método, presenta una falsa dependencia ya que depende de la reivindicación de producto y como bien se mencionó líneas arriba, no es permitido ya que combina diferentes categorías de reivindicaciones. Se sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invención por sus características esenciales y estructurales, teniendo en cuenta de no modificar o ampliar la material ya divulgada.
- La reivindicación 3 que tienen como objeto un producto “Una tapa corona”, presenta falsa dependencia de la reivindicación 1 ya que éstas son de un producto “Una hoja de acero”, y son independientes de ella, las reivindicaciones dependientes son particularidades de la reivindicación independiente de la cual depende, lo cual no sucede en este caso. Se le recuerda al solicitante que una reivindicación de producto, se caracteriza por la forma o constitución del mismo (componentes), y las partes que lo compone (proporciones).
- Las reivindicaciones 1 y 4 no son claras porque presentan términos relativos y/o imprecisos tales como: “o menos”, “o menor” utilizados para definir el rango de varias características del producto deben eliminarse. Estos términos no permiten establecer un intervalo puntual para cada una de las características

Página 3 de 7

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 12161

Ref. Expediente N° NC2017/0004922

técnicas, no siendo estas precisas y por lo tanto no claras, ya que no permiten una comparación con el estado de la técnica. Se sugiere sustituirlas por un término preciso o un rango concreto.

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: 28 de noviembre de 2014, y encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	KR0140833	"Al deposited steel sheet for crown cap and method therefor"	15 de Julio de 1998

El documento D1¹ divulga un método de fabricación de hoja de acero en chapada en aluminio ara una tapa corona (Pág. 3, línea 3).

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 3 consiste en: *"Una tapa corona que comprende:"* (Radicado N° NC2017/0004922 del 17 de mayo de 2017).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características Esenciales	D1
Una tapa corona que comprende:	Una tapa de corona (Pág. 4, Párr. 8).
La hoja de acero	Hoja de acero (Pág. 4, Párr. 8).

¹https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=KR&NR=101196816B1&KC=B1&FT=D&ND=3&date=20121106&DB=&locale=en_EP



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 12161

Ref. Expediente N° NC2017/0004922

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del producto de la reivindicación 3 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

7. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	KR0140833	3	Novedad

8. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

La solicitante argumenta que: *“De manera respetuosa me permito expresar nuestro desacuerdo con la objeción 1, puesto que la frase objetada, a pesar de referirse a una etapa del método, no pretende definir el producto en forma de método, esta simplemente muestra las condiciones de evaluación del límite elástico que se define, Específicamente, en la descripción se indica que: ‘(...) En consecuencia, en la presente invención, el límite elástico se mide después del tratamiento térmico correspondiente al acabado por horneado a 210 °C durante 15 minutos, y puede aplicársele el método de ensayos de resistencia a la tensión (the tensile testing) para materiales metálicos de acuerdo con 'JIS Z 2241". Por lo tanto, es claro que esta frase define una característica de la hoja de acero, después de un tratamiento al que es sometido, por tanto, este perite entender claramente en que consiste dicha característica’.*

Esta Oficina se encuentra en desacuerdo con dicha posición toda vez que, las características técnicas esenciales se deben encontrar dentro de la reivindicación independiente, la cual debe contener la materia que le da novedad o altura inventiva a la invención, por lo tanto, se reitera que es importante que el producto se defina solo por su elementos y concentraciones y no por un método se encuentre definido a través de la secuencia lógica de pasos, con sus condiciones técnicas lo cual habría una combinación de categorías y esto o es permitido, por tanto, tal y como fue definida la reivindicación independiente 1, no cumple con lo estipulado en el artículo 30.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 12161

Ref. Expediente N° NC2017/0004922

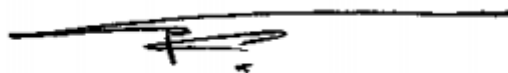
En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, 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 deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



**JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° **12161**

Ref. Expediente N° NC2017/0004922

Elaborado: JULIE JOHANNA BARRERO BUSTAMANTE

Revisado: JULIE JOHANNA BARRERO BUSTAMANTE