

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8272

Ref. Expediente N° 15265549

Señor(a)
BALL CORPORATION
notificaciones@bc.com.co

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN - 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/US2014/033182				
Fecha de Presentación Internacional	7 de abril de 2014				

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:	15-265549-00000-0000	06 de noviembre de 2015
Reivindicaciones:	15-265549-00000-0000	06 de noviembre de 2015
	15-265549-00003-0000	22 de enero de 2016
Dibujos:	15-265549-00000-0000	06 de noviembre de 2015
Oposiciones:	No se presentaron	
Prioridad:	País: US, Estados Unidos, Número: 61/809952, Fecha: 09 de abril de 2013	

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta 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 21 del capítulo reivindicatorio (Radicado No. 15-265549-00003-0000 del 22 de enero de 2016).

Oficio N° 8272

Ref. Expediente N° 15265549

Título de la solicitud: “BOTELLA DE ALUMINIO EXTRUDIDA POR IMPACTO CON CUELLO ROSCADO HECHO DE ALUMINIO RECICLADO Y ALEACIONES MEJORADAS” (Radicado No. 15-265549-00000-0000 del 06 de noviembre de 2015).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un procedimiento para fabricar envases metálicos con un cuello roscado, con la característica de tener la resistencia suficiente como para que en dicho roscado del envase se pueda colocar una tapa roscada.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un proceso para fabricar envases de aleación de aluminio con un cuello roscado que incluye las etapas de moldeo de una ficha de aleación de aluminio, extrusión por impacto y roscado del cuello del envase. Asimismo, se proporciona una botella de aleación de aluminio, donde dicha aleación se obtiene de la combinación de aluminio reciclado y aluminio 1070.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): B65D 41/04.

4. De la solicitud de patente

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

- Los fragmentos: *“con características de resistencia suficiente como para roscar un segmento del cuello de dicha botella metálica”* (reiv. 1), *“para formar roscas en dicho segmento del cuerpo cilíndrico”* (reiv. 14) *“donde dicho cuello roscado tiene una geometría predeterminada adaptada para recibir una tapa ROPP”* (reiv. 17) hacen referencia a resultados a alcanzar y no definen al producto, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que llegue a ese resultado. Se sugiere remplazarlos por las características esenciales estructurales que contribuyen a la obtención de esos efectos.
- Los fragmentos: *“estando dichas roscas adaptadas para recibir una tapa rosca que se puede abrir y cerrar selectivamente”* (reiv. 1), *“roscas que estarían adaptadas para recibir una tapa”* (reiv. 11), *“que sostiene dicha botella metálica en una posición predeterminada (...) que permite aplicar fuerza a la superficie interior de dicho segmento del cuello de dicha botella metálica”* (reiv. 13), *“a fin de impedir el retiro de dicha cinta de dicho segmento del cuello de dicha botella metálica cuando se retira dicha tapa ROPP de dicha botella metálica”* (reiv. 14) corresponden a funcionalidades (funciones realizadas), las cuales sirven para entender la relación que hay entre los diferentes elementos estructurales, pero son solo los elementos estructurales los que definen la invención haciendo a las funcionalidades opcionales y, por lo tanto, las funcionalidades no le pueden dar novedad y/o nivel inventivo a una invención. Adicionalmente se indica al solicitante que los aparatos se deben describir con los elementos estructurales físicos que hacen posible la realización de las funciones en vez de describirlo por medio de sus funciones. De esta forma las funcionalidades no se tienen en cuenta para el estudio de patentabilidad.
- Las reivindicaciones 1 y 11 tienen por objeto un método, sin embargo, muestran la secuencia de etapas técnicas de manera general, sin reivindicar sus condiciones técnicas tales como: temperatura, tiempo, presión, entre otras; las

Oficio N° 8272

Ref. Expediente N° 15265549

cuales definirían completamente la invención. Se sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invención por sus características esenciales, teniendo en cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada.

- La expresión: *“relativamente puro”* (reiv. 2) es relativa, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirla por términos precisos o rangos concretos.
- Las expresiones: *“una o más”* (reiv. 2), *“aproximadamente”* (reiv. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19), *“al menos”* (reiv. 11) son imprecisas, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlas por términos precisos o rangos concretos.
- La reivindicación 6 no es clara, dado que no se especifica en qué relación se agrega el boruro de titanio a la aleación de aluminio; asimismo, la reivindicación 11 tampoco es clara, ya que no especifica la relación de peso entre los desechos de aluminio y la aleación de aluminio 1070 que van a ser fundidos; adicionalmente, en el capítulo reivindicatorio no se menciona en qué proporción se mezclan las aleaciones de aluminio 3104, 3004, 3003, 3013, 3103 y 3105 para formar la aleación de residuos. Lo anterior no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere hacer la aclaración correspondiente.
- El fragmento: *“lo que aumenta el área superficial de dichas fichas”* (reiv. 7) sugiere un efecto técnico esperado y no define al proceso, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que llegue a ese efecto. Se sugiere reemplazarlo por las características del proceso que contribuyen a la obtención de ese efecto.
- Las expresiones: *“un material de desechos de aluminio”* (reiv. 11), *“generalmente”* (reiv. 14) *“superficies de sellado”* (reiv. 20) son de carácter general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a posibles variaciones o modificaciones, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere redefinir la reivindicación con base en las características técnicas esenciales del objeto reclamado.
- La reivindicación 12 no es clara porque en ésta se reclama un resultado a alcanzar dado que depende de las características de los materiales de partida y de la proporción de cada uno de ellos. Se sugiere hacer la aclaración correspondiente.
- La reivindicación 13, aunque corresponde a una reivindicación de método, presenta como características esenciales particularidades de una herramienta, de tal manera no es claro el objeto a proteger. Se sugiere realizar la corrección correspondiente.
- Las reivindicaciones 8, 9 y 10 no son claras porque en éstas se reclaman características técnicas de un producto, siendo éstas unas reivindicaciones de proceso tal como lo indica su preámbulo, lo cual genera una combinación de categorías de reivindicación de producto y proceso de manufactura. Al respecto el Tribunal Andino de Justicia menciona que *“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. Con base en lo anterior, las características

1 Proceso 129-IP-2007

Oficio N° 8272

Ref. Expediente N° 15265549

reclamadas en dichas reivindicaciones se consideran resultados a alcanzar, dado que un proceso debe reclamarse con base en una secuencia de pasos para obtener un objeto, y no por las características de los productos obtenidos.

- El fragmento: *“donde dicha botella metálica se obtiene mediante un proceso de extrusión por impacto”* (reiv. 17) hace referencia a una etapa de un proceso de manufactura, siendo esta una reivindicación de producto, lo cual genera una combinación de categorías de reivindicación de producto y proceso de manufactura. Al respecto el Tribunal Andino de Justicia menciona que *“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. Con base en lo anterior, dicho fragmento no se tiene en cuenta en el examen de patentabilidad, dado que un producto debe reclamarse por sus características esenciales estructurales, su forma, configuración y disposición de elementos.
- Se sugiere al solicitante incluir entre paréntesis () los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos. Lo anterior, con el fin de hacer más fácil y sencilla la comprensión de la materia reivindicada.

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: 9 abril de 2013, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2013/0068352	“Impact extruded containers from recycled aluminum scrap”	21/03/2013
D2	US2012/0269602	“Bottle can member, bottle, and thread forming device”	25/10/2012

El documento D1² divulga un método para usar materiales de aluminio de desecho, tales como aluminio 3104, 3004, 3003, 3013, 3103 y 3105 en combinación con otros materiales metálicos para crear una aleación de aluminio única y nueva que pueda ser utilizada durante un proceso de extrusión por impacto para formar diversos envases conformados y otros artículos (Párrafo 0006).

El documento D2³ divulga una botella de metal, un dispositivo para roscar en el cual una sección de roscado es formada en una sección de boca y un método para formar la boquilla (Párrafo 0002).

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Nivel Inventivo (Art. 18 D486)

² <https://www.google.com/patents/US20130068352>

³ <https://www.google.com/patents/US20120269602?cl=it>

Oficio N° 8272

Ref. Expediente N° 15265549

La reivindicación 1 consiste en “Un proceso de fabricación de una botella metálica extruida por impacto...” (Radicado No. 15-265549-00003-0000 del 22 de enero de 2016).

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

Características esenciales	D1	D2
Un proceso de fabricación de una botella metálica extruida por impacto (...) caracterizado porque comprende.	Un método para fabricar contenedores metálicos a partir de aluminio reciclado (Párrafo 0006).	Método para formar una sección de boca con rosca en una botella metálica (Párrafo 0002).
Moldear una ficha con una aleación de aluminio.	Formar una ficha con dicha aleación reciclada de aluminio (...) donde la formación de la ficha comprende formar fichas individuales a partir de una losa formada a partir de un aparato de colada, recocer dichas fichas individuales en un proceso de recocido continuo y terminar dichas fichas con un granallado para aumentar el área superficial (Reivindicaciones 8 y 10).	No mencionado
Deformar dicha ficha hasta darle la forma preferida en un proceso de extrusión por impacto para así obtener dicha botella metálica.	Deformar dicha ficha hasta darle la forma preferida en un proceso de extrusión por impacto para así obtener dicho contenedor (Reivindicación 8).	No mencionado
Formar roscas en dicho segmento del cuello de dicha botella metálica.	No mencionado	En el que en la etapa de formación de la rosca se forman una pluralidad de roscas hacia la dirección del fondo de lata desde el extremo de la sección de boca alrededor de una periferia exterior de la sección de boca de la botella metálica, y una altura de un primer hilo de rosca el cual está cerca del fin de la sección de la boca de la botella, que es definida para que sea inferior a la altura de otros hilos de rosca en un intervalo de ángulos predeterminados (Reivindicación 14).

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un método para fabricar contenedores metálicos a partir de aluminio reciclado (Párrafo 0006).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el método para fabricar contenedores metálicos a partir de aluminio reciclado de D1 consiste en que este último no divulga la etapa de formar roscas en dicho segmento del cuello de dicha botella metálica.

El efecto que se logra al incluir la etapa de formar roscas en dicho segmento del cuello de la botella metálica es proveer un método menos complejo y de menor costo, para elaborar envases de aluminio con el cuello roscado de mejor desempeño.

Oficio N° 8272

Ref. Expediente N° 15265549

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se formula así: ¿Cómo modificar el método para fabricar contenedores metálicos conocido en D1 para proveer un método menos complejo y de menor costo, para elaborar envases de aluminio con el cuello roscado de mejor desempeño?

Sin embargo, la utilización de una etapa para formar una rosca en el segmento del cuello de la botella metálica para proveer un método menos complejo y de menor costo, para elaborar envases de aluminio con el cuello roscado de mejor desempeño, ya está divulgada en D2 que se refiere a un método para formar una rosca en una botella metálica, en el que en la etapa de formación de la rosca se forman una pluralidad de roscas hacia la dirección del fondo de lata desde el extremo de la sección de boca alrededor de una periferia exterior de la sección de boca de la botella metálica, y una altura de un primer hilo de rosca el cual está cerca del fin de la sección de la boca de la botella, que es definida para que sea inferior a la altura de otros hilos de rosca en un intervalo de ángulos predeterminados (Reivindicación 14).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada es la materia, incluiría la etapa para formar un cuello roscado en la botella metálica del documento D2 en el método para fabricar contenedores metálicos a partir de aluminio reciclado del documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 2: La aleación de aluminio comprende una mezcla entre residuos de metal de al menos una de las aleaciones de aluminio 3104, 3004, 3003, 3013, 3103 y 3105, con una aleación de aluminio relativamente pura (Reivindicación 8).
- Reivindicación 3: La aleación de aluminio es una mezcla de aproximadamente 10-60% de las aleaciones de aluminio 3104, 3004, 3003, 3013, 3103 y 3105, y 0-90% de aleaciones 1070 o 1050 (Reivindicación 3).
La aleación consiste de:
Al menos alrededor 97% en peso de Al;
Al menos alrededor 0.10% en peso de Si;
Al menos alrededor 0.25% en peso de Fe;
Al menos alrededor 0.05% en peso de Cu;
Al menos alrededor 0.07% en peso de Mn y
Al menos alrededor 0.05% en peso de Mg (Reivindicación 1).
La aleación consiste de:
Hasta alrededor 99.2% en peso de Al;
Hasta alrededor 0.40% en peso de Si;
Hasta alrededor 0.50% en peso de Fe;
Hasta alrededor 0.20% en peso de Cu;
Hasta alrededor 0.65% en peso de Mn y
Hasta alrededor 0.75% en peso de Mg (Reivindicación 5).
La aleación puede contener 0.06%, 0.07%, 0.09%, 0.11%, 0.13%, 0.17% de Zinc;
0.01%, 0.02%, 0.03%, 0.05%, 0.07% de Cr y 0.01% de Ti (Tablas 1, 2, 3, 4).
- Reivindicación 4: La aleación consiste de:
Al menos alrededor 97% en peso de Al;
Al menos alrededor 0.10% en peso de Si;

Oficio N° 8272

Ref. Expediente N° 15265549

Al menos alrededor 0.25% en peso de Fe;
Al menos alrededor 0.05% en peso de Cu;
Al menos alrededor 0.07% en peso de Mn y
Al menos alrededor 0.05% en peso de Mg (Reivindicación 1).

La aleación consiste de:

Hasta alrededor 99.2% en peso de Al;
Hasta alrededor 0.40% en peso de Si;
Hasta alrededor 0.50% en peso de Fe;
Hasta alrededor 0.20% en peso de Cu;
Hasta alrededor 0.65% en peso de Mn y
Hasta alrededor 0.75% en peso de Mg (Reivindicación 5).

La aleación puede contener 0.06%, 0.07%, 0.09%, 0.11%, 0.13%, 0.17% de Zinc;
0.01%, 0.02%, 0.03%, 0.05%, 0.07% de Cr y 0.01% de Ti (Tablas 1, 2, 3, 4).

- Reivindicación 6: Comprendiendo además añadir una cantidad predeterminada de boruro de titanio a dicha aleación de aluminio (Reivindicación 12).
- Reivindicación 7: Donde la formación de la ficha comprende formar fichas individuales a partir de una losa formada a partir de un aparato de colada, recocer dichas fichas individuales en un proceso de recocido continuo y terminar dichas fichas con un granallado para aumentar el área superficial (Reivindicación 10).

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 4, 6 y 7 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

Por otra parte, las reivindicaciones dependientes 8 a 10 no mencionan características técnicas tangibles adicionales que puedan brindarle nivel inventivo al objeto de la reivindicación 1 puesto que se encuentran redactadas en términos de resultados a alcanzar.

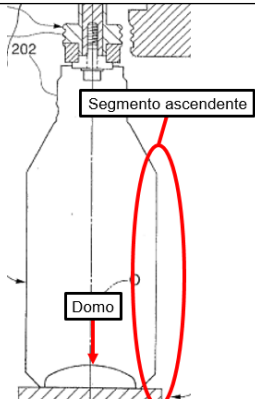
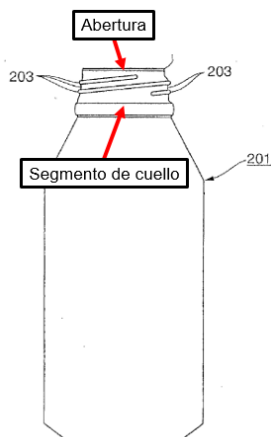
La reivindicación 17 consiste en “Una botella metálica con cuello roscado...” (Radicado No. 15-265549-00003-0000 del 22 de enero de 2016).

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

Características esenciales	D2	D1
Una botella metálica con un cuello roscado, caracterizada porque comprende:	Botella metálica con un roscado en la sección de boca (Párrafo 0002)	Método para formar una sección de boca con rosca en una botella metálica (Párrafo 0002).
Una parte inferior en forma de domo; un segmento de cuerpo que se extiende en forma ascendente a partir de dicha parte inferior en forma de domo.	Se observa en la Figura 12 una parte inferior en forma de domo; un segmento de cuerpo que se extiende en forma ascendente a partir de dicha parte inferior en forma de domo.	No mencionado

Oficio N° 8272

Ref. Expediente N° 15265549

		
Un segmento de cuello, que se extiende en forma ascendente a partir de dicho segmento de cuerpo. Roscas formadas en la superficie exterior de dicho segmento del cuello; y una abertura ubicada en la parte superior de dicho segmento del cuello.	Se observa en la Figura 20 un segmento de cuello, que se extiende en forma ascendente a partir de dicho segmento de cuerpo. Roscas (203) formadas en la superficie exterior de dicho segmento del cuello; y una abertura ubicada en la parte superior de dicho segmento del cuello. 	No mencionado
Donde dicha botella metálica está compuesta de una aleación de aluminio reciclado, que comprende: entre aproximadamente 97.70% por peso de aluminio y aproximadamente 98.50% por peso de aluminio; entre aproximadamente 0.16% por peso de Si y aproximadamente 0.24% por peso de Si; entre aproximadamente 0.37% por peso de Fe y aproximadamente 0.48% por peso de Fe; entre aproximadamente 0.48% por peso de Mn y aproximadamente 0.71% por peso de Mn; entre aproximadamente 0.34% por peso de Mg y aproximadamente 0.52% por peso de Mg; entre aproximadamente 0.06% peso de Zn y aproximadamente 0.12%	No mencionado	La aleación consiste de: al menos alrededor 97% en peso de Al; al menos alrededor 0.10% en peso de Si; al menos alrededor 0.25% en peso de Fe; al menos alrededor 0.05% en peso de Cu; al menos alrededor 0.07% en peso de Mn y al menos alrededor 0.05% en peso de Mg (Reivindicación 1). La aleación consiste de: hasta alrededor 99.2% en peso de Al; hasta alrededor 0.40% en peso de Si; hasta alrededor 0.50% en peso de Fe;

Oficio N° 8272

Ref. Expediente N° 15265549

por peso de Zn; entre aproximadamente 0.01% por peso de Cr y aproximadamente 0.04% por peso Cr; y entre aproximadamente 0.00% por peso de Ti y aproximadamente 0.04% por eso de Ti.		hasta alrededor 0.20% en peso de Cu; hasta alrededor 0.65% en peso de Mn y hasta alrededor 0.75% en peso de Mg (Reivindicación 5). La aleación puede contener 0.06%, 0.07%, 0.09%, 0.11% 0.13, 0.17% de Zinc; 0.01%, 0.02%, 0.03%, 0.05%, 0.07% de Cr y 0.01% de Ti (Tablas 1, 2, 3, 4).
---	--	--

El documento D2 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 17 porque divulga una botella metálica con un roscado en sección de boca (Párrafo 0002).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 17 y la botella metálica con un roscado en sección de boca de D2 consiste en que este último no divulga que la botella metálica esté compuesta de una aleación de aluminio reciclado, que comprende: entre aproximadamente 97.70% por peso de aluminio y aproximadamente 98.50% por peso de aluminio; entre aproximadamente 0.16% por peso de Si y aproximadamente 0.24% por peso de Si; entre aproximadamente 0.37% por peso de Fe y aproximadamente 0.48% por peso de Fe; entre aproximadamente 0.48% por peso de Mn y aproximadamente 0.71% por peso de Mn; entre aproximadamente 0.34% por peso de Mg y aproximadamente 0.52% por peso de Mg; entre aproximadamente 0.06% peso de Zn y aproximadamente 0.12% por peso de Zn; entre aproximadamente 0.01% por peso de Cr y aproximadamente 0.04% por peso Cr; y entre aproximadamente 0.00% por peso de Ti y aproximadamente 0.04% por eso de Ti.

El efecto que se logra al incluir que la botella metálica esté compuesta de una aleación de aluminio reciclado con la composición reclamada, es brindarle mayor resistencia mecánica.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se formula así: ¿Cómo modificar la botella metálica con un roscado en sección de boca en D2 para brindarle mayor resistencia mecánica?

Sin embargo, la utilización de una aleación de aluminio reciclado, que comprende una composición como la reclamada en la reivindicación 1 para obtener una botella metálica con una mayor resistencia mecánica, ya está divulgada en D2 que se refiere a una botella metálica hecha de una aleación de aluminio, donde dicha aleación consiste de: al menos alrededor 97% en peso de Al; al menos alrededor 0.10% en peso de Si; al menos alrededor 0.25% en peso de Fe; al menos alrededor 0.05% en peso de Cu; al menos alrededor 0.07% en peso de Mn y al menos alrededor 0.05% en peso de Mg (Reivindicación 1). La aleación consiste de: hasta alrededor 99.2% en peso de Al; hasta alrededor 0.40% en peso de Si; hasta alrededor 0.50% en peso de Fe; hasta alrededor 0.20% en peso de Cu; hasta alrededor 0.65% en peso de Mn y hasta alrededor 0.75% en peso de Mg (Reivindicación 5). La aleación puede contener 0.06%, 0.07%, 0.09%, 0.11% 0.13, 0.17% de Zinc; 0.01%, 0.02%, 0.03%, 0.05%, 0.07% de Cr y 0.01% de Ti (Tablas 1, 2, 3, 4).

Oficio N° 8272

Ref. Expediente N° 15265549

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada es la materia, emplearía la aleación de aluminio del documento D1 en la botella metálica con un roscado en sección de boca del documento D2 para llegar así al objeto de la reivindicación 17 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, el documento D2 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 18: El diámetro interno de la tapa es igual al diámetro D1 de la boquilla roscada, el cual puede ser de 28 mm, 33 mm, o 38 mm (Tabla 1). El roscado es de 8 roscas por pulgada lo que equivale a un paso (inclinación) de 3.175 mm (Párrafo 0088, líneas 14-15).
- Reivindicación 20: La sección de superficie de tope (108), una sección de rosca hembra (109), una sección de prueba de robo (110) y una sección de puente (111) se forman en la tapa (103) de manera que un revestimiento (112), que es un miembro de sellado, se aplica sobre una superficie interna de la sección de superficie de tope (108) (Párrafo 0015, líneas 6-10).

Por otra parte, la reivindicación 19 es afectada con el conocimiento del técnico, *“el experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención”*⁴, el cual conoce que las dimensiones de las botellas de aluminio disponibles en el mercado, tal como la botella de 0.3 L, presenta dimensiones de 15.24 cm de altura (6 in) y 6.6 cm de diámetro (2.6 in)⁵, por lo tanto, la restricción de dichas características no representan un efecto técnico⁵.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 18 a 20 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2013/0068352	1 a 4, 6 a 10, 17	Nivel inventivo
D2	US2012/0269602	1, 17 a 20	Nivel inventivo

8. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

Argumentos con respecto al examen de forma

a. Con respecto las objeciones de claridad de las reivindicaciones 1 y 14 presentadas en el requerimiento de forma, el solicitante argumenta que *“ninguna de ellas hace referencia a resultados a alcanzar, sino que definen características estructurales o funcionales”*.

4 Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 870, de 9 de diciembre de 2002, caso: formulaciones de péptidos hidrosolubles de liberación retardada.

5 <http://www.directprintproducts.com/bottles/sigg-traveller-bottles.html>

Oficio N° 8272

Ref. Expediente N° 15265549

Se aclara que los fragmentos *“estando dichas roscas adaptadas para recibir una tapa rosca que se pueda abrir y cerrar selectivamente”* (reiv. 1), *a fin de impedir el retiro de dicha cinta de dicho segmento del cuello de dicha botella metálica cuando se retira dicha tapa ROPP de dicha botella metálica”* (reiv. 14) corresponden a funcionalidades (funciones realizadas), las cuales sirven para entender la relación que hay entre los diferentes elementos estructurales, pero son solo los elementos estructurales los que definen la invención haciendo a las funcionalidades opcionales y, por lo tanto, las funcionalidades no le pueden dar novedad y/o nivel inventivo a una invención. Adicionalmente se indica al solicitante que los aparatos se deben describir con los elementos estructurales físicos que hacen posible la realización de las funciones en vez de describirlo por medio de sus funciones.

b. Con respecto a las objeciones de claridad con respecto a los términos *“o más”* (reiv. 2) y *“al menos”* (reiv. 11) presentadas en el requerimiento de forma, el solicitante argumenta que *“las reivindicaciones están redactadas como reivindicaciones abiertas”*. Se aclara que en las reivindicaciones de tipo abierto los productos o procedimientos incluyen también elementos no mencionado en la reivindicación; sin embargo, los términos *“o más”* (reiv. 2) y *“al menos”* (reiv. 11) son imprecisas ya que no limitan la materia que se quiere reclamar y sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica.

c. Con respecto a la objeción de claridad con respecto al término *“aleación”* (reiv. 2) presentada en el requerimiento de forma, el solicitante argumenta que *“las reivindicaciones hacen siempre referencia a aleaciones de aluminio”*. Se aclara que el solicitante tiene razón y se acepta para el examen de fondo.

d. Con respecto a las objeciones de claridad con respecto a los términos *“relativamente”* (reiv. 2) y *“aproximadamente”* (reiv. 3, 4, 8 a 12 y 14 a 18) presentadas en el requerimiento de forma, el solicitante argumenta que *“resultan perfectamente claras para una persona versada en la materia, y acompañan características cuyos valores pueden ser modificados ligeramente sin obtener efecto técnico alguno”*. Se aclara que dichos términos son imprecisos ya que no limitan adecuadamente los rangos que se quieren reclamar y sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, adicionalmente, la expresión *“modificados ligeramente”* es relativa, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica.

e. Con respecto a la objeción de claridad de la reivindicación 13 presentada en el examen de forma, el solicitante argumenta que *“que ésta depende de la reivindicación 11, que define una secuencia lógica de pasos que resultan en la transformación de unas materias primas para obtener un objetivo específico; en virtud de la definición de la dependencia entre patentes, la reivindicación 13 requiere todos los pasos de la reivindicación 11, por lo ésta sí define adecuadamente un método”*.

Se aclara que en la reivindicación 13 se reclaman características técnicas de una herramienta de roscar; sin embargo, esta reivindicación corresponde a la categoría de al tipo procedimiento, como lo indica su preámbulo; de esta forma, se genera una combinación de categorías de reivindicación de proceso y equipo, ya que esta reivindicación no se encuentra caracterizadas por una serie de actos o pasos que estén vinculados a una determinada máquina, aparato o dispositivo, o a la transformación de un artículo en particular a un estado u objeto diferente.

Oficio N° 8272

Ref. Expediente N° 15265549

f. Con respecto a la objeción de claridad acerca de los números de referencia presentada en el examen de forma, el solicitante argumenta que *“las reivindicaciones contienen suficiente vínculo con la descripción”*.

Se aclara que los números de referencia hacen más fácil y sencilla la comprensión de la materia reivindicada, especialmente con las reivindicaciones de producto, ya que permiten identificar de forma clara las características técnicas de la materia reclamada.

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 Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: ALEJANDRO CASTELLANOS VARGAS
Revisado: ALBA ROCÍO LEMUS QUIROGA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ