

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 15827

Ref. Expediente N° 16172367

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 7015 del 5 de febrero de 2018 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación titulada: “EMBUDO CARGADOR SEGMENTADO PARA CARGAR UN BULBO DE VIDRIO FUNDIDO EN UN MOLDE ESBOZADOR”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 20 de marzo de 2018 con el número NC2018/0002903, encontrándose dentro del término establecido para el efecto la sociedad OWENS - BROCKWAY GLASS CONTAINER INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución. Adicionalmente, en la misma fecha la recurrente presenta una modificación al pliego reivindicatorio bajo el radicado No. NC2018/0002904, acompañada de la tasa establecida para modificaciones de la solicitud en trámite. El recurso interpuesto se fundamenta en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Modificaciones al pliego reivindicatorio

El 20 de marzo de 2018, la recurrente presenta al tiempo con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 14 reivindicaciones, con el fin de reemplazar el capítulo anteriormente presentado.

Así mismo, acompaña al escrito de solicitud los comprobantes de pago por concepto de modificaciones y reivindicación adicional.

2.2. De la patentabilidad de la solicitud

La recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas y manifiesta su total desacuerdo frente a todas y cada una de las objeciones que motivaron la resolución denegatoria, toda vez que *“...en dicho análisis no se demostró de manera concluyente que la invención carecía de novedad. A continuación, me permito desvirtuar todas y cada una de las afirmaciones de su Despacho en contra de la novedad de la invención y expuestas en la Resolución...”*.

Respecto a la novedad de la invención la recurrente manifiesta su *“...desacuerdo con el examinador en cuanto a su negativa por reconocer el carácter novedoso de las reivindicaciones 1 y 14, toda vez que dichas reivindicaciones reclaman una estructura técnica notablemente disímil a la reclamada por D1. No obstante lo anterior, hacemos notar que la reivindicación 1 ha sido modificada para incorporar las características técnicas de la antigua reivindicación 2, cuyo carácter novedoso no fue objetado en el expediente resolutorio.”* -Subraya del texto original-

Ref. Expediente N° 16172367

Asimismo, la recurrente indica que “...la nueva reivindicación 1 reclama de manera distintiva un embudo cargador que comprende dos o más segmentos de embudo individuales (12, 14), cada uno de los cuales incluye una porción superior (16, 20) y una porción inferior (18, 22), y donde cada uno de ellos define, al menos parcialmente, **tanto la entrada como la salida de dicho embudo**. Esto implica que cada segmento del embudo se extiende longitudinalmente desde la entrada del embudo hasta la salida de él, y donde **todas las porciones superiores de los segmentos de embudo individuales, de manera conjunta, proporcionan la entrada 36, y todas las porciones inferiores de los segmentos de embudo individuales, de manera conjunta, proporcionan la salida 42**, como se ilustra en la figura 1 de la presente solicitud. Respecto a esto, queremos reiterar de manera enfática que cada porción superior e inferior individual hace parte de un único segmento de embudo y no constituyen componentes separados, como sí ocurre en D1.” -Negrilla del texto original-

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la recurrente advierte que “...el examinador incurre en un error interpretativo al equiparar el collar superior 16 y el cono de salida 30 del revestimiento de embudo de D1, con los segmentos de embudo de la presente solicitud. Resulta necesario advertir que dichos componentes en D1 se encuentran agrupados secuencialmente de manera vertical, de forma que el segmento superior 16 únicamente define la entrada del embudo mientras el segmento de porción inferior tubular 30 define únicamente la salida”. Agrega que “ninguna combinación de segmentos 16, 20, 22, 30 del recubrimiento 12 en D1, define de manera conjunta la entrada del embudo y de manera conjunta la salida del mismo, como lo requiere la presente invención. Lo anterior resulta suficientemente claro a partir de la figura 2 de D1.”

De acuerdo con lo anterior, asegura que “...el argumento del examinador mediante el cual compara los segmentos de D1 con aquellos reclamados en la reivindicación 1, carece totalmente de fundamento. En concreto, dicha anterioridad no permite anticipar ‘dos o más segmentos de embudo individuales acoplados entre sí, cada uno de los segmentos de embudo individuales comprendiendo una porción superior y una porción inferior, las porciones superiores de los segmentos de embudo individuales proporcionando conjuntamente la boca de entrada del embudo, y las porciones inferiores de los segmentos de embudo individuales proporcionando conjuntamente la boca de salida del embudo’, como lo reclama la reivindicación 1...”

Ahora bien, la recurrente resalta que “... la nueva reivindicación 1 incorpora ahora elementos técnicos distintivos de la antigua reivindicación 2, cuyo carácter novedoso no fue objetado por el examinador. En consecuencia, según se ilustra en la figura 2 de la presente solicitud, la nueva reivindicación 1 reclama adicionalmente un primer segmento de embudo (12) que incluye una brida lateral (24) que se proyecta de cada lado de la porción inferior; un segundo elemento de embudo con su brida lateral (24) correspondiente; y un par de bloques de montaje (48) que sujetan las bridas laterales que se extienden de las porciones inferiores de los segmentos de embudo” y concluye que “...Esta configuración estructural no se encuentra anticipada en el documento D1, tal y como lo reconoce el examinador. En consecuencia, al menos como resultado de ello y considerando la disposición distintiva de los segmentos de embudo reclamados por la nueva reivindicación 1, reiteramos que la nueva reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes 2-14 son novedosas sobre el estado del arte.”

Ahora bien, frente a la reiterada objeción de falsa dependencia sobre la reivindicación 14 correspondiente a la nueva reivindicación 13, la recurrente advierte que “...esta última sí cumple a cabalidad con los lineamientos definidos para un método. En particular, dicha reivindicación describe efectivamente una serie de pasos o etapas encaminadas a garantizar la entrega de un bulbo de vidrio fundido.”



Ref. Expediente N° 16172367

Por otra parte, la recurrente aclara que si se siguiera “...la sugerencia del examinador en cuanto a omitir las características del producto en una reivindicación de método, la reivindicación se vería limitada únicamente a una serie de etapas inconexas (...) Es claro entonces que en este método en particular se debe hacer necesariamente referencia al producto que está siendo transformado porque de lo contrario no tendría sentido alguno la reivindicación. Realmente no entendemos que otra forma puede reivindicarse el método sin hacer referencia al producto tal como lo sugiere el examinador del caso. Adicionalmente, en el instructivo de patentabilidad, el uso de falsas dependencias es claramente aceptado con el fin de evitar el uso repetitivo de características ya mencionadas en otras reivindicaciones.” Para lo cual cita los ejemplos presentes en el numeral 2.6.4.3 del instructivo de patentabilidad referente a falsas dependencias.

Por último, la recurrente hace referencia al nivel inventivo de la solicitud y menciona que “...Si bien el examinador no objetó el carácter inventivo de la presente invención, resulta oportuno señalar las notables ventajas derivadas de sus características técnicas distintivas. En particular, el empleo de múltiples segmentos de embudo permite que el pasaje guía del embudo cargador segmentado sea ajustable en forma y tamaño. Así, la forma de sección transversal del pasaje guía puede determinarse coordinando los perfiles de sección transversal de las superficies guía interiores enfrentadas, según se desee. Esto hace menos compleja una entrega precisa y delicada de los bulbos de vidrio fundido al molde esbozador, ya que es posible emplear una amplia gama de variaciones del proceso, a la vez que permite reducir o eliminar la necesidad de limpieza. Adicionalmente, la posibilidad de ajuste del pasaje guía permite la orientación selectiva de las superficies guía interiores con el bulbo. (...) La capacidad del embudo cargador segmentado de adoptar una multitud de tamaños y formas para el pasaje guía significa además que no tienen que mantenerse en inventario embudos cargadores de diferente tamaño, a la vez que se elimina la necesidad de hacerles mantenimiento. Llegar a esta configuración particular, partiendo de la estructura de D1, implicaría un cambio substancial en la configuración del embudo de dicha anterioridad, de manera que la persona versada en la materia no tendría motivación alguna de hacerlo.”

De acuerdo con lo antes mencionado, la recurrente advierte que “...la reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes 2-14 ostentan nivel inventivo sobre el estado de la técnica”.

Por último, solicita que se revoque la decisión tomada en la resolución del 5 de febrero de 2018 y asimismo se proceda a conceder “...el Privilegio de Patente a la solicitud de patente **EMBUDO CARGADOR SEGMENTADO PARA CARGAR UN BULBO DE VIDRIO FUNDIDO EN UN MOLDE ESBOZADOR** de conformidad con los artículos 14 y 48 de la Decisión 486 de la comunidad Andina” -Negrita original de texto-.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

3.1. Sobre las modificaciones al capítulo reivindicatorio.

En relación con el capítulo reivindicatorio allegado con el escrito del recurso, incluido bajo el número NC2018/0002904 del 20 de marzo de 2018, este Despacho señala que se acepta para estudio, puesto que las modificaciones realizadas precisan la materia que se busca proteger, por lo tanto cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no amplían la divulgación contenida en la solicitud inicialmente presentada. Además, la recurrente allegó el pago de la tasa correspondiente



Ref. Expediente N° 16172367

a la modificación, de manera que el estudio sobre la decisión se realiza con base en dicho capítulo reivindicatorio.

3.2. Frente al examen de patentabilidad

Con relación al argumento de la recurrente, según el cual se encuentra en total desacuerdo frente a todas y cada una de las objeciones de la resolución impugnada, dado que “...en dicho análisis no se demostró de manera concluyente que la invención carecía de novedad”, este Despacho advierte que es del caso hacer el siguiente análisis:

Respecto a las aclaraciones presentadas por la recurrente frente a las diferencias existentes entre las características de la invención reclamadas en la reivindicación 1 y las enseñanzas del estado de la técnica, este Despacho encuentra del caso no perder de vista que la invención está relacionada con un aparato para la fabricación de cristalería y particularmente a embudos cargadores para cargar bulbos de vidrio fundido en moldes esbozadores.

En efecto, como se puede establecer, la reivindicación 1 reclama:

“Un embudo cargador segmentado (10, 110, 210) para guiar un bulbo (G) de vidrio fundido de una boca de entrada del embudo (36) que tiene un plano de entrada (44) a una boca de salida del embudo (42) que tiene un plano de salida (46), incluyendo el embudo cargador segmentado: dos o más segmentos de embudo individuales (12, 14, 112, 114, 212, 214) acoplados entre sí, cada uno de los segmentos de embudo individuales comprendiendo una porción superior (16, 20, 216, 220) y una porción inferior (18, 22, 218, 222), las porciones superiores de los segmentos de embudo individuales proporcionando conjuntamente la boca de entrada del embudo, y las porciones inferiores de los segmentos de embudo individuales proporcionando conjuntamente la boca de salida del embudo, y en donde cada una de las porciones inferiores de los segmentos de embudo individuales tiene una superficie guía interior cóncava (28, 30, 128, 130), definiendo las superficies guía interiores cóncavas un pasaje guía (38, 138, 238) que se extiende a lo largo de un eje longitudinal (L) y que termina en la boca de salida del embudo; un primer segmento de embudo (12, 112, 212) que incluye una porción inferior (18, 218) y una brida lateral (24, 224) que se proyecta de cada lado de la porción inferior, en donde la porción inferior del primer segmento de embudo tiene una primera superficie guía interior cóncava (28, 128); un segundo segmento de embudo (14, 114, 214) que comprende una porción inferior (22, 222) y una brida lateral (24, 224) que se proyecta de cada lado de la porción inferior, en donde la porción inferior del segundo segmento de embudo tiene una segunda superficie guía interior cóncava (30, 130); y un par de bloques de montaje (48, 248), uno de los bloques de montaje sujetando una de las bridas laterales que se extienden de la porción inferior del primer segmento de embudo a una de las bridas laterales que se extienden de la porción inferior del segundo segmento de embudo, y el otro de los bloques de montaje sujetando la otra brida lateral que se extiende de la porción inferior del primer segmento de embudo a la otra brida lateral que se extiende de la porción inferior del segundo segmento de embudo.”

Ahora bien, en la resolución denegatoria el documento US5394910 (de aquí en adelante llamado D1), es citado como antecedente que afecta la patentabilidad de la solicitud, porque revela: “Un embudo de grafito insertado en un manguito de soporte de embudo de metal guía guías de vidrio calientes desde un horno hasta el molde de soplado de vidrio. El inserto de grafito es ajustable mediante tornillos de fijación y se puede reposicionar fácilmente. El inserto de grafito tiene un diámetro exterior ligeramente menor

Resolución N° 15827

Ref. Expediente N° 16172367

que el retenedor metálico para permitir que el aire ambiente pase hacia arriba pasado” (resumen), y pertenece al mismo campo técnico de la invención.

Asimismo, respecto a la comparación hecha entre las enseñanzas del documento D1 y las características técnicas de la invención presentes en la nueva reivindicación 1 en la tabla 1¹ de la resolución denegatoria, este Despacho advierte que la anterioridad no enseña un primer y un segundo segmento de embudo que tengan cada uno por separado una porción que definan la entrada y otra porción que definan la salida del embudo cuando se encuentren unidos dichos segmentos. Adicionalmente, el documento D1 no revela el uso de una brida lateral dispuesta en la porción inferior de los segmentos de embudo, ni un par de bloques de montaje que se ajustan a dichas bridas laterales.

De acuerdo a lo anterior, este Despacho encuentra que la materia ahora reivindicada se diferencia del arte previo identificado en la resolución impugnada, toda vez que no es posible establecer la identidad entre los componentes técnicos estructurales de la invención y las enseñanzas del documento D1, por lo tanto dicha materia es nueva y cumple con lo previsto en el artículo 16 de la Decisión 486.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se aclara que la materia objeto de las reivindicaciones dependientes 2 a 12 también es novedosa a la luz de las enseñanzas del estado de la técnica trasladado.

Por otra parte, con relación al argumento de la recurrente según el cual, la antigua reivindicación 14 ahora la reivindicación 13 cumple a cabalidad con los lineamientos definidos para un método, este Despacho resalta que la nueva reivindicación 13 reclama:

“Un proceso para entregar un bulbo (G) de vidrio fundido de un sistema alimentador de bulbos (64) a un molde esbozador (66), comprendiendo el proceso: proveer un porta-embudo (72) que sostiene con posibilidad de giro el embudo cargador segmentado definido en la reivindicación 1; localizar el embudo encima de una cavidad de molde del molde esbozador, de manera que el pasaje guía se alinea verticalmente con la cavidad de molde; entregar un bulbo de vidrio fundido de un deflector (108) a la cavidad de molde a través del pasaje guía del embudo, el deflector teniendo un canal de caída (110) que comprende una base (112) y dos paredes laterales (114) que se proyectan hacia afuera de la base; y alejar el embudo de la cavidad de molde, una vez el bulbo de vidrio fundido se ha introducido a la cavidad de molde.”

De acuerdo a lo anterior, este Despacho identifica en la reivindicación 13 una serie de etapas, para entregar bulbo de vidrio fundido de un sistema alimentador a un molde esbozador que se diferencian del estado de la técnica, porque reclama la etapa de proporcionar un porta embudo que permita acercar y localizar encima del molde esbozador el embudo para poder entregar un bulbo de vidrio fundido en un deflector para guiarlo hacia la cavidad del molde y después de concluido este proceso retirar dicho embudo.

De acuerdo a lo anterior, este Despacho encuentra que le asiste razón al recurrente y se reconoce que la materia objeto de la reivindicación 13 reclama las etapas de un método para entregar un bulbo de vidrio de un sistema alimentador a un molde de vidrio, el cual es novedoso a la luz de las enseñanzas del documento D1, por lo tanto cumple con lo previsto en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Asimismo, se concluye que la materia objeto de la reivindicación dependiente 14 también es nueva a

¹ Resolución 7015 del 5 de febrero de 2018. Pág. 4 de 8.



Resolución N° 15827

Ref. Expediente N° 16172367

la luz de las enseñanzas del documento D1, por lo tanto cumple con el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Contrario al argumento de la recurrente según el cual advierte que la reivindicación 1 sus dependientes 2 a 14 ostentan nivel inventivo, se advierte que en el examen de patentabilidad se descalificó únicamente el requisito de novedad de dichas reivindicaciones, requisito que es superado por la materia objeto de las nuevas reivindicaciones 1 a 13. Sin embargo, no hay evidencia que se haya comprobado el cumplimiento del requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486, razón por la cual no le asiste razón a la recurrente en su argumento.

Por otra parte, y en vista del carácter novedoso de la solicitud frente a las enseñanzas de D1 resulta necesario evaluar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486, para efectos de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el artículo 14 de dicha normativa andina, lo cual no corresponde hacerlo en esta instancia por ser materia de análisis de patentabilidad de la invención competencia que esta atribuida a la Dirección de Nuevas Creaciones², además que una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible solicitar nuevo examen de patentabilidad³.

Por último, el Despacho observa que el carácter inventivo de la materia objeto de análisis eventualmente puede ser afectado por las enseñanzas del arte previo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la mencionada Decisión 486, toda vez que el uso un porta embudo que permita acercar y localizar encima del molde esbozador el embudo para poder entregar un bulbo de vidrio fundido en un deflector para guiarlo hacia la cavidad del molde y después de concluido este proceso retirar dicho embudo ya son utilizados⁴, motivo por el cual considera que se hace necesario examinar si puede ser objeto de patente, o sea si cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, a saber: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicación industrial, así como corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como los casos que no son considerados una invención y aquello que no es patentable.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoración de los documentos obrantes en el estado del arte y una consecuente adecuada motivación del acto administrativo que resuelva sobre la presente solicitud con el propósito de asegurar la efectividad de las garantías que se derivan del principio constitucional del debido proceso.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y, en su lugar, regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, con el propósito de que se disponga todo lo relacionado con el examen de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 7015 del 5 de febrero de 2018, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

² El artículo 20 del Decreto 4886 de 2011 atribuye tal competencia al Director de Nuevas Creaciones a quien corresponde 'Tramitar las solicitudes de patentes de invención.'

³ La Resolución 3719 DE 2016, "Por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el capítulo I del título X de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio", en su artículo 2 señala: "Una vez presentado el recurso ante esta Superintendencia, no será posible solicitar un nuevo examen de patentabilidad."

⁴ Como, por ejemplo, véanse los documentos US5746798, US3672860 y US2007251274.



Resolución N° 15827

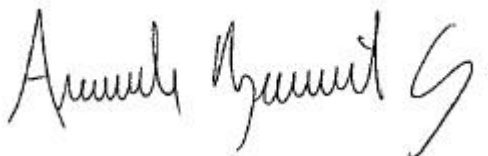
Ref. Expediente N° 16172367

ARTÍCULO SEGUNDO: Regresar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que disponga todo lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a OWENS - BROCKWAY GLASS CONTAINER INC, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 22 de mayo de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

