



Superintendencia de
Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39010

Ref. Expediente N° NC2021/0008315

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 65886 de 29 de octubre de 2024, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “VASO METÁLICO CÓNICO CON MEDIOS DE APILAMIENTO ESCALONADO”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 16 de diciembre de 2024 con el N° NC2024/0017211, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, BALL CORPORATION, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Actuación administrativa

La recurrente hace un recuento de los argumentos que motivan la Resolución impugnada y resalta que:

(...) “la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir cordón semitorroidal, el cual tiene un radio indicado para un recipiente típico de doce onzas puede oscilar entre 0,030 y 0,187 pulgadas y normalmente es aproximadamente 0,060 pulgadas del D2 en la copa metálica cónica de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1”.

Además, ese Despacho asegura que “Las reivindicaciones dependientes 2 a 6 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporten nivel inventivo a la reivindicación 1, por lo cual se consideran que carecen de nivel inventivo”.

Finalmente, ese Despacho realiza el mismo análisis para la reivindicación independiente 7 y establece que “Las reivindicaciones dependientes 8 a 12 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporten nivel inventivo a la reivindicación 7, por lo cual se considera que carecen de nivel inventivo” (...).

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada **VASO METÁLICO CÓNICO CON MEDIOS DE APILAMIENTO ESCALONADO**. (...)

Modificaciones al pliego reivindicatorio con motivo del recurso de reposición

La recurrente manifiesta que junto con el memorial del recuso incluye un pliego reivindicatorio modificado con el fin de que se tenido en cuenta al momento de decidir sobre la patentabilidad de la solicitud y resalta que:



Ref. Expediente N° NC2021/0008315

(...) Se han modificado las antiguas reivindicaciones 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 12, eliminando los términos “sustancialmente” y “aproximadamente”, con el fin de definir la materia a proteger.

Se incluyeron los números de referencia de los elementos que conforman la invención de acuerdo con lo divulgado en las figuras y siguiendo las sugerencias de su Despacho.

Así las cosas, es importante mencionar que las modificaciones realizadas a las reivindicaciones cumplen en su totalidad con los requisitos establecidos en el Artículo 34 de la Decisión 486, teniendo en cuenta que estas **no involucran una ampliación a la protección correspondiente a la divulgación tal y como se presentó originalmente.**

Por el contrario, el Capítulo Reivindicatorio Modificado y adjunto al presente memorial cumple con los lineamientos establecidos por la Decisión Andina 486 y encuentra sustento a lo largo de la memoria descriptiva de la solicitud. (...)

Claridad del pliego reivindicatorio

En cuanto a la claridad de la materia reclamada en el pliego reivindicatorio modificado, la recurrente señala que:

(...) me permito señalar que se han eliminado los términos “aproximadamente” y “sustancialmente” del nuevo pliego reivindicatorio. Por tanto, se supera dicha objeción.

Adicionalmente, y como se indicó previamente, se incluyó el número de referencia de los elementos que forman parte de la presente invención, con el fin dar mayor claridad a la materia a proteger.

En este sentido, atentamente solicito a ese Despacho, retirar las objeciones al respecto, ya que las reivindicaciones modificadas y aquí adjuntas cumplen a cabalidad los lineamientos definidos en el Artículo 30 de la Decisión 486. (...)

Nivel inventivo de la materia reclamada

En cuanto a la falta de nivel inventivo de la solicitud expuesta en la resolución N° 65886 la recurrente manifiesta que:

(...) expreso mi total inconformidad y desacuerdo ya que la presente solicitud, tal y como se encuentra reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado si es inventiva y difiere en varios aspectos de los documentos del arte previo citados en la Resolución 65886 como exponemos a continuación:

Diferencia entre la materia reclamada y el estado de la técnica

Respecto a la diferencia encontrada en la Resolución impugnada, la recurrente señala que:

(...) no es correcto ya que, una porción abovedada puede observarse en las Figuras 3, 4, 5, 6 y 9 de la presente solicitud. Específicamente, la porción abovedada tiene el número de referencia 24 como se evidencia en las Figuras 6 y 9 (...)

(...) Contrario a lo indicado por su Despacho, la verdadera diferencia inventiva entre D1 y la presente solicitud es la inclusión de una pared lateral cónica hacia el interior (218) (como se observa en la Figura 16B presentada a continuación), la cual no se describe, sugiere ni enseña en D1 ni en D2. Por tanto, una persona versada en la materia partiendo de D1 o D2 no habría llegado o habría estado motivada para llegar a los vasos metálicos de sección

Ref. Expediente N° NC2021/0008315

cónica como se requiere en las nuevas reivindicaciones debido a las diferencias estructurales que se evidencian entre los vasos metálicos reclamados y los del arte previo citado. Además, esta característica se relaciona con el problema técnico objetivo planteado en la presente solicitud (...).

Problema técnico objetivo

La recurrente señala que contrario a lo manifestado en la Resolución impugnada el problema objetivo que pretende solucionar con su invención está relacionado con:

(...) “una necesidad de proporcionar un vaso metálico cónico que se puede apilar para mejorar el despacho y el almacenamiento” (Pág. 2, líneas 10-11 de la solicitud PCT) y “que reduce o impide una fuerza de vacío o succión que, por lo demás, tiende a evitar o impedir la separación de vasos apilados” (Pág. 5, líneas 6-8 de la solicitud PCT).

Como se evidencia de lo anterior, esta solución se dirige a un problema dentro del proceso de envío/almacenamiento, lo cual es completamente diferente del proceso de fabricación. En concreto, el elemento de “conicidad inversa” (o “pared lateral cónica hacia el interior (218)”) forma “una característica anti-atascamiento que impide o reduce la posibilidad de incrustación de uno entre otro o el atascamiento de los vasos cuando se proveen en una disposición apilada” (Pág. 7, líneas 11-12 de la solicitud PCT), lo que resulta en que los vasos apilados se pueden extraer o separar más fácilmente. Si bien estas características también pueden mejorar la integridad estructural, ese es un efecto secundario y no es el problema principal que se pretende resolver (...) –Negrilla y subraya del texto original-

Estado de la técnica

En cuanto al estado de la técnica citado durante la etapa de examen de fondo la recurrente señala que:

(...) D1 divulga una copa de metal y un método para formar la misma. Las copas de metal de la presente descripción comprenden una pluralidad de secciones delgadas de paredes rectas y un perfil cónico. Además, se proporciona una parte abovedada en el fondo de la copa.

Sin embargo, D1 falla en divulgar exactamente la misma materia enseñada por la presente solicitud, ya que individualmente o en combinación, no logra anticipar o hacer obvias las características anteriormente mencionadas y especificadas por el Capítulo Reivindicatorio Modificado.

En este sentido, respetuosamente me permito afirmar que, al revisar **D1**, una persona con conocimientos ordinarios en la materia no se sentiría **motivada** en incluir la pared lateral cónica hacia el interior como la de la presente solicitud, cuando se busca resolver los problemas de (a) reducir o impedir una fuerza de vacío o succión para evitar o impedir la separación de vasos apilados y (b) impedir o reducir la posibilidad de incrustación de uno entre otro o el atascamiento de los vasos cuando están apilados, lo que resulta en que los vasos apilados se puedan extraer o separar más fácilmente.

Por otro lado, su Despacho trata de “curar” las deficiencias de **D1** citando a **D2** e indica que este documento se refiere a “un contenedor o contenedor que comprende un cordón semitorroidal 35, el cual tiene un radio indicado en 56 que para un recipiente típico de doce onzas puede oscilar entre 0,030 y 0,187 pulgadas y normalmente es aproximadamente 0,060 pulgadas (Fig. 5; Col. 4, Líneas. 32 a 35)”.

Sin embargo, me permito resaltar que el experto en la materia no habría considerado a **D2**, porque D2 se refiere a una construcción de un contenedor metálico fácil de sostener con

Ref. Expediente N° NC2021/0008315

la mano, trefilada y planchada, capaz de contener productos bajo presión pero que puede fabricarse con un coste mínimo utilizando material de calibre comparativamente fino. Además, la construcción del contenedor tiene un eje longitudinal central, una pared lateral y una pared inferior de alto rendimiento. La pared inferior tiene una primera porción sustancialmente troncocónica contigua a la pared lateral y que se extiende hacia abajo y hacia el eje longitudinal, una segunda porción troncocónica interconectada a la primera porción troncocónica y que se extiende hacia arriba desde la misma hacia el eje longitudinal. La pared inferior también tiene un cordón sustancialmente semitorroidal convexo hacia dentro contiguo a la segunda porción troncocónica y una porción abombada contigua al cordón semitorroidal, teniendo la porción abombada una parte central plana. El cordón semitorroidal mejora la capacidad de la pared inferior para resistir la presión interna mientras que la porción abombada con su parte central plana se coloca en una posición controlada con precisión en función del volumen deseado de la construcción del recipiente y permite el desgaste de las herramientas empleadas para fabricar el contenedor (...). – Negrilla y subraya del texto original-

De acuerdo con lo antes mencionado, la recurrente establece las diferencias entre el documento D2 y la solicitud de la siguiente manera:

(...) en D2, el “cordón semitorroidal” está ubicado en su pared inferior, mientras que la “pared lateral cónica hacia el interior” de la presente solicitud, por su propia definición y descripción, **debe estar ubicada en la pared lateral**, lo que resulta en estructuras **completamente diferentes**. Ahora bien, y considerando que la verdadera diferencia inventiva entre el arte previo citado y la presente solicitud es la inclusión de una pared lateral cónica hacia el interior, el radio del cordón semitorroidal de **D2** es **irrelevante** dadas las diferencias estructurales y efectivas con la invención reivindicada.

Aún más, como enseña y sugiere **D2**, la “pared inferior también tiene un cordón sustancialmente semitorroidal convexo hacia dentro” que “mejora la capacidad de la pared inferior para resistir la presión interna” (Col. 2, líneas 2-8). Por el contrario, la presente invención reivindica específicamente una “**pared lateral** cónica hacia el interior” que se encuentra únicamente en una “sección cónica” o en los lados del vaso metálico y como se ha indicado previamente, el propósito previsto, los principios de funcionamiento y el proceso de fabricación del “cordón” de **D2** difieren significativamente de la “pared lateral cónica hacia el interior” reivindicada en la presente solicitud, de modo que cualquier comparación entre los dos elementos es **errónea y completamente incorrecta**.

2. Por otro lado, **D2** enseña una invención que **no puede** tener una porción abovedada como se revela y sugiere tanto en **D1** como en la presente solicitud reivindicada. Sin embargo, su Despacho “sugiere” combinar las enseñanzas de **D1** y **D2**, pero el problema específico que **D2** trata de resolver es creado o causado por “una construcción de contenedor con una pared inferior abovedada hacia adentro” (Col. 1, líneas 37-38), de ahí el requisito de **D2** de que su “porción abombada tenga una parte central plana” (Col. 2, línea 6). En particular, **D2** enseña que “se ha encontrado que un contenedor de este tipo con una pared inferior abovedada hacia adentro tiene su pared inferior colocada bajo una tensión de compresión sustancial que provoca el pandeo de la cúpula” (Col. 1, líneas 36-40).

En consecuencia, para un experto en la materia sería ilógico e imposible combinar las enseñanzas de **D1** y **D2** para llegar a la presente solicitud tal como se reclama actualmente, la cual describe, enseña y reivindica una “porción abovedada” hacia el interior, mientras que las enseñanzas de **D2** están específicamente en contra de la inclusión de una porción abovedada hacia el interior.

3. Adicionalmente, la “porción abombada” de **D2** debe incluir una “porción central plana”, la cual no puede estar incluida ni en **D1** ni en la presente solicitud como se reivindica

Ref. Expediente N° NC2021/0008315

actualmente. Es más, **D2** requiere que su “porción abombada” (el elemento más similar a la “porción abovedada” de la presente solicitud) tenga una “parte central plana”, la cual está ausente en las descripciones y figuras tanto de **D1** como de la presente invención. Además, **D2** establece específicamente que “la pared inferior 26 se completa con lo que se describirá como una porción abombada 36 (...) que tiene una parte central plana 37” y que “el proceso de fabricación del contenedor 20, la parte central 37, se fabrica tan plana como sea posible” (Col. 3, Líneas 24-29). Por lo cual, este es un elemento específicamente descrito y reivindicado de **D2** y, por tanto, no puede combinarse con la “porción abovedada” indicada en **D1** o en la presente solicitud como se reivindica actualmente.

4. Por otro lado, su Despacho ignora el propósito previsto y los principios de funcionamiento de **D2** y de la presente invención reclamada, específicamente lo relacionado con las fuerzas de vacío/atascamiento. En este sentido, el objetivo de **D2** es proporcionar “una construcción de contenedor metálico fácil de sostener con la mano, trefilada y planchada, capaz de contener productos bajo presión” en el que la parte superior del contenedor está sellada (Col. 1, línea 60). Además, la solución proporcionada por **D2** se relaciona con el proceso de fabricación de contenedores que se sellarán creando así un “contenedor que contiene una bebida carbonatada 21 bajo presión gaseosa (...) generalmente del orden de 90 psig e incluso mayor” (Col. 2, líneas 59-63).

A diferencia del contenedor de **D2**, que debe sellarse/presurizarse y, por lo tanto, no puede encajarse/apilarse uno dentro de otro, la presente solicitud resuelve un problema relacionado con el envío y el almacenamiento de un contenedor sin ninguna mención a la presión gaseosa, interna o fluídica. En concreto, como se ha indicado anteriormente, el objetivo explícito de la presente solicitud es contrarrestar la formación de vacío, succión o fuerzas de fricción que surgen al encajar/apilar los vasos cónicos unos dentro de otros.

Así las cosas, **D2** falla en divulgar exactamente la misma materia enseñada por la presente solicitud, ya que individualmente o en combinación, no logra anticipar o hacer obvias las características anteriormente mencionadas y especificadas por el Capítulo Reivindicatorio Modificado.

En este sentido, respetuosamente me permito afirmar que, al revisar **D2**, un experto en la materia no se sentiría **motivado** en incluir la pared lateral cónica hacia el interior como la de la presente solicitud, cuando se busca resolver los problemas de (a) reducir o impedir una fuerza de vacío o succión para evitar o impedir la separación de vasos apilados y (b) impedir o reducir la posibilidad de incrustación de uno entre otro o el atascamiento de los vasos cuando están apilados, lo que resulta en que los vasos apilados se puedan extraer o separar más fácilmente, tal como se reclama en la presente invención.

Por tanto, y al menos por las razones anteriormente mencionadas, me permito afirmar que el objeto de las nuevas reivindicaciones implica una actividad inventiva sobre **D1** y **D2**, ya que dichas anterioridades fallan en divulgar las características específicas de los vasos metálicos de sección cónica reivindicados en esta solicitud.

Así las cosas, es claro que el Examinador basó su análisis solo en la comparación de las diferencias de la presente solicitud con el documento **D1** y la búsqueda de otro documento que “**curara**” dichas diferencias. Además, el hecho de que un experto pueda modificar las características específicas necesarias, como lo asume su Despacho, para llegar al objeto reivindicado no significa que el experto en la materia lo haría con la expectativa de alguna mejora, ya que en ninguno de los documentos citados se sugieren los mismos elementos y características de la materia reivindicada, así como los efectos que estas tendrían.

De lo anterior, es claro y evidente que ninguno de los documentos citados describe ni sugiere vasos metálicos de sección cónica con la pared lateral cónica hacia el interior

Ref. Expediente N° NC2021/0008315

como la de la presente solicitud, que resuelva los problemas de (a) reducir o impedir una fuerza de vacío o succión para evitar o impedir la separación de vasos apilados y (b) impedir o reducir la posibilidad de incrustación de uno entre otro o el atascamiento de los vasos cuando están apilados, lo que resulta en que los vasos apilados se puedan extraer o separar más fácilmente. (...) –Negrilla y subraya del texto original-

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la recurrente concluye que:

(...) se confirma que la combinación de enseñanzas de los contenedores de D1 y D2 no revela ni sugieren el vaso metálico de sección cónica ahora reivindicado que incluye:

- (i) Una porción abovedada y,
- (ii) Una pared lateral cónica hacia el interior.

Por lo anterior, es claro que las 2 características esenciales arriba descritas, no son obvias a la luz de las enseñanzas de **D1** y **D2**, ya sea solos o en combinación, porque no **habría ninguna razón ni motivación** para realizar las modificaciones específicas a cualquier contenedor en **D1** o **D2** necesarias para lograr desarrollar los vasos metálicos de sección cónica actualmente reclamados en vista de las innumerables y potenciales modificaciones que estaban disponibles para los expertos en la materia en el momento en que la solicitud fue presentada y además por la falta de orientación específica en dicho arte previo para desarrollar específicamente los vasos metálicos de sección cónica ahora reivindicados.

Además, consideramos que tampoco habría habido una expectativa razonable de éxito de que la modificación de los contenedores de **D1** tendría, de hecho, la obtención de vasos metálicos de sección cónica con la porción abovedada y la pared lateral cónica hacia el interior como la de la presente solicitud, que resuelva los problemas de (a) reducir o impedir una fuerza de vacío o succión para evitar o impedir la separación de vasos apilados y (b) impedir o reducir la posibilidad de incrustación de uno entre otro o el atascamiento de los vasos cuando están apilados, lo que resulta en que los vasos apilados se puedan extraer o separar más fácilmente. Como tal, un experto en la técnica no habría llegado a los vasos metálicos reivindicados basándose en las enseñanzas de **D1** o **D2**. Por lo tanto, el objeto de las nuevas reivindicaciones de esta solicitud implica una actividad inventiva sobre **D1** y **D2** (...).

(...) Por lo tanto, el análisis de nivel inventivo de solicitudes de patente, no se trata de encontrar en el arte previo **una simple invitación a experimentar con uno o más cambios aleatorios**, sino de identificar en los documentos citados una enseñanza y guía específica para hacer las modificaciones necesarias y no otras **que lo lleven con certeza** a la materia reclamada.

En este sentido y tal como argumentamos previamente, consideramos que su despacho simplemente trató de armar un rompecabezas estructural basado en contenedores del arte previo, pero jamás demostró las razones por las cuales el versado en la materia habría estado motivada a llevar a cabo las modificaciones propuestas por su despacho y más aun desconociendo elementos importantes en **D1** y **D2** que eran relevantes para los contenedores allí descritos.

En vista de lo anterior, me permito manifestar ante ese Despacho que la materia revelada en la solicitud de patente en cuestión es clara y presenta nivel inventivo frente a las enseñanzas del arte previo citado en la Resolución No. **65886** aquí impugnada, cumpliendo así a cabalidad las disposiciones establecidas en el Artículo 18 de la Decisión Andina 486 de 2000, y por lo tanto demostrando ser merecedora del privilegio de patente requerido (...) –Negrilla y subraya del texto original-

Ref. Expediente N° NC2021/0008315

Peticiones de la recurrente con motivo del recurso de reposición

De acuerdo con lo antes expuesto la recurrente solicita:

(...) **REVOCAR** la decisión tomada mediante la **Resolución No. 65886** del 29 de octubre de 2024 y **CONCEDER** el Privilegio de Patente a la solicitud de patente **VASO METÁLICO CÓNICO CON MEDIOS DE APILAMIENTO ESCALONADO** de conformidad con los artículos 14 y 48 de la Decisión 486 de la comunidad Andina. (...) –Negrilla del texto original–

Trámite de vía administrativa

Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán:

(...) todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso (...)

Objeto de la invención

Esta Oficina no pierde de vista que la solicitud está relacionada con un vaso metálico de sección cónica que comprende un extremo superior y un extremo inferior, y una altura que se extiende entre ellos el extremo superior comprendiendo un borde enrollado periférico y una pluralidad de secciones cónicas provistas entre el extremo superior y el extremo inferior, con un escalón provisto entre cada una de las secciones cónicas.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N°NC2021/0008315 del 25 de junio de 2021, requerida en tres oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N° 5030 del 27 de marzo de 2023, N° 21277 del 28 de diciembre de 2023 y el Oficio N°6774 del 8 de abril de 2024.

En el primer requerimiento de fondo, la Oficina elevó objeciones sobre el título de la solicitud, la claridad y concisión del pliego reivindicatorio y frente a la falta de novedad de la materia reclamada respecto de las enseñanzas del documento US2018221936 (D1).

En respuesta a este primer requerimiento de fondo, la solicitante presenta un pliego reivindicatorio modificado, junto con argumentos en favor de la patentabilidad de la materia reclamada, sin embargo, una vez revisada esta respuesta, la Oficina decidió emitir un segundo requerimiento de fondo en el cual elevo objeciones respecto a que las modificaciones planteadas en el pliego reivindicatorio amplían el alcance de la solicitud inicialmente presentada, en consecuencia se reiteró nuevamente las objeciones respecto al título, la claridad del pliego reivindicatorio y la falta de novedad de la materia reclamada frente a las enseñanzas del documento US2018221936 (D1).

Como respuesta a este segundo requerimiento de fondo la solicitante presenta un pliego reivindicatorio y argumentos en favor de la patentabilidad de la materia reclamada, sin embargo, una vez revisada la modificación al pliego reivindicatorio se encontró que se ajustaba a lo previsto en el artículo 34 de la Decisión 486 y por lo tanto se aceptó, además se reiteraron las objeciones elevadas respecto al título, la falta de claridad del pliego

Ref. Expediente N° NC2021/0008315

reivindicatorio y frente a la falta de carácter inventivo de la materia reclamada respecto de las enseñanzas de los documentos US2018221936 (D1) y US4134354 (D2).

En respuesta a este tercer requerimiento de fondo, la solicitante insiste en la patentabilidad del pliego reivindicatorio incluido bajo el radicado N° NC2021/0008315 el 26 de marzo de 2024 estudiado en el tercer requerimiento de fondo, por lo que presento argumentos en favor del carácter inventivo de la materia reclamada.

Finalmente, la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y mediante Resolución 65886 del 29 de octubre de 2024 decidió denegar la patente, al considerar que la materia reclamada no cumplió con los requisitos de claridad y de nivel inventivo respecto de las enseñanzas de los documentos US2018221936 (D1) y US4134354 (D2).

Normativa aplicable

El artículo 45 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

(...) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...).

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente (...).

Modificaciones presentadas

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

(...) El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial (...).

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente:

(...) La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial (...)

Ref. Expediente N° NC2021/0008315

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta en el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2024/0017255 del 16 de diciembre de 2024 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia. Sobre el particular esta Oficina considera lo siguiente:

- En las reivindicaciones 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 12 se eliminaron las expresiones “sustancialmente” y “aproximadamente” de carácter impreciso que restaban claridad a la materia reclamada, además se incluyeron los números de referencia de las características técnicas estructurales del vaso reclamado para mejorar el entendimiento de la solicitud.

De acuerdo con lo antes mencionado, esta Oficina acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias.

Claridad y concisión de las reivindicaciones

De acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486 las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción, así las cosas y una vez revisado el contenido del capítulo reivindicatorio esta Oficina encuentra que las mismas se ajustan con lo establecido.

En cuanto a la claridad de la materia reclamada, esta Oficina pone de presente que debido a la modificación al pliego reivindicatorio incluida con el memorial del recurso la materia objeto de las reivindicaciones incluye los números de referencia asociados a la característica técnica particular del vaso reclamado, lo cual permite interpretar claramente el objeto de la solicitud, asimismo, se eliminaron las expresiones de carácter general e imprecisas que le restaban claridad a la materia reclamada, en consecuencia se advierte que la materia ahora reclamada cumple con el requisito de claridad previsto en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Del resultado del análisis de Nivel Inventivo

De acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486 se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. En el presente caso se advierte que el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo no divulga un objeto concebido en el mismo campo técnico o esta dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada, por lo tanto no es posible derivar sus características esenciales.

Sin embargo, se encuentra del caso hacer el siguiente análisis:

Una vez verificado el análisis de nivel inventivo presentado en la Resolución impugnada se observa que los documentos citados: US2018221936 (D1) y US4134354 (D2) pertenecen al campo técnico de la invención y fueron publicados con anticipación a la fecha de prioridad reivindicada del 10 de diciembre de 2018. En consecuencia, constituyen estado de la técnica valido para afectar la patentabilidad de la materia reclamada.

Ref. Expediente N° NC2021/0008315

Sobre la materia reclamada

Teniendo en cuenta que con motivo del recurso, se incluyó un pliego reivindicatorio modificado, esta Oficina encuentra del caso hacer el siguiente análisis:

La reivindicación 1 modificada reclama:

(...) Un vaso metálico de sección cónica (20) que comprende:

un extremo superior y un extremo inferior, y una altura que se extiende entre ellos; el extremo superior comprendiendo un borde enrollado periférico (6);

una pluralidad de secciones cónicas (214) provistas entre el extremo superior y el extremo inferior, con un escalón (216) provisto entre cada una de las secciones cónicas (214); y

en donde cada una de las secciones cónicas (214) comprende un espesor de pared constante y un perfil cónico;

en donde secciones cónicas (214) adyacentes de la pluralidad de secciones cónicas (214) comprenden diámetros sucesivamente menores, y en donde el escalón (216) provisto entre cada una de las secciones cónicas (214) comprende una transición en diámetro;

donde la porción abovedada (226) pasa a una primera curva convexa que comprende un primer radio (224) de entre 0.050 pulgadas (0,127 cm) y 0.20 pulgadas (0,508 cm), y en el que la primera curva convexa pasa a una pared lateral cónica hacia el interior (218), que comprende una pendiente que se extiende hacia adentro hacia un eje longitudinal central (5) del recipiente de manera que un extremo superior de la pared lateral cónica hacia el interior (218) está más cerca de una línea central del vaso que un extremo inferior de la pared lateral cónica hacia el interior (218);

en el que la pared lateral cónica hacia el interior (218) pasa a una primera curva cóncava que comprende un segundo radio (220) de entre 0.050 pulgadas (0,127 cm) y 0.20 pulgadas (0,508 cm), y

donde la primera curva cóncava pasa a una segunda curva convexa, comprendiendo la segunda curva convexa un tercer radio (222) de entre 0.030 pulgadas (0,0762 cm) y 0.20 pulgadas (0,508 cm) (...).

Estado de la técnica más cercano a la invención

En la Resolución impugnada se citó el documento US2018221936 (de aquí en adelante D1) como el antecedente más cercano a la solicitud porque revela una copa metálica cónica que comprende: un extremo superior y un extremo inferior, y una altura que se extiende entre el extremo superior y el extremo inferior; el extremo superior comprende un labio rizado, parcialmente rizado o estrangulado y una abertura; una pluralidad de secciones cónicas dispuestas entre el extremo superior y el extremo inferior, con un escalón dispuesto entre cada una de las secciones cónicas; y en donde cada una de las secciones cónicas comprende un espesor de pared sustancialmente constante y un perfil cónico; y en donde las secciones cónicas adyacentes de la pluralidad de secciones cónicas comprenden diámetros sucesivamente más pequeños, y en donde el escalón provisto entre cada una de las secciones cónicas comprende una transición de diámetro (reivindicación 13). En consecuencia, esta Oficina ratifica que el documento D1 es el estado de la técnica más cercano al vaso de la solicitud.

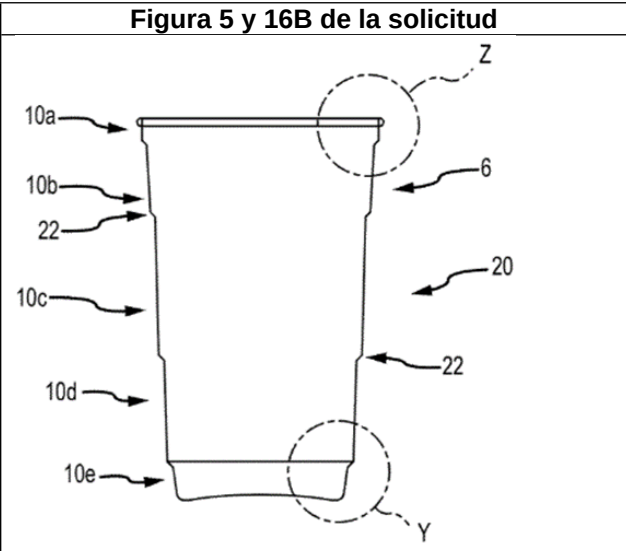
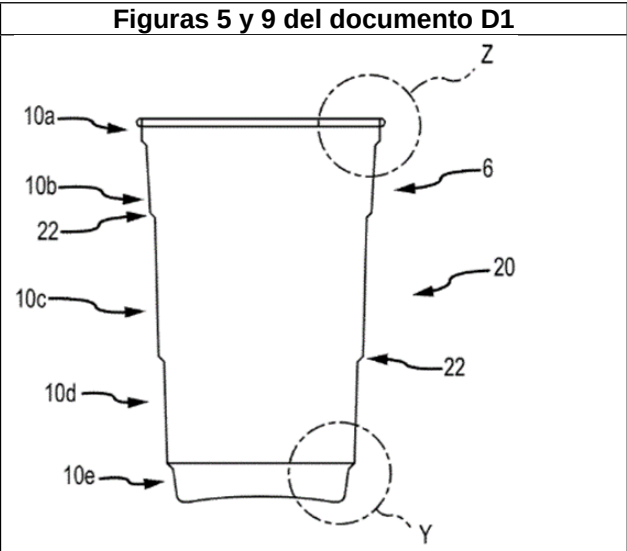
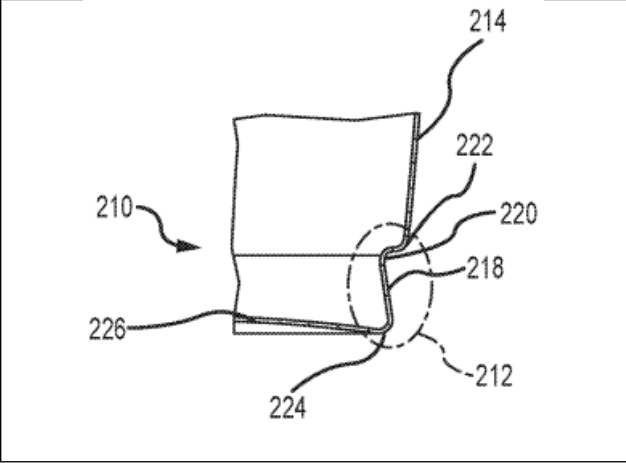
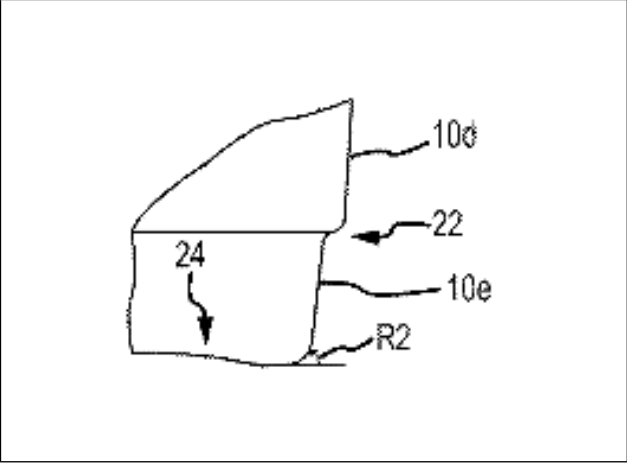
Ref. Expediente N° NC2021/0008315

Diferencia entre la invención y el documento más cercano

En la Resolución impugnada se estableció que la diferencia entre las características técnicas estructurales del vaso de la solicitud y la copa metálica del documento D1 radica en que el vaso de la solicitud cuenta con una porción abovedada que pasa a una primera curva convexa que comprende un primer radio de entre aproximadamente 0.050 pulgadas (0,127 cm) y 0.20 pulgadas (0,508 cm) característica que el documento D1 no contempla.

Sin embargo, una vez revisadas las enseñanzas del documento D1 se encuentra que la diferencia con el vaso de la solicitud está relacionada con la inclusión de una pared lateral cónica hacia el interior (218) que pasa a una primera curva cóncava que comprende un segundo radio (220) de entre 0.050 pulgadas (0,127 cm) y 0.20 pulgadas (0,508 cm). Es de resaltar que la magnitud de los radios no le proporciona nivel inventivo a la materia reclamada.

Tabla 1

Figura 5 y 16B de la solicitud	Figuras 5 y 9 del documento D1
	
	

Efecto técnico asociado a la diferencia

En la Resolución impugnada se menciona que el efecto técnico asociado a incluir específicamente una porción abovedada, que pasa a una primera curva convexa que comprende un primer radio, es que proveer una sección interna estructural al vaso, la

Ref. Expediente N° NC2021/0008315

cual pueda añadir resistencia. Sin embargo, como ya se mencionó la diferencia establecida en el estudio que motiva la resolución impugnada no es la diferencia existente entre la materia reclamada y las enseñanzas del documento D1, por lo tanto esta Oficina encuentra que el efecto técnico asociado a incluir una pared lateral cónica hacia el interior (218) que pasa a una primera curva cóncava que comprende un segundo radio (220) permite un espaciamiento o altura de separación 225 en los extremos superiores de los vasos en donde los bordes enrollados respectivos provistos en los extremos superiores de cada uno de los vasos están separados unos de otros. Esto permite a un usuario asir y separar fácilmente vasos incrustados o apilados.

Problema técnico objetivo

En la Resolución impugnada se planteó el problema técnico objetivo ¿cómo modificar la copa metálica cónica divulgado en D1 para que pueda proporcionar una estructura libre de concentradores de tensión, evitando deformación o rupturas en su proceso de fabricación?

Sin embargo, como se mencionó anteriormente la diferencia con el estado de la técnica es la inclusión de una pared lateral cónica hacia el interior (218) que pasa a una primera curva cóncava que comprende un segundo radio (220) por lo que el problema técnico objetivo planteado y solucionado en la resolución impugnada difiere del problema objetivo que pretende resolver la solicitante con la configuración estructural del vaso de la solicitud. En consecuencia le asiste razón a la recurrente en su argumentación, toda vez, que en la Resolución impugnada no se establece claramente las diferencias existentes entre las características del vaso reclamadas y las presentes en el estado de la técnica más cercano.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la diferencia hallada en el estudio de patentabilidad que motiva la Resolución impugnada difiere de la existente, esta Oficina pone de presente que el problema técnico objetivo se debe replantear y asimismo resulta necesario hacer nuevamente la valoración de los documentos obrantes en el estado de la técnica válidos y relevantes para hacer un estudio integral y poder verificar que la materia reclamada cumple o no los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Solución al problema técnico resulta obvia a partir del estado de la técnica

Finalmente, esta Oficina encuentra que en la Resolución impugnada se citó el documento US4134354 (de aquí en adelante D2) como el antecedente que permitía solucionar el problema técnico objetivo planteado en la Resolución impugnada, sin embargo, como ya se demostró la diferencia existente entre la solicitud y el documento D1 no es contemplada por las enseñanzas del documento D2, de tal suerte que el recipiente metálico del documento D2 no revela una pared lateral cónica hacia el interior que pasa a una primera curva cóncava que comprende un segundo radio, por lo tanto, el documento D2 no enseña ni sugiere una configuración estructural en la que se cuente con una pared lateral cónica hacia el interior del recipiente y por el contrario hace referencia a un recipiente metálico con un perfil inferior abovedado pero sin la pared lateral cónica, en consecuencia, debido a esto resulta necesario evaluar nuevamente los documentos válidos y relevantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

Ref. Expediente N° NC2021/0008315

De acuerdo con lo antes mencionado, esta Oficina encuentra que el documento D2 no cuenta con la información necesaria para motivar a la persona medianamente versada en la materia para incluir las características del recipiente metálico en la configuración estructural de la copa metálica del documento D1 para tratar de solucionar de la misma manera el problema técnico que pretende resolver la recurrente con su solicitud y poder declarar la obviada de la materia reclamada. En consecuencia le asiste razón a la recurrente en su argumentación.

Sobre la materia reclamada en la reivindicación 7

Teniendo en cuenta que con motivo del recurso, se incluyó un pliego reivindicatorio modificado, esta Oficina encuentra del caso hacer el siguiente análisis:

La reivindicación 7 modificada reclama:

(...) Un vaso de aluminio de sección cónica (20) con un perfil geométrico adaptado para permitir el apilamiento con un segundo vaso metálico (20), que comprende:

un extremo superior y un extremo inferior, y una altura que se extiende entre el extremo superior y el extremo inferior;

una pluralidad de secciones cónicas (214) provistas entre el extremo superior y el extremo inferior; y

en donde cada una de las secciones cónicas (214) comprende un espesor de pared constante y un perfil cónico;

en el que el espesor de la pared comprende un espesor de entre 0.0040 pulgadas (0,01016 cm) y 0.0090 pulgadas (0,02286 cm);

en donde secciones cónicas (214) adyacentes de la pluralidad de secciones cónicas (214) comprenden diámetros sucesivamente menores; y

el extremo inferior del vaso comprendiendo una característica de apilamiento (212) con una pluralidad de puntos de inflexión, la característica de apilamiento (212) comprendiendo una primera porción convexa que tiene un primer radio (224) de entre 0.050 pulgadas (0,127 cm) y 0.20 pulgadas (0,508 cm) posicionado adyacente a una cúpula (226) en el extremo inferior del vaso escalonado de sección cónica (20) con una pared lateral cónica hacia el interior (218) que se extiende verticalmente de allí, una primera porción cóncava que tiene un segundo radio (220) de entre 0.050 pulgadas (0,127 cm) y 0.20 pulgadas (0,508 cm), y una segunda porción convexa que comprende un tercer radio (222) de entre 0.030 pulgadas (0,0762 cm) y 0.20 pulgadas (0,508 cm) con un escalón orientado en sentido horizontal que se extiende entre la primera porción cóncava y la segunda porción cóncava;

en donde la primera porción convexa de un vaso metálico es operable para descansar sobre una superficie interior convexa de la primera porción cóncava de un segundo vaso metálico de manera que por lo menos uno de los extremos superiores, y los extremos inferiores de los vasos metálicos quedan verticalmente espaciados cuando los vasos metálicos se apilan o se incrustan unos entre otros (...).

Estado de la técnica más cercano a la invención

En la Resolución impugnada se citó el documento US2018221936 (de aquí en adelante D1) como el antecedente más cercano a la solicitud porque revela una copa metálica cónica que comprende: un extremo superior y un extremo inferior, y una altura que se

Ref. Expediente N° NC2021/0008315

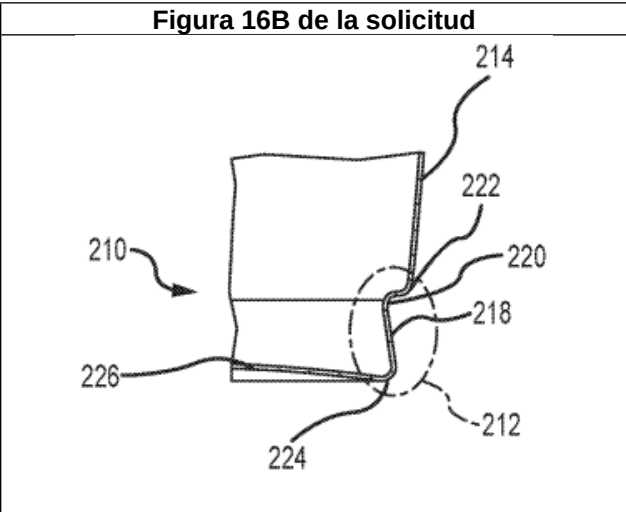
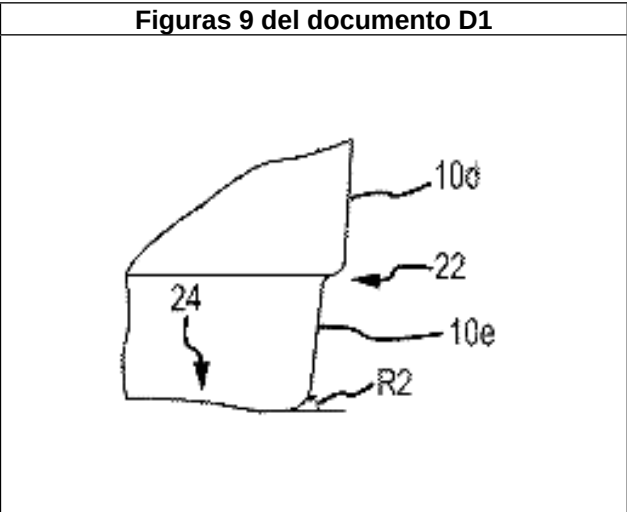
extiende entre el extremo superior y el extremo inferior; el extremo superior comprende un labio rizado, parcialmente rizado o estrangulado y una abertura; una pluralidad de secciones cónicas dispuestas entre el extremo superior y el extremo inferior, con un escalón dispuesto entre cada una de las secciones cónicas; y en donde cada una de las secciones cónicas comprende un espesor de pared sustancialmente constante y un perfil cónico; y en donde las secciones cónicas adyacentes de la pluralidad de secciones cónicas comprenden diámetros sucesivamente más pequeños, y en donde el escalón provisto entre cada una de las secciones cónicas comprende una transición de diámetro (reivindicación 13). En consecuencia, esta Oficina ratifica que el documento D1 es el estado de la técnica más cercano al vaso de la solicitud.

Diferencia entre la invención y el documento más cercano

En la Resolución impugnada se estableció que la diferencia entre las características técnicas estructurales del vaso de la solicitud y la copa metálica del documento D1 radica en que el vaso de la solicitud cuenta con una porción abovedada que pasa a una primera curva convexa que comprende un primer radio de entre aproximadamente 0.050 pulgadas (0,127 cm) y 0.20 pulgadas (0,508 cm) característica que el documento D1 no contempla.

Sin embargo, una vez revisadas las enseñanzas del documento D1 se encuentra que la diferencia con el vaso de la solicitud está relacionada con la inclusión de una pared lateral cónica hacia el interior (218) que pasa a una primera curva cóncava que comprende un segundo radio (220) de entre 0.050 pulgadas (0,127 cm) y 0.20 pulgadas (0,508 cm). Es de resaltar que la magnitud de los radios no le proporciona nivel inventivo a la materia reclamada.

Tabla 2

Figura 16B de la solicitud	Figuras 9 del documento D1
	

Efecto técnico asociado a la diferencia

En la Resolución impugnada se menciona que el efecto técnico asociado a incluir específicamente una porción abovedada, que pasa a una primera curva convexa que comprende un primer radio, es que proveer una sección interna estructural al vaso, la cual pueda añadir resistencia. Sin embargo, como ya se mencionó la diferencia establecida en el estudio que motiva la resolución impugnada no es la diferencia existente entre la materia reclamada y las enseñanzas del documento D1, por lo tanto esta Oficina

Ref. Expediente N° NC2021/0008315

encuentra que el efecto técnico asociado a incluir una pared lateral cónica hacia el interior (218) que pasa a una primera curva cóncava que comprende un segundo radio (220) permite un espaciamiento o altura de separación (225) en los extremos superiores de los vasos en donde los bordes enrollados respectivos provistos en los extremos superiores de cada uno de los vasos están separados unos de otros. Esto permite a un usuario asir y separar fácilmente vasos incrustados o apilados.

Problema técnico objetivo

En la Resolución impugnada se planteó el problema técnico objetivo ¿cómo modificar la copa metálica cónica divulgado en D1 para que pueda proporcionar una estructura libre de concentradores de tensión, evitando deformación o rupturas en su proceso de fabricación?

Sin embargo, como se mencionó anteriormente la diferencia con el estado de la técnica es la inclusión de una pared lateral cónica hacia el interior (218) que pasa a una primera curva cóncava que comprende un segundo radio (220) por lo que el problema técnico objetivo planteado y solucionado en la resolución impugnada difiere del problema objetivo que pretende resolver la solicitante con la configuración estructural del vaso de la solicitud. En consecuencia le asiste razón a la recurrente en su argumentación, toda vez, que en la Resolución impugnada no se establece claramente las diferencias existentes entre las características del vaso reclamadas y las presentes en el estado de la técnica más cercano.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la diferencia hallada en el estudio de patentabilidad que motiva la Resolución impugnada difiere de la existente, esta Oficina pone de presente que el problema técnico objetivo se debe replantear y asimismo resulta necesario hacer nuevamente la valoración de los documentos obrantes en el estado de la técnica válidos y relevantes para hacer un estudio integral y poder verificar que la materia reclamada cumple o no los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Solución al problema técnico resulta obvia a partir del estado de la técnica

Finalmente, esta Oficina encuentra que en la Resolución impugnada se citó el documento US4134354 (de aquí en adelante D2) como el antecedente que motiva a la persona medianamente versada en la materia a solucionar el problema técnico objetivo planteado en la Resolución impugnada, sin embargo, como ya se demostró la diferencia existente entre la solicitud y el documento D1 no es contemplada por las enseñanzas del documento D2, de tal suerte que el recipiente metálico del documento D2 no revela una pared lateral cónica hacia el interior que pasa a una primera curva cóncava que comprende un segundo radio y por el contrario hace referencia a un recipiente metálico con un perfil inferior abovedado pero sin la pared lateral cónica hacia el interior del recipiente.

En consecuencia, el documento D2 no enseña ni sugiere una configuración estructural en la que se cuente con una pared lateral cónica hacia el interior del recipiente, debido a esto resulta necesario evaluar nuevamente los documentos válidos y relevantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reclamada.

De acuerdo con lo antes mencionado, esta Oficina encuentra que el documento D2 no cuenta con la información necesaria para motivar a la persona medianamente versada

Ref. Expediente N° NC2021/0008315

en la materia para incluir las características del recipiente metálico en la configuración estructural de la copa metálica del documento D1 para tratar de solucionar de la misma manera el problema técnico que pretende resolver la recurrente con su solicitud y poder declarar la obviedad de la materia reclamada. En consecuencia le asiste razón a la recurrente en su argumentación.

De otra parte, esta Oficina encuentra que de acuerdo con los argumentos de la recurrente, el examen de patentabilidad adelantado no permite determinar que la materia reclamada carece de altura inventiva a la luz de las enseñanzas del estado de la técnica citado, además, al establecer una inadecuada comparación estructural el desarrollo de las cinco etapas del método problema solución no permite declarar la obviedad de la materia reclamada. En consecuencia, 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 Creaciones¹, además que una vez que se ha interpuesto el recurso no es posible realizar examen de patentabilidad.²

Adicionalmente, se 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 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la configuración estructural de un vaso metálico con una pared lateral cónica hacia el interior del recipiente para crear un espaciado o altura de separación en los extremos superiores de los vasos en donde los bordes enrollados respectivos provistos en los extremos superiores de cada uno de los vasos están separados unos de otros. Con el fin de que un usuario pueda asir y separar fácilmente los vasos incrustados o apilados, motivo por el cual se considera 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.

Sobre las peticiones de la recurrente con motivo del recurso de reposición

Por lo anteriormente expuesto, encuentra esta Oficina procedente revocar la decisión impugnada y, en su lugar, remitir 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,

¹El 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.'*

² 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."*

Ref. Expediente N° NC2021/0008315

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 65886 de 29 de octubre de 2024, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación titulada: “VASO METÁLICO CÓNICO CON MEDIOS DE APILAMIENTO ESCALONADO”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la continuación del trámite, que para todos los efectos legales es el examen de fondo de la solicitud.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a BALL CORPORATION, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 24 de junio de 2025

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2025.06.24
23:01:25 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.