

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 45884

Ref. Expediente N° 16145647

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 N° 57442 del 13 de agosto de 2018 la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “PATRÓN DE CAMUFLADO CON LÍNEAS ONDULANTES”, en el caso de las reivindicaciones 1 a 3 y 5 a 13, al considerar que cumplen con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, denegó el privilegio de patente para las reivindicaciones 4 y 14 al estimar que no cumplieron con el requisito de claridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de septiembre de 2018 con el N° NC2018/0010427, encontrándose dentro del término establecido para el efecto el MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente señala que disiente de lo expuesto por la Superintendencia en la Resolución impugnada por las razones que expone a continuación:

2.1. Oportunidad para la impugnación

El recurrente señala que: “(...) Teniendo en cuenta que la Resolución No. 57442 del 13 de agosto de 2018, fue notificada electrónicamente el 14 de agosto de 2018, y desfijada el 14 de septiembre de 2018, el término para interponer el recurso de reposición vence el 28 de septiembre de 2018, por lo que me encuentro dentro de la oportunidad legal”.

2.2. Modificación al Capítulo Reivindicatorio

El recurrente manifiesta que “(...) Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 14 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.”

Asimismo, aclara que “(...) el nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 14 reivindicaciones, modifica únicamente las antiguas reivindicaciones 4 y 14 que fueron denegadas por esa Superintendencia.” –Subraya del texto original–

En cuanto a las modificaciones realizadas, el recurrente sostiene que “(...) consistieron en definir con mayor claridad la invención, específicamente en términos de la reflectancia

Ref. Expediente N° 16145647

lumínica, según lo mencionado en la Descripción como fue modificada en respuesta al Oficio de Forma No. 8018, página 13, último párrafo (...).

Así las cosas, resalta que “(...) las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de definir con mayor claridad la invención.”

Adicionalmente, considera pertinente resaltar que “(...) las reivindicaciones 1 a 3 y 5 a 13 corresponden a las mismas previamente presentadas, sobre las cuales ya fue reconocida patentabilidad y por tanto concedido el privilegio de patente en la Resolución No. 57442 del 13 de agosto de 2018, por el Superintendente de Industria y Comercio.”

2.3. De la indebida motivación del acto administrativo

El recurrente señala que en el acto administrativo que denegó el privilegio de patente “(...) el examinador señala que las reivindicaciones 4 y 14 no cumplen con los requisitos del Artículo 14 porque ‘no son claras de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 porque la reivindicación 4 incluye las expresiones ‘más clara’ y ‘color predominante’, las cuales son relativas ya que el alcance y ámbito de protección de la reivindicación deja ser precisa. Por su parte, reivindicación 14 no es clara porque la expresión ‘color más predominante’ no se trata de una característica técnica tangible sino estética y visual, por lo que es relativa, por lo cual no se debe caracterizar la invención por dichas características. Por estas razones dichas reivindicaciones no pueden ser materia de patentabilidad de acuerdo con el artículo citado’. ”

De acuerdo con lo anterior, el recurrente solicita “(...) tener en cuenta que el Artículo 14 de la Decisión 486/00 claramente establece cuáles son los requisitos para otorgar una patente, es decir: novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial.” A continuación, el recurrente afirma que “(...) NO es posible denegar el privilegio de patente cuando una solicitud presenta problemas de claridad en vista del Artículo 30 de la Decisión 486, toda vez que no se trata de uno de los requisitos de patentabilidad exigidos por el Artículo 14 arriba citado (...).”

El recurrente pone de presente lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486 y asegura que “(...) se le debió realizar la notificación respectiva, a fin de solicitar las correcciones necesarias y no denegar el privilegio de patente (de conformidad con el espíritu del debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia), particularmente porque las reivindicaciones 4 y 14, en la opinión del examinador, no cumplen con los requisitos de claridad, pero en ningún momento se demuestra la carencia del cumplimiento de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, tal como establece el Artículo 14 arriba citado.”

En ese orden de ideas, el recurrente considera que “(...) tenía derecho a ser invitado a realizar las modificaciones, teniendo en cuenta además que en la Resolución No. 57442 del 13 de agosto de 2018, el examinador se mantiene en su opinión de que las reivindicaciones 4 y 14 hacen referencia a características no técnicas, pero no provee argumento alguno respecto a las razones en favor de estas reivindicaciones, las cuales se presentaron en respuesta al primer y segundo oficio de fondo Nos. 15301 y 1691.” – Negrilla del texto original–

2.4. De la indebida interpretación del Artículo 30 de la Decisión 486/00

En primer lugar, el recurrente se refiere a las prescripciones normativas del artículo 30 de la Decisión 486 y frente a la decisión destaca lo siguiente: “(...) el examinador señala

Ref. Expediente N° 16145647

que las reivindicaciones 4 y 14 no cumplen con los requisitos del Artículo 14 porque ‘no son claras de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 porque la reivindicación 4 incluye las expresiones ‘más clara’ y ‘color predominante’, las cuales son relativas ya que el alcance y ámbito de protección de la reivindicación deja ser precisa. Por su parte, reivindicación 14 no es clara porque la expresión ‘color más predominante’ no se trata de una característica técnica tangible sino estética y visual, por lo que es relativa, por lo cual no se debe caracterizar la invención por dichas características. Por estas razones dichas reivindicaciones no pueden ser materia de patentabilidad de acuerdo con el artículo citado’.

Así las cosas, señala que “(...) Tal como se argumentó en respuesta a los oficios de fondo Nos. 15301 y 1691 (a lo cual el examinador no ha presentado argumentos en contra), las expresiones ‘más clara’ y ‘color predominante’ de la reivindicación 4 y la expresión ‘color más predominante’ en la reivindicación 14 no son relativas.” Al respecto, el recurrente concluye que “(...) Es importante tener en cuenta que el examinador no puede tomar estas características de forma aislada y que debe ubicarlas dentro del contexto de la invención, sumado a la definición de todas las características técnicas incluidas en las reivindicaciones, ya que son éstas las que delimitan el alcance de la solicitud.”

En segundo lugar, el recurrente manifiesta que el “(...) Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía para el Examen de Solicitudes de Patente y Modelos de Utilidad de la SIC, establecen que el lenguaje utilizado en una solicitud de patente debe ser el **lenguaje común del campo técnico** relacionado y su significado y alcance en las reivindicaciones, debe ser el que normalmente se da en el área técnica de la solicitud, siendo claro para la persona versada en la materia con su sola lectura, lo que cumple a cabalidad la presente solicitud.” –Subraya y negrilla del texto original–.

2.5. Del ámbito de la invención

En cuanto tiene que ver con el ámbito de la invención el recurrente asegura que: “(...) una persona del oficio normalmente versada en la materia puede determinar que los patrones de camuflado son definidos en términos de la distribución de colores, elementos y figuras que lo componen. Por lo tanto, son precisamente éstas las características técnicas que lo deben caracterizar y resultan aceptables.

El examinador debe entonces considerar el contexto técnico de la invención y cuáles son las características técnicas normalmente empleadas para definir invenciones similares. Del mismo modo, una persona del oficio normalmente versada en la materia comprende con facilidad lo que se está definiendo en estas reivindicaciones. Prueba de esta caracterización aceptable, es que el examinador ha podido realizar el estudio de patentabilidad y ha encontrado documentos que caracterizan este tipo de invenciones en términos similares.

Las reivindicaciones de la presente solicitud son lo suficientemente claras y concisas precisando la materia reclamada, pues a la luz de la descripción de la solicitud resultan completamente reconocibles por cualquier persona medianamente versada en la materia. De hecho, dicha persona puede entender perfectamente el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo qué elementos estructurales deben usarse para reproducir el invento, cuáles elementos están cobijados por las reivindicaciones y cuáles no.”

Por otra parte, el recurrente menciona que “(...) contrario a lo que afirma el examinador, las reivindicaciones no buscan proteger características estéticas, ya que la distribución

Ref. Expediente N° 16145647

de colores, elementos y figuras como se recitan tienen un efecto técnico asociado, como se demuestra a lo largo de la Descripción.” –Subraya del texto original–

2.5.1. De los elementos incluidos en reivindicaciones dependientes

De otro lado, el recurrente retoma la Guía para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad en las páginas 71 y 72 y al respecto resalta lo siguiente: *“(…) ‘El examinador deberá tener en cuenta que la dependencia está dada porque todas las características esenciales de la reivindicación independiente están presentes en la reivindicación dependiente (…). En consecuencia, una reivindicación dependiente es la que contiene todas las características de la reivindicación de la cual depende y además: i) hace referencia a ésta; y ii) adiciona una o más características que limitan el objeto a proteger” –Negrilla del texto original–.*

De acuerdo con lo anterior, el recurrente advierte que *“(…) el examinador debe tener en cuenta que la reivindicación 4 depende de la 1 y que por ende incluye todas sus características. De esta forma, las expresiones señaladas deben considerarse dentro del contexto completo definido en la reivindicación 1 y simplemente proveen más detalles técnicos. Una persona del oficio normalmente versada en la materia puede determinar de forma inequívoca cuál es el color predominante y cuál es el color más claro o el segundo más claro partiendo de la definición de la reivindicación 1.*

Por su parte, en cuanto a la reivindicación 14, también se llama la atención del examinador frente al hecho que ésta depende de la reivindicación 13, que a su vez depende de la reivindicación 1. Por lo tanto, provee más detalles técnicos sobre las características definidas en esta última. Una persona del oficio normalmente versada en la materia puede determinar de forma inequívoca cuál es el color más predominante en el patrón definido.”

De acuerdo con lo anterior, el recurrente concluye que *“(…) las nuevas reivindicaciones 4 y 14, son dependientes directa e indirectamente de la reivindicación 1, resultan claras y debidamente soportadas en la Descripción, cumpliendo cabalmente con los requisitos del Artículo 30 de la Decisión 486, por lo que se solicita atentamente el privilegio de patente para éstas.”*

Por último, el recurrente solicita que de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 42 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo se consideren y se resuelvan todos los argumentos y las cuestiones planteadas.

TERCERO: 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”.*

En relación con el principio de congruencia que rige la actuación administrativa tanto en la primera fase como en lo atinente a los recursos administrativos previstos por la ley, la decisión resolverá todas las peticiones oportunamente planteadas, considerando que: *“(…) la vinculación de la Administración a lo que plantea el recurso resulta innegable y se erige en límite efectivo al margen de la decisión administrativa, que en aras de reforzar la garantía de la contradicción implícita en el artículo 28 Superior, no podrá salirse de la discusión trazada por el recurrente”¹.*

¹ Sección primera del Consejo de Estado. Sentencia 2015-00310-00 del 02 de marzo de 2017.

Ref. Expediente N° 16145647

En consideración a lo anterior, la Oficina resolverá cada una de las cuestiones planteadas por el recurrente con ocasión del resultado del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

3.1. Oportunidad de la impugnación y actuación administrativa

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° 16145647 del 02 de junio del 2016, requerida en dos 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° 15301 del 25 de octubre de 2017 y N° 1691 del 16 de febrero de 2018.

En el primer requerimiento de fondo comunicado en el Oficio N° 15301, la Oficina trasladó objeciones sobre aspectos de claridad y concisión de algunas de las expresiones incorporadas en las reivindicaciones y estimó que los dibujos no permitían evidenciar de forma clara la invención. Además, evaluó el nivel inventivo de la materia caracterizada en la reivindicación independiente 1, en vista de las enseñanzas de los documentos WO2009023783 (D1) y CN103278046 (D2) y concluyó que el producto caracterizado en las reivindicaciones 1 a 16 se derivaba de forma obvia y evidente a partir de las enseñanzas de los documentos citados.

En consideración a las objeciones formuladas por la Oficina, el solicitante presentó respuesta al requerimiento de fondo con el radicado bajo el N° 16145647 del 16 de enero de 2018, en donde plantea una serie de argumentos a favor de la patentabilidad de la invención sin presentar adecuaciones al capítulo reivindicatorio.

Verificada la respuesta, la Oficina consideró formular un segundo requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 1691, al encontrar que persistían las objeciones en relación con la falta de concisión y claridad de la materia tal y como se encontraba caracterizada. Asimismo, elevó objeciones en relación con el cumplimiento del requisito de nivel inventivo, al considerar que el producto caracterizado en las reivindicaciones 1 a 16 se derivaba de forma obvia a partir de las enseñanzas de los documentos D1 y D2.

En respuesta al segundo estudio de fondo, el solicitante presentó sus argumentos y allegó un pliego reivindicatorio modificado mediante el radicado bajo el N° 16145647 del 11 de mayo de 2018.

La Oficina consideró que no se podían dar por superados todos los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió conceder parcialmente la patente. En el caso de las reivindicaciones 4 y 14, incluidas en el capítulo anexo al radicado bajo el N° 16145647 del 11 de mayo de 2018 denegó el privilegio al considerar que la materia no cumplió con el requisito de claridad, de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 30 de la Decisión 486. Y en el caso de las reivindicaciones 1 a 3 y 5 a 13 otorgó el derecho exclusivo, al considerar que la materia reclamada cumplía con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486.

3.2. Modificaciones al capítulo reivindicatorio

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”.

Ref. Expediente N° 16145647

En relación con la facultad que otorga la Decisión 486 para modificar en cualquier estado del trámite, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado lo siguiente: *“(...) la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración”²*.

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”³*.

En el presente caso, el recurrente allega un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, teniendo en cuenta que se trata de una delimitación del alcance de la invención, sobre el cual esta Oficina considera lo siguiente:

3.2.1. Alcance de la modificación

El nuevo pliego reivindicatorio allegado junto con el escrito del recurso de reposición, con el radicado bajo el N° NC2018/0010427 del 28 de septiembre de 2018, reemplaza en su totalidad el evaluado durante la actuación administrativa y está conformado por un total de catorce (14) reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto, toda vez que el patrón reclamado puede ser aplicado a diferentes superficies, entre ellas, textiles, calzado, cascos, vehículos, aeronaves, embarcaciones, estructuras, edificaciones, armas de fuego y cualquier otro material de intendencia, por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

En relación con el alcance de la modificación esta Oficina encuentra que se trata de introducir dos reivindicaciones dependientes en las que se caracterizan los colores incorporados en cada uno de los diseños que conforman el patrón de camuflaje que va a ser dispuesto sobre un sustrato en términos del parámetro de reflectancia. Así las cosas las nuevas reivindicaciones 4 y 14 se presentan de la siguiente materia:

Reivindicación 4. El patrón de camuflado de la reivindicación 1, caracterizado porque el color predominante en el primer estampado es el color con mayor reflectancia lumínica o el segundo color con mayor reflectancia lumínica, de los 2 a 15 colores presentes en el primer diseño.

Reivindicación 14. El patrón de camuflado de la reivindicación 13, caracterizado porque las líneas ondulantes son del mismo color con mayor reflectancia lumínica en el primer diseño.

Por otra parte, se resalta que la materia incluida en las reivindicaciones 1 a 3 y 5 a 13 corresponde en todos sus aspectos con la materia que fuera evaluada por la Oficina,

² Proceso 31-IP-2011. P. 11.

³ Ídem Proceso 31-IP-2011. P. 11.

Ref. Expediente N° 16145647

anexa al radicado bajo el N° 16145647 del 11 de mayo de 2018 y a la cual se le otorgó el derecho exclusivo mediante la Resolución N° 57442 del 13 de agosto de 2018.

3.2.2. Divulgación de la modificación

Al verificar la memoria descriptiva de la solicitud originalmente presentada, esta Oficina observa que la invención “(...) hace referencia a un patrón de camuflaje basado en dos diseños, el primero de ellos un estampado camuflado compuesto de 2 o más colores, dos o más tonalidades o dos o más matices del mismocolor (sic), que tiene diferentes reflectancias, y un segundo diseño, que comprende una serie de líneas ondulantes diagonales superpuestas sobre el estampado del primer diseño (...) (Descripción, Pág. 1, Párr. 1, Radicado No. 16145647 del 02 de junio de 2016) –Subraya fuera del texto–

Asimismo, revela que “Otro aspecto importante de la presente invención es el color de las líneas ondulantes que hacen parte del segundo patrón. Las líneas ondulantes diagonales deben ser del mismo color que uno de los colores del primer diseño para reducir contraste del patrón con respecto al entorno donde se encuentra ubicado.

Preferiblemente, las líneas son del mismo color que uno de los colores del primer diseño, y aún mejor, dichas líneas son del color más predominante en el primer diseño, esto con el fin de generar una mayor reflectancia del espectro lumínico y crear un efecto tridimensional (...)” (Descripción, Pág. 13, Párr. 3 y 4, Radicado No. 16145647 del 02 de junio de 2016)

De acuerdo con la descripción, los colores que están presentes en el primer estampado tienen diferentes reflectancias, también se tiene que los dos colores más claros son los predominantes en el primer estampado, siendo así, estos colores corresponden a los de mayores reflectancias como se reclama ahora en la reivindicación 4, por lo anterior se observa que se encuentra sustentado en la descripción. Asimismo, la modificación realizada a la reivindicación 14 tiene sustento en lo revelado en la descripción ya que para lograr el efecto tridimensional es necesario que los colores de las líneas onduladas, que se imprimen en el segundo patrón, sean del color predominante en el estampado del primer diseño, tal como es reclamado.

Teniendo en cuenta lo anterior, 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, tal y como lo manifiesta el recurrente.

Por otra parte, es del caso señalar que el recurrente allegó el comprobante de pago de la tasa correspondiente a la modificación, de acuerdo con el recibo N° 1873041 del 27 de septiembre de 2018, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio. Además, la modificación allegada no requiere de un nuevo examen de patentabilidad porque se circunscribe a la materia evaluada durante la actuación administrativa, por lo que este Despacho reitera que acepta la modificación en los términos propuestos por el recurrente.

3.3. De la motivación del acto administrativo

El artículo 14 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos

Ref. Expediente N° 16145647

de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Y en relación con lo dispuesto en el artículo 45 y siguientes de la Decisión 486, en cuanto corresponde al examen de patentabilidad, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado lo siguiente: “(...) la oficina nacional competente realizará el examen de patentabilidad que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la concesión de la patente”⁴.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, dentro de los que se encuentran: claridad, concisión y sustento, es decir, las señaladas por el artículo 30 de la Decisión 486.

De suerte que en relación con el argumento de la sociedad recurrente según el cual, en la resolución impugnada se denegó el derecho exclusivo para las reivindicaciones 4 y 14 en virtud de las disposiciones normativas del artículo 14 de la Decisión 486, cuando en realidad corresponden a aspectos relativos a la claridad de las expresiones incorporadas dentro del texto de las reivindicaciones previamente citadas y por lo tanto, se presentan fallas en la motivación del acto administrativo porque no es posible denegar el privilegio de patente cuando una solicitud presenta problemas de claridad en vista del artículo 30 del precitado cuerpo normativo, toda vez que este no corresponde a uno de los requisitos del examen de patentabilidad, esta Oficina encuentra del caso precisar lo siguiente:

La Resolución N° 57442 del 13 de agosto de 2018 establece en su considerando sexto que las reivindicaciones 1 a 3 y 5 a 13 cumplen con los requisitos señalados en el considerando quinto, en el que se aludió al artículo 14 de la Decisión 486. No obstante, en el caso de las reivindicaciones 4 y 14 se indicó que por incluir expresiones que evocaban aspectos estéticos y visuales resultaban imprecisas y por lo tanto no cumplían con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. Teniendo en cuenta lo anterior, no le asiste razón a la sociedad recurrente en su argumento, toda vez que la denegación del derecho exclusivo presenta su asidero jurídico en las prescripciones del artículo 30 de la Decisión 486.

Por otra parte, no le asiste razón a la recurrente en su argumento porque la patentabilidad de la invención para la concesión del derecho exclusivo que otorga la patente, no involucra exclusivamente el estudio de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, como lo señala el Tribunal Andino el examen de patentabilidad comprende la evaluación de todos los requisitos esenciales para el otorgamiento del derecho, dentro de los que se encuentran los aspectos de claridad, concisión, precisión y sustento de la materia señalados por el artículo 30 de la Decisión 486.

Así las cosas, en relación con el argumento del recurrente según el cual, no es posible denegar el privilegio de patente cuando una solicitud presenta problemas de claridad en vista del Artículo 30 de la Decisión 486, toda vez que no se trata de uno de los requisitos de patentabilidad exigidos por el Artículo 14, esta Oficina considera oportuno reiterar que para que la Oficina nacional competente otorgue el derecho exclusivo que confiere la patente de invención, es necesario que se cumplan con todos los requisitos de establecidos en la Decisión 486 y no es posible dar cabida a una interpretación restrictiva

⁴ Proceso 104-IP-2013. Pp. 15 y 16.

Ref. Expediente N° 16145647

del artículo 14 de la mencionada Decisión, por lo que el argumento del recurrente no resulta procedente.

Frente al argumento del recurrente según el cual, *“(…) se le debió realizar la notificación respectiva, a fin de solicitar las correcciones necesarias y no denegar el privilegio de patente (de conformidad con el espíritu del debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia), particularmente porque las reivindicaciones 4 y 14, en la opinión del examinador, no cumplen con los requisitos de claridad (…)”*, esta Oficina encuentra que durante el trámite administrativo se requirió en dos oportunidades al solicitante para que realizara las modificaciones correspondientes, con el fin de que lograra superar los impedimentos para la concesión del derecho, no obstante, la modificación pertinente solo fue aportada con motivo de la presentación del escrito del recurso, por lo que su argumento tampoco se considera procedente.

3.4. De la interpretación del Artículo 30 de la Decisión 486/00

En cuanto a las objeciones de claridad formuladas en la Resolución impugnada, específicamente frente al ámbito de la reivindicación 4 por incluir expresiones relativas que plateaban imprecisiones técnicas, esta Oficina advierte que con la modificación presentada se dan por superadas estas objeciones, toda vez que ahora es claro que el color predominante en el primer patrón corresponde al primer o segundo color con mayor reflectancia, además, cada uno de los colores seleccionados cuenta con un valor de reflectancia diferente según lo señalado en la descripción.

Por su parte, la reivindicación 14 fue objetada por no revelar una característica técnica tangible sino estética y visual, siendo a su vez relativa, sin embargo, una vez analizado el capítulo reivindicatorio allegado, es claro que la reivindicación 14 presenta características técnicas del segundo diseño presente en el patrón de camuflaje, ya que se refiere a las líneas ondulantes y restringe el color que debe emplearse para que se logre el efecto técnico asociado a la invención.

Ahora bien, en referencia al argumento del recurrente según el cual, las reivindicaciones de la presente solicitud son lo suficientemente claras y concisas y precisan la materia reclamada, pues a la luz de la descripción resultan completamente reconocibles por cualquier persona medianamente versada en la materia, esta Oficina encuentra que el nuevo capítulo reivindicatorio divulga de forma clara las características que hacen parte del objeto reclamado, por lo que le asiste la razón al recurrente.

Por otra parte, el recurrente asegura que *“(…) contrario a lo que afirma el examinador, las reivindicaciones no buscan proteger características estéticas, ya que la distribución de colores, elementos y figuras como se recitan tienen un efecto técnico asociado, como se demuestra a lo largo de la Descripción (…)”*, al respecto esta Oficina encuentra que para conseguir el efecto técnico mencionado en la descripción, es necesario que se definan características de los colores que conforman el patrón de camuflaje, que si bien en el contexto de otros productos pueden ser vistas como características estéticas, en el contexto del producto o sustrato sobre el que se imprime el patrón de camuflaje deben ser tenidas en cuenta como características que definen la invención y delimitan el alcance de la misma, de tal suerte que le asiste razón a la recurrente en su argumento.

Finalmente, en cuanto a los argumentos del recurrente frente a que se debe tener en cuenta que la reivindicación 4 depende de la 1 y que por ende, incluye todas sus características y de esta forma, las expresiones señaladas deben considerarse dentro del contexto completo definido en la reivindicación independiente 1 y simplemente proveen más detalles técnicos, esta Oficina encuentra que le asiste la razón al solicitante en sus

Ref. Expediente N° 16145647

argumentaciones, toda vez que las reivindicaciones dependientes incluyen todas las características de la reivindicación independiente, por lo tanto, no pueden ser tratadas de forma aislada sino en el contexto que da la reivindicación independiente.

Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina considera que se ha superado la objeción inicialmente formulada en virtud de las disposiciones normativas del artículo 30 de la Decisión 486, en relación con aspectos de claridad de la materia incluida en las reivindicaciones 4 y 14, tal y como fue modificada con la presentación del capítulo reivindicatorio anexo al recurso de reposición.

3.5. Del ámbito de la invención

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas y el hecho de que el ámbito de la patente se circunscribe a un sustrato – producto - sobre el cual se imprime un patrón de camuflaje, destinado a la producción industrial de material de intendencia, esta Superintendencia considera pertinente revocar parcialmente la decisión por medio de la cual se concedió parcialmente el derecho exclusivo y en su lugar ordenar la concesión del privilegio de patente al nuevo capítulo reivindicatorio allegado con el escrito del recurso al considerar que cumple con las disposiciones normativas de la Decisión 486, toda vez que los patrones de camuflado se definen en términos de la distribución de colores, elementos y figuras que lo componen y por su aptitud para disponerse sobre un producto. Por lo tanto, son precisamente éstas características técnicas y parámetros como la reflectancia los que lo diferencian frente al estado de la técnica.

Como lo señala la sociedad recurrente, en el contexto técnico de las invenciones que involucran aspectos de diseño dispuestos sobre un producto se supera el aspecto meramente ornamental y estético ya que además de la disposición de diseños que presentan un estampado camuflado bajo un micropatrón y un segundo diseño de líneas longitudinales o entrecruzadas, se presenta aspectos funcionales asociados al parámetro de reflectancia lumínica, con lo cual, se pone de presente que el patrón de camuflaje reivindicado corresponde a un producto, en los términos del artículo 14 de la Decisión 486.

3.5.1 De los elementos incluidos en reivindicaciones dependientes

Por último, frente al argumento del recurrente según el cual, se deben considerar las dependencias que se presentan entre las reivindicaciones 4 y 14 frente a la reivindicación 1, esta Oficina advierte que le asiste razón y en tal sentido, los elementos definidos en las reivindicaciones dependientes no se pueden desvincular de la caracterización que se presenta en la reivindicación independiente de producto, la cual, recae sobre una entidad física, que en el presente caso corresponde a un patrón de camuflaje que se dispone sobre un sustrato tipo material de intendencia.

Así las cosas, la referencia a los parámetros de reflectancia lumínica frente a los colores predominantes en el patrón de camuflaje reivindicado, se entienden incorporados dentro del ámbito y alcance de la invención definido por los elementos técnicos según la reivindicación 1.

En este orden de ideas, el patrón de camuflaje se caracteriza en particular porque el color predominante en el primer estampado es el color con mayor reflectancia lumínica o el segundo color con mayor reflectancia lumínica de los 2 a 15 colores presentes en el primer diseño.

Ref. Expediente N° 16145647

Asimismo, se caracteriza porque las líneas ondulantes son del mismo color con mayor reflectancia lumínica en el primer diseño.

Cabe señalar que si bien en principio las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, tanto en el contexto de la reivindicación independiente de producto 1, como en la definición de los parámetros incluidos en las reivindicaciones dependientes 4 y 14, en el caso del patrón de camuflaje reivindicado es posible recurrir a otros elementos técnicos de la solicitud⁵, como es el caso de la descripción para comprender el ámbito de aplicación industrial de la invención y la manera como se mide el parámetro de reflectancia al que alude el recurrente en su escrito, de conformidad con las prescripciones normativas del artículo 51 de la Decisión 486.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 14 incluidas en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0010427 del 28 de septiembre de 2018, cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido el título de la invención, quedará de la siguiente manera: *“PATRÓN DE CAMUFLAJE CON LÍNEAS ONDULANTES QUE MEJORAN LA REFLECTANCIA APLICADO A MATERIALES DE INTENDENCIA”*.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar parcialmente la decisión contenida en la Resolución N° 57442 del 13 de agosto de 2018, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“PATRÓN DE CAMUFLAJE CON LÍNEAS ONDULANTES QUE MEJORAN LA REFLECTANCIA APLICADO A MATERIALES DE INTENDENCIA”

Clasificación IPC: F41H 3/00.

Reivindicación(es): 1 a 14 incluidas en el radicado bajo el N° NC2018/0010427 del 28 de septiembre de 2018, de acuerdo al anexo 1.

Titular(es): MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

Domicilio(s): CARRERA 54 No. 26-25 CAN, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA.

⁵ Proceso 165-IP-2013. P. 19.

Resolución N° 45884

Ref. Expediente N° 16145647

Inventor(es): IVÁN HARVEY MORA GÁMEZ.

Solicitud internacional N°: PCT/CO2014/000005 **Fecha:** 14 de mayo de 2014.

Vigente desde: 14 de mayo de 2014

Hasta: 14 de mayo de 2034.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la etapa de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 10 de agosto de 2020



ANEXO I

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

- 1.** Un patrón de camuflado caracterizado porque comprende dos diseños superpuestos, donde el primer diseño es un estampado camuflado que comprende entre 2 y 15 colores, y un segundo diseño colocado sobre el primero, que comprende una serie de líneas ondulantes diagonales, que tienen la misma dirección o que se encuentran en direcciones opuestas entrecruzándose para formar una malla, en donde el primer diseño comprende un micropatrón que se repite a lo largo del patrón total y el primer diseño comprende un estampado seleccionando entre el grupo que consiste de pixelado, manchas, franjas, pinceladas o tiras.
- 2.** El patrón de camuflado de la reivindicación 1, caracterizado porque el primer diseño alterna la combinación de colores claros y oscuros.
- 3.** El patrón de camuflado de la reivindicación 1, caracterizado porque preferiblemente el primer diseño es un estampado camuflado que comprende entre 3 y 6 colores.
- 4.** El patrón de camuflado de la reivindicación 1, caracterizado porque el color predominante en el primer estampado es el color con mayor reflectancia lumínica o el segundo color con mayor reflectancia lumínica, de los 2 a 15 colores presentes en el primer diseño.
- 5.** El patrón de camuflado de la reivindicación 1, caracterizado porque el color predominante está presente en una proporción de 30% a 60% del color total del patrón.
- 6.** El patrón de camuflado de la reivindicación 1, caracterizado porque el primer diseño comprende un estampado pixelado.
- 7.** El patrón de camuflado de la reivindicación 1, caracterizado porque la distancia entre las líneas ondulantes diagonales puede ser igual o desigual a lo largo del patrón.
- 8.** El patrón de camuflado de la reivindicación 7, caracterizado porque la relación entre la distancia de las líneas ondulantes y la dimensión del lado de los pixeles que hacen parte del primer diseño está en una proporción entre 0,1 y 2.
- 9.** El patrón de camuflado de la reivindicación 6, caracterizado la proporción entre la distancia de las líneas ondulantes y la dimensión del lado de los pixeles que hacen parte del primer diseño es igual a 1, es decir, la distancia entre las líneas ondulantes es igual a la dimensión del lado de los pixeles.
- 10.** El patrón de camuflado de la reivindicación 1, caracterizado porque la distancia entre las crestas de las ondas de las líneas ondulantes puede ser igual o desigual a lo largo del patrón.
- 11.** El patrón de camuflado de la reivindicación 1, caracterizado porque preferiblemente el patrón comprende líneas ondulantes diagonales que se encuentran en direcciones opuestas, de manera que, al entrecruzarse, sus intersecciones crean una malla en forma de rombos.
- 12.** El patrón de camuflado de la reivindicación 11, caracterizado porque los rombos de la malla del segundo diseño son irregulares.

Ref. Expediente N° 16145647

13. El patrón de camuflado de la reivindicación 1, caracterizado porque las líneas ondulantes diagonales son del mismo color que uno de los colores del primer diseño.

14. El patrón de camuflado de la reivindicación 13, caracterizado porque las líneas ondulantes son del mismo color con mayor reflectancia lumínica en el primer diseño.

