

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 77137

Ref. Expediente N° NC2019/0011752

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° 25430 del 2 de junio de 2020 la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación titulada “APARATO DE FORMACIÓN DE IMÁGENES CON UN ENSAMBLE DE CARTUCHO DONDE EL MIEMBRO DE ACOPLAMIENTO PRESENTA UN AJUSTE NO ORTOGONAL RESPECTO DE UN MIEMBRO DE SOPORTE”, con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio cumplió con los requisitos legalmente previstos.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de julio de 2020 con el N° NC2020/0008565, encontrándose dentro del término establecido para el efecto la sociedad CANON KABUSHIKI KAISHA interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. De la actuación administrativa.

La recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas durante el trámite administrativo, resaltando la fecha de presentación de la solicitud de divisional y la modificación al capítulo reivindicatorio radicada bajo el N° NC2018/0009522 del 22 de octubre de 2018.

2.2. Sobre el acto administrativo emitido.

La recurrente manifiesta que en la Resolución N° 25430 del 2 de junio de 2020 “(...) se incurrió en un error al indicar que se concedía la patente bajo las reivindicaciones 1-2, presentadas inicialmente, excluyendo las reivindicaciones 1-103, solicitadas mediante petición radicada posterior a la solicitud y que fueron estudiadas en el examen de fondo realizado a la solicitud por la Dirección de Nuevas Creaciones, de esa respetable Superintendencia, sin que se hubiere proferido ningún pronunciamiento sobre las mismas.”

Continuando con su argumentación la recurrente reitera que “(...) existe un error, suponemos de orden involuntario, pues al momento de proferir el acto administrativo demandado, se indicó las reivindicaciones otorgadas a la patente bajo el capítulo de las reivindicaciones 1-2, solicitadas en la solicitud divisional, omitiendo el capítulo reivindicatorio 1-103, presentado oportunamente con todos los requisitos de orden legal, bajo número de solicitud NC2019/0011752 y como resultado del examen de fondo, dicha reivindicaciones, cumplieron con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, tal como ha quedado expuesto en el presente respetuoso recurso”

De acuerdo con lo anterior, también llama la atención al hecho de que “El trámite de concesión de una patente consiste en concluir todas aquellas etapas administrativas que



Ref. Expediente N° NC2019/0011752

se deben surtir en la oficina respectiva, que comienza con la solicitud, modificaciones voluntarias, acciones oficiales publicación, estudio de fondo, y demás tramos procesales, que finalizan con el acto administrativo de concesión, en contra del cual es viable, dentro del término legal, interponer el recurso de reposición, constituyéndose en el acto.”

2.3. De las peticiones de la recurrente con motivo del recurso.

Por las razones antes expuestas, la recurrente solicita que “(...) ese respetable Despacho se sirva **REVOCAR PARCIALMENTE** la resolución No.25430 de 2 de junio de 2020, y en su lugar **OTORGAR** la patente de invención de la referencia, bajo el capítulo reivindicatorio que contemple la totalidad de las 103 reivindicaciones solicitadas oportunamente dentro del trámite de registro y que fueron estudiados por la Dirección de Signos Distintivos, todo de conformidad con los antecedentes que reposan en el expediente en que se tramita la presente patente de invención.”

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”*.

Con fundamento en el principio de congruencia que rige la actuación administrativa y particularmente en lo relativo a la aplicación del principio de la “*Non reformatio in pejus*” que alude a la prohibición de reformar en perjuicio del apelante único, esta Oficina solventará todas las peticiones oportunamente planteadas al resolver los recursos administrativos previstos por la ley, considerando para ello 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, como parte de la garantía de orden Constitucional del derecho al debido proceso y en aras de viabilizar el principio de contradicción y defensa.

Teniendo en cuenta, además, que la Corte Constitucional ha formulado algunas reglas para la aplicación de este principio, como se indica a continuación: “(...) por regla general, resulta legal y jurisprudencialmente válido que el juez de alzada se pronuncie únicamente sobre los reparos formulados por los apelantes, pues son las partes las que tienen la carga procesal de exponer las razones por las cuales consideran que la decisión judicial resulta contraria a sus derechos e intereses. No obstante lo anterior, la aplicación del principio de justicia rogada, en materia de lo contencioso administrativo, no puede llegar al extremo de conducir a la adopción de una decisión judicial que resulte abiertamente incompatible con el ordenamiento jurídico, especialmente cuando su interpretación restringe (i) el goce efectivo de los derechos fundamentales de aplicación inmediata previstos en el Texto Superior, (ii) normas y principios consagrados en la Constitución Política, (iii) la real comprensión de la relación jurídica-procesal trabada por las partes, (iv) el cumplimiento de derechos humanos y normas de derecho internacional humanitario ratificadas por el Estado colombiano y, finalmente, (v) leyes relevantes para la resolución del asunto comprometido”². -subrayado fuera de texto-

En virtud de lo expuesto por las altas Cortes, esta Oficina abocará el conocimiento de la impugnación frente a la decisión administrativa de conceder el derecho exclusivo a la solicitud de patente de invención, teniendo en cuenta que las modificaciones oportunamente allegadas durante la actuación administrativa, incluidas en el radicado bajo el N° NC2018/0009522 del 22 de octubre de 2018 no fueron consideradas al

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

² SU061-2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. P. 23, numeral 6.1.7.

Ref. Expediente N° NC2019/0011752

momento de decidir sobre la patentabilidad de la invención, como se explica líneas abajo, y teniendo en cuenta que la aplicación del principio de “*Non reformatio in pejus*” encuentra limitaciones en aquellos casos en los que se consolidan situaciones jurídicas que se encuentran en abierta contradicción con el ordenamiento jurídico³, lo anterior, en ejercicio de las facultades que confiere el numeral 1° del artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3.1. Objeto de la invención.

La solicitud de patente tramitada en el presente caso corresponde a un cartucho que se puede montar, a lo largo de una trayectoria de montaje predeterminada, a un ensamble principal del aparato de formación de imágenes electrofotográficas que incluye un miembro fotosensible sobre el cual se puede formar una imagen latente y que incluye un eje de accionamiento de ensamble principal, en el que el cartucho es movable en el ensamble principal entre una posición de revelado en un extremo terminal de la trayectoria de montaje y una posición retraída que es retraída de la posición de revelado en una dirección diferente de la trayectoria de montaje, el cartucho comprende un elemento portador de revelador capaz de revelar la imagen latente mientras está en contacto con el miembro fotosensible cuando el cartucho está en la posición de revelado.

3.2. Antecedentes administrativos.

De la revisión de los antecedentes administrativos relacionados con el trámite de la solicitud, esta Oficina encuentra que mediante radicado bajo el N° NC2018/0009522 del 11 de septiembre de 2018 fue propuesta para trámite una división de la solicitud inicial identificada con el radicado bajo el N° NC2017/0005154.

Posteriormente, con el radicado bajo el N° NC2018/0009522 del 22 de octubre de 2018, se presentó una modificación al capítulo reivindicatorio con la cual, la solicitante incrementó el número de reivindicaciones al pasar de dos (2) reivindicaciones a ciento tres (103).

La Oficina formuló el requerimiento bajo el N° 6911 del 25 de julio de 2019, en virtud de las disposiciones normativas comprendidas en el artículo 36 de la Decisión 486 y de la Resolución 3719 de 2016, con el fin de que se adecuara el capítulo descriptivo a la división de materia propuesta, conforme a la modificación allegada el 22 de octubre de 2018, la que correspondía a las antiguas reivindicaciones independientes 54, 102 y 193 de la solicitud inicial y sus dependientes.

La respuesta al requerimiento fue presentada con el radicado bajo el N° NC2018/0009522 del 04 de septiembre de 2019 y dentro de sus anexos se incorporó al trámite un nuevo capítulo descriptivo y un juego de dibujos, con el fin de atender las objeciones inicialmente elevadas por la Oficina.

La presentación de los documentos requeridos en el oficio N° 6911 fue validada por la Oficina y a la división de solicitud le correspondió el número de solicitud de patente NC2019/0011752.

En desarrollo del trámite correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la Superintendencia de Industria y Comercio aceptó a trámite la división de solicitud radicada bajo el N° NC2019/0011752,

³ Artículo 14.- D. 486. “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Ref. Expediente N° NC2019/0011752

en los términos de las modificaciones allegadas y a continuación, concedió el derecho de exclusividad mediante Resolución N° 25430 del 2 de junio de 2020, al considerar que la materia contenida en la solicitud cumplía con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, por referencia al capítulo reivindicatorio inicialmente presentado en la división de solicitud propuesta, es decir, el incluido en el radicado bajo el N° NC2019/0011752 del 12 de septiembre de 2018, el cual, estaba conformado por dos reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto como se indica en el Anexo I del acto administrativo de concesión.

Lo anterior, al considerar el resultado del informe de búsqueda sobre los antecedentes técnicos relacionados con la materia comprendida en las reivindicaciones 1 y 2, según el capítulo reivindicatorio inicialmente presentado en la solicitud divisional, y teniendo en cuenta para ello que a la fecha de prioridad reivindicada no se encontraron documentos particularmente relevantes que afectaran la patentabilidad de la invención.

3.3. Sobre el caso bajo estudio.

En el caso bajo estudio, la recurrente argumenta que *“(...) se incurrió en un error al indicar que se concedía la patente bajo las reivindicaciones 1-2, presentadas inicialmente, excluyendo las reivindicaciones 1-103, solicitadas mediante petición radicada posterior a la solicitud (...)*, frente a lo señalado por la sociedad recurrente esta Oficina encuentra que le asiste razón, dado que el capítulo reivindicatorio protegido por el derecho exclusivo que otorga la patente de invención no corresponde al que se encuentra vigente en la solicitud divisional propuesta, el cual, fue objeto de modificación, como se advierte al consultar el complemento de información radicado bajo el N° NC2018/0009522 del 22 de octubre de 2018 y que comprende un total de 103 reivindicaciones. Y frente al que la Oficina requirió la adecuación de la memoria descriptiva y los dibujos, como se concluye a partir de los términos señalados en el Oficio N° 6911 del 25 de julio de 2019.

Por otra parte, una vez revisada la actuación administrativa surtida en la presente solicitud de patente, esta Oficina advierte que frente a la materia incluida en el radicado bajo el N° NC2018/0009522 del 22 de octubre de 2018 esta Superintendencia no ha evaluado los requisitos de patentabilidad ni ha emitido Oficio alguno en el marco del procedimiento señalado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, por lo anterior resulta necesario evaluar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad establecidos en 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 exclusiva de la Dirección de Nuevas Creaciones⁴ por lo que corresponde remitirla para que se practique el respectivo análisis en virtud de las prescripciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, en consideración al derecho constitucional del debido proceso y en aras de garantizar el principio de contradicción y defensa.

Lo anterior, con el fin de que se realice una valoración apropiada de los documentos obrantes en el estado de la técnica 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 derecho constitucional al debido proceso.

3.4. Sobre las peticiones de la recurrente con motivo del recurso.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, encuentra esta Superintendencia procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el trámite a la etapa procedimental

⁴ Decreto 4886 de 2011.

Resolución N° 77137

Ref. Expediente N° NC2019/0011752

correspondiente, con el propósito de que se disponga todo lo relacionado con el estudio de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 25430 del 2 de junio de 2020, por medio de la cual se concedió patente de invención a la creación titulada: “APARATO DE FORMACIÓN DE IMÁGENES CON UN ENSAMBLE DE CARTUCHO DONDE EL MIEMBRO DE ACOPLAMIENTO PRESENTA UN AJUSTE NO ORTOGONAL RESPECTO DE UN MIEMBRO DE SOPORTE”.

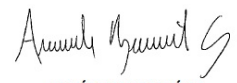
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad, previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en el caso de la solicitud divisional, considerando para ello el capítulo reivindicatorio que se encuentra anexo al radicado bajo el N° NC2018/0009522 del 22 de octubre de 2018.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la incorporación del complemento de información, incluido en el radicado bajo el N° NC2018/0009522 del 22 de octubre de 2018, dentro de los documentos presentados en el trámite de la solicitud divisional inscrita identificada con el radicado bajo el N° NC2019/0011752, por tratarse de una modificación voluntaria al capítulo reivindicatorio.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad CANON KABUSHIKI KAISHA, 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 30 de noviembre de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.11.30
17:01:45 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

