



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 9868

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01077342

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 11 de septiembre de 2001, bajo el número 01077342, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "SISTEMA DE AISLAMIENTO DE CAMPO ELECTRICO GRADUADO PARA MÁQUINA DINAMOELECTRICA".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 17 de enero de 2006, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, los cuales, fueron calificados como quiera que cumplen con las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 15, contenidas en los folios 180 a 183, no cumplen con los requisitos de novedad y de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un sistema de aislamiento para bobinas de máquinas dinamoeléctricas.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 9868

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01077342

Por su parte, el nuevo pliego reivindica un aislamiento para un elemento de devanado en una máquina dinamoeléctrica, relacionado en las reivindicaciones 1 a 15.

2. Claridad de la solicitud

El artículo 30 de la Decisión 486 establece que "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Las nuevas reivindicaciones continúan siendo indefinidas, porque no permiten establecer, de forma clara, cual es el aporte del solicitante al estado del arte; no incluyen numerales de referencia que faciliten su interpretación y aunque en la número 1 se introdujo la formula, "caracterizado por", esta no se colocó donde debería haber quedado luego de la calificación dada en el oficio 7982, al objeto de la solicitud; además, en las dependientes no se hizo la formulación recomendada, y se dejó, "donde", que no es sinónimo de "caracterizado por", como ya se había dicho en el mencionado oficio objeto de traslado al solicitante.

De otro lado, el pliego se redactó en términos de un proceso de fabricación y no en los términos de definir un producto, tampoco concuerdan ni con el título ni con el contenido de la descripción, los cuales se refieren a un "sistema de aislamiento para el campo generado por una máquina dinamoeléctrica".

La reivindicación 1 cita un "elemento" de devanado y a la vez relaciona un "aislamiento", por ello no es claro que es lo que pretende definir si un supuesto "elemento de devanado", que es el uso que se le da al aislamiento o el "aislamiento" en si. Además, dicha reivindicación agregó, de un lado, que: "... donde la primera y segunda capas de aislamiento comprenden cintas de papel de mica donde el tipo de mica es diferente para cada cinta", ésta última proposición no tiene sustento descriptivo y, va más allá de lo permitido por el artículo 34.

De otro lado, que: "... la segunda permitividad predeterminada que es menor que la primera permitividad predeterminada de la primera capa de aislamiento", lo cual, no aparece en la descripción. En vez de esto último, en dicho aparte se cita, por ejemplo, en la página 9 que: "... cada capa de cinta compuesta comprenderá de una primera capa interior 26 de cinta de aislamiento y una segunda capa de aislamiento de la cinta 28, estas capas 26 y 28 de cinta tienen cada una un grosor predeterminado y diferentes permitividades. En particular, la permitividad de la primera capa interior es mayor que la permitividad de la capa más exterior...", lo cual, no es concordante.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 9868
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01077342

Las reivindicaciones 1, 6, 7 incluyen explicaciones ajenas a la definición que se busca en: "donde la primera y segunda capas... cinta", "donde cada capa... previamente", "donde cada capa... previamente".

Las reivindicaciones 5 y 6, 7 y 15 respectivamente son iguales, lo cual, afecta la concisión del pliego.

La reivindicación 8 relaciona un uso, y no aclara o delimita un componente del aislamiento, por ello, carece de enlace lógico con la independiente.

Las reivindicaciones 9 a 15, que dependen de la 8, de un lado, no tienen enlace lógico con la independiente, puesto que la 8 no lo tiene; y, de otro lado, no aclaran (delimitan) un elemento del aislamiento sino que se refieren al uso del aislamiento en un devanado, razón por la que se salen del tema y debieron ser retiradas.

Las reivindicaciones 7 a 15 no aclaran (delimitan) un componente del aislamiento relacionado en la independiente sino que hacen referencia a la selección de un(os) material(es), condiciones de uso, que corresponde más a un método de elaboración que a un producto, lo cual, es definir una cosa por otra, que no se permite.

Los decimales de las reivindicaciones 13 y 14 quedaron mal señalados.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas a pesar del requerimiento oficial de fondo, *aún* no cumplen con el requisito de claridad de que trata el artículo 30 de la Decisión 486.

3. Determinación del estado de la técnica

3.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

Las fechas para determinar el estado de la técnica son el 14 de septiembre de 2000 y el 3 de mayo de 2001, que corresponde a las fechas de la prioridad reclamada respecto de las solicitudes CA 2.319.281 y CA 2.344.564, respectivamente. Las fechas de prioridad fueron tenidas en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 129 y 185 del expediente en estudio.

3.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio:



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 9868

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01077342

N°	Documento	Titulo	Fecha de publicación
1	US 4 356 417	Catechol or pyrogallol containing flexible insulating tape having low gel time	26 10 1982
2	CH 669 277	Câble de transport d'énergie électrique	28 02 1989
3	WO 99/17 425	Insulation for a conductor	08 04 1999
4	DE 198 11 370	Variation der dielektrizitätskonstanten in isolierungen von hochspannungswicklungen elektrischer maschinen	23 09 1999

4. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 establece que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

En la misma disposición se establece que "el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

Acerca del alcance y características del requisito de la novedad ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que:

"El requisito de novedad, exige que el objeto de la invención no se encuentre comprendido en el estado de la técnica; entendiéndose por tal al conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida.

"La invención no se considera nueva si el público por cualquier medio ha tenido acceso a ella, en caso de haberse difundido la información, ésta debe ser detallada y suficiente para que una persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar la invención; existe novedad en lo que no está comprendido en el estado de la técnica, es decir que ese conocimiento no ha sido divulgado, por ningún medio.

"Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 9868
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01077342

a) "Objetividad". "La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado."

b) "Irreversibilidad de la pérdida de novedad". "...una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible."

c) "Carácter Universal de la Novedad". "... la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero."

"... no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país."

d) "Carácter público de la novedad." "...la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente."¹

La doctrina ha elaborado una serie de reglas o pasos lógicos que debe realizar el examinador para determinar la novedad de la invención y que al decir de Cabanellas, citando a Gómez Segade, se resumen de la siguiente manera:

"En primer lugar, ha de concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la patente, lo que vendrá determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de determinar cuál es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; y finalmente, se procederá a la comparación entre la invención y la regla técnica." ¹

En el presente caso, el objeto reivindicado no es nuevo, porque está comprendido en el estado de la técnica, es decir, la materia propuesta por el interesado fue anticipada por los antecedentes 3 y 4.

En primer lugar, el antecedente 3 (ver figuras 1 y 2, las citaciones del último recuadro) divulga, de acuerdo a la redacción de las reivindicaciones, un elemento de devanado 1, para máquinas dinamoeléctricas, rodeado por un aislamiento que comprende: una primera capa de aislamiento interior 9 aplicada al conductor 11, con un espesor y una constante dieléctrica predeterminados, una segunda capa de aislamiento 10 aplicada al conductor 12, con su espesor y constante predeterminados.

Del estado de la técnica es bien conocido que, en los sistemas de aislamiento para las máquinas dinamoeléctricas de CA, comúnmente se utiliza la mica en una

¹ PROCESO 75-IP-2004, sentencia de interpretación prejudicial del 28 de julio del 2004.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 9868

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01077342

variedad de formas que van de grandes escamas dispersas en un material de soporte al producto conocido como papel de mica; y que el aislamiento con papel de mica puede hacerse de 7 a 16 capas, enrollada a media vuelta o a manera de envoltura .

A la luz de lo anterior, al comparar lo divulgado por el antecedente con lo reivindicado en 1, salta a la vista, que la anticipa totalmente, luego aquella no tiene novedad.

Las reivindicaciones dependientes no solo quedan sin sustento al no depender de una novedosa sino que relacionan componentes también divulgados por la anterioridad como, por ejemplo, que la primera y segunda capas son de material resistente al efecto corona, que la primera y segunda capas son de varias capas de cinta de aislamiento enrollada o envuelta, que el aislamiento se aplica a cada conductor de la pluralidad de conductores que conforman el devanado y la segunda capa se aplica sobre la primera y es un polo a tierra de la pluralidad de conductores, etc., por esto el pliego carece de novedad.

En segundo lugar, el antecedente 4 divulga un conductor aislado 1 con una sección transversal rectangular 2, al igual que el aislamiento 3 que lo recubre. Para disminuir la fuerza del máximo del campo, el aislamiento 3 se divide en dos porciones 4 y 5 que tienen constantes dieléctricas diferentes ϵ_1 y ϵ_2 la zona 4 que limita con la superficie interna 6 tiene la constante dieléctrica más grande ϵ_1 del aislamiento 3, por ejemplo, en la sección conductora 2 la zona 5 con la constante dieléctrica menor ϵ_2 rodea, completamente, la zona 4 (ver figura 1 y las citaciones del último recuadro).

Adicionalmente, en la columna 1 se señala que del estado del arte son bien conocidos los aislamientos laminados con constantes dieléctricas diferentes en cada caso para el aislamiento de cables coaxiales de alto voltaje como, por ejemplo, los de sección transversal circular. Para ello, el conductor que tiene un potencial en toda su longitud se rodea con un primer aislante de un cierto espesor d_1 el cual tiene una constante dieléctrica ϵ_1 . Concentricamente, alrededor del primer aislante se aplica un segundo aislante con una constante dieléctrica menor ϵ_2 y un grosor d_2 dicha disposición de revestimiento se pone a tierra.

Por las razones precedentes, en el oficio se dijo que la anterioridad divulga un sistema de aislamiento para un conductor que se usa en bobinas de máquinas eléctricas de alto voltaje, que junto con los conocimientos del arte ya citados destruyen la novedad de lo reivindicado.

En definitiva, la invención carece de novedad, pues se ha encontrado al acceso del público desde antes de la presentación de la solicitud prioritaria, lo que indica que no existe actividad innovadora del inventor.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 9868

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01077342

5. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma 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".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni que hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

"Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

"Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico e un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención"

"Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir que se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de, consecuentemente, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

"Lo obvio es "aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad". Mientras que lo evidente "es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 9868

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01077342

*manifiesta que muestra certeza y claridad*¹. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo "tan", de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

"En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado".²

Visto lo anterior, se advierte que la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que a los ojos de *un experto medio*, y de conformidad con el estado de la técnica que existía en ese momento, el invento es una consecuencia clara y directa de dicho estado.

Para el presente caso, *el experto medio en el oficio* encargado de solucionar el problema planteado por la solicitud, es un ingeniero eléctrico con experiencia en máquinas dinamoeléctricas, en particular, en aislamiento para las bobinas de dichas máquinas, que conozca la composición y los principios básicos de fabricación y operación de los sistemas de aislamiento o, por lo menos, que cuente con las condiciones necesarias para informarse acerca de esos principios al consultar la literatura técnica respectiva.

Así, pues, dicho *experto medio en la materia*, al copiar lo divulgado por el antecedente 3 o el 4 junto con sus conocimientos del arte pudo, de forma obvia, obtener lo reivindicado en 1 y sus dependientes, luego, lo solicitado no presenta nivel inventivo.

En segundo lugar, a partir de las enseñanzas del documento 3 en combinación con los apartes del documento 2, permiten desvirtuar el nivel inventivo de las reivindicaciones 5 y 6, porque el documento 2 revela un cable que, al menos, incluye una capa de aislamiento subsiguiente que se aplica encima de una previa, cuya constante dieléctrica es menor que la del aislamiento previo.

De forma análoga, tomamos el documento 3 como base y el antecedente 1 como complemento, lo que nos permite determinar que las cintas de mica como aislante para bobinas de máquinas eléctricas y que los componentes con que se puede elaborar la cinta se pueden elegir de la muscovita o la flogopita, como lo revela dicho antecedente 1, por esta razón, las reivindicaciones 7 y 15 no tienen nivel inventivo.

² PROCESO 88-IP-2005, sentencia de interpretación prejudicial del 27 de julio del 2005.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 9868
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01077342

Así las cosas, se advierte que la invención de la solicitud se encuentra dentro de la línea normal de desarrollo de la tecnología que *un experto medio en el oficio* podría seguir y, por ello, no representaría un salto tecnológico sobre lo conocido. De esa manera, no merece el privilegio solicitado.

6. Respuesta del solicitante

Con relación a los comentarios del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determinó que:

- Respecto a las afirmaciones de los subpuntos 1 a 3.1 de la respuesta, la nueva descripción se acepta junto con la aclaración del término "gelación". Sin embargo, en la página 7 se introdujo un guión innecesario, en la página 8 líneas 1, 2, 6, 17 y 18 aparecen expresiones no claras, por último, el segundo párrafo de la página 9 contiene errores de traducción y redacción en, "la figura 3A muestra... una estador aislada de acuerdo con..."; no obstante lo anterior, la terminología y la exposición quedaron claras.
- Sobre los comentarios referentes a las reivindicaciones consignados en el subpunto 3.1, de un lado, se dirigen a subsanar las objeciones de claridad y, de otro lado, a controvertir las objeciones basadas en el artículo 21, esos comentarios carecen de sustento, porque:

a. Como se conoce bien en materia de patentes, el objeto de las reivindicaciones es definir el alcance de la protección de lo que se desea amparar. Asimismo, que las reivindicaciones pueden ser independientes o dependientes; que una reivindicación independiente, comúnmente, debe definir el producto que se trata de amparar, de forma general, por medio de características técnicas, tal que contenga todas las características técnicas esenciales para alcanzar el resultado deseado y se subdivide en preámbulo, el cual, contiene un conjunto de características cuya combinación ya se conoce, por decirlo así, es el "**género**" al que pertenece la invención y, en una parte caracterizante, que menciona la(s) característica(s) propia(s) de la invención o creada(s) / aportada(s) por el inventor, por decirlo así, es la "**especie**" de la invención.

b. En el mencionado oficio 7982, se le informó al solicitante que las reivindicaciones no cumplían, ni cumplen, lo establecido por el artículo 14, según el procedimiento y según *la práctica común* seguida por esta oficina, que se basa en las definiciones del párrafo 57 de la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de **producto** y de **procedimiento** (método), que las primeras deben definir el objeto



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 9868

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01077342

que se desea proteger mediante las características estructurales ó de función entre sus componentes, (ver el mismo párrafo 57).

c. Como se indicó en el oficio y aquí se reitera, el pliego se redactó en términos de un proceso de fabricación y no en los términos admitidos para definir un producto, es decir, mediante las características de estructura ó de función entre los componentes de una estructura, puesto que no se permite definir un producto por las características de un procedimiento ni viceversa.

d. Como se sabe, la calificación preliminar busca que el interesado replantee su pliego, de forma tal, que pueda relacionar el "género" y la "especie" de lo que trata de proteger de forma clara respecto del estado de la técnica. De manera que no basta introducir la formula, "caracterizado por" y afirmar, sin el menor soporte, que "el pliego define la materia".

e. En el oficio trasladado, se indicó que en las reivindicaciones 1 y 7, del pliego entonces calificado, reclaman el uso de un elemento, lo que provoca el no cumplimiento del artículo 21, lo cual se puede comprobar en los folios 22 y 24 donde respectivamente se afirma: "1. un elemento de devanado **para ser usado en una máquina...**" y "7. un aislamiento de pared de tierra **para uso sobre un conductor...**".

En el último pliego calificado, se eliminó de la introducción de la reivindicación 1 el uso cuestionado, sin embargo el producto que se desea amparar es indefinido, no claro y no se definió con las características permitidas, como ya se señaló.

- Por otra parte, y en virtud de los comentarios del subpunto relativo a las reivindicaciones, también cabe aclarar que las reivindicaciones no son para dar "especificaciones necesarias para la comprensión", ni para que el mandatario las considere "información puntual", sino que deben definir el "género" y la "especie", de forma clara y concisa.

En segundo lugar, con referencia a que: "...las reivindicaciones 11 y 12 (nuevas 12 y 13)... en estas reivindicaciones se define el producto por las condiciones... es diferente **del uso como tal** del aislamiento... **debe entenderse como una característica de funcionamiento...**", es importante puntualizar que:

- a. Como ya se explicó antes, las reivindicaciones pueden ser independientes o dependientes, estas últimas incluyen todas las características de otra(s) reivindicación(es) de la misma categoría, que tiene por objeto una manera de



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 9868

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01077342

ejecutar la invención definida en la independiente a la que se subordina, es decir, las dependientes son para delimitar o aclarar una o más características incluidas en la independiente. Adicionalmente, en las reivindicaciones para productos las únicas características técnicas que se admiten para definirlos, delimitarlos o aclararlos son las estructurales o las de función.

- b. La reivindicación independiente, trata de definir un aislamiento que se puede usar para un devanado (bobina) y no define el devanado en sí para una máquina dinamoeléctrica.

A la luz de lo precedente, las "condiciones de funcionamiento" argüidas por el memorialista no son una característica ni de estructura ni de función entre los componentes del aislamiento (producto) que se trata de amparar, sino que dichas "condiciones de funcionamiento" se relacionan al uso de un devanado de una máquina dinamoeléctrica, bajo determinadas circunstancias o condiciones de trabajo del devanado en un circuito, lo cual, no delimita o aclara una característica de estructura o función del aislamiento de la 1 como, claramente, se aprecia en la redacción de las reivindicaciones discutidas; así en la 12, se señala: "el aislamiento... el devanado se adapta para conducir voltajes mayores a 4 kV"; y, en la 13 se señala: "el aislamiento... el devanado es adaptado para conducir voltajes de por lo menos 13.8 kV".

- c. El interesado afirma que, "...debe entender como una característica de funcionamiento del aislamiento...", con el pretexto de que se "...definen los voltajes bajo los cuales este puede operar y proporcionar las ventajas...", lo que no es sustento cierto para aceptar el comentario, puesto que no se aclara o delimita una característica del objeto de la solicitud, mediante características permitidas sino que se desvía a las "condiciones de funcionamiento" del devanado, que en nuestra opinión es el uso del devanado, porque en las cuestionadas reivindicaciones solo señalan ciertos límites de voltaje en los que se puede utilizar dicho devanado, lo cual, además, no es el objeto de la solicitud como ya se explicó.
- d. Finalmente, si se aceptasen los comentarios de la respuesta, lo dispuesto por el artículo 25 se vería afectado, porque un grupo de reivindicaciones se dirigirían a un aislamiento que tiene una composición y unos parámetros y el otro grupo sería de reivindicaciones enfocadas en señalar los rangos o "condiciones de funcionamiento" en que puede operar un devanado.

Por las razones expuestas, los comentarios del interesado no tienen sustento cierto y no controvierten las objeciones planteadas en el oficio que le fue oportunamente notificado.



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 9868

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01077342

De igual modo, las modificaciones a las reivindicaciones 14 a 17 no se aceptan por los motivos explicados en el punto 2 de esta resolución, consecuentemente, las conclusiones del memorialista son infundadas.

- Sobre la punto 3.2 relativo a la '*Evaluación de la novedad*', se considera importante aclarar y precisar que:

El interesado pretende descalificar el análisis de la novedad trasladado en el oficio mencionado, con una transcripción parcial y una interpretación subjetiva de un aparte del Manual Andino de Patentes referente a la novedad, concretamente, el párrafo 3 de la página 66 que dice: "si todas las características técnicas de la reivindicación independiente se encuentran descritas en un mismo antecedente y además...", que es en el que el interesado trata de fundamentar su comentario.

Antes de llegar a tal conclusión, el solicitante debería haber tenido en cuenta lo que señala el mismo Manual Andino, tanto en los párrafos 9 y 10 del subpunto 9.1 (página 64), que citan: "Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si esta se deriva de una que forme parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia"; como el primer párrafo del subpunto 9.4 que indica: "para determinar la novedad de una invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la (para realizar) invención", (el contenido entre el paréntesis y lo subrayado son del Despacho).

También, como se conoce en materia de patentes, al examinar la novedad es importante tener en cuenta que, además, de realizar una comparación, elemento por elemento, entre las características de una anterioridad y las de las reivindicaciones del caso en discusión, se debe tomar la definición más amplia de la reivindicación independiente, por ejemplo, si la reivindicación dice: "mesa de trabajo caracterizada porque tiene adaptada una luz que consiste en una lámpara regulable", su sentido más amplio se refiere a una mesa con una luz y no a una mesa con una lámpara regulable. Análogamente, el aislamiento de esta solicitud se juzgó por los componentes que incluye y no por las características de las capas que lo conforman que, en opinión del interesado, son las que dan la diferencia con relación al antecedente 3 o "D3", como se designa en el escrito.

Concordantemente con lo anterior, en el oficio trasladado se transcribió el artículo 16, se realizó una comparación, elemento por elemento, entre las reivindicaciones 1 y 7 con el antecedente 3 y, antes se realizó entre la 1 y el mismo antecedente.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 9868

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01077342

El resultado de la comparación entre las características esenciales de las reivindicaciones con las del estado del arte es la falta de novedad, porque la diferencia de permitividades argüida como característica distintiva no es una característica esencial para obtener el producto que se desea amparar, sino la indicación de un parámetro de comportamiento eléctrico de las capas del aislamiento, por demás comúnmente conocidas y empleadas en el arte.

Contrario a las afirmaciones que hace el interesado respecto de "D4", la anterioridad menciona, explícitamente, (ver figura 1 y de línea 59 col 2 a línea 7 col 3) que el aislamiento 3 se divide en dos porciones 4 y 5 que tienen constantes dieléctricas diferentes ϵ_1 y ϵ_2 , la zona 4 que limita con la superficie interna 6 tiene la constante dieléctrica más grande ϵ_1 del aislamiento 3, por ejemplo, en la sección conductora 2. la zona 5 que tiene la constante dieléctrica menor ϵ_2 rodea, completamente, la zona 4.

Además, el primer aislante tiene un espesor d_1 con una constante dieléctrica ϵ_1 , concéntricamente, alrededor del primer aislante se aplica un segundo aislante con una constante dieléctrica menor ϵ_2 y un grosor d_2 dicha disposición de revestimiento se pone a tierra.

A la luz de todo lo antes expuesto, queda claro que los comentarios no controvierten las objeciones a la novedad que fueron trasladadas.

- Sobre los comentarios consignados en el punto 3.3 relativo a la 'evaluación del nivel inventivo', resultan irrelevantes, a la luz de:
 - a. El examen del nivel inventivo constituye una especie de prolongación del examen de novedad, donde se determina si la(s) diferencia(s) es(son) variante(s) o modificación(es) para una persona del oficio o si presenta(n) originalidad, para establecer la calidad de la(s) diferencia(s), y puesto que el nivel inventivo no es una magnitud ponderable es preciso tener en cuenta el estado de la técnica en su conjunto.
 - b. Por las razones que se explicaron en detalle, el pliego no es claro ni novedoso, de ahí que es obvio que tampoco tenga nivel inventivo.
 - c. Los comentarios dirigidos a controvertir las objeciones al nivel inventivo, se desvían a hechos no incluidos en el oficio tales como, "... la mayor permitividad determinada de la capa de aislamiento interior...resulta entonces en un incremento graduado o agudo en el campo eléctrico...", "...incremento graduado en el campo eléctrico se relaciona con un cambio significativo en el



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 9868

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01077342

perfil...", etc. por lo que de ninguna manera desvirtúan las objeciones formuladas.

- d. Por último, la transcripción e interpretación subjetiva de un aparte del Manual Andino de Patentes, no significa que se controvierta y desvirtúen las objeciones presentadas.

Por lo anteriormente expuesto, se ratifica que la solicitud, además de no cumplir con el requisito de claridad, carece de novedad y de nivel inventivo, de tal manera que definitivamente se puede concluir que los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

N°	Documento	Reivindicación(es) afectada(s)	Requisito que afecta
1	US 4 356 417; ver líneas 24 a 30 columna 10.	7 y 15	Nivel inventivo
2	CH 669 277; ver líneas 27 a 54 columna derecha página 2; las figuras 1 a 3.	5, 6	Nivel inventivo
3	WO 99/17 425; ver líneas 5 a 9 pág 1; de línea 31 pág 3 a línea 20 pág 4; líneas 23 a 24 pág 5; líneas 13 a 26 pág 9; de línea 17 pág 11 a línea 7 pág 12; de línea 33 página 12 a línea 7 página 13; líneas 8 a 19 pág 14; figuras 1 y 2.	1 a 4 5, 6, 8 a 15	Novedad Nivel inventivo
4	DE 198 11 370; ver líneas 51 a 66 col 1; de línea 59 col 2 a línea 7 col 3; líneas 3 a 5 col 4; figura 1.	1, 6, 8 a 14	Novedad

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "SISTEMA DE AISLAMIENTO DE CAMPO ELECTRICO GRADUADO PARA MÁQUINA DINAMOELECTRICA".



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 9868

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 01077342

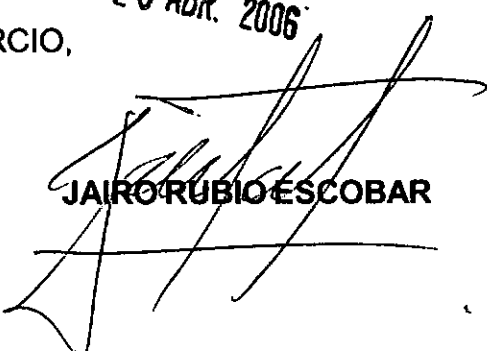
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero en su calidad de apoderado de la sociedad General Electric Canada, Inc., el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

25 ABR. 2006


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72 - 35
Bogotá D.C. (m)