

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20684

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-077342

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 9868 de 25 de abril del 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'SISTEMA DE AISLAMIENTO DE CAMPO ELECTRICO GRADUADO PARA MÁQUINA DINAMOELÉCTRICA'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 23 de mayo de 2005 bajo el número 01 077342 00009 0000 el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad GENERAL ELECTRIC CANADA INC., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta el recurrente, luego de transcribir el artículo 45 de la Decisión 486 y el numeral 1.2.2.3 de la Circular Única expedida por esta Superintendencia que "De la lectura de estas normas, se puede concluir que si bien el artículo 45 de la Decisión 486 ordena a las Oficinas de patentes de los Países Miembros efectuar dos o más exámenes de patentabilidad antes de tomar una decisión final, la Circular Única al reglamentar dicha norma limitó dicha facultad a dos exámenes de patentabilidad máximo y condicionó el segundo a que el solicitante hubiera efectuado modificaciones al capítulo reivindicatorio en la respuesta dada al primer oficio de fondo.

"Así entonces, aún bajo los lineamientos de la norma más restrictiva a este respecto, es decir, la circular única, es claro que la misma fue violada por su Despacho al no expedir un segundo oficio de fondo toda vez que con la respuesta dada al primer oficio de fondo mi representada había modificado el capítulo reivindicatorio.

"Por lo tanto, la expedición de la Resolución aquí impugnada violó la circular única y por consiguiente el artículo 45 de la Decisión 486 al negarle a mi representada la posibilidad de que se efectuara un segundo examen de patentabilidad sobre el nuevo capítulo reivindicatorio cuyos resultados fueran susceptibles de ser controvertidos a través de la respuesta a un segundo oficio de fondo.

20684

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20684

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-077342

"Esta flagrante omisión de su Despacho resulta especialmente violatoria de la legislación aplicable al trámite de las solicitudes de patente pues no solamente contraviene las normas anteriormente citadas sino que pasa por alto que el segundo examen de patentabilidad no es una facultad de la Administración sino un derecho del solicitante que se deriva de lo señalado por el ordenamiento legal y del pago anticipado que el mismo ha hecho para que se efectúe el examen de patentabilidad de su solicitud en los términos previstos por la legislación nacional (Circular Única y artículo 45 de la Decisión 486).

"Si bien el anterior argumento sería suficiente para que se revoque la Resolución impugnada, queremos igualmente llamar la atención de su Despacho sobre otro hecho que demuestra de manera aún más flagrante por qué un segundo oficio de fondo resultaba imperativo en el presente caso.

"Se debe tener en cuenta que el objetivo de lo preceptuado por el artículo 45 de la Decisión 486 es el de darle la oportunidad al solicitante de discutir con la Administración cualquier inquietud o duda que esta última tenga con respecto a la patentabilidad de la invención reivindicada y que este principio es el que precisamente recoge la circular única al señalar que si la materia reivindicada cambia, esto es, se presenta un nuevo pliego reivindicatorio, la Administración debe expedir un segundo oficio de fondo.

"Por lo tanto, tanto el artículo 45 de la Decisión 486 como la Circular Única están dirigidos a permitir una retroalimentación entre el solicitante y la Administración de manera tal que si como consecuencia de un estudio de patentabilidad el primero modifica su solicitud se le otorgue la posibilidad de que el nuevo pliego reivindicatorio también sea estudiado y de que las conclusiones de dicho estudio puedan ser nuevamente discutidas por el solicitante.

"Sin embargo, en el presente caso esta posibilidad fue negada al solicitante porque a pesar de haber modificado la solicitud no se expidió un segundo oficio de fondo y la Administración decidió al expedir la resolución aquí impugnada.

"De acuerdo a lo anterior, la modificación efectuada a la descripción y al pliego reivindicatorio por mi representada, un segundo examen de fondo debió haberse proferido por su Despacho con el objeto de dar al solicitante la oportunidad de responder a los comentarios hechos por ese Despacho y así no coartar el derecho a la defensa, al negar directamente la solicitud.

"Por las anteriores razones, respetuosamente solicito a su Despacho revocar la resolución impugnada".

Pasando a otro tema, esto es a la claridad de la solicitud, anota el recurrente: "Este

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20684

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-077342

Despacho afirma que el nuevo pliego reivindicatorio aún presenta problemas de claridad y hace énfasis en el hecho que en éste se redactó en términos de un proceso de fabricación y no en los términos admitidos para definir un producto.

"Con respecto a la anterior afirmación deseo aclarar que en el capítulo reivindicatorio no se define el producto en términos de un proceso. En efecto, en la reivindicación 1 se define claramente el aislamiento objeto de la invención por los elementos que lo componen (primera y segunda capa de aislamiento), es decir por las características técnicas del aislamiento y la configuración especial de éste que permiten obtener como resultado un incremento graduado o agudo en el campo eléctrico según se distribuya a través del aislamiento desde el interior del aislamiento adyacente a la barra conductora hacia el exterior o polo a tierra del aislamiento, que constituye la solución al problema técnico planteado por la presente invención.

"Así entonces y contrario a lo expresado por ese Despacho en su análisis de novedad de la invención, en cuanto a que la diferencia de permisividades entre las capas que conforman el aislamiento no es una característica esencial para obtener el producto que se desea amparar, en la reivindicación 1 sí se establecen las características técnicas del aislamiento que permiten obtener un campo graduado o agudo, es decir la diferencia de permitividad entre la primera y segunda capa de aislamiento.

"Por lo tanto, no es posible estar de acuerdo con su Despacho en que la reivindicación 1 esta redactada en términos de un proceso de producción puesto que allí no se reivindican etapas para la producción del aislamiento ni las condiciones de operación necesarias para ello, sino los elementos que caracterizan el embobinado y que permiten cumplir el objeto de la invención.

"A pesar de que la reivindicación 1 se modificó con el objeto de aclarar que no se reivindica un uso sino el aislamiento en sí, y que su Despacho aún considera que dicha reivindicación es indefinida teniendo en cuenta lo argumentado anteriormente, insistimos en que la reivindicación 1 sí es clara y sí esta definida según los parámetros permitidos, es decir, por los elementos que componen el producto reivindicado.

"En cuanto a los comentarios hechos por su Despacho a la respuesta dada al oficio No 7982, en cuanto al uso de 'explicaciones ajenas a la definición que se busca' y a que 'las reivindicaciones 11 y 12 (nuevas 12 y 13) no aclaran un elemento del aislamiento sino que se refieren a su uso en un devanado, reitero que éstas reivindicaciones deben entenderse como definidas por una característica de funcionamiento, como en efecto se expresa en dichas reivindicaciones: '12... para conducir voltajes mayores a 4Kv' y '13. .. para conducir voltajes de por lo menos 13. 8Kv'. De lo anterior se entiende claramente que estas reivindicaciones dependientes definen características de función del aislamiento, lo que esta completamente de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20684

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-077342

acuerdo con la observación hecha por el examinador: '...en las reivindicaciones para productos las únicas características técnicas que se admiten para definirlos delimitarlos o aclararlos son las estructurales o las de función' (pág. 8 de la Resolución N° 9868).

"En conclusión, consideramos que el pliego reivindicatorio presentado junto con la respuesta al oficio N° 7982 cumple con la condición de ser claro de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, en los términos del Manual Andino de Justicia, toda vez que para su Despacho fue posible efectuar sobre el mismo examen de patentabilidad.

"Teniendo en cuenta lo anterior considero oportuno pasar a controvertir las objeciones formuladas como consecuencia de dicho examen sobre la novedad y el nivel inventivo de la presente invención".

Con relación a la novedad señala el recurrente: "En cuanto a los comentarios hechos por ese despacho con respecto a la falta de novedad de la invención, insisto en que el documento D3 no afecta la novedad de la presente solicitud puesto que éste documento no sólo no define todas las características técnicas del aislamiento de la presente invención (la primera capa de aislamiento está dispuesta directamente sobre el conductor y la segunda capa de aislamiento está aplicada directamente sobre la primera capa de aislamiento) sino que, siguiendo la lógica empleada por ese Despacho en cuanto a lo manifestado por el Manual Andino de Patentes en los párrafos 9 y 10 del numeral 9.1 y el párrafo 1 del numeral 9.4, D3 tampoco podría afectar la novedad de la invención puesto que allí no se expresa ni implícita ni explícitamente que la primera capa de aislamiento esté dispuesta directamente sobre el conductor ni que las dos capas de aislamiento estén dispuestas una directamente sobre la otra, sino que por el contrario en D3 se hace énfasis en el hecho que el aislamiento y el conductor tienen diferentes constantes de expansión térmica (página 5 de D3) y que en este caso las variaciones de temperatura implican que el conductor y el aislamiento se desplacen con relación el uno del otro y, en consecuencia, se crean cavidades entre ellos.

"De la lectura del documento D3 se entiende que el mismo no solo no enseña una disposición directa del aislamiento sobre el conductor sino que la excluye puesto que expresamente prevé la formación de cavidades entre ellos especialmente donde el riesgo de efecto corona es mayor.

"Adicionalmente, en el resumen de D3 también se establece claramente que la unión entre una de las capas semiconductoras y el aislante (6) exhibe una adhesión que permite mantener el contacto mecánico en caso de una fuerza de cambio estructural. También en la página 12 D3 enseña que es de particular importancia que no se formen cavidades entre la capa semiconductora interior y la capa semiconductora

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20684

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-077342

exterior y que éstas capas tienen que estar en absoluto contacto mecánico homogéneo con la capa de aislamiento. Así entonces, D3 resalta la existencia de las capas semiconductoras y no enseña ni sugiere que las capas del aislamiento estén dispuestas una sobre la otra y que la primera capa de aislamiento este dispuesta directamente sobre el conductor.

"Con respecto a D4, éste tampoco afectaría la novedad de la invención puesto que este documento no especifica que las capas del aislamiento tengan diferentes permitividades ni que dichas capas estén constituidas por diferentes tipos de mica como sí lo hace la presente invención.

"Respetuosamente ponemos de presente que de acuerdo con autorizada doctrina nacional e internacional y profusa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el examen de novedad, a diferencia del de nivel inventivo, es objetivo, es decir, que se debe contraer exclusivamente a comparar lo revelado por la invención frente a lo revelado en el estado del arte, de tal manera que no le es dable al examinador efectuar interpretación alguna y por ello expresamente en dicho Manual se ha señalado:

'Un antecedente del estado de la técnica no puede ser interpretado. Solamente lo que está descrito claramente o lo que es directamente derivable de la divulgación de dicho antecedente puede ser usado en contra de la novedad de un objeto reivindicado.

"Modificaciones obvias o equivalentes del objeto descrito en el estado de la técnica no pueden ser citadas en contra de la novedad del objeto reivindicado sino cuando están descritas ellas mismas en el antecedente'.

"Es precisamente con fundamento en lo anterior que concluimos que la presente invención sí es novedosa frente a los documentos D3 y D4, puesto que estos documentos no contienen ni sugieren todas y cada una de las características técnicas reivindicadas por la presente invención, en los términos en que el Manual Andino de Patentes señala que debe efectuarse este examen".

En cuanto se refiere al nivel inventivo señala: "Inicialmente, quiero llamar la atención de su Despacho sobre el tipo de técnico que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera debe efectuar el examen de nivel inventivo de una invención.

"Lo anterior, porque si a la dificultad mental que debe implicar situarse en el estado de la técnica vigente para la fecha de la prioridad reivindicada (septiembre de 2000) se suma la exigencia de que el técnico deba tener conocimientos especializados sobre la materia, consideramos que, dado el rápido avance de la ciencia, el número

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20684

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-077342

de patentes otorgadas sería muy bajo.

"Por esta razón quiero reiterar que según lo manifestado por el mencionado Tribunal, el técnico no debe tener conocimientos especializados sino medios sobre la materia objeto de evaluación, veamos:

"El experto en la técnica es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados". Sentencia del 21 de julio de 2002, proferida en el proceso 39-IP-2002.

"A partir de lo anterior, deseo expresar mi total desacuerdo con las razones expuestas por ese Despacho respecto a la falta de nivel inventivo de la presente invención. Cabe resaltar los siguientes puntos que claramente demuestran que la presente invención cumple con el nivel inventivo necesario para que le sea concedido el privilegio de patente a la misma.

"Ese Despacho considera que los argumentos presentados en la respuesta al oficio 7982 se desvían a hechos no incluidos en el Oficio. En primer lugar recalco que los argumentos presentados en cuanto a la permitividad de las capas en el aislamiento no se desvían de la defensa del nivel inventivo puesto que es precisamente ésta característica técnica, además de la configuración especial del aislamiento, la que lleva a solucionar un problema técnico no resuelto en el estado del arte previo que es la magnitud y el perfil del campo eléctrico local dentro del aislamiento, el cual tiene un efecto directo sobre la vida del aislamiento y el efecto que el campo eléctrico tiene en el desempeño del sistema aislante.

"Así pues, la presente invención soluciona este problema no abordado con anterioridad y desarrolla un aislamiento para un elemento de devanado en una máquina dinamoeléctrica que toma en consideración los efectos del campo eléctrico localizado generado en el aislamiento a tierra como un resultado de la diferencia del voltaje a través del aislamiento.

"En este orden de ideas, reitero mi posición frente a las objeciones hechas al nivel inventivo de la solicitud porque ninguno de los documentos citados como anterioridad enseñan o sugieren un aislamiento para un elemento de devanado donde las capas de aislamiento tengan valores diferentes de permitividad y donde la capa de aislamiento exterior tenga una permitividad menor que la capa interior, y que por esta configuración especial se genere un incremento graduado o agudo en el campo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

: RESOLUCIÓN 20684

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-077342

eléctrico.

"De acuerdo a lo anterior, la mayor permitividad determinada de la capa de aislamiento interior hace que el campo eléctrico en la segunda capa de aislamiento incremente en la unión de la primera y segunda capas de aislamiento. Al proporcionar una mayor permitividad a la capa interior, el campo eléctrico adyacente al conductor tiene una menor magnitud. Mientras el campo eléctrico total distribuido a través del aislamiento no pueda ser menor, se entiende que la magnitud de cualquier incremento agudo del campo eléctrico en la capa de aislamiento adyacente al conductor se reduce. Este hecho es aplicado ya que el aislamiento está diseñado y desarrollado para aquellas áreas más débiles en el aislamiento, es decir, las esquinas del aislamiento adyacentes a los conductores donde se han experimentado en el pasado las más altas magnitudes del campo eléctrico.

"En consecuencia, al reducir dicha magnitud del campo magnético, el espesor del aislamiento se reduce sin afectar adversamente los voltajes en los conductores o la vida del aislamiento.

"El sistema de aislamiento de la presente invención resulta entonces en un incremento graduado o agudo en el campo eléctrico a medida que se distribuye a través del aislamiento desde el interior, adyacente al conductor, hacia el aislamiento exterior o aislamiento a tierra del sistema de aislamiento. El incremento graduado en el campo eléctrico se relaciona con un cambio significativo en el perfil del campo eléctrico a través de la sección transversal del aislamiento a tierra. Así, con respecto a una sección de esquina del aislamiento, el perfil del campo eléctrico gradualmente decrece desde el conductor y nuevamente exhibe un incremento agudo en la parte alejada de la sección de esquina. Así pues, la configuración especial de la presente invención presenta una solución al problema de efecto corona ya que al disminuir el campo eléctrico en las esquinas, se reduce la posibilidad de descargas eléctricas y proporciona menores requerimientos para el espesor del aislamiento.

"De lo anterior se puede concluir que el sistema de aislamiento de la presente invención si involucra actividad inventiva, puesto que ninguno de los documentos citados como anterioridad sugiere o establece que la permitividad de la capa interior de aislamiento sea mayor que la permitividad de la capa exterior y que por lo tanto se obtenga un incremento graduado en el campo eléctrico a través de la sección transversal del aislamiento.

"Por otro lado, ese Despacho considera que la combinación de los documentos D3 y D1 establece que los materiales de los que se puede elaborar la cinta de mica se pueden elegir de la moscovita o la flogopita y que por ende, las reivindicaciones 14 a 17 no tienen nivel inventivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20684

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-077342

"Con respecto a la anterior afirmación, recalco que la presente invención no se basa en el tipo de mica que puede emplearse en el aislamiento. Una vez más, la reivindicación 1 de la presente invención define un aislamiento para devanado y cada una de las reivindicaciones dependientes especifica características particulares de la invención. Así pues, la nueva reivindicación 15 relacionada con los materiales de los que se puede elaborar la cinta no puede ser evaluada aisladamente sino en conjunto con la reivindicación independiente 1 de la cual se deriva.

"La anterior afirmación se basa en lo establecido a este respecto en el numeral 4.5.2 del Manual Andino de Patentes: 'Una reivindicación dependiente es patentable si la reivindicación independiente de la cual se deriva es también patentable, aunque defina elementos ya conocidos del estado de la técnica. La patentabilidad se deriva de la reivindicación independiente.'

"Si bien la transcripción e interpretación de este aparte del Manual fue objetada por su Despacho sin explicación alguna, insistimos en el mismo, toda vez que lo allí reglado resulta no solo relevante para la evaluación de patentabilidad de las reivindicaciones dependientes de la presente invención sino porque su tenor literal es tan claro que antes que su interpretación solicitamos respetuosamente de su Despacho su aplicación estricta.

"En conclusión, la presente invención sí tiene nivel inventivo puesto que ni cada uno de los documentos citados como anterioridad ni ninguna combinación de los mismos llevaría a una persona versada en la materia a incorporar un polímero formador de película en una estructura de espuma polimérica absorbente de la forma reivindicada en la presente solicitud".

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "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".

Con relación a la novedad dispone el artículo 16 de la misma normativa comunitaria que, "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20684

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-077342

otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”.

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: “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”.

Por otro lado, el artículo 45 de la Decisión 486 dispone: “Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

“Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

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

El numeral 1.2.2.3. de la Circular Única señala al respecto lo siguiente:

“Para los efectos previstos en el artículo 45 de la decisión 486, la Superintendencia notificará solamente una vez al solicitante, indicando los motivos por los cuales la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión. La notificación deberá ir acompañada de la relación de anterioridades que afecten la patentabilidad de la misma, si es el caso.

“En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capítulo reivindicatorio o la descripción de la invención que pretende proteger, la Superintendencia podrá notificarlo nuevamente y por una vez.”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20684

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-077342

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye 'un sistema de aislamiento para utilizar el embobinado de una máquina dinamoeléctrica. En particular esta se relaciona con el embobinado de una máquina dinamoeléctrica. En particular esto se relaciona con el aislamiento que comprende unas capas interiores y exteriores que tienen diferentes permisividades para crear una distribución de tensión más ventajosa dentro del dieléctrico" (ver folio 2).

Considera el recurrente que de la lectura de lo previsto por el artículo 45 de la Decisión 486 y del numeral 1.2.2.3 de la Circular Única "se puede concluir que si bien el artículo 45 de la Decisión 486 ordena a las Oficinas de patentes de los Países Miembros efectuar dos o más exámenes de patentabilidad antes de tomar una decisión final, la Circular Única al reglamentar dicha norma limitó dicha facultad a dos exámenes de patentabilidad máximo y condicionó el segundo a que el solicitante hubiera efectuado modificaciones al capítulo reivindicatorio en la respuesta dada al primer oficio de fondo. Así entonces, aún bajo los lineamientos de la norma más restrictiva a este respecto, es decir, la circular única, es claro que la misma fue violada por su Despacho al no expedir un segundo oficio de fondo toda vez que con la respuesta dada al primer oficio de fondo mi representada había modificado el capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, la expedición de la Resolución aquí impugnada violó la circular única y por consiguiente el artículo 45 de la Decisión 486 al negarle a mi representada la posibilidad de que se efectuara un segundo examen de patentabilidad sobre el nuevo capítulo reivindicatorio cuyos resultados fueran susceptibles de ser controvertidos a través de la respuesta a un segundo oficio de fondo..."

Con relación a estas manifestaciones del recurrente debe precisarse que en todo caso, tanto a la luz de la Decisión 486 como de la Circular Única, reglamentaria de esta, la notificación o notificaciones al solicitante es una posibilidad que se deja a la Oficina nacional y en modo alguno puede verse como un deber u obligación en tal sentido. En efecto, según el artículo 45 de la Decisión 486 "(...) Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente..." (subraya de la Oficina). A su vez la Circular Única, numeral 1.2.2.3 dispone "Para los efectos previstos en el artículo 45 de la decisión 486, la Superintendencia notificará solamente una vez al solicitante, indicando los motivos por los cuales la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión. La notificación deberá ir acompañada de la relación de anterioridades que afecten la patentabilidad de la misma, si es el caso. En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capítulo reivindicatorio o la descripción de la invención que pretende proteger, la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20684

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-077342

Superintendencia podrá notificarlo nuevamente y por una vez." (subraya de la oficina).

Es decir, si como resultado del análisis de la respuesta al examen de fondo se determina que es necesario, para los fines del examen de patentabilidad, hacer otro traslado la administración tiene la facultad y no el deber de notificar una vez más al solicitante. En este caso no se dieron las circunstancias de ley especiales que hicieran precisa, en consideración de la Oficina, una nueva notificación.

Por lo anterior y contrario a lo señalado por el recurrente no se advierte con relación a este punto del recurso violación de la ley o del procedimiento aplicable.

Con relación a la claridad precisa el recurrente que "en el capítulo reivindicatorio no se define el producto en términos de un proceso. En efecto, en la reivindicación 1 se define claramente el aislamiento objeto de la invención por los elementos que lo componen (primera y segunda capa de aislamiento), es decir por las características técnicas del aislamiento y la configuración especial de éste que permiten obtener como resultado un incremento graduado o agudo en el campo eléctrico según se distribuya a través del aislamiento desde el interior del aislamiento adyacente a la barra conductora hacia el exterior o polo a tierra del aislamiento, que constituye la solución al problema técnico planteado por la presente invención. Así entonces y contrario a lo expresado por ese Despacho en su análisis de novedad de la invención, en cuanto a que la diferencia de permisividades entre las capas que conforman el aislamiento no es una característica esencial para obtener el producto que se desea amparar, en la reivindicación 1 sí se establecen las características técnicas del aislamiento que permiten obtener un campo graduado o agudo, es decir la diferencia de permitividad entre la primera y segunda capa de aislamiento..."

Al respecto cabe recordar lo que prevé la legislación aplicable con relación a la claridad de la solicitud y, en primer lugar, mencionar que las reivindicaciones deben ser "claras y precisas y estar enteramente sustentadas por la descripción" (Art. 30 de la Decisión 486).

Como se dijo en la resolución que se impugna las nuevas reivindicaciones, presentadas con escrito de fecha 17 de enero de 2006, continúan siendo indefinidas porque no permiten establecer, de forma clara, qué es lo novedoso y con nivel inventivo del objeto reivindicado, no presentan, además, numerales de referencia que faciliten su interpretación y aunque en la número 1 se introdujo la fórmula "caracterizado por", esta no se colocó donde debería haber quedado según se objetó por esta Oficina. Con relación a las reivindicaciones dependientes no se hizo la formulación recomendada y se dejó la expresión 'donde' que no es sinónimo de "caracterizado por", como ya se había señalado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20684

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-077342

Por otro lado, el capítulo reindicadorio se redactó en términos de un proceso de fabricación y no en los términos de definir un producto, tampoco concuerda ni con el título de la invención 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, se reitera, cita un "elemento" de devanado y a la vez relaciona un "aislamiento" por ello no es claro qué 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 sí. Esta reivindicación agregó, de un lado, que "... la primera y segunda capas de aislamiento comprenden cintas de papel de mica donde el tipo de mica es diferente para cada cinta", esta última proposición no tiene sustento descriptivo y va más allá de lo permitido por el artículo 34 de la Decisión 486. Por otro lado, indica 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 sino contradictorio.

Estas entre otras consideraciones hicieron que las reivindicaciones presentadas no cumplan con el requisito de claridad y concisión requerido para el otorgamiento de patente.

También se señaló que el capítulo reindicadorio se redactó en términos de un proceso de fabricación y no para definir un producto, es decir mediante las características de estructura o de función entre los componentes de una estructura, puesto que no se permite definir un producto por las características de un procedimiento y viceversa.

Aunque formalmente las reivindicaciones 1 a 15 no relacionan de forma explícita un proceso de fabricación en forma de etapas, en ellas se enuncian en un orden determinado: "la aplicación de una capa de aislamiento sobre un conductor", "aplicación de una segunda capa sobre la primera capa de aislamiento", "la primera capa de aislamiento es una vuelta de la capa de aislamiento aplicada a cada conductor", "una capa de aislamiento subsecuente aplicada en sucesión sobre la segunda", "donde los diferentes tipos de mica se seleccionan...", etc. que son características más cercanas a un procedimiento de fabricación puesto que mencionan una secuencia de aplicaciones de tipos de material encima de otros materiales, que son "varias capas de cinta enrollada", etc.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20684

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-077342

Según el recurrente "en la reivindicación 1 se define claramente el aislamiento objeto de la invención por los elementos que lo componen (primera y segunda capa de aislamiento)", sin embargo no explica por qué la primera capa se aplica "sobre" un conductor y la segunda se aplica "sobre" la primera capa.

Para una persona con conocimientos normales en la materia y que pretenda una patente habría sido obvio que el aislamiento del cable para devanados se tendría que haber definido sin mencionar ningún tipo de "aplicación" de un material "sobre" otro, ni de selección de un material de la serie relacionada o de las vueltas "aplicadas", etc., porque esas no son características de un producto sino de una forma de realizarlo; adicionalmente, el efecto que supuestamente se logra de "incremento graduado o ¿agudo?" constituye la solución propuesta por la solicitud, lo que ciertamente no es objeto de evaluación en las reivindicaciones y no es cierto que sea la solución técnica al problema que trata de resolver la solicitud porque el objeto de la solicitud es un aislamiento de un cable que se usa como devanado (bobina) para una máquina dinamo eléctrica y no el efecto alegado.

Se indicó al solicitante, además, que en las reivindicaciones 1 y 7 se reclama el uso de un elemento de devanado, como se puede comprobar en los folios 22 y 24 del expediente donde respectivamente se reivindica: "1. Un elemento de devanado para ser usado en una máquina..." y "7. Un aislamiento de pared de tierra para uso sobre un conductor...", lo que no resulta patentable de acuerdo con lo previsto por el artículo 21 de la Decisión 486.

Aunque en el último capítulo reivindicatorio calificado se eliminó de la reivindicación 1 el uso cuestionado, sin embargo el producto que se desea amparar es indefinido y por tanto falto de claridad.

Cabe resaltar que no obstante lo anterior, la Oficina notificó y trasladó al solicitante los antecedentes y calificó la novedad y el nivel inventivo, por lo cual la discusión acerca de los términos en que se redactó el capítulo reivindicatorio se dejó en segundo lugar; en consecuencia, lo que se quiso resaltar fue que a pesar de que la solicitud no cumplió lo estipulado por los artículos 14 y 30 se efectuó el análisis de la patentabilidad respecto de la novedad y del nivel inventivo.

Añade el recurrente: "En cuanto a los comentarios hechos por su Despacho a la respuesta dada al oficio No 7982, en cuanto al uso de 'explicaciones ajenas a la definición que se busca' y a que 'las reivindicaciones 11 y 12 (nuevas 12 y 13) no aclaran un elemento del aislamiento sino que se refieren a su uso en un devanado, reitero que éstas reivindicaciones deben entenderse como definidas por una característica de funcionamiento, como en efecto se expresa en dichas reivindicaciones: '12... para conducir voltajes mayores a 4Kv' y '13... para conducir voltajes de por lo menos 13. 8Kv'. De lo anterior se entiende claramente que estas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20684

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-077342

reivindicaciones dependientes definen características de función del aislamiento, lo que esta completamente de acuerdo con la observación hecha por el examinador: '...en las reivindicaciones para productos las únicas características técnicas que se admiten para definirlos delimitarlos o aclararlos son las estructurales o las de función' (pág. 8 de la Resolución N° 9868)."

Al respecto se reitera lo dicho en el sentido que las reivindicaciones pueden ser independientes o dependientes, estas últimas incluyen todas las características de otras reivindicaciones de la misma categoría y representan una manera de ejecutar la invención definida en la independiente a la que se subordinan, es decir, las dependientes son para delimitar o especificar 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 especificarlos son las estructurales o las de función.

En este caso 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.

Por lo tanto, las "condiciones de funcionamiento" alegadas 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 con el 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 4kV" y en la 13 se señala: "el aislamiento...el devanado es adaptado para conducir voltajes de por lo menos 13.8 kV".

Según el recurrente "estas reivindicaciones dependientes definen características de función del aislamiento..." con el pretexto de que se "...definen los voltajes bajo los cuales éste puede operar y proporcionar las ventajas...", lo que no resulta aceptable 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 no es más que el uso del devanado porque en las cuestionadas reivindicaciones solo señalan ciertos límites de voltaje en los que se puede utilizar dicho devanado.

Resulta pertinente recordar que de acuerdo con lo previsto por el artículo 25 "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo" y en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20684

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-077342

este caso se trata de proteger mediante un grupo de reivindicaciones un aislamiento que tiene una composición y unos parámetros y otro grupo de reivindicaciones se enfoca en señalar los rangos o "condiciones de funcionamiento" en que se puede operar un devanado, lo que contraviene la citada disposición.

Con relación al examen de novedad señala el recurrente que "el documento D3 no afecta la novedad de la presente solicitud puesto que ...no define todas las características técnicas del aislamiento de la presente invención... sino que, siguiendo la lógica empleada por ese Despacho en cuanto a lo manifestado por el Manual Andino... D3 tampoco podría afectar la novedad de la invención puesto que allí no se expresa ni implícita ni explícitamente que la primera capa de aislamiento esté dispuesta directamente sobre el conductor... sino que por el contrario en D3 se hace énfasis en el hecho que el aislamiento y el conductor tienen diferentes constantes de expansión térmica (página 5 de D3)... Adicionalmente, en el resumen de D3 también se establece claramente que la unión entre una de las capas semiconductoras del aislante (6) exhibe una adhesión que permite mantener el contacto mecánico... También en la página 12 D3 enseña que es de particular importancia que no se formen cavidades... Así entonces, D3 resalta la existencia de las capas semiconductoras y no enseña ni sugiere que las capas del aislamiento estén dispuestas una sobre la otra y que la primera capa de aislamiento esté dispuesta directamente sobre el conductor. Con respecto a D4,... no especifica que las capas del aislamiento tengan diferentes permitividades ni que dichas capas estén constituidas por diferentes tipos de mica como sí lo hace la presente invención... Es precisamente con fundamento en lo anterior que concluimos que la presente invención sí es novedosa frente a los documentos D3 y D4, puesto que estos documentos no contienen ni sugieren todas y cada una de las características técnicas reivindicadas por la presente invención,...".

Al respecto cabe precisar que para efectos del examen de 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 sería el de una mesa con una luz y no una mesa con una lámpara regulable. Análogamente, el aislamiento de la presente solicitud se evaluó por los componentes que incluye y no por las características de las capas que lo conforman, las cuales son en opinión del memorialista las que dan la diferencia con relación al antecedente D3.

El resultado de la comparación entre las características esenciales del objeto reivindicado con lo conocido en el estado del arte es la falta de novedad del primero, porque la diferencia de permitividades mencionada como característica distintiva no es una característica esencial para obtener el producto que se desea amparar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20684

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-077342

mediante patente como si lo es la indicación de un parámetro de comportamiento eléctrico de las capas de aislamiento, lo que es, sin embargo, muy conocido y empleado en el arte, por lo tanto no se advierte novedad en este aspecto de la solicitud.

Contrario a lo afirmado por el recurrente con respecto al antecedente D4, la anterioridad menciona explícitamente 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 (ver figura 1 y de línea 59 col. 2 a línea 7 col. 3).

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.

En cuanto tiene que ver con el nivel inventivo reitera el recurrente que "según lo manifestado por el mencionado Tribunal, el técnico no debe tener conocimientos especializados sino medios sobre la materia objeto de evaluación, veamos: 'El experto en la técnica es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados'. Sentencia del 21 de julio de 2002, proferida en el proceso 39-IP-2002. A partir de lo anterior, deseo expresar mi total desacuerdo con las razones expuestas por ese Despacho respecto a la falta de nivel inventivo de la presente invención. Cabe resaltar los siguientes puntos que claramente demuestran que la presente invención cumple con el nivel inventivo necesario para que le sea concedido el privilegio de patente a la misma..."

No se advierte en este punto que la Oficina haya desconocido el entendimiento que de la figura del 'experto en la técnica' o como califica la normativa aplicable 'persona normalmente versada en la materia' hace el Tribunal en el pronunciamiento citado. En este caso se consideró que el técnico en la materia 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 que al cuente con las condiciones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20684

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-077342

necesarias para informarse acerca de esos principios al consultar la literatura técnica respectiva.

De lo anterior resulta claro que el "técnico medio" o persona normalmente versada en la materia, para el caso, puede ser un ingeniero eléctrico con experiencia (no especializado) en máquinas dinamo eléctricas en particular en aislamientos. Dicho ingeniero, por su formación, conoce las máquinas dinamoeléctricas, incluidos los aislamientos usados en los devanados, debido a que en el programa académico correspondiente así se prevé; un técnico de montaje de máquinas dinamoeléctricas no puede ser, probablemente, el "técnico medio" para evaluar la solicitud porque él generalmente recibe conocimientos técnicos especializados para el montaje de los componentes de una máquina, incluso para solo parte de ellos, y sin que pueda tener la visión general, sin ciertos conocimientos de nivel académico que le permitan entrar a calificar los detalles aquí discutidos.

Puede agregarse a lo anterior que el examen de nivel inventivo constituye una especie de prolongación del examen de novedad, con el cual se determina si las diferencias son variantes o modificaciones obvias para una persona del oficio o si presentan originalidad, para establecer la calidad de las diferencias y puesto que el nivel inventivo no es una magnitud ponderable, es preciso tener en cuenta el estado de la técnica en su conjunto.

En este caso los argumentos sobre el nivel inventivo se desvían a hechos no mencionados en la resolución que se impugna, tales como "la mayor permitividad determinada de la capa de aislamiento interior...resulta entonces en un incremento graduado en el campo eléctrico se relaciona con un cambio significativo en el perfil...", pero no se encaminan propiamente a controvertir la objeción a tal requisito de patentabilidad. No obstante lo anterior, resulta pertinente reiterar 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 con la constante dieléctrica menor ϵ_2 rodea completamente la zona 4, lo cual corresponde exactamente a lo que se menciona porque los conceptos permitividad y constante eléctrica son lo mismo, como lo sabe cualquier persona normalmente versada en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud denegada no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 20684

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-077342

RESUELVE

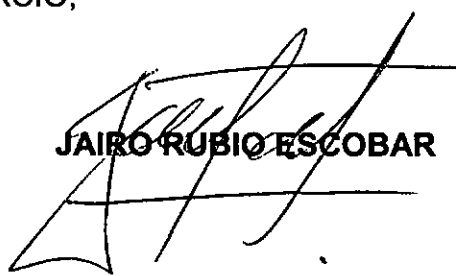
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 9868 del 25 de abril de 2006 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de GENERAL ELECTRIC CANADA INC, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **31 JUL. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 4 No 72 – 35
Bogotá D. C.