

CAVELIER

ABOGADOS

www.caveller.com
caveller@caveller.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3811
Telefax: (57-1) 211 8660
(57-1) 540 0860
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y
Superintendencia de Industria
E. S. D.

EL SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 01-077342-00008-0000
Fec: 2006-05-23 17:35:00 Dep. 2020 MUECREACIONE
Tra. 2 PATENTES
Eve: 1 REPOSICIÓN
Act: 412 REPOSICIÓN RECUC Fec: 17

Trámite: :002
Evento :001
Actuación:412

Referencia : Expediente No. 01.077.342
Asunto : Solicitud de patente para SISTEMA DE AISLAMIENTO DE CAMPO ELECTRIC GRADUADO PARA MAQUINA DINAMOELECTRICA
Solicitante : GENERAL ELECTRIC CANADA INC.
Fecha solicitud : 11 de septiembre de 2001

RECURSOS VIA GUBERNATIVA

Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado de la sociedad solicitante, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución N° 9868 del 25 de abril de 2006, interpongo en su contra recurso de REPOSICIÓN para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para SISTEMA DE AISLAMIENTO DE CAMPO ELECTRIC GRADUADO PARA MAQUINA DINAMOELECTRICA.

OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

Teniendo en cuenta que la Resolución N° 9868 del 25 de abril de 2006 fue notificada personalmente el dieciséis (16) de mayo de dos mil seis (2006), el término para interponer el recurso de reposición vence el veintitrés (23) de mayo de dos mil seis (2006). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

1. LA RESOLUCION No. 9868.

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 9868 por la cual se niega la patente que fue solicitada el 11 de septiembre de 2001, para el invento denominado: SISTEMA DE AISLAMIENTO DE CAMPO ELECTRICO GRADUADO PARA MÁQUINA DINAMOELÉCTRICA, y radicada bajo el expediente N° 01077342.

2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN No. 9868

La Resolución en su parte considerativa afirma que las nuevas reivindicaciones 1 a 15 no cumplen con los requisitos de novedad y de nivel inventivo.

Con relación a la claridad de la solicitud, ese Despacho concluye que las nuevas reivindicaciones presentadas en la respuesta al Oficio N°7982 continúan siendo indefinidas, porque no permiten establecer el aporte del solicitante al estado del arte. Adiciona ese Despacho, que el pliego reivindicatorio se redactó en términos de un proceso de fabricación y no en términos de definir un producto.

Con relación a la novedad, ese Despacho considera que el objeto reivindicado está comprendido en los documentos D3 (WO 99/17 425) y D4 (WO 99/17 425). Mediante una comparación de las enseñanzas de D3 con la reivindicación 1 de la presente invención ese Despacho concluye que D3 anticipa totalmente el objeto de la presente invención y que, en consecuencia, las reivindicaciones dependientes quedan sin sustento puesto que dependen de una reivindicación no novedosa.

Con respecto al documento D4, argumenta ese Despacho que éste, junto con los conocimientos previos del arte, destruye la novedad del objeto reivindicado porque, dicho documento divulga un sistema de aislamiento para un conductor que se usa en bobinas de máquinas eléctricas de alto voltaje.

En cuanto al nivel inventivo, considera ese Despacho que la presente solicitud se deriva de manera evidente del estado del arte previo. Adiciona la resolución que "la invención de la solicitud se encuentra dentro de la línea normal del desarrollo de la tecnología que un experto medio en el oficio podría seguir y, por ello no representaría un salto tecnológico sobre lo conocido".

Ese Despacho concluye que los argumentos presentados, en cuanto a nivel inventivo, en la respuesta al Oficio N°7982, se desvían a "hechos no incluidos en el oficio" y concluye que estos no desvirtúan las objeciones formuladas.

En conclusión, a pesar de las aclaraciones por las presentadas con motivo del examen de fondo, establece ese Despacho que definitivamente la invención de la presente solicitud no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486 y que por tal motivo, no puede acceder al privilegio solicitado.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución N° 9868 del 25 de abril de 2006:

3.1 Violación del artículo 45 de la Decisión 486 y del numeral 1.2.2.3. de la Circular Única, mediante la cual fue reglamentado el primero.

El artículo 45 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

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

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 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 del 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."

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 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.

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.

3.2 Claridad de la solicitud.

Ese 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 si, 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 N°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 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 el 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.

3.3 Evaluación de la novedad

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 esta 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 numera 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

no se
debe
dejar
de ser
la
que
se
está
n

aislamiento esté dispuesta directamente sobre el conductor ni que las dos capas de aislamiento estén dispuestas una directamente sobre la otra, si no 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 semiconductor interior y la capa semiconductor 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 si es novedosa frente a los documentos D3 y D4, puesto que estos documentos no contienen ni sugieren todas las características técnicas reivindicadas por la presente invención, en los términos en que el Manual Andino de Patentes señala que debe efectuarse este examen.

3.4 Evaluación del nivel inventivo

Inicialmente, quiero llamar la atención de su Despacho sobre el tipo de técnico que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andino 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 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" (subrayado nuestro). 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 de 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 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 sí 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.

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 Patentes¹: "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."

Sí bien la transcripción e interpretación de este parte 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

¹ MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCIONE EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS APISES DE LA COMUNIAD ANDINA. Pág.38

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.

4. PETICIONES

Ruego a Usted entonces, lo siguiente:

- a) Que se revoque la Resolución No. 9868 en cuanto dicha resolución niega el privilegio de patente para la solicitud de la referencia.
- b) Que se otorgue la respectiva patente para el invento denominado: " SISTEMA DE AISLAMIENTO DE CAMPO ELECTRICO GRADUADO PARA MÁQUINA DINAMOELÉCTRICA".

CAVELIER
ABOGADOS

NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección de la sociedad recurrente en el presente asunto son:

GENERAL ELECTRIC CANADA INC.
2300 Meadowvale Blvd.
Mississauga, Ontario L5N 5P9
Canadá

Atentamente manifiesto a Usted que recibirá notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogado de la Carrera 4ª. N° 72-35 piso cuarto (4°) de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. N° 31.929



NOTARIA SEXTA DE BOGOTA
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. **19 MAY 2006**
Ante mí **PABLO MENDEZ BARAJAS**
NOTARIO SEXTO (E) DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ
Comparecieron: *[Signature]*
[Signature]
quien (s) exhibió (ron) *43801988*
2792988
y declaró (aron) que la (s) persona (s) que aparece (n)
en el presente documento es (son) la (s) cuyo (s) y
que el contenido del mismo es cierto. En certifi-
cación se firma esta diligencia.

[Signature]



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No 01-77.342

Clasificación Internacional (IPC) H02K 3/30 ; 15/14.

Concepto Técnico No 984

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 9868 del 25 de abril de 2006 notificada personalmente el 16 de mayo de 2006 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se determinaron los siguientes hechos:

1) El escrito presentado por el recurrente inicia alegando que: "Yo, Emilio FERRERO... interpongo en su contra recurso de REPOSICIÓN para que sea revocada... notificada personalmente el dieciséis (16) de mayo de dos mil seis (2006)..."

1. LA RESOLUCION N° 9868.

La Superintendencia de Industria y Comercio... expidió la Resolución No. 9868 por la cual se niega la patente que fue solicitada el 11 de septiembre de 2001, para el invento denominado: SISTEMA DE AISLAMIENTO DE CAMPO ELECTRICO GRADUADO PARA MÁQUINA DINAMOELÉCTRICA, y radicada bajo el expediente N° 01077342.

2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 9868

La Resolución en su parte considerativa... la presente solicitud no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486 y que por tal motivo, no puede acceder al privilegio solicitado". (Subrayados fuera de texto).

2) Con relación a alegatos del punto anterior, el memorialista declara que interpone recurso contra la Resolución proferida, hace una citación a la misma y en el punto 2 transcribió en resumen algunos apartes del sexto considerando de la Resolución impugnada.

3) En el siguiente punto del recurso se alega que, "3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho... 3.1 Violación del artículo 45 de la Decisión 486 y del numeral 1.2.2.3. de la Circular Única... El numeral 1.2.2.3 de la Circular, Única señala 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... requisitos... la patentabilidad de la misma, si es del caso... modifique el capítulo reivindicatorio o la descripción de la invención que pretende proteger, la Superintendencia podrá notificarlo nuevamente y por una vez.

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, bajo los lineamientos de la norma más restrictiva a este respecto, es decir, la circular única, claro que la misma fue violada por su Despacho al no expedir segundo oficio... la Resolución impugnada violó la circular única...

Esta flagrante omisión de su Despacho resulta especialmente violatoria... pasa por alto

que el segundo examen de patentabilidad no es una facultad de la Administración sino un derecho del solicitante... Si bien el anterior argumento sería suficiente para que se revoque la Resolución impugnada... 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... principio es el que precisamente recoge la circular única al señalar que si la materia reivindicada cambia... otorgue la posibilidad de que el nuevo pliego reivindicatorio también sea estudiado... revocar la resolución impugnada". (Subrayados de la oficina).

4) Los alegatos del punto anterior, ni siquiera merecen una respuesta de nuestra parte porque no tienen ningún fundamento real, ni técnico ni jurídico, y solo son opiniones personales del mandatario de lo que desearía fuera pero que no es, debido a una lectura tergiversada y desenfocada del artículo 45 de la Decisión 486 y de la Circular Única, lo cual, busca crear confusión y desviar la atención de quienes no tengan experiencia en la materia.

Para desvirtuar los alegatos bizantinos del memorialista, basta resaltar que el artículo 45 establece que: "Si la oficina nacional competente... no cumple con alguno de los requisitos... treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimare... podrá notificar al solicitante dos o más veces... si el solicitante... o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente". (Subrayados fuera de texto).

Similamente, de la Circular Única se resalta que: "para los efectos... notificará solamente una vez... no es patentable o no cumple... si es del caso."

En caso de que el solicitante... podrá notificarlo...". (Subrayados y resaltados fuera de texto).

De lo anterior es evidente, para quienes tienen mínimos conocimiento en propiedad Industrial y de sentido común, que la ley establece que: a) si la oficina lo estima conveniente podría notificar al solicitante dos o más veces y, b) la Circular Única establece que si el solicitante modificó el capítulo reivindicatorio o la descripción, la Superintendencia podrá (NO DEBERÁ como lo interpreta el memorialista) notificarlo nuevamente y por una vez". (Subrayados y resaltados fuera de texto).

Es decir, si como resultado del examen preliminar y de la respuesta al oficio de fondo se determina que es conveniente hacer otro traslado la administración tiene la facultad de poder, no el deber, de notificar dos o mas veces al solicitante de un caso determinado; por consiguiente NO hay OBLIGATORIEDAD en notificar una segunda (tercera) vez, como se asegura en el recurso.

A la luz de lo precedente, contrario a lo que arguye el recurrente como fundamentos para revocar la Resolución, el artículo 45 NO, "... ordena efectuar dos o más exámenes", NI la Circular Única obliga a que haya un segundo examen, razones por las que NO hubo ni hay ningún tipo de violación ni a la norma ni del procedimiento.

Por último, con alegatos tergiversados y mentirosos, el memorialista pretende mostrar una presunta violación a un supuesto "derecho" sin sustento en hechos reales, en cambio, lo que se alega son opiniones personales de lo que al recurrente le gustaría que fuese.

Una vez más, se aclara que el examinador, como representante de la oficina, es quien conoce el caso, la materia relacionada y quién estima y decide si se notifica una segunda, incluso una tercera vez si así lo considera conveniente. Esa es una potestad de la oficina que no vamos a cederle a nadie por ningún motivo.

Por último, lo fundamental del artículo 45 es, que él se establece, "... si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente", lo

cual, fue lo que se aplicó en este caso porque hay razones de fondo fundadas para ello, que el recurrente no controvierte con razones sustentadas en hechos reales.

5) A continuación, el recurrente arguye que, "3.2 Claridad de la solicitud.

Ese Despacho afirma que... 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 ... en su análisis de novedad... en la reivindicación 1 sí se establecen las características técnicas del aislamiento... no es posible estar de acuerdo con su Despacho en que la reivindicación 1 está 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 ... se modificó... 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 está definida según los parámetros permitidos... comentarios hechos por su Despacho a la respuesta dada al oficio N°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 estas reivindicaciones deben entenderse como definidas por una característica de funcionamiento ... se entiende claramente... definen características de función del aislamiento... el pliego reivindicatorio presentado junto con la respuesta al oficio N°7982 cumple con la condición de ser claro... presente invención." (Resaltado y subrayados adicionales de la oficina).

?

6) Para desvirtuar todos los alegatos del subpunto precedente, basta tener en cuenta que:

1. El punto 2 del sexto considerando de la Resolución atacada dice: "El artículo 30... 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 fórmula, "caracterizado por", esta no se colocó donde debería haber quedado luego de la calificación dada en el oficio 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 oficio.

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 sí.

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", esta 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 sino contradictorio.

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 la 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 no cumplen las disposiciones del artículo 30".

2. Tanto en el oficio como en la Resolución se sostuvo que 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.

Aunque formalmente las reivindicaciones 1 a 15 no relacionan de forma explícita un proceso de fabricación en forma de etapas, en ellas se relacionan 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 mas cercanas a un procedimiento de fabricación puesto que mencionan una secuencia de aplicaciones de tipos de material encima de otro(s) materiales, que son "varias capas de cinta enrollada", etc.

El mandatario alega que, "... en la reivindicación 1 se define claramente... (primera y segunda capas...", sin embargo, no explica por qué la primera capa se aplica "sobre" un conductor y la segunda se aplica "sobre" la primera capa, así como lo ya explicado en el párrafo precedente.

Para una persona con conocimientos mínimos en propiedad industrial le 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 una forma de realizarlo; adicionalmente, el efecto que, supuestamente, se logra de "incremento graduado o ¿agudo?" que se alega constituye la solución propuesta por la solicitud, no es lo que se califica en las reivindicaciones y, no es cierto que sea la solución técnica al problema que trata de resolver la solicitud, como lo asegura

el recurrente, 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.

Por último, en el párrafo siguiente se hace mención a la calificación de la novedad que no vemos de que forma se relaciona con la claridad, además, ello de ningún modo demuestra que la reivindicación 1 no esté definida en términos de un procedimiento.

No obstante todo lo anterior, la oficina trasladó los antecedentes y calificó la novedad y el nivel Inventivo, por lo cual, la discusión acerca de los términos en que se redactó el pliego 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.

3. En segundo párrafo del punto 6 del sexto considerando la oficina aclaró que, "Los alegatos referentes a las reivindicaciones, 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 alegatos carecen de sustento porque no se fundamentan en hechos ciertos, como se constata a partir de:

a. Como se conoce bien en propiedad industrial, lo que las reivindicaciones deben lograr 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 oficio 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 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 arriba 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. Quienes tienen un mínimo de conocimientos en propiedad industrial saben que 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. Parece ser que para el memorialista, basta introducir la fórmula, "caracterizado por" y afirmar, sin el menor soporte, que "el pliego define la materia", cuando a la luz de los hechos, dicha definición dista de la realidad.

e. En el oficio, 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 arriba. (Ver subpunto 1)

4. El mandatario alega que, "...comentarios hechos por su Despacho a la respuesta... 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, retero que éstas reivindicaciones deben entenderse como definidas por una característica de funcionamiento...", respecto a lo cual en el aparte 3 del punto 6 del sexto considerando se dice que:

Por otra parte, y en virtud de los comentarios del subpunto relativo... forma clara y concisa... 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 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 mandatario alega 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 alegato, 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.

d. Finalmente, si se aceptasen los alegatos del memorialista, las disposiciones del artículo 25 se verían afectadas 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 alegatos del interesado no tienen sustento cierto y no controvierten las objeciones planteadas en el oficio por la oficina.

De igual modo, las modificaciones a las reivindicaciones 14 a 17 no se aceptan por los motivos explicados arriba en el punto 3. consecuentemente, las conclusiones del memorialista, van en contra vía respecto de la realidad.

Para terminar la discusión de este punto, no sabemos y en el recurso no se aclara, que investidura tiene el solicitante y/o su mandatario para que nos ordene entender unas reivindicaciones según su opinión; ahora, si la oficina presentó unos argumentos el interesado debería rebatirlos con argumentos más no con ordenes.

A la luz de todo lo antes expuesto, es evidente que el recurrente no tiene argumentos ciertos que sustenten sus alegatos, además como ya se dijo arriba, a pesar de no cumplirse los artículos 14, 30, 34 y 25, suficiente motivo para denegar la solicitud (este último si se aceptase lo argüido por el memorialista) la oficina efectuó el examen de patentabilidad respecto de la novedad y del nivel inventivo.

7) En el siguiente punto de la respuesta se arguye que: "3.3 Evaluación de la novedad

En cuanto a los comentarios... insisto en que el documento D3 no afecta la novedad... no define todas las características técnicas del aislamiento... siguiendo la lógica empleada por ese Despacho en cuanto a lo manifestado por el Manual Andino... D3 tampoco podría afectar la novedad... no se expresa ni implícita ni explícitamente que la primera capa... en D3 se hace énfasis... diferentes constantes de expansión térmica (página 5 de D3)... 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 ... la página 12 D3 enseña que es de particular importancia que no se formen cavidades... 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... no especifica que las capas del aislamiento tengan diferentes permitividades ni que dichas capas estén constituidas por diferentes tipos de mica... precisamente con fundamento en lo anterior que concluimos que la presente invención si es novedosa frente a los documentos D3 y D4, puesto que estos documentos no contienen ni sugieren todas cada una de las características...". (Resaltados y subrayados del examinador).

8) Para desvirtuar los alegatos del punto anterior basta señalar, de un lado, que el intermediario pretende utilizar los apartes del Manual Andino citados como argumento en el aparte 4 del sexto considerando de la Resolución por la oficina, con el objetivo de crear confusión y tratar de hacer ver lo que no es.

De otro lado, los alegatos no demuestran que la oficina no haya seguido el procedimiento establecido ni se controvierte, con hechos ciertos explicados en detalle que mostrasen las fallas en el procedimiento, la falta de novedad fundamentada en las figuras y los apartes relacionados tanto en el oficio como en la Resolución, sino que el mandatario desvía sus argumentos al resumen y a hechos no mencionados en la Resolución.

A la luz de lo explicado en el aparte 4 del sexto considerando, es obvio, que se pretende descalificar el análisis de la novedad mediante la transcripción parcial e interpretación subjetiva de unos apartes del Manual Andino, que por demás fue la oficina quien los utilizó.

Adicionalmente, como se resaltó en el aparte 4 del sexto considerando de la Resolución, 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

memorialista, son las que dan la diferencia con relación al antecedente 3 o "D3", como se designa en el escrito.

Asimismo, se transcribió el artículo 16, se realizó una comparación, elemento por elemento, entre las reivindicaciones 1 y 7 con el antecedente 3 para el pliego calificado en el oficio y entre la 1 y el mismo antecedente en la Resolución.

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 memorialista en sus alegatos 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 anterior, es evidente que los alegatos del memorialista no tienen fundamentos reales que controviertan las objeciones a la novedad planteadas en la Resolución atacada, dichos alegatos son una interpretación amañada de lo respondido por nosotros en el acto impugnado con sustento en afirmaciones no contenidas en el mismo y sin presentar en detalle las presuntas fallas en el procedimiento; argüir algo sin fundamentarlo en debida forma, no es prueba que desvirtúe las objeciones.

9) Los alegatos del memorialista concluyen con: "3.4 Evaluación del nivel inventivo

Inicialmente, quiero llamar la atención de su Despacho sobre el tipo de técnico... 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 lo 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" (subrayado nuestro). 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... claramente demuestran... recalco que los argumentos presentados en cuanto a la permitividad de las capas en el aislamiento no se desvían ... puesto que es precisamente ésta característica técnica, además de la configuración especial del aislamiento, la que lleva a solucionar... es la magnitud y el perfil del campo eléctrico local dentro del aislamiento... reitero mi posición... resulta entonces en un incremento graduado o agudo en el campo eléctrico... 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... recalco que la presente invención no se basa en

el tipo de mica ... En conclusión, la presente invención sí tiene nivel inventivo.... "
(Subrayados fuera de texto).

10) Los alegatos del subpunto precedente se enfocan en tratar de controvertir las objeciones al nivel Inventivo con aseveraciones intrascendentes por las siguientes razones:

En primer lugar, el recurrente hizo una transcripción de un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso de la referencia, el cual, no desvirtúa los fundamentos de la Resolución ni demuestra que la oficina no haya cumplido la jurisprudencia dictada por ese alto Tribunal, debido a que no explica, en su opinión, cual sería el "técnico medio" para calificar el expediente.

Una persona con mínimos conocimientos en la materia no habría hecho esa afirmación porque, tanto en el oficio como en el acto atacado, se dijo: "El técnico en la materia encargado de solucionar el problema planteado por la solicitud, para el presente caso, 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".

De lo anterior, para alguien con algo de sentido común, le habría resultado claro que el "técnico medio" debe ser un ingeniero eléctrico con experiencia (NO especializado) en máquinas dinamo eléctricas en particular en aislamientos... o que cuente... respectiva, como se relacionó antes porque dicho Ingeniero, por su formación, conoce las máquinas dinamoeléctricas, incluidos los aislamientos usados en los devanados debido a que, en el programa educativo correspondiente, así se prevé; un técnico de montaje de máquinas dinamo eléctricas NO puede ser el "técnico medio" para calificar la solicitud porque él, generalmente, recibe conocimientos técnicos específicos para el montaje de los componentes de una máquina, incluso para solo de parte de ellos, y sin que pueda tener la visión general, ni conocimientos de cierto nivel académico, que le permitan entrar a calificar los detalles aquí discutidos.

Por último, el recurrente debería tener en cuenta la jurisprudencia del aparte vi. "examen de fondo de la solicitud de patente", en la interpretación prejudicial en el proceso 36-IP-98, que el mismo Tribuna Andino expidió, el que establece: "el trámite de concesión de patentes es la vía procedimental prevista por el ordenamiento jurídico para garantizar la tutela del interés general, evitando que se otorguen privilegios sobre materia que pertenezcan al dominio público o que simplemente no cumplan con las exigencias establecidas por la norma comunitaria; pero también (...) la Administración en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses legítimos de los particulares que soliciten una patente". (Subrayado fuera de texto).

En segundo lugar, tal como se indica en aparte 5 del punto 6 del sexto considerando, los comentarios consignados... 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 discutidas en detalle arriba en los subpuntos 4), 6) y 8), el pliego NO es claro NI novedoso, de ahí que es obvio que tampoco tenga nivel inventivo.

c. Los alegatos 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 perfil...", etc. por lo que de ninguna manera desvirtúan nuestros argumentos.

d. Suponiendo que los alegatos de subpunto precedente fuesen válidos, ellos se caerían con los que se explicó en la última parte del punto 4 del sexto considerando donde se demostró 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 arguye porque los conceptos permitividad y constante eléctrica son lo mismo, como lo sabe cualquier técnico en la materia.

En consecuencia, los alegatos traídos a colación por el recurrente no se sustentan en hechos ciertos y, por ello, no desvirtúan los fundamentos correspondientes de la Resolución.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se concluye que:

a) Los alegatos presentados contra la Resolución no contienen fundamentos en hechos reales que desvirtúen las objeciones a la patentabilidad presentadas por la Oficina, porque las razones de sustento son una tergiversación de los hechos del acto, son incompletos respecto de la claridad, como se aprecia fácilmente en la exposición detallada del subpunto 1 del punto 6) arriba y en apreciaciones desenfocadas.

b) Las conclusiones del recurrente merecen y tienen nuestro respeto, pero sus alegatos, de ningún modo, desvirtúan los fundamentos que sustentan la Resolución impugnada, como se deduce de la exposición hecha en los puntos 4), 6), 8) y 10) precedentes.

En virtud lo expuesto, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 15 de los folios 180 a 183.

Bogotá, D.C. 2006 06 23

Concepto técnico	Jefe Nuevas creaciones	Examinador Técnico
Número: 984		Código: 202004