

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 66171

Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se concede una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-077920

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 48009 del 14 de agosto de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada "VEHÍCULO DE MOTOR DE DOS RUEDAS", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de septiembre 2013 con el No. 10-077920-00014-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, anexando un nuevo capítulo reivindicatorio, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente afirma respecto de lo divulgado por el documento D1 que *"...la traducción hecha del documento D1 no permite identificar de forma precisa la comparación de la materia técnica, ya que dicho documento menciona estrictamente en el abstracto que cita el Examinador lo siguiente: 'Muffler (63) is positioned between the power unit and the rear Wheel and mounted to a lower end portion of one of the pivot plates...' que traducido de forma más precisa y más técnicamente, indica que el silenciador se encuentra ubicado entre la unidad de potencia, y la rueda trasera y montado en la parte baja del extremo de uno de los pivotes de placa, observables en las figuras citadas.*

Adicionalmente, y de acuerdo con la figura 2 de D1, la parte izquierda del silenciador denotada con el número (63) se encuentra incluso más hacia la izquierda de la pierna izquierda del soporte principal denotado con el número (68) (...) Se llama la atención al Despacho que verifique dichas características diferentes, ya que lo divulgado por el documento D1 citado, no sólo es contrario a las especificaciones técnicas reivindicadas por la solicitud, que permiten que el silenciador esté protegido por las patas apoyo, sino que no permite solucionar el problema técnico que ha sido inicialmente planteado por la descripción..." (Subraya original del texto) (sic).

También comenta que: *"...otra diferencia adicional mencionada en el memorial de respuesta como característica esencial (...) se refiere a la disposición de la salida de escape (o el tubo de conexión) (...) dicho tubo se dispone en la superficie lateral del*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 66171

Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se concede una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-077920

silenciador y está situado a mayor altura que la pata de apoyo, y por lo tanto el tamaño del silenciador se puede aumentar hacia arriba y hacia atrás sin interferencia entre la salida de escape y la rueda trasera y sin interferencia entre la salida de escape y el brazo trasero.

Esta disposición permite aumentar el tamaño del silenciador, lo que mejora el rendimiento del mismo reduciendo así el ruido de escape. Además proporciona otra ventaja dado que la salida de escape (o el tubo de conexión) queda protegida por la pata de apoyo.

En contraposición a lo anterior, la figura 2 del documento D1 citado por la resolución, divulga una salida de escape del silenciador 63 hacia la pared trasera 63F (Fig. 5) del silenciador 63, por lo que D1 no revelaba la disposición de la salida del escape (o tubo de conexión) divulgado por la solicitud y por lo tanto dicho documento no provee las ventajas técnicas que la salida de escape (o el tubo de conexión) presenta al estar más arriba y protegida por la pata de apoyo." (sic).

Por último, respecto de la apreciación hecha por el Examinador en la Resolución de negación acerca de que el documento D1 divulga la ubicación del silenciador (135a), el cual está por debajo del soporte (68) y delante de la conexión de las patas de la motocicleta (Fig. 3), el recurrente manifiesta que está: " ... en desacuerdo por cuanto la figura 3 del documento D1 precisamente enseña una vista lateral indicando que el silenciador (135^a) se encuentra al lado izquierdo, dando con esta disposición el efecto técnico no deseado, que sí es suplido por la característica A de la solicitud denegada. Esta disposición diferente a la reclamada, y la cual es esencial para la invención, provee de un efecto técnico claramente simple y sorprendente de protección del silenciador por cuanto la materia reclamada es novedosa con relación al documento D1."

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Con relación a la presentación de un nuevo capítulo reivindicatorio, esta Oficina llama la atención del recurrente en el sentido que: el capítulo allegado en el presente recurso fue aceptado comoquiera que no amplía la materia inicialmente presentada. Por lo anterior, este Despacho se pronunciará al respecto con las siguientes consideraciones:

Respecto a lo divulgado en el resumen del documento D1 y que relaciona la posición del silenciador, es necesario precisar que dicho fragmento hace alusión a un silenciador que se encuentra ubicado entre la unidad de potencia, y la rueda trasera y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 66171

Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se concede una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-077920

montado en la parte baja del extremo de uno de los pivotes de placa, totalmente distinto a lo reclamado por el Recurrente en la reivindicación 1 del pliego reivindicatorio denegado y que dice: *"Un silenciador que es conectado a un tubo de escape que se extiende desde el motor y expande los gases de escape, el cual fluye desde el tubo de escape, en el interior del silenciador, donde al menos la porción trasera del amortiguador es colocada abajo del brazo trasero así como entre la rueda trasera y la parte vertical del marco, y, en una vista de plano del amortiguador y del soporte principal, al menos la parte trasera del amortiguador es colocada entre las patas de apoyo en la postura de estar dispuestas para extenderse en la dirección de adelante hacia atrás."*

La especificación de la ubicación del silenciador, soluciona el problema planteado por la solicitud, la cual trata de diseñar un silenciador y un soporte principal de un vehículo de motor de dos ruedas para que la parte trasera de ésta no aumente de tamaño ni suba su centro de gravedad al requerir aumentar la capacidad del motor, objetivo totalmente contrario a lo que pretende la motocicleta del documento D1, que únicamente menciona la ubicación del silenciador en el extremo de, al menos, uno de los ejes o pivotes de placa, siendo esta configuración posicionada en la parte lateral izquierda, como se muestra en la figura 2 de dicho antecedente.

Ahora bien, en cuanto al argumento de la recurrente según el cual el documento D1 no enseña que la salida del escape se dispone en la superficie lateral del silenciador y se encuentra situado a mayor altura que la pata de apoyo, permitiendo el aumento del tamaño del silenciador y mejorando el rendimiento del mismo, esta Oficina observa que, en efecto, dichas características no se revelan ni se sugieren en el estado de la técnica.

Así mismo, del comentario respecto a la ubicación del silenciador sugerido por el documento D1, este Despacho pudo establecer que el efecto técnico resultante de dicha ubicación es precisamente el que no desea el recurrente, ya que lo que este último pretende es que la parte trasera de la moto no aumente en tamaño ni se suba el centro de gravedad al requerir aumentar la capacidad del motor.

En conclusión, con las características adicionales al pliego reivindicatorio y las aclaraciones hechas por el Recurrente, se puede afirmar que el pliego reivindicatorio cumple con el requisito de novedad al no ser anticipado por algún documento del estado de la técnica.

Por último, respecto al nivel inventivo de las características reclamadas en las reivindicaciones 1 y 13 del capítulo reivindicatorio que acompaña el presente recurso, cabe decir que estas no fueron sugeridas por documento alguno, por lo cual, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 66171

Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se concede una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-077920

presente invención no le sería obvia ni se hubiera derivado de manera evidente del estado de la técnica. Por lo anterior, la materia reclamada en las mismas cumple con el requisito de nivel inventivo.

De lo anteriormente expuesto, resulta procedente revocar totalmente la decisión impugnada para conceder la patente a las reivindicaciones 1 a 13, por cumplir los requisitos de patentabilidad.

CUARTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "VEHÍCULO DE DOS RUEDAS CON DISPOSICIÓN DE SILENCIADOR, EL CUAL RESTRINGUE EL TAMAÑO DE LA PARTE TRASERA Y NO SUBE EL CENTRO DE GRAVEDAD DEL MISMO".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 48009 del 14 de agosto de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención para la creación titulada:

"VEHÍCULO DE DOS RUEDAS CON DISPOSICIÓN DE SILENCIADOR, EL CUAL RESTRINGUE EL TAMAÑO DE LA PARTE TRASERA Y NO SUBE EL CENTRO DE GRAVEDAD DEL MISMO"

Clasificación IPC: B 62 M 07/02; B 62 H 01/02; B 62 K 25/20.

Reivindicación(es): 1 a 13 incluida(s) en el radicado bajo el N° 10-077920-00014-0000.

Titular(es): YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA.

Domicilio(s): Iwata-shi, Shizuoka, Japón.

Inventor(es): Masami Mizutani, Wataru Katano y Toshio Iizuka.

Prioridad(es): 2007-341394	Fecha: 28 de diciembre de 2007	País: JP.
2007-341397	Fecha: 28 de diciembre de 2007	País: JP.
2008-066233	Fecha: 14 de marzo de 2008	País: JP.
2008-318495	Fecha: 15 de diciembre de 2008	País: JP.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 66171

Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se concede una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-077920

Solicitud internacional N°: PCT/JP2008/073092 **Fecha:** 18 de diciembre de 2008.

Vigente desde: 18 de diciembre de 2008 **Hasta:** 18 de diciembre de 2028.

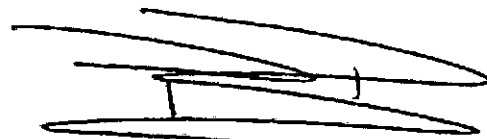
ARTÍCULO TERCERO: La titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento,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

ARTÍCULO CUARTO: Entregar a la titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 18 Nov 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
JUAN CARLOS CUESTA Q.
juancuesta@cuestalawyers.com
contacto@cuestalawyers.com

Elaboró: Rachid Ponce Vergel ✓
Revisó: Sonia Andrea Díaz Pirazan ✓
Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓