

CUESTA & ASOCIADOS, ABOGADOS
Calle 72 # 10 – 07, Of. 603
Tel.: 2113097
www.cuestalawyers.com
Bogotá, D.C., Colombia
RECURSO DE REPOSICION
Exp. 10-77920



1

Señor
Pablo Felipe Robledo del Castillo
Superintendente de Industria y Comercio
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-077920- -00014-0000

Fecha: 2013-09-19 16:58:46 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 10

REF.:	Asunto	: Expediente No.	10-77920
	Trámite	: Patente	1
	Evento	: Anualidad	1
	Actuación	: Recursos	1
	Folios	:	

Actuación : Recurso de reposición contra la resolución 48009 del 14 de agosto de 2013, por medio de la cual se niega el privilegio de una patente de invención.

Asunto: : Recurso de Reposición a la Resolución 48009 de 14 de agosto de 2013

Expediente No. : 10 - 77920

Título Patente : Vehículo de Motor de Dos Ruedas

Solicitante : YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, abogado en ejercicio identificado con cédula de ciudadanía No. 79.339.809 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 43.273 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderado de la sociedad **YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA**, por medio de este escrito presento en tiempo oportuno **RECURSO DE REPOSICION** contra la Resolución No. 48009 de 14 de agosto de 2013, por medio de la cual ese Despacho negó el privilegio de patente a la invención denominada **VEHICULO DE MOTOR DE DOS RUEDAS**, por incumplimiento del requisito de novedad.



I. PRETENSIONES:

1. Que se **ADMITA** el presente recurso de ley y se tengan en cuenta los argumentos y razones que a través de este escrito se formulan;
2. Que se **SUSPENDA** la decisión por medio de la cual se decreta la negación del derecho de exclusiva sobre la patente titulada Vehículo de Motor de Dos Ruedas.
3. Que se **REVOQUE** en su totalidad la Resolución No. 48009 de 14 de agosto de 2013, y en su lugar de otorgue el privilegio sobre la patente de invención denominada Vehículo de Motor de Dos Ruedas.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO:

- 2.1. El 28 de junio de 2010, la solicitante radicó la solicitud de patente de invención titulada Vehículo de Motor de Dos Ruedas a la cual se le asignó el expediente No. 10-77920.
- 2.2. Una vez publicada dicha solicitud en la gaceta 650 del 15 de agosto de 2010, la Dirección de Nuevas Creaciones procedió a realizar el examen de fondo con base en el artículo 45 de la Decisión 486 de la CAN, sobre el cual emitió el Oficio No. 5757 de fecha 2 de abril de 2013.
- 2.3. El 6 de junio de 2013, se dio respuesta al oficio de fondo, aportando un capítulo reivindicatorio nuevo acorde a las recomendaciones planteadas por el Examinador.
- 2.4. Finalmente, su Despacho mediante la Resolución No. 48009 del 14 de agosto de 2012, negó el privilegio de patente a la invención titulada Vehículo de Motor de Dos Ruedas.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento el presente recurso en las siguientes normas:

1. Artículo 29 de la Constitución Política de 1991.
2. Artículos 50 y siguientes del Código de Contencioso Administrativo.
3. Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
4. Artículo 5Bis de la Convención de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883

IV CONSIDERACIONES

Respecto a la Resolución 48009 del 14 de agosto de 2013, la Dirección de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio hace referencia al siguiente documento como anterioridad para la solicitud:

D1: WO 2006/120835 16 de Noviembre de 2006.

Conforme se ha definido en la resolución, el Examinador alega que la materia descrita en las reivindicaciones modificadas no es nueva, pues lo reclamado está contenido en la anterioridad.

Se ha mencionado por parte de ese Despacho que el documento D1 da a conocer una motocicleta que incluye una unidad de potencia, un soporte posterior que recibe una rueda trasera, un silenciador y un soporte principal. (Resumen y dibujo principal).

Con respecto a lo anterior, la resolución de negación del expediente menciona lo siguiente: *"En el presente caso, el vehículo reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: Un vehículo motor de dos ruedas que comprende..."* (Ver páginas 6 y 7 del radicado No 10-077920-00011-000)."

El Examinador ha mencionado que en comparación con las características técnicas esenciales de la reivindicación 1 de la solicitud, el documento D1 incluye *"Silenciador posicionado entre la unidad de potencia y la rueda trasera y montado en la parte inferior de las placas del pivote (Resumen, líneas 4 y 5 y Figs. 1 y 3)"* (ver el cuadro comparativo de la resolución 48009)

Como primera medida es necesario indicar 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 solicita al Despacho tomar atenta nota ya que dicho documento no antecede lo divulgado por la solicitud por cuanto no se indica la característica esencial de la reivindicación 1 que se refiere a la postura del silenciador así: *"al menos la parte trasera del silenciador **se coloca entre las patas de apoyo** en la postura que está dispuesta para extenderse en la dirección de adelante hacia atrás"*.

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 de la solicitud denegada así:

"En consecuencia, cuando la capacidad del motor es diseñada para aumentar en este tipo de vehículos de motor de dos ruedas, una parte trasera del cuerpo del vehículo aumenta de tamaño porque el



silenciador es colocado en la cara lateral de la rueda trasera. Además como el silenciador es localizado arriba del brazo trasero, es difícil bajar el centro de gravedad del cuerpo del vehículo”.

De esta manera, no hay documentos que revelen que al menos la parte trasera del silenciador se coloca en las patas de apoyo en la postura que está dispuesta para extenderse de adelante hacia atrás, siendo que D1 indica una información de carácter general, y dando únicamente la ubicación del silenciador en el extremo de al menos uno de los ejes o pivotes de placa, siendo esta configuración en la parte lateral izquierda mostrada en la figura 2 de D1.

Por lo tanto, D1 no proporciona la ventaja técnica anterior que en mi memorial de respuesta del 06/06/2013 fue denominado como característica A esencial de la invención.

Ahora bien, otra diferencia adicional mencionada en el memorial de respuesta como característica esencial y que para mayor comprensión ha sido incluida en la reivindicación 1 modificada en el capítulo reivindicatorio adjunto (referida como característica B) y que no amplía la materia divulgada en la presentación inicial, se refiere a la disposición de la salida de escape (o el tubo de conexión).

De acuerdo a la invención denegada, dicho tubo se dispone en la **superficie lateral del 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.

Por último, el Examinador menciona en la resolución que:

“En referencia al argumento de la solicitante según el cual, el documento D1 no enseña que la parte izquierda del silenciador está situada hacia la izquierda de la pata izquierda del soporte principal y el silenciador se extiende hacia atrás, más allá de la porción del elemento transversal, es oportuno aclarar que el documento D1 divulga la ubicación del silenciador (135^a), el cual está por debajo del soporte (68) y delante de la conexión de las patas de la motocicleta (Fig.3), así las cosas el documento D1 enseña la nueva característica incluida en la reivindicación 1 afectando la novedad de la misma”.



Observando nuevamente la apreciación del Examinador, estamos en desacuerdo por cuanto la figura 3 del documento D1 precisamente enseña una vista lateral indicando que el silenciador 135ª 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.

Así las cosas, y sobre la base del análisis de las características que han sido denominadas como A y B de la invención denegada y que claramente son diferentes a aquellas presentadas por el documento D1 citado como anterioridad, es importante mencionar que existe un efecto sinérgico dado por dichas características que permite aprovechar con eficacia el estrecho espacio entre la rueda trasera y el silenciador dando como ventaja adicional que el silenciador está protegido por las patas y el elemento de conexión del soporte principal.

Por lo tanto, dado que este efecto no había sido siquiera contemplado por el documento D1, y que la resolución del problema técnico no había sido planteado ni resuelto ni se había propuesto la disposición de ambas características ni individual ni de forma general, este documento empleado como base de la negación de la invención propuesta por la solicitud, no es suficiente para afectar la solicitud por cuanto a novedad se refiere.

V CONCLUSIÓN

En consideración a los argumentos expuestos con anterioridad, solicito al señor Superintendente REVOCAR en su totalidad la Resolución No. 48009 de 14 de agosto de 2013, y en su lugar expedir decisión motivada mediante la cual se conceda el privilegio de la invención denominada Vehículo de Motor de Dos Ruedas, con fundamento en los argumentos expuestos en el presente recurso de ley, y se proceda al estudio del nuevo capítulo reivindicatorio modificado, a favor de la sociedad YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA.

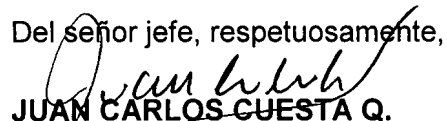
VI ANEXOS

1. Nuevo capítulo reivindicatorio.
2. Pago de la tasa oficial por la modificación de las reivindicaciones.

VII NOTIFICACIONES

Mi mandante y yo recibiremos notificaciones en la secretaría de ese despacho o en la Calle 72 # 10 – 07, oficina 603 de esta ciudad de Bogotá.

Del señor jefe, respetuosamente,


JUAN CARLOS CUESTA Q.

C.C. 79.339.809 de Bogotá

T.P. 43.273 del C.S.J.

Nuevo capítulo reivindicatorio

1. Un vehículo de motor de dos ruedas que comprende:

Un motor;

Un bastidor de vehículo que tiene una porción de bastidor vertical que se extiende verticalmente en la parte trasera del motor;

Una rueda trasera dispuesta detrás de la porción de bastidor vertical;

Un brazo trasero dispuesto para extenderse en una dirección de adelante hacia atrás en la parte trasera de la porción de bastidor vertical y soportado por la parte de bastidor vertical con el fin de pivotar junto con la rueda trasera;

Un soporte principal que se extiende en la dirección de adelante hacia atrás por debajo del brazo trasero, incluye patas de apoyo separadas una de otra en una dirección a lo ancho del vehículo y una parte de conexión que conecta las patas de apoyo, donde el soporte principal soporta el cuerpo del vehículo cuando las patas de apoyo se pivotan a una postura de soporte sobre el suelo desde una postura de que está dispuesta para extenderse en la dirección de adelante hacia atrás; y

Un silenciador que está conectado a un tubo de escape que se extiende desde el motor y expande los gases de escape, que fluye desde el tubo de escape, en el interior del silenciador,

Donde

al menos una porción trasera del silenciador se coloca más bajo que el brazo trasero, así como entre la rueda trasera y la porción de bastidor vertical, y, en una vista del plano del silenciador y el soporte principal, al menos la parte trasera del silenciador está situada entre las patas de apoyo en la postura de que está dispuesta para extenderse en la dirección de adelante hacia atrás, y

en un estado en el que están dispuestos las patas de apoyo que se extiendan en la dirección de adelante hacia atrás, al menos una parte de las patas de apoyo se encuentra más alto que una superficie inferior del silenciador y la

parte de conexión está situado entre el silenciador y la rueda trasera,

El silenciador incluye, en una superficie lateral de la misma, una salida de escape para descargar los gases de escape hacia el exterior o un tubo de conexión conectado a otro silenciador dispuesto en un lado lateral de la rueda trasera, donde la salida de escape y el tubo de conexión se encuentra más alto que la pata de apoyo dispuestos en la dirección de adelante hacia atrás

2. El vehículo de motor de dos ruedas según la reivindicación 1, donde

el silenciador está dispuesto para extenderse hacia adelante por debajo de la porción de bastidor vertical, en una vista lateral de la carrocería del vehículo.

3. El vehículo de motor de dos ruedas según la reivindicación 1, donde

la parte de conexión está dispuesta para extenderse en la dirección de la anchura del vehículo en la parte trasera del silenciador, en un estado en el que están dispuestos las patas de apoyo que se extienda en una dirección de adelante hacia atrás.

4. El vehículo de motor de dos ruedas según la reivindicación 1, donde

al menos la parte trasera del silenciador está rodeado de las patas de apoyo y de la parte de conexión, en un estado en el que están dispuestos los patas de apoyo que se extienda en la dirección de adelante hacia atrás.

5. El vehículo de motor de dos ruedas según la reivindicación 1, donde

la parte de conexión está dispuesta debajo de un extremo delantero de la rueda trasera, en un estado en el que están dispuestos las patas de apoyo que se extienda en la dirección de adelante hacia atrás.

6. El vehículo de motor de dos ruedas según la reivindicación 1, donde

El soporte principal se coloca más alto que la superficie inferior del silenciador.

7. El vehículo de motor de dos ruedas según la reivindicación 1, donde

un centro de pivote del soporte principal se coloca más alto que la porción más baja del silenciador.

8. El vehículo de motor de dos ruedas según la reivindicación 1, donde

en una vista lateral de la carrocería del vehículo, una parte de las patas de apoyo se coloca más bajo que el silenciador, en un estado en el que están dispuestos las patas de apoyo que se extiende en la dirección de adelante hacia atrás.

9. El vehículo de motor de dos ruedas según la reivindicación 1, donde

el silenciador está dispuesto más hacia atrás que la parte de marco vertical.

10. El vehículo de motor de dos ruedas según la reivindicación 1, que comprende además un segundo silenciador que se expande el gas de escape, que fluye desde el silenciador, en el interior del segundo silenciador y a continuación, libera el gas de escape hacia el exterior.

11. El vehículo de motor de dos ruedas según la reivindicación 1, que comprende además una unidad de amortiguador conectado al brazo trasero para absorber los choques recibidos por la rueda trasera,

donde un extremo inferior de la unidad amortiguadora está directamente conectado al brazo trasero, no a través de un mecanismo de enlace.

12. El vehículo de motor de dos ruedas según la reivindicación 11, en el que un extremo superior de la unidad

9
amortiguadora está directamente conectado al bastidor del vehículo, no a través del mecanismo de enlace.

13. El vehículo de motor de dos ruedas según la reivindicación 11, que comprende además un filtro de aire para purificar el aire a ser suministrado al motor, donde el filtro de aire está dispuesto detrás del extremo superior de la unidad amortiguadora.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 13 - 0094589
		Bogotá D.C., Septiembre 19 de 2013 - 16:33:02

RECIBIDO DE : CUESTA Y ASOCIADOS LTDA					NI 800.075.616	
*** Soporte del Pago ***						
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO	
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	590005990	19/09/2013	1.860.000.00	

*** Conceptos Pagados ***				
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILIDAD DE INVENSIÓN	505.000.00	505.000.00
				<u>\$505.000.00</u>
			=====	

SON: **QUINIENTOS CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 10-077920- -00014-0000
Fecha: 2013-09-19 16:58:46 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 10