

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31241

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 113608

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 14368 del 30 de marzo de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "ESTRUCTURA DE DISTRIBUCION DE UNIDAD ELECTRICA EN UNA MOTOCICLETA".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 30 de abril de 2009, bajo el número 03 113608 00019 - 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y en consecuencia "se otorgue la respectiva patente de invención para todas las reivindicaciones (2) constitutivas del último pliego reivindicatorio".

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

Transcribe el recurrente el artículo 18 de la Decisión 486 y manifiesta "(...) ponemos de presente que el problema técnico de la presente invención es una carcasa (78) que acomoda en ella un regulador de control de voltaje (75), el cual irradia calor durante la operación, necesitando de esta manera un radiador de calor con aletas en su superficie exterior. Así entonces, de acuerdo con la invención, la carcasa (78) se forma adicionalmente e integralmente con una unidad eléctrica de montaje (78b, 78c, 78d). Otras unidad(es) eléctrica(s) (76,77) está(n) montadas a dicha porción de la carcasa (78). La unidad eléctrica de montaje (78b, 78c, 78d) actúa como un radiador de calor con aletas para la carcasa (78).

"Por su parte, el documento D1, tal y como lo señala el mismo Despacho, difiere técnicamente de la presente invención, por lo menos, en cuanto se refiere a '... la ubicación de la placa 3, ya que en D1 ésta se encuentra ubicada en la parte trasera de la moto. D1 tampoco dispone que la placa 3 sostenga una base de una caja de equipaje'.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31241

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 113608

"Por lo tanto, es claro que D1 no es una anterioridad válida para afectar la novedad de la presente invención y, siendo el documento más cercano del estado del arte, no revela o sugiere las diferencias técnicas que tiene la presente invención y que permiten solucionar el problema técnico que con la misma se buscaba resolver.

"Ahora bien, el Despacho considera que el nivel inventivo de la presente invención se afecta como consecuencia de la combinación de los documentos D1 y D2.

"(...) Por su parte, la invención revelada en documento D2, de acuerdo con el abstract, estaba dirigida a: 'reducir el número de partes requeridas en las zonas en torno a un espacio de almacenamiento en una carcasa y mejorar la impresión visual de la motocicleta'.

"Por lo tanto, es claro que los problemas técnicos que cada uno de estos documentos pretende resolver son completamente diferentes y que, salvo porque los dos hacen referencia a motocicletas, no es posible prever que una persona interesada en solucionar uno de ellos consultaría el otro, como punto de partida de su investigación o como alternativa para su solución.

"Así entonces, de acuerdo con el Manual Andino de Patentes y en general con la práctica mundial en esta materia, D2 no puede ser considerado como el estado de la técnica más cercano a la presente invención y por ende no es una anterioridad válida para su estudio de nivel inventivo.

"(...) D2 muestra el uso de un espacio que se encuentra entre el par de estructuras centrales izquierda-derecha 9 y el par de barandas del asiento 12 para montar una batería 22. El par de estructuras centradas 9 se extiende hacia atrás desde el extremo trasero del tanque 8 que sirve como estructura de miembro.

"D2 no enseña o sugiere la idea de montar una unidad eléctrica en una posición en donde un chasis principal y un par de estructuras traseras izquierda-derecha se unan. En el caso de D2, el espacio para la batería 22 se define en la parte frontal por un par de estructuras centradas izquierda-derecha 9. Aunque la disposición de los elementos en D2 es similar al de la presente invención, estos resultados muestran una mayor dimensión de la porción de unión entre las estructuras 9 y el asiento 12 causando una reducción en el espacio para montar la batería 22.

"A diferencia de la presente invención que define en la reivindicación 1 una placa de soporte (25) que monta los miembros para la carcasa (78) y soporta la base de la caja

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31241

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 113608

de equipaje (35), D2 no menciona cómo montar una caja de equipaje en un espacio restringido."

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

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "Se considerara que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud consiste en suministrar una estructura de distribución de una unidad eléctrica de una motocicleta.

De otra parte, el pliego reclama una estructura de distribución de unidad eléctrica en una motocicleta, relacionada en las reivindicaciones 1 a 2.

Ahora bien, respecto a los argumentos del recurrente, es importante aclarar que los mismos no desvirtúan el examen de patentabilidad realizado. En efecto, es claro que el solicitante confunde el objeto de la solicitud con el problema técnico, ya que la carcasa a la cual el se refiere como un problema técnico, realmente es el objeto de la solicitud. De lo anterior se puede extraer que el problema que el solicitante presenta es la refrigeración del regulador de control de voltaje, la cual se propone solucionar integrando aletas en la superficie exterior de la carcasa de manera que estas actúen como radiador de calor.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31241

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 113608

En vista de lo anterior, es claro que la anterioridad D1 afecta el nivel inventivo de la solicitud, por cuanto se refiere al mismo objeto de la solicitud. En esta anterioridad se observa que los componentes eléctricos 4 están montados integralmente en una placa 3 la cual tiene un disipador de calor (Figs. 1 y 2), de manera que este documento resuelve el mismo problema técnico planteado en la presente solicitud.

Por otra parte, el solicitante argumenta que la anterioridad D1 difiere del objeto de la solicitud por la ubicación de la placa. Sin embargo, durante el examen de fondo se reiteró que la ubicación de la placa no es parte esencial del objeto de la solicitud dado que lo que se pretende reclamar es una estructura de distribución de una unidad eléctrica de una motocicleta, no la estructura de la motocicleta como tal. Así mismo, cabe resaltar que el hecho que la carcasa sostenga o no una caja de equipaje no aporta ninguna característica inventiva a una carcasa de distribución eléctrica, lo que realmente cambia es la estructura de la moto que tal como se ha dicho no es el objeto de la presente solicitud.

Sin embargo y pese a que la ubicación de la carcasa y el sostenimiento de la caja de equipaje no sean características esenciales del objeto de la solicitud, se realizó un análisis de nivel inventivo donde se demostró que combinando las enseñanzas de los documentos D1 y D2, se podría derivar tanto la carcasa como la ubicación de la misma.

Es claro que el documento D1 es una anterioridad válida que afecta el nivel inventivo de la solicitud, ya que pertenece al mismo campo técnico y resuelve el mismo problema técnico planteado en la presente solicitud.

Por otra parte, el solicitante argumenta que D2 no puede ser considerado un documento relevante en el estudio de nivel inventivo, ya que no se encuentra en el mismo campo de la invención ni trata de solucionar el problema técnico planteado.

Según el solicitante el problema técnico que se pretende resolver es: "mejorar la estructura de distribución de una unidad eléctrica en la estructura de una motocicleta".

De acuerdo con lo anterior, se puede deducir que el solicitante reconoce que el problema técnico es la distribución de una unidad eléctrica en una motocicleta, luego la ubicación de la unidad y el sostenimiento de una caja de equipaje no son características esenciales de la invención, de manera que la materia que se pretende proteger carece de nivel inventivo partiendo de las características presentadas en D1.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31241

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 113608

Por su parte, la anterioridad D2 presenta un dispositivo para cubrir el chasis de una motocicleta. Igualmente este documento pretende reducir el número de partes requeridas en las zonas cercanas al espacio de almacenamiento, para lo cual presenta una extensión de la carcasa de cubierta **30** sobre la cual están montadas las partes eléctricas **22**. Se puede ver que si bien este documento no plantea como problema técnico la distribución de la unidad eléctrica, si se refiere a una distribución de partes eléctricas lo cual hace evidente que se encuentra en el mismo campo técnico de la presente solicitud por lo cual es un documento que hace parte del estado del arte y es perfectamente valido para realizar el estudio de nivel inventivo del objeto reclamado.

En la misma dirección, el solicitante argumenta que el documento D2 no sugiere la idea de montar una unidad eléctrica en una posición en donde un chasis principal y un par de estructuras trasera e izquierda se unan.

Al respecto se ratifica que la ubicación de una carcasa para unidad eléctrica no es una característica esencial de la invención, ya que tal como lo dice el solicitante el problema técnico es la distribución de la unidad, motivo por el cual la ubicación de tal carcasa no es relevante para establecer el aporte del solicitante al estado del arte. Sin embargo, se ha presentado el documento D2, el cual sugiere una disposición de la unidad eléctrica similar (tal como lo reconoce el solicitante en el recurso interpuesto). Este documento sugiere una estructura **23** para el montaje de partes eléctricas **22**, la cual esta unida al chasis principal **9** y a la porción frontal de la estructura posterior **12**, lo cual da como resultado una ubicación de la estructura de distribución **23** igual a lo presentado en la solicitud.

El solicitante también expresa que D2 no menciona como montar una caja de equipaje en un espacio restringido. Por lo cual el documento D2 no puede considerarse desde ningún punto de vista como una anterioridad valida para afectar el nivel inventivo de la presente solicitud.

Sobre este argumento cabe anotar, que la ubicación y el soporte de una caja de equipaje de una motocicleta no es una característica esencial de una carcasa de distribución de elementos eléctricos, por ello no procede para establecer el nivel inventivo de una solicitud, pues tal requisito se defiende a partir de las características técnicas esenciales de la invención que el solicitante aporta al estado del arte. A pesar de lo anterior, cabe resaltar que D2 presenta una extensión de la cubierta **30** la cual se usa para sostener una estructura de montaje **23** para partes eléctricas **22**, y adicionalmente sostiene el espacio de almacenaje **20** tal como se aprecia en las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 31241

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 113608

figuras 1 a 3 del documento. De lo que se puede concluir que el montaje de la caja de equipaje aparte de no ser una característica esencial de la solicitud, tampoco es un nuevo aporte del solicitante al estado del arte.

Por lo anteriormente expuesto, se ratifica que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486, razón por la cual no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

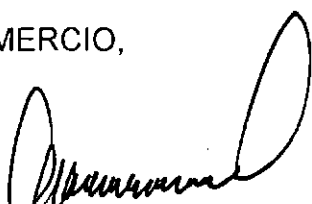
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 14368 del 30 de marzo de 2009, por medio de la cual se negó una patente de invención.

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **25 JUN. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

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

202066

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia