

136
134

CAVELIER

ABOGADOS

WEB SITE: www.cavelier.com
E-MAIL: cavelier@cavaller.com

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

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 211-8650 (57) (1) 540-0860

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SuperIntendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA Y OFICINA
Radicación : 03113608 0288884 Folios: 2
Fecha (MM): 2005-10-04 16:37:40
Trámite : 011 (P)-PATENI 379 FOLIO 538 MENCIÓN
Dependencia: DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

GOVERNACIÓN Y COMERCIO

Trámite :011
Evento :379
Actuación :538

Referencia : Expediente No. 03113608
Asunto : Solicitud de patente para ESTRUCTURA DE TRAZADO DE UNIDAD ELECTRICA EN MOTOCICLETA
Solicitante : **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**
Fecha de solicitud : 31 de Diciembre de 2003
Publicada en : La Gaceta No. 555 del 31 de agosto de 2005

1. Yo, Emilio FERRERO, Identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia presentada de acuerdo con el Capítulo II del PCT y según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo por valor de \$ 186.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 31980 del 24 de diciembre de 2004.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Bogotá, - 4 OCT 2005
Señora Jefe,


EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 12538-841-007-3
ZCA/ZCA/ID-000180/WPC12538

137
135

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MIT : 000176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 05 - 67,401
FECHA : SEPTIEMBRE 5 DE 2005

Locucion : 611.800 00000001 Folio: 2
Fecha (HND): 2005-10-04 16:37:48
Procede : 011 PCI-PALM 579 FASE NCI 530 PETICION
Dependencia: 2001 DIVISION DE MARCAS COMERCIALES

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	36494405	05/09/2005	48,923,640.00

***** C O N C E P T O *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILID	186,000.00
	TOTAL :	\$ 186,000.00

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

010 12538-841-007-3

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 03-113608

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 555

DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2005, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2005

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI ☐ NO ☒

Bogotá D.C., Noviembre de 2006

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Emilio Ferrero
Apoderado

REFERENCIA:	Radicación	03-113.608
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio No	000-13937
	Folios	004

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de la referencia realizado según lo establece el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se le informa que:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripción de los folios 80 a 107, los dibujos 1 a 4 de los folios 111 a 114 y las reivindicaciones 1 a 3 de los folios 108 a 109; documentos correspondientes a la radicación inicial, que se aceptaron

2. Objeto de la Invención

Por la descripción se determinó que la finalidad de la solicitud consiste en suministrar la distribución de una unidad eléctrica en la estructura de una motocicleta, reivindicada en la forma de una estructura de trazado de unidad eléctrica en una motocicleta.

De otra parte, el pliego reivindica: una estructura de trazado de unidad eléctrica en una motocicleta en la cual una cubierta (78) que incluye un regulador de control de voltaje (75) y un ventilador de radiación de calor (79) suministrado sobre una superficie exterior de esta para promover la radiación de calor desde el regulador de control de voltaje (75) y una unidad eléctrica (76, 77) diferente a la del regulador de voltaje (75) están montadas a una estructura de cuerpo de vehículo (F), relacionado en las reivindicaciones 1 a 3.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es B62J 39/00.

3. Claridad de la solicitud:

3.1 El artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que: "la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla".

La descripción calificada presenta errores de transcripción, redacción y traducción, que inciden negativamente en la claridad de la exposición debido al reiterado uso de términos no correspondientes a la técnica; para ilustrar nuestras afirmaciones a continuación, se suministrarán unos ejemplos de los defectos detectados pero, no se hará una lista detallada ya que sería una labor dispendiosa, fuera de nuestras funciones.

En la solicitud se incluyeron los términos, "estructura de trazado", "cubierta", "arrollado", "suministrado sobre", "ventilador de radiación de calor", etc. que no corresponden a la realidad, además, se hace mal uso de las preposiciones a través de, dentro de, sobre, desde, hacia, etc. que muchas veces no corresponden a las relaciones que se quieren establecer.; así como también se detectó un continuo abuso con los gerundios y los tiempos compuestos, propios de otros idiomas pero no del castellano.

Las expresiones tales como, "asiento tandem", "expandirse hacia atrás desde la porción", "está dispuesta sobre el lado", "dispuesto sobre el lado", "disminuyendo la influencia sobre la instalación", "un tornillo 86", "un tornillo 87", "asiento de tandem", etc. no existen en el lenguaje propio del campo.

En la página 1 se menciona que, "... relaciona con una motocicleta en el cual una cubierta...", por ello sería bueno que se aclarara ¿cuántas "cubiertas" tiene una moto?, de forma similar ojalá se aclaren afirmaciones tales como, "...un regulador... se acomoda generalmente en una cubierta", "sobre una superficie exterior", "está montada en una porción de montaje", "vista agrandada de una porción posterior", etc.

3.2 El artículo 30 de la citada Decisión indica que: "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Las reivindicaciones calificadas presentan los mismos errores de traducción y redacción mencionados respecto a la descripción, además, las dependientes presentan la afirmación, "en donde", que no equivale a, "caracterizado por".

La reivindicación 1 no es clara porque incluye explicaciones ajenas a la definición que se debería haber tratado de lograr en, "en la cual una cubierta... voltaje (75)", que debe ir en la descripción y que no aclara ninguna característica de la "estructura de trazado".

La reivindicación 3 no tiene enlace lógico con la independiente porque no aclara o delimita una característica mencionada en una de las precedentes ya que en ellas NO se menciona ninguna "caja de equipaje" ni nada de lo allí agregado.

Por las razones anteriores, el pliego no cumple las disposiciones del artículo 30.

Las anteriores objeciones se deben corregir en conjunción con las del punto 5 de adelante.

Como se informa en el folio 138 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

4. Evaluación de la unidad de invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que, "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

El pliego calificado se refiere a un único concepto por lo que cumple el requisito establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

El artículo 14 de la Decisión 486 establece que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de **producto** de **procedimiento** (...) Industrial", (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisión ni el reglamentario ni el Manual Andino establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada categoría la oficina, ha acudido a la *Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes*, publicada por la OMPI en 1982, que ayuda a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios, para definir las categorías antes citadas; donde de acuerdo a las indicaciones del párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método) e indica que las reivindicaciones de producto deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales ó de función entre los componentes estructurales del producto.

Por consiguiente, un producto debe ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento entre los elementos de una estructura, pero NO mediante una mezcla de ellas menos aún, cuando dicha mezcla consiste en la enumeración de uno o más elementos, ampliamente, conocidos en la técnica con su uso y/o el (los) efecto(s) del mismo.

Al estudiar las reivindicaciones del pliego, salta a la vista que incluyen mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción, ejemplos:

"1. una estructura... que incluye... para promover la radiación... caracterizada...".

De lo anterior es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de uso o consecuencias del mismo.

Puesto que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 28 y 30, se decidió no continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos sustentados en hechos y, consecuentemente, convincentes.

#42
140

En cumplimiento del artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No 10 de 2001.


ALIX DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha **01 Dic. 2006**

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1827	Código: 202004	Código:

143
141

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.

Doctor:
Emilio Ferrero
Apoderado

ASUNTO:

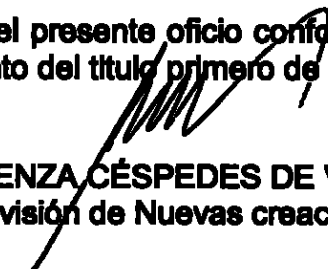
Radicación 03-113.608
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Oficio No 13938
Folios 001

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de la referencia realizado según lo establece el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se estableció que en el reporte de búsqueda Internacional de la publicación WO03/004380 se relaciona el modelo de utilidad japonés 58-196.142 (60-103.083) del 17 de julio de 1985, el cual, según el reporte de examen preliminar Internacional es fundamental para determinar la patentabilidad de la solicitud.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 46 de la Decisión 486 se requiere al solicitante allegar una copia del antes citado documento, al menos, en un idioma accesible para nosotros, a fin de poder realizar el examen de patentabilidad de forma completa.

En cumplimiento del artículo 46 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de tres meses contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 01 DIC. 2006

Concepto Técnico	Examinador Técnico IE	Examinador jurídico
Número: 1828	Código: 202004	Código: