

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
Humberto Rubio C.
(Apoderado)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 07-057995- -00005-0000
Fecha: 2010-11-10 11:09:55 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicación	07 – 57 995
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	
	Folios	009

14701

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☒		
Vía PCT (fase nacional)	☐	Cap. I	☐
		Cap. II	☐
Solicitud Internacional n.º	_____		
Fecha de Presentación Intrnl.	_____		

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1.Documentos estudiados

- | | |
|-----------------------------------|--|
| <u>Descripción:</u> | Folios 115 a 140 como se radicó inicialmente
Folios 193 a 216 modificación. |
| <u>Reivindicaciones:</u> | Folios 141 y 142 como se radicó inicialmente
Folios 217 y 218 modificación. |
| <u>Dibujos:</u> | Folios 143 a 150 como se radicó inicialmente
No hubo modificación. |
| <u>Prioridad:</u> | Folios 6 a 113; 2006-06-30, JP, 2006-181769 |
| <u>Concepto Técnico previo:</u> | n.º 1607 folios 164 a 189. |
| <u>Respuesta del solicitante:</u> | Folios 190 y 191. |

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: *Depósito de combustible, para motocicleta, que está compuesto por dos partes principales que se ensamblan entre sí para formar un depósito*, folio 190.

Debido a los numerosos defectos de forma que subsisten en la actualidad, la siguiente es la interpretación que el examinador le ha dado a la solicitud:

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en suministrar un depósito de combustible, para motocicletas, que está compuesto por dos partes principales que se ensamblan entre sí para formar el depósito. El depósito formado incluye soportes integrales para la bomba de combustible y para el regulador de presión de combustible.

El problema planteado en esta solicitud es obtener un depósito de combustible que sea fácil de armar y que, además, simplifique el montaje de la bomba de combustible y del regulador de presión del mismo.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio ilustra un depósito de combustible compuesto por dos partes o piezas, que al unirse mediante adhesivo, por ejemplo, forman un depósito dentro del cual se encuentran soportados tanto la bomba de combustible como el regulador de presión, en donde una parte de soporte de la bomba se forma integralmente con las superficies interiores de la pieza inferior y de la pieza superior.

Clasificación Internacional de Patentes (IPC): B62J 35/00, F02M 37/10

3. De la solicitud de Patente

Descripción (artículo 28 D. 486)

Aunque el solicitante, en su respuesta, presentó modificaciones al capítulo descriptivo, tales modificaciones no se atuvieron a las instrucciones incluidas ni subsanaron la totalidad de las objeciones que se le realizaron en el Concepto Técnico n.º 1607, ver folios 165 a 168.

Concretamente, el solicitante no dio ninguna explicación respecto a la expresión *motor de oscilación* que se encuentra por primera vez en la página 9, folio 200, y que había sido oportunamente objetada en el Concepto Técnico citado, ver folio 167.

El solicitante tampoco estableció su posición respecto a las expresiones *mitad superior*, *mitad inferior* que se objetan explícitamente a partir de la página 12, folio 203, a pesar de que ya antes, dentro del texto de la descripción habían aparecido. Se objetan a partir de la página 12 porque es en este momento en que se hace evidente la falta de concordancia entre lo que se dice en el texto y lo que se ilustra en las figuras, concretamente, en la figura 2, folio 144. Las expresiones que ahora se objetan habían sido oportunamente objetadas en el Concepto Técnico n.º 1607, ver folio 167, por razones análogas. El solicitante parece ignorar que el término *mitad*, significa, según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE): 1. f. *Cada una de las dos partes iguales en que se divide un todo*. O, también, 2. f. *Parte que en una cosa equidista de sus extremos*. Ninguno de estos dos significados es aplicable a las partes, piezas o porciones señaladas como *mitades* dentro del texto de la descripción, con excepción de la expresión

...una parte de paso intermedio (122) que está formada sustancialmente en una posición de la mitad de la altura de la parte cilíndrica (121) y la parte de paso intermedio (122) como aparece en la página 14, folio 205, y se ilustra en la figura 4, folio 146; en la cual sí coincide lo que se describe en el texto con lo que se ilustra en el dibujo, esto es, en la expresión en comento sí parece bien empleado el término *mitad*.

Con relación a esta objeción, es significativo que el solicitante haya sustituido el término *mitad* -que era de esperar, a partir de la descripción y las reivindicaciones- por el término *partes* dentro del título propuesto junto con las modificaciones, a pesar de que este término se encuentra, por esta causa, fuera de contexto: ni dentro de la descripción ni dentro de las reivindicaciones se habla de las *dos partes principales* a que alude el título, aunque, sí puede concordar con lo que se ilustra en los dibujos.

Por lo demás, el título mismo, aparte de la inconsistencia anotada, contiene una redundancia: *Depósito de combustible, para motocicleta, que está compuesto por dos partes principales que se ensamblan entre sí para formar un depósito*. En esta expresión sobra la coletilla *para formar un depósito* porque ya se dijo que las dos partes componen el depósito. Adicionalmente, dentro del título se menciona *para motocicleta* uso que concuerda con lo divulgado en la descripción y los dibujos pero no concuerda con lo reclamado en las reivindicaciones.

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio no tiene claridad, ni concisión ni definición, como tampoco está sustentado por la descripción; todos estos, son requisitos exigidos para las reivindicaciones.

Concretamente, en la reivindicación 1, folio 217, aparece por primera vez, el término *mitad* que fue objetado arriba en relación con la descripción y, también, en el Concepto Técnico n.º 1607, ver folio 168. La reivindicación 1 carece de claridad, de definición y de sustento por esta causa.

Además, en la reivindicación 1 aparece la expresión *Un depósito de combustible que está formado mediante la unión de un elemento de la mitad superior del cuerpo del depósito y un elemento de la mitad inferior del cuerpo del depósito* en la cual, a juzgar por lo ilustrado en los dibujos y lo descrito en el texto del capítulo descriptivo sobra el término *elemento* ya que éste no es un componente independiente de la *mitad del cuerpo* sino que sería la misma *mitad del cuerpo*. Este defecto afecta negativamente la concisión.

Pero, también, dentro de la reivindicación 1 encontramos la expresión: [los elementos] *están formados respectivamente de una resina mediante moldeado integral, con una bomba de combustible, y una porción del soporte de la bomba que soporta la bomba de combustible y que está íntegramente formada en una superficie interior de la mitad inferior del cuerpo del depósito*, en la cual no se sabe si los elementos *están formados íntegramente con la bomba*; tampoco se sabe de dónde sale el *soporte de la bomba* que se menciona aquí; se ignora si es la porción o es la bomba lo que está *íntegramente formado* en la superficie; asimismo, se desconoce si la superficie interior correspondería al elemento de la mitad inferior. Por lo menos, parte de estas dudas se podrían aclarar si el solicitante hubiese introducido, entre paréntesis, los números de referencia que se encuentran dentro del texto de la descripción y los dibujos, cada vez que mencionara un detalle concreto dentro de la reivindicación -se le había hecho una sugerencia en este sentido en el Concepto Técnico n.º 1607, ver folio 168-.

Adicionalmente, en la reivindicación 1 aparece la expresión *en donde el paso de salida de combustible y el puerto de salida de descarga del combustible conectado a...* pero, en la reivindicación 1 no se ha mencionado antes ni el *paso* ni el *puerto* por lo que esta reivindicación carece de definición y de claridad. Para

evitar este defecto, en el Concepto Técnico n.º 1607 se había dicho: *...las reivindicaciones forman un cuerpo aparte de la descripción y como tal debe ser redactado: la primera vez que se mencione un nombre dentro de las reivindicaciones debería estar acompañado de un artículo indeterminado ver folio 166.*

en la misma reivindicación 1 aparecen las expresiones *una porción de soporte de la bomba, una parte del soporte de la bomba* de las cuales no se sabe si se refieren a lo mismo o no. Esta reivindicación 1 carece de claridad y de definición por esta causa. En la reivindicación 6 se menciona *porción*, pero queda la duda de si es *parte*.

En la misma reivindicación 1 aparece la expresión *...el elemento... está provisto con una parte del soporte de la bomba, y cuya parte del soporte de la bomba está configurado...* en la cual, en primer lugar, se objeta la concisión: aparentemente, lo mismo se puede decir así: *...el elemento... está provisto con una parte del soporte de la bomba configurada...*; en segundo lugar, no se sabe si es el soporte el que está configurado o es la parte del soporte la que está configurada. Esta reivindicación carece de concisión, de claridad y de definición por estas causas.

La reivindicación 1 también tiene otros defectos que afectan la concisión, pero se considera que los señalados hasta ahora son los más significativos.

La reivindicación 3, folio 217. incluye la expresión *la parte de soporte del regulador que soporta el regulador...* en donde se menciona por primera vez dentro del capítulo reivindicatorio tanto la *parte* como el *regulador* por lo que no se sabe de qué parte y de qué regulador se habla. Esta reivindicación 3 carece de claridad y de definición por esta causa.

Se subraya que los defectos anunciados explícitamente aquí habían sido objetados en el Concepto Técnico n.º 1607 o bien se podían haber evitado de haber seguido las instrucciones formuladas en el mismo.

Debe entenderse que las reivindicaciones dependientes de las reivindicaciones objetadas son, asimismo, objetadas, por razones análogas.

Las reivindicaciones no cumplen con los requisitos de definición, claridad, concisión o sustento por la descripción de acuerdo al Art. 30 de la Decisión 486.

Se deben presentar, entonces, nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, ambos completos, junto con un nuevo juego de dibujos, donde se hayan corregido todas las objeciones que se han hecho arriba. Esto con el fin de evitar -cuando solo se presentan algunas páginas sueltas corregidas- que el lector tenga que desplazarse desde un sitio a otro de la solicitud y luego regresar a donde estaba antes sin perder la ilación de la lectura, porque esto produce confusión y afecta negativamente la claridad de dichos capítulos.

Se le advierte al interesado que las modificaciones sugeridas arriba podrían resultar inconducentes si se mantienen las objeciones a la patentabilidad que se insinúan adelante.

Se le advierte al solicitante que, según lo dispuesto en el artículo 34, D 486, si bien el solicitante de una patente puede pedir que se modifique su solicitud en cualquier momento del trámite, la modificación propuesta no puede implicar una ampliación de la protección que correspondería a lo expuesto en la divulgación de la solicitud inicial; y, como la objeción sobre la falta de completitud de la descripción trata de unos defectos no subsanables dentro de esta misma solicitud, en principio, no podría prosperar una solicitud de modificación.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es la

Fecha de presentación de la solicitud prioritaria 2006-06-30

Se realizó la búsqueda en el estado de la técnica de documentos relacionados con la solicitud teniendo en cuenta la fecha indicada; y durante la búsqueda de anterioridades se encontraron los siguientes documentos, que forman parte de la familia de patentes de la presente solicitud: Patent Abstract JP 2008008260 A del 2008-01-17; y, publicación EP 1 872 996 A1 del 2008-01-02. En los folios 172 a 175 se anexó la copia de las primeras páginas de estos documentos junto con la copia del Informe de Búsqueda Europeo. También se encontraron los siguientes documentos que forman parte del estado de la técnica más cercano al objeto de la solicitud:

n.º	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	Patente US 5 221 021, cuyo inventor es Anthony J. Danna, quien le cedió sus derechos a la Ford Motor Company	«Fuel tank reservoir»(Un tanque de depósito de combustible)	1993-06-22
D2	Patente US 5 951 050, cuyo inventor es Jim Siekmann	«Integral reservoir for tank»(Un depósito integral para tanque)	1999-09-14
D3	Patente US 6 260 542 B1, cuyos inventores son Christian Kochsmeier y Peter Andreas Löw, quienes le cedieron sus derechos a la Mannesmann VDO AG	«Fuel suppl system»(Un sistema de suministro de combustible)	2001-07-17
D4	Publicación US 2002/0000252 A1, cuyo inventor es Alexis Rosseel, quien le cedió sus derechos a la Compagnie Plastic Omnium	«Motor vehicle fuel tank»(Un tanque de combustible para un vehículo a motor)	2002-01-03
D5	Publicación US 2002/00011271 A1, cuyos inventores son Jean-Luc Taurel y Eric Firtion, quienes le cedieron sus derechos a la Compagnie Plastic Omnium	«Fuel tank and method of manufacturing it»(Una tanque de combustible y el método para fabricarlo)	2002-01-31
D6	Patent Abstract JP 2004098886 A, cuyo inventor es Joji Kasugai, quien le cedió sus derechos a la FTS:KK Toyota Motor	«Automobile fuel tank and its manufactruring method»(Un tanque de combustible para automóviles y su método de fabricación)	2004-04-02
D7	Patent Abstract JP 2006143057 A, cuyo inventor es Joji Kasugai, quien le cedió sus derechos a la FTS:KK Toyota Motor	«Fuel tank for automobile and manufacturing method thereof»(Un tanque de combustible para automóviles y el método de su fabricación)	2006-06-08

En los folios 176 a 189 se anexó la copia de algunas páginas pertinentes de estos documentos.

NOTAS: No se realizaron las evaluaciones de los demás requisitos de patentabilidad, porque se hicieron algunas objeciones respecto a la definición, la claridad, la concisión y el sustento por la descripción de las reivindicaciones; esto es, no se pudo practicar un análisis comparativo, por ausencia de materia.

A pesar de lo anterior, con base en la interpretación que le da el examinador a la solicitud y con base en las enseñanzas de los documentos encontrados hasta ahora y con base en el Informe de Búsqueda Europeo, se prevén objeciones respecto a la novedad o respecto al nivel inventivo del objeto de la solicitud, dependiendo de los alcances que se les dé a las eventuales modificaciones.

Se le advierte al solicitante que unos de los criterios aplicables al presente caso están formulados en los siguientes textos:

Sobre la novedad:

(...) la identidad entre la pretendida invención y la anterioridad destructiva de su novedad no requiere ser literalmente total; basta con que una persona técnicamente capacitada derive, de la anterioridad relevante, un contenido tecnológico idéntico al de la pretendida invención. En el contexto de la Convención de la Patente Europea, señalan Singer y Lunzer: "El requisito de que exista identidad sustancial entre lo que se reivindica y lo que haya sido previamente publicado en un documento anterior, a fin de establecer la publicación previa, no requiere algo de la naturaleza de una identidad fotográfica, ni que exista identidad de palabras para que el documento previo sea tenido por destructivo de novedad. (El Tribunal técnico de la Oficina Europea de Patentes) decidió que la mera novedad de forma con respecto al estado de la técnica, esto es, una mera diferencia de palabras entre la supuesta invención y el estado anterior de la técnica, no es suficiente para establecer la existencia de novedad. Por el contrario, al examinar la novedad, la cuestión a determinarse es si la técnica preexistente revela la sustancia de la pretendida invención, o bien si existe alguna enseñanza técnica novedosa que pueda ser encontrada en la pretendida invención y que no esté presente en la técnica preexistente."

Derecho de las patentes de invención por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, 2a Ed., HELIASTA, Buenos Aires, 2004, págs. 679 y 680. Citado en la oposición a CO 05 – 109 679 Máquina de juego de ruleta por Ernesto Rengifo García, Calle 70 4-30 Tel 2118014 ernesto@garridorengifo.com

Y, sobre el nivel inventivo:

Tomado de Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán por Alberto Bercovitz, Madrid, 1969, pág 325:

...Pues bien, a los efectos del Derecho de patentes se consideran equivalentes (patentrechtliche Aequivalente) aquellos medios que, de acuerdo con los conocimientos normales de un perito en la materia, son capaces de realizar la misma función para la consecución de un mismo resultado o para la producción de un mismo efecto, sin que su recíproca sustitución suponga ninguna modificación esencial a la solución dada. Conviene advertir que en Derecho de patentes la equivalencia se juzga siempre referida a un caso concreto, porque los medios equivalentes deben producir los mismos efectos dentro de la concreta idea inventiva de que se trate.

pág 327:

C) Equivalencia técnica

Junto a la equivalencia en el sentido del Derecho de patentes, se refieren los autores a la llamada 'equivalencia técnica'. Son equivalentes técnicos, se dice, aquellos medios conocidos según las reglas normales de la técnica como susceptibles de realizar, en general y sin consideración especial a un caso concreto, las mismas funciones.

Pues bien, la llamada 'equivalencia técnica' no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista del Derecho de patentes, a no ser como indicio o presunción de que la 'equivalencia', en el sentido propio de esta rama jurídica, existe en un supuesto dado, puesto que en la mayoría de los casos la equivalencia del Derecho de patentes coincide con esta 'equivalencia técnica' a que nos estamos refiriendo.

3) PRINCIPALES SUPUESTOS DE EQUIVALENCIA

Es interesante hacer mención de los principales supuestos en que la equivalencia, tal como acaba de ser definida, puede manifestarse claramente, aunque quizá conviene advertir que a los efectos de esta enumeración entendemos la 'equivalencia' en un sentido tan amplio, que podría decirse que nos referimos más bien a los principales supuestos de falta de altura inventiva.

A) Cambio de medidas o de cantidad.

Cuando existe una regla técnica conforme a la cual se consigue un resultado determinado, empleando unos medios concretos, no es patentable la modificación de esos medios en cuanto a las medidas o cantidades empleadas, si esa modificación está al alcance de cualquier técnico y su único efecto es la obtención del mismo resultado con variaciones simplemente de cantidad. En estos casos, la segunda regla técnica, establecida con cambios de medidas o de cantidades ha de considerarse equivalente a la primera. Distinto sería, naturalmente, el caso en que la modificación introducida no estuviera dentro de las posibilidades de cualquier técnico o en que el resultado conseguido fuera diferente al anterior.

B) Modificación insignificante de algún elemento de una regla técnica.

Tampoco es patentable la modificación de alguno de los elementos señalados en una regla técnica para la obtención de un resultado, cuando dicha modificación es tan insignificante que está al alcance de cualquier técnico y no varía realmente el resultado. Este es el caso, en particular, de los simples cambios de forma en las piezas o aparatos.

C) Sustitución, en una regla técnica, de un medio por otro totalmente distinto, pero que realiza la misma función.

Cuando en una regla técnica se sustituye un medio por otro totalmente distinto, pero que en el caso concreto realiza la misma función que el anterior para la obtención del mismo resultado, estamos también ante un caso típico, el más típico, de equivalencia, siempre que la posibilidad de la sustitución estuviera al alcance de cualquier técnico en la materia. Este es precisamente el supuesto al que la doctrina de los equivalentes apunta de una manera más directa.

Es un caso especialmente frecuente, dentro de este supuesto de equivalencia, el del cambio en la materia o sustancia utilizada. Esta sustitución no es patentable cuando estaba al alcance de cualquier técnico y el resultado conseguido a través de ella es el mismo conseguido anteriormente.

D) Adición o supresión de un elemento intrascendente en una regla técnica.

La adición o supresión de un elemento de los previstos en una regla técnica para conseguir un resultado concreto no es patentable, cuando tal adición o supresión no ofrece especiales dificultades o cualquier técnico podía prever que con ella se conseguiría el mismo resultado.

E) Inversión cinemática

La inversión cinemática tampoco es patentable. Este supuesto se refiere al caso en que, dado un proceso químico o físico, se invierta o se modifique el orden de las diversas partes, cuando, según reglas técnicas conocidas, el cambio introducido debe conducir a un efecto previsible por cualquier técnico, y cuando, además, era posible para cualquier perito en la materia la realización de aquel cambio.

Pueden ser ejemplos de inversión cinemática: 1) la inversión del orden, dentro de una maquinaria, entre las partes en movimiento y las partes en reposo; 2) el caso en que, conocido el camino para producir un producto partiendo de una sustancia determinada, se aplica ese conocimiento en sentido inverso, de manera que partiendo del producto final se obtenga la sustancia que antes servía de punto de partida. No se olvide, sin embargo, que en ningún momento puede hablarse de verdadera equivalencia en sentido jurídico, cuando la variación en que la

equivalencia consiste no estaba al alcance de un técnico normal.
(...)

Puede observarse fácilmente que todos los documentos citados arriba como anterioridades enseñan, por lo menos, un tanque para combustible, compuesto por dos piezas que, al unirse entre sí, lo conforman. Y, además, en la mayoría de ellos, se revela que la bomba de combustible, durante el uso del tanque, está soportada únicamente por las dos piezas mencionadas. Otras características secundarias, reclamadas por el solicitante, serían evidentes o derivadas de las anteriores.

El estado de la técnica no se vería enriquecido con la solución que propone el solicitante respecto al problema técnico y, además, las personas del oficio del nivel medio no tendrían inconveniente en resolver el problema de la manera propuesta por el solicitante, es decir, dichas personas serían capaces de resolver el problema de la misma manera, únicamente teniendo los conocimientos generales y teniendo conocimiento del estado de la técnica.

Esta suposición se justificaría porque la solución propuesta por el solicitante es uno de los procedimientos normales que la persona citada ensayaría al intentar resolver el problema. En primer lugar habría que tener en cuenta las técnicas usuales, que se aplican generalmente dentro del campo técnico de que se trata, y, en segundo lugar, se deberían tener en cuenta todas las técnicas que se encuentren en la literatura técnica de la especialidad. En este caso, se debe suponer que un procedimiento particular, divulgado en un medio que está a disposición de cualquier persona, también está a disposición del experto en cuestión, y por tanto, el procedimiento en referencia pertenece al estado de la técnica.

En resumen, no se encontraría ningún efecto técnico sorprendente o inesperado en la solución propuesta por el solicitante. Tampoco sería observable ninguna prueba de que se haya superado algún prejuicio de los expertos en la técnica.

5. Análisis de la respuesta del solicitante:

El solicitante no subsanó aceptablemente los defectos anunciados en el Concepto Técnico n.º 1607, folios 164 a 189; pero, tampoco presentó argumentos respecto a las objeciones hechas por el examinador.

El solicitante, además, no presentó ningún argumento valedero respecto a la insinuación que el examinador hizo relativa a la falta de nivel inventivo del objeto de la solicitud porque no realizó las comparaciones entre lo que pretende proteger como propio y las enseñanzas de los documentos citados arriba.

6. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados negativamente por la falta de claridad de la descripción y las reivindicaciones y por la falta de definición, de sustento y de concisión de estas últimas.

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 caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el número 5.2, letra e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única n.º 10 de 2001.



ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
19-1 NOV. 2009

CONCEPTO TÉCNICO n.º 3742

EXAMINADOR TÉCNICO
Código n.º 202009