

1/6
235

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-124810- -00003-0000

Fecha: 2009-11-26 15:18:16 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Evt. 1 REGDEPOSITO
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 6

Señora Jefe
División de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia : Expediente No. 08.124.810
Asunto : Solicitud de patente de invención para **"ESTRUCTURA DE CUBRETABLERO DELANTERO PARA MOTOCICLETAS"**
Solicitante : **HONDA MOTOR CO., LTD.**
Fecha de solicitud : 24 de noviembre de 2008.

De conformidad con la solicitud de término adicional presentado junto con mi memorial del 31 de agosto de 2009, me permito allegar dentro del término legal, las pruebas que sustentan la falta de novedad y de nivel inventivo y aplicación industrial de la patente de la referencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Artículo 14 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
2. Artículo 16 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
3. Artículo 18 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
4. Artículo 19 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

FUNDAMENTOS DE HECHO

1. Dispone el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina lo siguiente:

"Artículo 14. 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**". Negrilla y subrayado fuera del texto.

2. Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente ratifico que no resulta procedente otorgar la solicitud de patente de la referencia, toda vez que la misma no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo y adicionalmente

carece de carácter técnico y por ende aplicación industrial, requisitos exigidos para su registro como se demostrará a continuación.

3. De acuerdo con el texto de la patente de la referencia el *problema técnico* que se pretende resolver, es decir, la necesidad insatisfecha que persiste en la industria es *conformar una estructura de cubretablero delantero para motocicleta que **no conforme una hendidura visible** cuando se observa el vehículo desde los laterales que ponga especial cuidado en **evitar que se deteriore el aspecto cuando se observa el vehículo***. Negrilla fuera del texto.
4. Resulta preciso resaltar que según el Tribunal Andino de Justicia en el PROCESO 105-IP-2000:

*"La innovación que pretenda patentarse deberá poseer un **carácter técnico, entendido este término en el sentido de aprovechamiento o transformación de las fuerzas de la naturaleza...**"*.

5. Así las cosas, toda vez que el problema técnico que pretende resolver la innovación de la referencia esta enteramente ligado al campo sensorial, es decir a los sentidos y sensaciones, como lo es **conformar una estructura que no tenga una hendidura visible que evite el deterioro del aspecto cuando se observa el vehículo desde los laterales**, es evidente que la innovación carece de carácter técnico, toda vez que no aprovecha ni transforma las fuerzas de la naturaleza.
6. Por consiguiente, al basar su supuesto carácter técnico en la impresión estética que el usuario percibe del aparato al utilizarlo, la innovación de la referencia no cumple con los requisitos para ser considerada como patentable, independientemente de que este caracterizada por un arreglo de elementos tangibles.
7. De la misma forma, respetuosamente pongo de presente que toda vez que la innovación apela a las sensaciones, su criterio de evaluación es subjetivo. En este sentido llamo la atención del Señor Examinador al hecho de que el aspecto de deterioro es una variable percibida por los usuarios y como tal corresponden a un criterio de evaluación de los derechos de los diseños industriales.
8. En cuanto a la Aplicación Industrial, la Doctrina señala:

"La aplicabilidad industrial supone las siguientes características:

- a. **Que sea industrial**, es decir, que se obtenga un resultado mediante el empleo o fuerzas de la naturaleza,
- b. **Que sea ejecutable**, que pueda ser puesta en practica por un experto en la materia,
- c. **Que sea repetible**, que usados los medio provistos se obtiene el mismo resultado,
- d. **Que sea útil**, en el sentido que con ella se satisface una necesidad humana, existente en el momento o que pueda llegar a existir".¹

¹ METKE M, Ricardo. "LECCIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (II)" Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda. 2002, Pág..32.

9. Teniendo en cuenta los parámetros anteriormente expuestos, procedo a analizarlos uno por uno. Para estos efectos, es necesario aclarar que aunque la solicitud de patente de la referencia está caracterizada por una configuración de elementos tangibles, la misma pretende conformar una estructura que no tenga una hendidura visible que evite el deterioro del aspecto cuando se observa el vehículo desde los laterales. Veamos:
- 9.1. **Que sea industrial**, debido a la naturaleza de la invención ya ha sido demostrado que al apelar al aspecto estético, la misma no emplea ni aprovecha las fuerzas de la naturaleza, toda vez que se basa en impresiones sensoriales.
- 9.2. **Que sea ejecutable y que sea repetible**, estas dos características son de particular interés por la naturaleza de la innovación. Evidentemente un experto en la materia podría conformar el arreglo de elementos tangibles como han sido descritos por el pliego reivindicatorio y estaría empleando los medios provistos; no obstante lo anterior, teniendo en cuenta el problema técnico, es decir, conformar una pieza que no tenga una hendidura visible y evite el deterioro del aspecto, un experto en la materia no podría ejecutar ni asegurar la repetibilidad de la invención, toda vez que aunque logre ensamblar los elementos tangibles usando los medios provistos y conforme una pieza sin hendidura, no puede asegurar evitar el deterioro del aspecto del vehículo desde los laterales, ya que el aspecto está ligado al campo sensorial subjetivo.
- 9.3. **Que sea útil**, evidentemente mejorar el aspecto de un vehículo desde su vista lateral no corresponde a una necesidad humana insatisfecha.
10. En este orden de ideas, la solicitud de patente de la referencia no cumple a cabalidad con las cuatro características estipuladas en la Doctrina y **por lo tanto carece de aplicación industrial**.
11. No obstante lo anterior, procederemos a demostrar que la innovación de la referencia, en lo referente a la configuración de sus elementos tangibles tampoco goza de novedad y nivel inventivo.
12. El artículo 16 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:
- "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*
- El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, **utilización, comercialización** o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida."*
13. Respecto a la novedad, el Tribunal Andino de Justicia en sentencia de interpretación prejudicial del Proceso 229-IP-2005 ha sostenido:

*"[...] el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, que comprende **el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público** antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.*

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

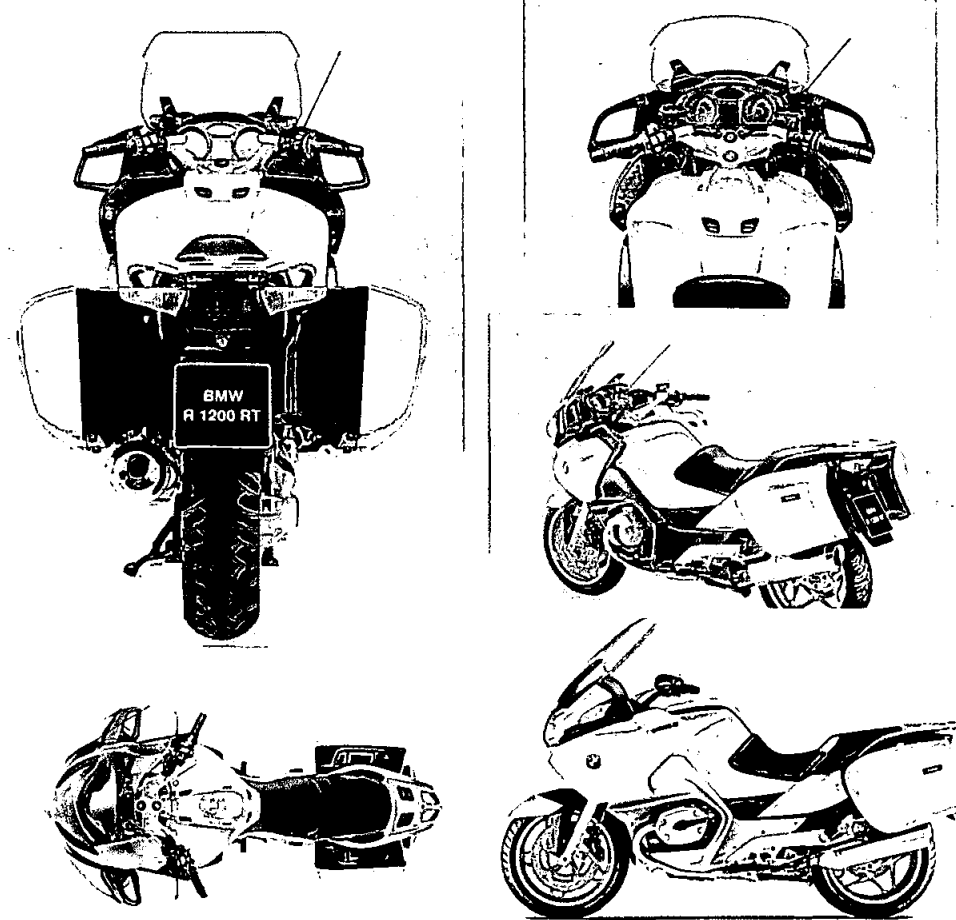
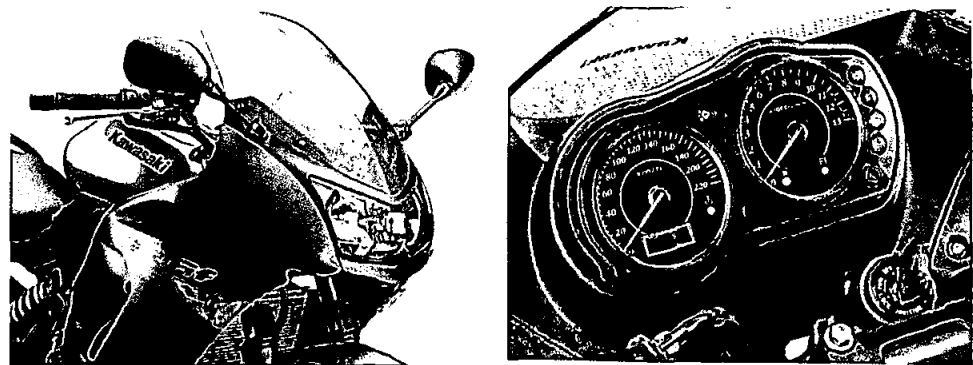
En este sentido, el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo". Negrilla fuera del texto.

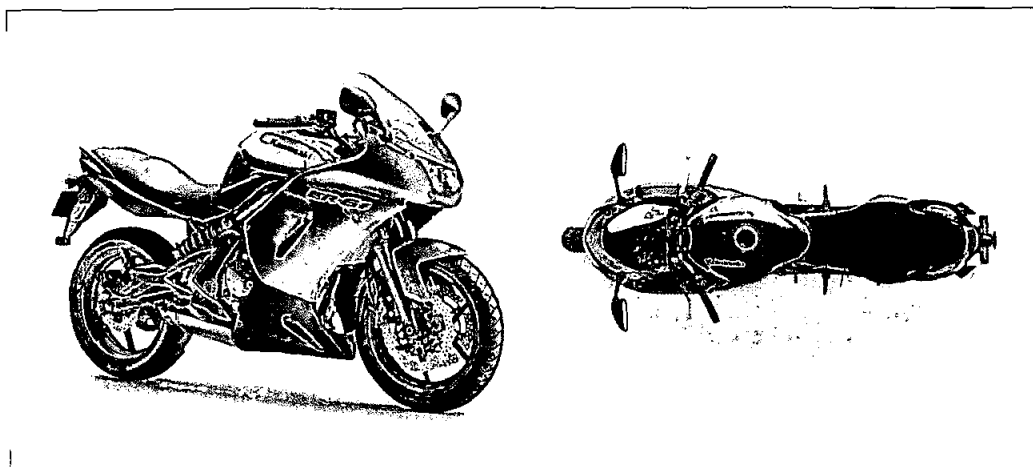
14. Adicionalmente, el artículo 18 ibídem establece:

*"**Artículo 18.** Se considerará 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."*

15. La estructura de cubretablero delantero para motocicletas de acuerdo con la presente invención comprende un faro delantero que está acoplado a un chasis con su ángulo de los ejes ópticos ajustable; y una tapa del faro delantero que está acoplada de manera integral al faro delantero, la tapa del faro delantero constituye al menos parte del cubretablero delantero, que cubre un área alrededor del faro delantero, donde una cubierta delantera de la carrocería que tiene una abertura frontal se acopla al chasis detrás del faro delantero de forma tal de cubrir un área alrededor de un tubo de cabeza de manera transversal; una extensión posterior que se extiende hacia atrás está dispuesta en la parte trasera de la tapa del faro delantero; la extensión posterior se inserta a través de la abertura frontal en la cubierta delantera de la carrocería; y la extensión posterior se superpone con la cubierta delantera de la carrocería, en la vista lateral, en un rango de ajuste del ángulo de los ejes ópticos del faro delantero.
16. En este sentido, a continuación pongo en evidencia (ver Tabla 1) dos motocicletas del mercado que tienen en su arreglo una **ESTRUCTURA DE CUBRETABLERO DELANTERO PARA MOTOCICLETAS** de acuerdo con la invención de la referencia.
17. Como se observa de la tabla 1, la solicitud de patente de la referencia no goza del requisito de novedad ya que las características técnicas esenciales que permiten diferenciarla del estado del arte, es decir, la configuración de elementos tangibles, ya eran empujadas por motocicletas que se encuentran en el mercado, acopladas como estructura de montaje de limpiabrisas que cumple la función de cubretablero dispuestas en una sola pieza.

Tabla 1.

Diseño	MOTOCICLETA BMW R 1200 RT http://www.arpem.com/motos/modelos/bmw/modelos-10/bmw-r-1200-rt.html
	
Diseño	Motocicleta KAWASAKI ER http://www.arpem.com/motos/modelos/kawasaki/modelos-08/kawasaki-er-6-f.html
	



18. Por lo tanto, toda vez que las características técnicas esenciales de la invención, es decir, la yuxtaposición de piezas conocidas como un faro, una tapa de un faro y una cubierta delantera, son características conocidas en el mercado, la solicitud de patente carece del requisito de novedad exigido para su otorgamiento como patente de invención.
19. De la misma forma, es evidente que la estructura esta caracterizada por modificaciones obvias y equivalentes del estado del arte que afectan así mismo su nivel inventivo, toda vez que (i) a partir de la configuración de las motocicletas expuestas en la tabla 1, una persona versada en el arte obtendría la configuración planteada y (ii) dicha configuración no representan una ventaja técnica verdadera ni resuelven un problema técnico existente.
20. Por los argumentos anteriores, es evidente que la solicitud de patente de la referencia no cumple con los lineamientos del artículo 14 de la Decisión 486 y por lo tanto no procede su otorgamiento.
21. Teniendo en cuenta los argumentos presentados, comedidamente les solicito declarar fundada la oposición y en consecuencia negar la patente **ESTRUCTURA DE CUBRETABLERO DELANTERO PARA MOTOCICLETAS**, solicitada por **HONDA MOTOR CO., LTD.**

De la Señora Jefe,


Martha Cecilia Torres
C.C. 51.793.505 de Bogotá

GC-57628-09

S01/CO/042-04

2020
Bogotá, D.C.,

Doctora:
Martha Cecilia Torres
Opositor

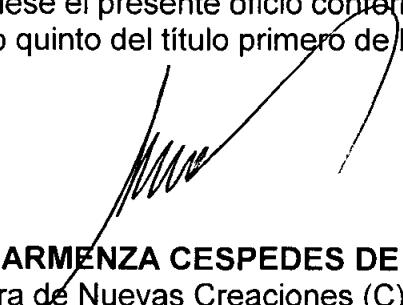
Oficio N°: 13839

ASUNTO:	Radicación N°	08-124810
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	330
	Folios	001

Con fundamento en lo previsto por el artículo 42 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica que la oposición radicada el día 31 de agosto del 2009, dentro de la solicitud de patente de invención que se adelanta en el expediente de la referencia, no reúne los requisitos formales exigidos por la ley al momento de su presentación, comoquiera que no se precisa el legítimo interés que le asiste en su calidad de opositora, tal como lo dispone el referido artículo, ni se demuestra el detrimento o desventaja de índole patrimonial que pueda sufrir en su esfera individual, como consecuencia de la eventual concesión de la patente.

Por lo tanto, es oportuno precisar que si bien es cierto que el objeto de una oposición es desvirtuar la patentabilidad de la invención, también lo es que quien se anuncie e intervenga como opositor debe demostrar y acreditar porque le asiste un legítimo interés para actuar, ya sea que lo haga en nombre propio o en representación de otra persona, sea natural o jurídica.

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 N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (C).

03 DIC. 2009

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista de fecha, _____.