



Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

P-1865

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **08.127.017**

Solicitud de patente a nombre de **YAMAHA HATSUDOKI
KABUSHIKI KAISHA.**

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, actuando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA.**, domiciliada en Iwata-shi, Shizuoka, Japón, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 10703 notificado por fijación en lista el 20 de junio de 2012, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 7 cláusulas y en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 Se incluyeron entre paréntesis los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de conformidad con la numeración mostrada en los dibujos y en el capítulo descriptivo de la invención.

1.2 El título de la invención se modifica y quedará del siguiente tenor:
“CUBIERTA DELANTERA PARA MOTOCICLETA PROVISTA SOBRE EL FARO DELANTERO”.

Sobre este particular, nos permitimos manifestar que las modificaciones anteriormente mencionadas no amplían el alcance original de la invención y se dan con el ánimo de subsanar las objeciones de claridad y novedad establecidas por el señor examinador en su concepto técnico del oficio No. 10703.

Teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por el Señor Superintendente Delegado para la propiedad intelectual GianCarlo Marcenaro Jiménez a la doctora Ana Maria Castro Wey, que da alcance a las comunicaciones No. 09-001524 y 09-012566, no se presenta una tasa adicional, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio comprende menos de 10 reivindicaciones y la solicitud fue presentada con anterioridad al 1 de enero de 2009.

2. Claridad de la solicitud

En relación con las objeciones de claridad, nos permitimos decir que con el nuevo capítulo reivindicatorio se superan la mayoría de dichas objeciones.

En cuanto a términos como “carrocería principal”, “superficie” y “parte de montaje”, nos permitimos decir que la primera hace referencia a el armazón principal de la cubierta delantera (100). Adicionalmente, con la inclusión de los números de referencia las reivindicaciones son claras.

Se revisó la traducción de las reivindicaciones y se adaptó de manera coherente.

En cuanto a las líneas de resalte (17), atentamente nos permitimos decir que las mismas son una modalidad adicional que pueden estar presentes sobre la cubierta delantera, por tal razón no se incluyen dentro de la reivindicación 1.

3. Novedad

El señor examinador indica en su concepto técnico que *“Las características esenciales del aparato de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual da a conocer (sic)”*

Sobre este particular, nos permitimos decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el *“conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial”* como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60). Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega

después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de la referencia D1.

Ahora bien, si determinados elementos, condiciones o circunstancias de la nueva creación ya hacen parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: “*hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria*” (Ibídem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

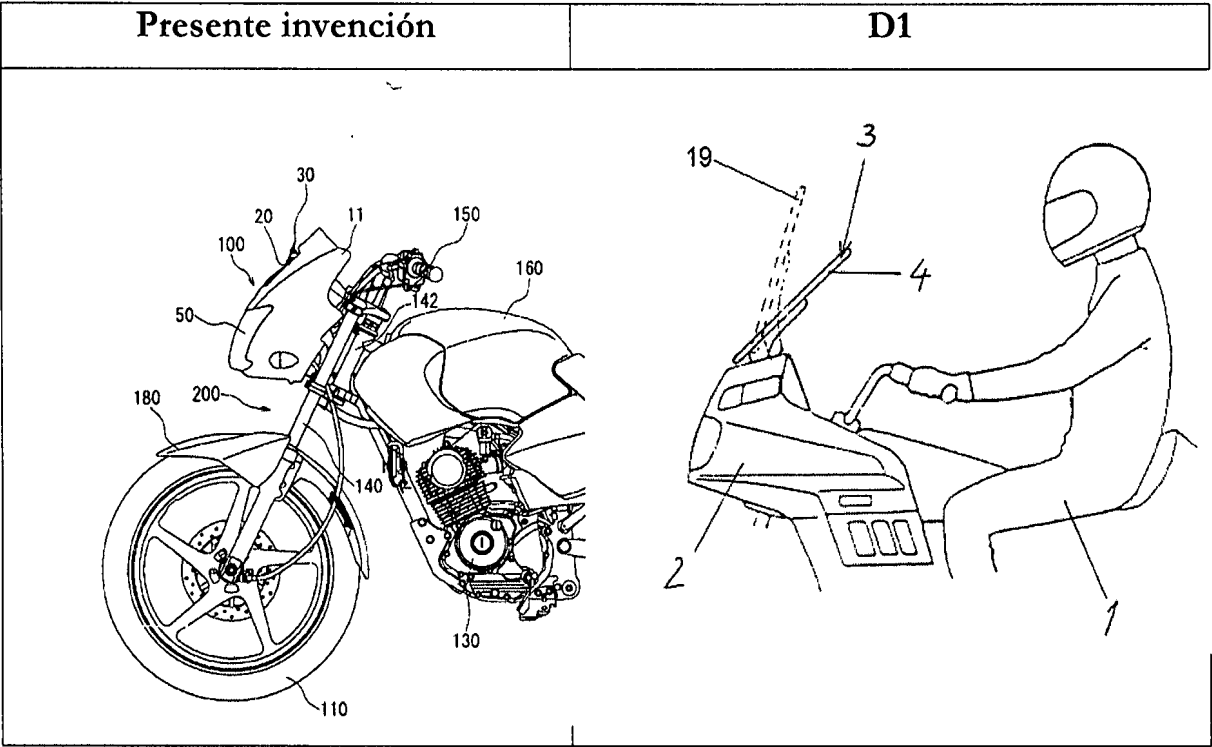
Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL y ABSOLUTA** en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en el documento que se menciona, y

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

En efecto, el nuevo juego de reivindicaciones indica que el elemento (30) de placa es una placa de matrícula. En contraposición, el elemento 19 que se indica más abajo sobre la figura 1 de la disposición mostrada en D1 no puede cumplir con la función de ser una placa para la matrícula de la motocicleta, toda vez que, como se puede observar más abajo, la “pantalla-ventana” 19 en D1 claramente es de un material transparente a fin de que el conductor pueda ver a través de ella.



Aunado a lo anterior, es evidente que la disposición de elementos para la presente solicitud es totalmente distinta a la reportada por el documento D1 citado por ese despacho.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al

examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,



DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

C.C. 41.654.882 de Bogotá

T.P. 20824 del C.S.J.

notificaciones@clarkmodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Una Motocicleta (1000) que comprende una cubierta delantera dispuesta encima
5 de un faro delantero, en la que la cubierta delantera (100) incluye:
una parte de carrocería principal de cubierta delantera(11);
un orificio (20) formado en la parte de carrocería principal de cubierta delantera
(11),
una abrazadera (10); y
10 elemento (30) de placa;
caracterizada porque la parte de carrocería principal de cubierta delantera (11)
está prevista en el lado trasero de la misma con una parte de montaje (11) para
montar la abrazadera (10) ahí, la abrazadera (10) incluye una parte que pasa a
través del orificio (20); el elemento (30) de placa es montado sobre la parte de la
15 abrazadera (10) que pasa a través del orificio (20); y
el elemento (30) de placa es una placa de matrícula.
2. La Motocicleta (1000) según la reivindicación 1, caracterizada porque en la que la
20 parte (12) de la abrazadera (10) que pasa a través del orificio (20) incluye una
parte de retención (16) para retener un elemento (30) de placa delante de la parte
de carrocería principal de cubierta delantera (11) y
la parte de montaje (14) se encuentra dispuesta próxima a la parte trasera de la
carrocería principal de cubierta delantera (11).
- 25 3. La Motocicleta (1000) según la reivindicación 1, caracterizada porque el
contador (60) está previsto detrás de la carrocería principal de cubierta
delantera (11), y
la parte de montaje (14) se proporciona entre la parte de carrocería principal de
cubierta delantera (11) y el contador (60).
30
4. La Motocicleta (1000) según la reivindicación 1, caracterizada porque la
superficie de la parte de carrocería principal de cubierta delantera (11) está
provista con una parte rebajada (19) intercalada entre las líneas de resalte (17), y
el orificio (20) está formado en la parte de la parte rebajada (19) sobre la
35 superficie de la parte de carrocería principal de cubierta delantera (11).
5. La Motocicleta (1000) según la reivindicación 4, caracterizada porque las líneas
de resalte (17) son un par de líneas de resalte (17) izquierda y derecha,
y

Y

el orificio (20) está formado a través de la superficie de la parte de carrocería principal de la cubierta delantera (11) entre la línea de resalte (17) izquierda y la línea de resalte (17) derecha.

- 5 6. La Motocicleta según la reivindicación 1, caracterizada porque el orificio (20) pasa a través de la cubierta delantera (100) en dirección a lo largo de la dirección delantera-trasera de la motocicleta (1000).
- 10 7. La Motocicleta (1000) que comprende una cubierta delantera (100) dispuesta por encima del faro delantero (50), en la que la cubierta delantera (100) incluye: una parte de carrocería principal de cubierta delantera (11); y un orificio (20) formado en la parte de carrocería principal de cubierta delantera (11),
- 15 una abrazadera (10); y un elemento (30) de placa; caracterizada porque el orificio (20) pasa a través de la parte de carrocería principal de cubierta delantera (11) desde la superficie hasta la cara trasera; la abrazadera (10) incluye una parte que pasa a través del orificio (20) desde la cara trasera hasta la superficie;
- 20 el elemento (30) de placa se encuentra montado sobre la porción de la abrazadera (10) que pasa a través del orificio (20) y el elemento (30) de placa es una placa de matrícula.

8