

Señor
DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

REF: Expediente No. **14-147.891**, solicitud de patente de invención a favor de
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA. Título: MOTOCICLETA.

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al Oficio No. 14092 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado por fijación en lista el 6 de diciembre de 2016.

Tasa adicional

Desde el inicio del trámite se cancelaron 2 reivindicaciones adicionales que cubren las 2 ahora adicionales presentadas.

Título

De acuerdo con la sugerencia del Señor Examinador, se solicita el cambio de título de la solicitud a “MOTOCICLETA CON UNA LUZ INTERMITENTE QUE SE SOBREPONE AL PASAJE DE FLUJO DE AIRE”.

Reivindicaciones

En primer lugar, se debe aclarar que las expresiones “porción”, “extremo” y “unidad” se encuentran siempre acompañadas por una clara identificación del elemento al cual se hace referencia y/o una descripción del mismo. Por lo tanto, las expresiones en cuestión no resultan imprecisas en el contexto de las reivindicaciones de la presente solicitud.

Por otro lado, las expresiones “sobresale” y “más hacia adentro” son perfectamente claras para una persona normalmente versada en la materia y definen inequívocamente relaciones de tamaño o forma entre elementos. Por lo tanto, dichas expresiones no causan ambigüedad alguna y no dificultan la comparación con el estado de la técnica.

No obstante lo anterior, la expresión “por lo menos” ha sido eliminada de las reivindicaciones con el fin de proveer claridad y concisión adicional a las reivindicaciones. Similarmente, la expresión “dicho flujo turbulento de aire que ocurre en la parte posterior de la luz intermitente es guiado en el pasaje de flujo de aire” ha sido eliminado de las reivindicaciones con el fin de especificar únicamente características funcionales y estructurales en las mismas.

Ahora con respecto a las características funcionales, se debe mencionar que la tabla en la página 78 de la “GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su despacho establece que las características funcionales deben estar en las reivindicaciones cuando para un técnico versado en la materia no sea obvio el funcionamiento de las partes de la invención o su relación estructural.

Por otro lado, el numeral 2.6.5.15, de la Guía antes citada, establece que *“Cuando la reivindicación menciona un elemento en relación con su función, sin precisar la estructura, se considera que tal reivindicación se refiere a todo elemento que permita cumplir la función, salvo que ese elemento se precise en la reivindicación”* (énfasis añadido). De esta forma, una característica funcional puede definir una invención siempre y cuando en la misma reivindicación se mencione la estructura de la misma.

Por lo tanto, aunque las características funcionales por sí solas no diferencien la invención del arte previo, éstas sí sirven para interpretar las características esenciales que acompañan. Así, las características funcionales sí deben ser consideradas dentro del examen de patentabilidad para diferenciar sus características estructurales asociadas de características similares del estado de la técnica que no pueden cumplir con la misma función. Es decir, las características funcionales no definen la invención como tal, pero sí brindan contexto y restringen las características estructurales a las que están asociadas, y consecuentemente deben ser reconocidas en la comparación con el estado de la técnica como parte de las características estructurales a las que se asocian.

En vista de los argumentos anteriores, las objeciones a la claridad de las reivindicaciones se ven superadas.

Novedad

En este punto se debe resaltar que la presente invención, como se define en la reivindicación 1, requiere *“una primera cubierta lateral (51) dispuesta lateralmente hacia afuera del tubo colector (5) (...) una luz intermitente (80) montada en una posición que está al frente con relación a la parte vertical (64) en el que la primera cubierta lateral (51) y la segunda cubierta lateral (61) no se superponen entre sí (...) la luz intermitente (80) se monta en la primer cubierta lateral (51), y la luz intermitente (80) se posiciona al frente del pasaje de flujo de aire (70) y se superpone al flujo de aire (70)”* (subraya añadida).

Sin embargo, el documento **D1** enseña una luz de indicación de giro 99 que sobresale hacia los lados desde el frente de cada carcasa 96L, 96R y está unida al soporte 87 acoplado al tubo principal 16 (ver párrafo [0072] de dicho documento). Debe aclararse que las carcasas 96L y 96R de D1 no pueden ser equiparadas a la cubierta lateral (51) de la presente solicitud, debido a que la cubierta lateral (51) está dispuesta lateralmente y hacia afuera del tubo principal (tubo colector 5), mientras que las dos carcasas (96L, 96R) cubren directamente el tanque de gasolina, que está ubicado en el centro del vehículo.

Adicionalmente, la luz de indicación de giro 99 de D1 está ubicada muy por encima del puerto de escape (102), el cual puede ser considerado equivalente al pasaje de flujo de aire en dicho documento. Esta característica diferencia aún más a la presente invención de las divulgaciones de D1, ya que la reivindicación 1 especifica que la luz intermitente (80) se ubica en frente del pasaje de flujo de aire (70).

Las diferencias mencionadas resultan evidentes al comparar la figura 3 de D1 con la figura 2 de la presente solicitud:

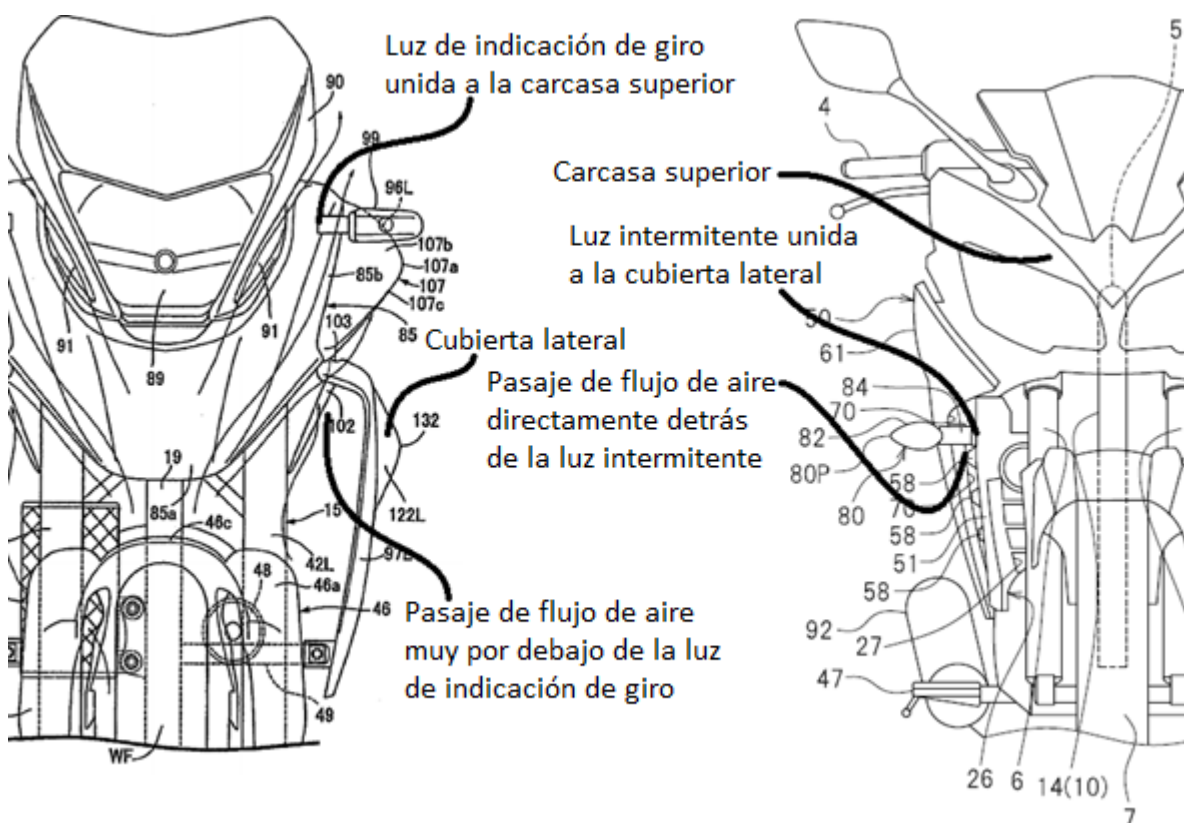


Figura 3 de D1

Figura 2 de la presente solicitud

De la comparación anterior resulta evidente que la presente invención difiere de D1 al menos porque dicha anterioridad no enseña ni sugiere que la luz intermitente esté montada en una cubierta lateral ni que la luz intermitente esté directamente al frente del pasaje de flujo de aire.

Consecuentemente, la reivindicación 1 de la presente solicitud resulta novedosa sobre el documento D1, ya que requiere al menos dos características esenciales que no habían sido divulgadas en dicho documento. Las reivindicaciones 2 a 12 son también novedosas en virtud de su dependencia.

Nivel Inventivo

Como se mencionó anteriormente, la presente invención difiere de D1 porque la luz intermitente está montada en una cubierta lateral y directamente al frente del pasaje de flujo de aire.

Ahora con respecto a **D2**, puede notarse que aunque dicho documento divulgue que la luz intermitente (35a, 35b) está unida a una cubierta lateral, dicha luz se encuentra por encima del pasaje de flujo de aire definido por las paredes laterales y aletas (36a, 36b, 36c). Esto se puede observar, por ejemplo, en la figura 3 de D2:

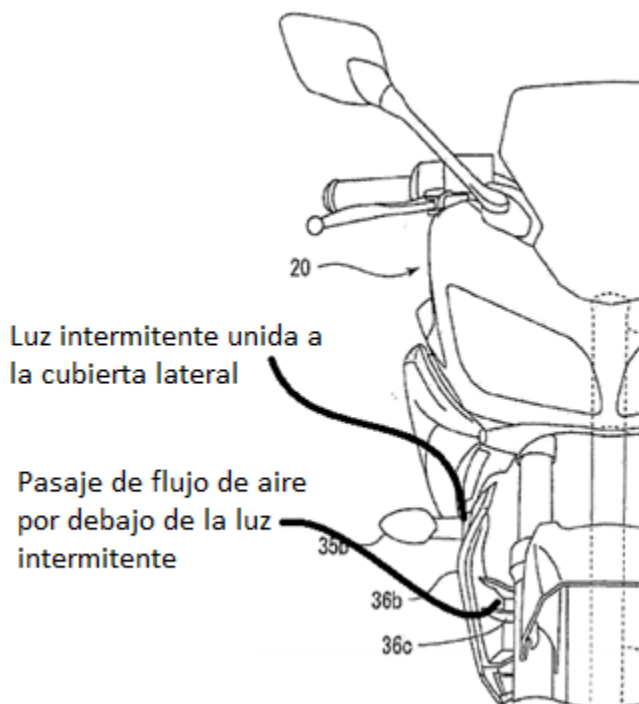


Figura 3 de D2

Resulta entonces evidente que ninguno de los documentos D1 o D2 enseña o sugiere que la luz intermitente deba ubicarse en frente del pasaje de flujo de aire, como lo requiere la presente invención. Por lo tanto, ninguna posible combinación de dichos documentos habría resultado suficiente para que una persona versada en la materia derivara de forma obvia que habría resultado ventajoso ubicar la luz intermitente directamente al frente del pasaje de flujo de aire.

Por otro lado, el documento D3 es considerablemente diferente a la presente invención, D1 y D2, ya que éste enseña explícitamente que las luces intermitentes (direccionales 114L y 114R) están unidas integralmente a los espejos derecho e izquierdo 61R y 61L. Por lo tanto, las luces intermitentes de D3 no están montadas en una cubierta lateral, ni siquiera en una carcasa superior, ya que están montadas directamente en los espejos. Adicionalmente, las luces intermitentes de D3 están ubicadas muy por encima del pasaje de flujo de aire (aberturas de admisión de aire 111L y 111R); consecuentemente, incluso si se considerara que el acople de los espejos es el acople de las luces intermitentes, entonces se podría considerar que la luz intermitente está unida a las carcasas superiores laterales 79L y 79R, pero dichas luces intermitentes no estarían al frente del pasaje de aire como lo requiere la presente invención. Esto se ilustra claramente en la figura 2 de D3:

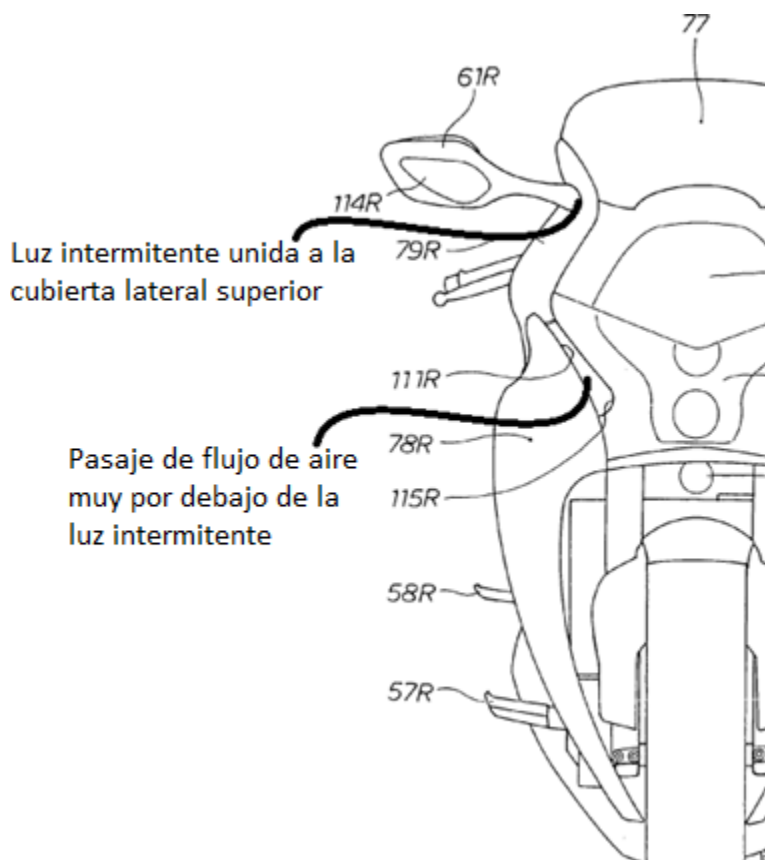


Figura 2 de D3

Por lo tanto, cualquier posible combinación de las enseñanzas de D1 y D3 resultaría en luces intermitentes ubicadas muy por encima del pasaje de flujo de aire, lo cual es contrario a la lámpara intermitente ubicada en frente del pasaje de flujo de aire requerida en la reivindicación 1 de la presente solicitud.

Puede inferirse de los argumentos anteriores que cualquier combinación de las enseñanzas de los documentos D2 y D3 resultaría también insuficiente para derivar de forma obvia la presente invención, ya que ninguno de dichos documentos enseña que la luz intermitente se ubica directamente al frente del pasaje de flujo de aire.

En vista de todos los argumentos anteriores se puede concluir que ninguna posible combinación de dos documentos seleccionados entre D1, D2 y D3 resultaría suficiente para derivar de forma obvia que la luz intermitente debería ser ubicada directamente en frente del pasaje de flujo de aire, como lo requiere la reivindicación 1 de la presente solicitud. Consecuentemente, la reivindicación 1 resulta inventiva sobre el estado de la técnica, ya que no puede ser derivada de los documentos citados obviamente con todas sus características esenciales. Las reivindicaciones 2 a 12 son también inventivas en virtud de su dependencia.

En vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito el retiro de las objeciones de la presente solicitud y la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la Decisión 486.

Anexos

Nuevo pliego reivindicatorio.

Atentamente,

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 – 41

REIVINDICACIONES

1. Una motocicleta (1) que comprende:

un tubo colector (5);

un chasis (10) que se extiende hacia atrás desde el tubo colector (5);

un asiento(3), posicionado detrás del tubo colector (5), para que un motociclista se siente en este;

una primera cubierta lateral (51) dispuesta lateralmente hacia afuera del tubo colector (5);

una segunda cubierta lateral (61) que comprende una parte vertical (64) que se extiende hacia abajo y que se sobrepone a la primera cubierta lateral (51) como se ve desde una vista lateral de la motocicleta, la segunda cubierta lateral (61) se dispone lateralmente hacia afuera de la primera cubierta lateral (51);

una luz intermitente (80) montada en una posición que está al frente con relación a la parte vertical (64) en el que la primera cubierta lateral (51) y la segunda cubierta lateral (61) no se sobrepone entre sí como se ve desde una vista lateral de la motocicleta, la luz intermitente (80) incluye una porción que se ubica lateralmente hacia afuera de la segunda cubierta lateral (61) como se ve desde el frente de la motocicleta;

una etapa (47), posicionada hacia abajo con relación al asiento (3) y hacia atrás con relación a la segunda cubierta lateral (61), sobre la cual el motociclista va a colocar el pié; y

un pasaje de flujo de aire (70), formado entre la primera cubierta lateral (51) y la parte vertical (64), que guía un flujo de aire a través de este, **caracterizada porque**

la luz intermitente (80) se monta en la primer cubierta lateral (51), y la luz intermitente (80) se posiciona al frente del pasaje de flujo de aire (70) y se sobrepone al flujo de aire (70) como se ve desde el frente de la motocicleta.

2. Una motocicleta de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por:

un motor (30) posicionado detrás del tubo colector (5) y soportado por el chasis (10), en el que el motor (30) se posiciona lateralmente hacia adentro con relación a la parte vertical (64); y una parte posterior (64RP) de la parte vertical (64) se extiende lateralmente hacia adentro en un plano de sección transversal horizontal a través de la parte vertical (64).

3. Una motocicleta de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque un extremo posterior (64R) de la parte vertical (64) se posiciona lateralmente hacia adentro con relación a un extremo delantero (64F) de la parte vertical (64).

4. Una motocicleta de acuerdo con la reivindicación 2 o 3, caracterizada porque el motor (30) comprende un cárter (32), Un cuerpo de cilindro (34) que se extiende hacia arriba del cárter (32), y una cabeza de cilindro (36) conectada al cuerpo de cilindro (34); y

un extremo inferior (64B) de la parte vertical (64) se posiciona hacia abajo con relación al extremo inferior (36B) de la culata del cilindro (36).

5. Una motocicleta de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, caracterizada porque la parte vertical (64) se superpone a una porción (14) del chasis (10) que se posiciona en la parte delantera del motor (30) como se ve desde una vista lateral de la motocicleta.

6. Una motocicleta de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 2 a 5, caracterizada porque la primera cubierta lateral (51) comprende adicionalmente otra parte vertical (54) que se superpone a la parte vertical (64) como se ve desde un lado de la motocicleta; y

La parte vertical (64) incluye un extremo posterior (64R) posicionado hacia atrás con relación a un extremo posterior (54R) de la otra parte vertical (54).

7. Una motocicleta de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizada porque la otra parte vertical (54) incluye una parte (58) que sobresale lateralmente hacia afuera y que se extiende en una dirección longitudinal del vehículo; y

la parte que sobresale (58) incluye una porción que se superpone a la parte vertical (64) como se ve desde un lado de la motocicleta.

8. Una motocicleta de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizada porque el extremo posterior (64R) de la parte vertical (64) se posiciona lateralmente hacia adentro con relación a un extremo lateralmente más externo (58L) de la parte que sobresale (58).

9. Una motocicleta de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8, caracterizada por una cubierta de carrocería (41) dispuesta lateralmente hacia adentro de la etapa (47), en el que la parte vertical (64) se posiciona lateralmente hacia afuera con relación a la cubierta de carrocería (41) en un plano de sección transversal horizontal a través de la parte vertical (64) y la cubierta de carrocería (41).

10. Una motocicleta de acuerdo con la reivindicación 9, caracterizada porque, en un plano de sección transversal horizontal a través de la otra parte vertical (54) y la cubierta de carrocería (41), la otra parte vertical (54) incluye una porción que se posiciona lateralmente hacia adentro con relación a un extremo lateralmente más externo (41L) de la cubierta de carrocería (41).

11. Una motocicleta de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizada porque una parte delantera (64FP) de la parte vertical (64) se extiende lateralmente más hacia adentro hacia su parte delantera en un plano de sección transversal horizontal a través de la parte vertical (64).

12. Una motocicleta de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, **caracterizada porque** la luz intermitente (80) comprende una unidad de lámpara (82), y una unidad de acoplamiento (84), dispuestas entre la unidad de lámpara (82) y la primera cubierta lateral (51), y acoplar la unidad de lámpara (82) y la primera cubierta lateral (51);

la unidad de acoplamiento (84) es flexible; y

cuando la unidad de acoplamiento (84) se dobla, la unidad de lámpara (82) se posiciona lateralmente hacia adentro con relación a un extremo lateralmente más externo (61 L) de la segunda cubierta lateral (61) como se ve desde la parte delantera de la motocicleta.