

Señor

**DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

E. S. D.

REF: Expediente No. NC2018/0013816, solicitud de patente de invención a favor de
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA Título: **“VEHÍCULO
CON SILLÍN”**

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. 3487 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado el 16 de marzo de 2021.

En respuesta a las observaciones realizadas como resultado del examen de fondo, es pertinente mencionar que las reivindicaciones definen de forma clara y razonablemente general la invención, razón por la que respetuosamente disiento de los comentarios del Señor Examinador a este respecto. A continuación, sin embargo, se incluyen los argumentos y se mencionan las modificaciones realizadas para atender a cada uno de los requerimientos del Señor Examinador:

1. Capítulo Reivindicatorio

En primer lugar, me permito resaltar que el Capítulo Reivindicatorio de la presente solicitud ha sido ligeramente modificado para dar mayor claridad al mismo, en particular, en la reivindicación 1 **se sustituyen las expresiones** *“un eje de dirección (15)”*, *“que comprende un manillar (16a) fijado al eje de dirección (15)”*, *“comprendiendo”* y *“teniendo”* **por las expresiones** *“un mecanismo de dirección (3)”*, *“que incluye un manillar (16a) fijado al mecanismo de dirección (3)”*, *“incluye”* y *“tiene”*.

Teniendo en cuenta lo anterior, de manera atenta me permito resaltar que las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio no corresponden a una ampliación de la materia originalmente reclamada. Por lo tanto, el Capítulo Reivindicatorio Modificado y adjunto al presente memorial cumple con los lineamientos establecidos por la Decisión Andina 486.

2. Título

Siguiendo las sugerencias del Examinador y con el ánimo de facilitar el trámite, el título de la invención se modifica de la siguiente manera:

“Vehículo tipo motocicleta, el cual cuenta con un sillín para el conductor y una guantera para transportar objetos, la cual comprende una fuente de energía”

3. Novedad

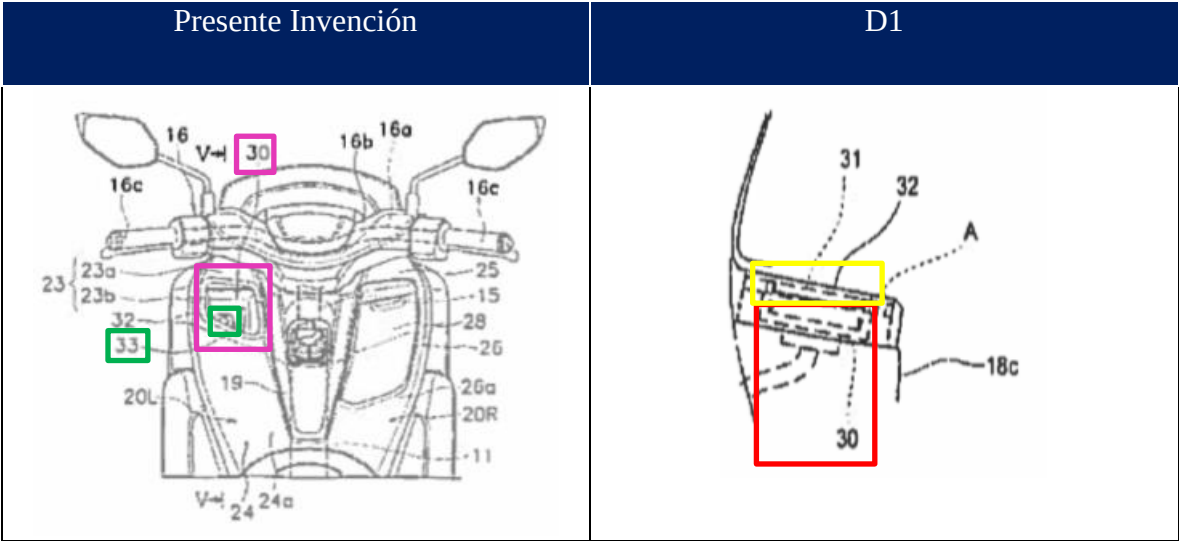
i) Con respecto a la novedad de la presente solicitud, de manera atenta me permito manifestar que contrario a los señalamientos establecidos por el Examinador, la presente solicitud, tal y como se encuentra reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial difiere en ciertos aspectos del documento D1 del arte anterior citado en el Oficio Técnico No. 3487.

ii) En este sentido, en primer lugar, me permito señalar que la reivindicación 1 de la presente invención se encuentra dirigida a un vehículo con sillín (100), que comprende: una pipa de dirección (11); una cubierta delantera (18); un mecanismo de dirección (3); un manubrio (16); un protector para las piernas (20L, 20R); un sillín (8) para que se siente un piloto; una guantera sin tapa (30); y una fuente de energía (32), en donde en una vista en planta del vehículo, por lo menos una porción de la boca (33) de la guantera (30) superponiéndose a la cubierta del manillar (16b), en una vista lateral del vehículo, la boca (33) de la guantera (30) disponiéndose más hacia arriba que una porción de extremo delantera (8c) de una superficie de asiento (8a) del sillín (8), superponiéndose a la fuente de energía (32) en una vista posterior del vehículo, y no superponiéndose a la fuente de energía (32) en la vista en planta del vehículo, la guantera (30) tiene una longitud en una dirección de arriba hacia abajo del vehículo que es mayor que una longitud en una dirección de adelante hacia atrás del vehículo, y un área de la boca (33) de la guantera (30) en la vista posterior del vehículo siendo mayor que un área de la boca (33) de la guantera (30) en la vista en planta del vehículo.

Por su parte D1 divulga un vehículo eléctrico con palancas y revela que el vehículo incluye una cubierta de carrocería 7, un asiento 29, un tubo de dirección 8 y un manillar 11 que está montado en una parte del extremo superior de un eje de dirección (párr. [0033] - [0036] y figura 1). Además, en D1 se describe que la cubierta de la carrocería 7 es una cubierta que constituye una superficie exterior del vehículo eléctrico (párr. [0041] y figura 1). Adicionalmente, D1 describe que el vehículo 1 comprende un receptáculo 30 que está conectado eléctricamente con la batería 6 entre la cubierta frontal 25 y el protector de piernas 18 (párr. [0051] y figuras 1, 2 y 6). El receptáculo 30 (como se observa en el recuadro rojo de la parte inferior) incluye una tapa 32 (como se observa en el recuadro amarillo de la parte inferior), para cerrar el puerto de conexión 31 (párr. [0052] y figura 6) y siete terminales macho 33a, 33b que están conectados respectivamente con dos líneas eléctricas de corriente continua (párr. [0056] y figura 6).

Sin embargo, y contrario a lo señalado por el Examinador, D1 no menciona absolutamente todas las características reclamadas por la reivindicación 1. Por ejemplo, D1 en ninguna parte del documento divulga que, en una vista lateral del vehículo, la boca de la guantera disponiéndose más hacia arriba que una porción de extremo delantera de una superficie de asiento del sillín, lo cual se considera como una característica esencial del vehículo de sillín aquí reclamado. De manera similar, D1 no enseña o sugiere que, en la vista en planta del vehículo, la guantera (30) tiene una longitud en una dirección de arriba hacia abajo del

vehículo que es mayor que una longitud en una dirección de adelante hacia atrás del vehículo (como se observa en el recuadro fucsia de la parte inferior), y un área de la boca (33) (como se observa en el recuadro verde de la parte inferior) de la guantera (30), lo cual también es una característica técnica esencial de la presente invención. Adicionalmente, D1 tampoco divulga una guantera sin tapa y una fuente de energía dispuesta en la guantera, lo cual es una característica estructural esencial reclamado por la reivindicación 1 de la presente invención.



Por todo lo anterior, es totalmente claro que D1 no divulga absolutamente todas las características esenciales de la reivindicación 1 y sus dependientes, sino por el contrario aleja a la persona medianamente versada en la materia a obtener la invención aquí reclamada, ya que D1 divulga un receptáculo 30 que incluye una tapa 32, mientras que la presente invención reclama una guantera sin tapa. Además, D1 no menciona otras características esenciales tales como una vista lateral del vehículo, la boca de la guantera disponiéndose más hacia arriba que una porción de extremo delantera de una superficie de asiento del sillín; y que la guantera tiene una longitud en una dirección de arriba hacia abajo del vehículo que es mayor que una longitud en una dirección de adelante hacia atrás del vehículo, y un área de la boca (como se observa en el recuadro verde de la parte inferior) de la guantera. Por ende, cualquier persona medianamente versada en la materia se encuentra en plena capacidad de entender que D1 no divulga absolutamente todas las características esenciales reclamadas de la presente invención, por lo que la reivindicación 1 y sus dependientes son novedosas a la luz del arte previo citado.

iii) Así las cosas, y tras revisar en detalle las enseñanzas de D1, me permito resaltar que características como las anteriormente mencionadas, y más aún, las características reclamadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado, el vehículo con sillín reclamado por la presente invención es novedoso y no tiene punto de comparación con las enseñanzas del arte previo, ya que en este caso, si bien D1 se dirige a una invención que se encuentra en el mismo campo técnico de la solicitud, **no se evidencia una realización con todas las características anteriormente mencionadas.**

En este sentido, me permito llamar la atención del Examinador, en que para evaluar si la invención es nueva o no, el Examinador siempre debe comparar, elemento por elemento, las características técnicas esenciales de la invención reclamada con las características de la

materia divulgada en el documento del estado de la técnica citado y verificar, según la comparación anterior, si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica. Así, y tras considerar las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio de esta solicitud, las cuales reúnen una serie de características concretas que difieren de la divulgación de D1, es evidente que la presente solicitud es distinta de las enseñanzas de dicho documento. Por lo tanto, la materia de esta solicitud cumple con el requisito de novedad.

De esta manera, para afectar la novedad de la presente invención, se entiende que el arte previo debe divulgar de manera idéntica todas y cada una de las características de la invención.¹ Así, y considerando que este no es el caso, dado que D1 no divulga la misma invención con las mismas características esenciales de la presente solicitud, amablemente solicito el retiro de las objeciones a este respecto.

4. Nivel Inventivo

En cuanto al Nivel Inventivo de la invención, de manera atenta me permito resaltar que contrario a los señalamientos expuestos en el Oficio No. 3487, la presente invención cumple con los lineamientos del Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

i) En primer lugar, respetuosamente me permito señalar que las nuevas reivindicaciones 2 a 7 corresponden a reivindicaciones dependientes de la nueva reivindicación 1, por lo que cualquier persona medianamente versada en la materia entendería que estas comprenden todas las características de la reivindicación independiente de la que depende y además adicionan características adicionales que permiten alejar a la presente invención del arte previo citado. Por lo tanto, las reivindicaciones 2 a 7 se diferencian de D1 por las características mencionadas anteriormente y deberían considerarse inventivas a la luz de dichas diferencias con el arte previo.

Sin perjuicio de lo anterior, nuevamente me permito señalar que D1 no menciona o sugiere que en una vista lateral del vehículo, la boca de la guantera disponiéndose más hacia arriba que una porción de extremo delantera de una superficie de asiento del sillín; ni mucho menos que en la vista en planta del vehículo, la guantera tiene una longitud en una dirección de arriba hacia abajo del vehículo que es mayor que una longitud en una dirección de adelante hacia atrás del vehículo, y un área de la boca de la guantera. Y, además, D1 tampoco divulga una guantera sin tapa y una fuente de energía dispuesta en la guantera, lo cual es una característica estructural esencial reclamado por la reivindicación 1 de la presente invención. Por lo tanto, considerando todas las diferencias mencionadas anteriormente, es completamente evidente que el vehículo de sillín de la invención no es obvio a la luz de D1, porque no existe ninguna enseñanza o sugerencia para que una persona medianamente versada en la materia a partir de dicho documento se encontrara motivada a obtener la invención aquí reclamada.

Ahora bien, D2 se refiere a una estructura de almacenamiento de un vehículo tipo silla de montar, en donde dicho vehículo 1 incluye una cubierta 16 de carrocería de vehículo que cubre una carrocería de vehículo tal como el bastidor (párr. [0012]). Además, D2 divulga que

¹ Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, Sección 2.12.1.

la cubierta 16 de la carrocería del vehículo incluye una cubierta superior 45, una cubierta frontal 46 y un protector de piernas 47 (párr. [0017] y figuras 1, 2), en donde el protector de piernas 47 está dispuesto delante del asiento y está provisto de una sección de almacenamiento 52 que comprende una tapa de almacenamiento 53 (párr. [0019]- [0020] y figura 2). Además, D2 también divulga que la sección de almacenamiento 52 incluye un espacio de almacenamiento superior 55 expuesto hacia atrás desde la abertura 54 y una sección de almacenamiento extendida 56 que se extiende hacia abajo desde la abertura 54. De manera similar, D2 divulga un espacio de carcasa inferior verticalmente alargado 56a que es formado dentro de la sección de alojamiento de extensión 56. El espacio de almacenamiento lateral 56b tiene una profundidad mayor en la dirección delantera-trasera que el espacio de almacenamiento lateral 56a, que proporciona una toma de corriente 58 (párr. [0021] y figuras 2, 3) y dado que los espacios de almacenamiento 56a, 56b son continuos verticalmente, se pueden almacenar grandes contenidos de almacenamiento en este espacio de almacenamiento (párr. [0034]).

Sin embargo, y de manera similar que D1, D2 en ninguna parte del documento menciona que en una vista lateral del vehículo, la boca de la guantera disponiéndose más hacia arriba que una porción de extremo delantera de una superficie de asiento del sillín; ni mucho menos que en la vista en planta del vehículo, la guantera tiene una longitud en una dirección de arriba hacia abajo del vehículo que es mayor que una longitud en una dirección de adelante hacia atrás del vehículo, y un área de la boca de la guantera. Y, además, D2 tampoco divulga una guantera sin tapa y una fuente de energía dispuesta en la guantera, lo cual es una característica estructural esencial reclamado por la reivindicación 1 de la presente invención. Por lo tanto, es totalmente claro que las enseñanzas de D2 no son válidas teniendo en cuenta la deficiencia de D1 anteriormente explicada, ya que este documento tampoco las suple.

Ahora bien, el efecto técnico de la invención es que la capacidad de la parte de almacenamiento aumenta retirando la tapa de apertura/cierre de una parte de almacenamiento convencional. Además, es más fácil sacar un cable de una toma de accesorios quitando la tapa de abrir/cerrar. Particularmente, y debido a esa característica, la boca de la guantera es abierta hacia arriba y no se provee una tapa sobre la guantera. Como tal, artículos alargados tales como envases de bebidas pueden introducirse y sacarse fácilmente. Adicionalmente, puesto que la guantera tiene una longitud en la dirección de arriba hacia abajo del vehículo, que es mayor que una longitud in la dirección de adelante hacia atrás del vehículo, es más fácil almacenar artículos alargados. El eje de la fuente de energía atraviesa la boca y, además, en la vista posterior del vehículo, la boca de la guantera se provee en una posición que se superpone con la fuente de energía. Como tal, puede accederse fácilmente a la fuente de energía dispuesta dentro de la guantera, y puede extraerse fácilmente un cable de la fuente de energía. Más aún, en la vista en planta del vehículo, por lo menos una porción de la boca de la guantera se superpone a la cubierta del manillar. Como tal, el agua de lluvia tiene menos probabilidad de alcanzar la boca. En la vista en planta del vehículo, la boca de la guantera se provee en una posición que no se superpone con la fuente de energía. Como tal, puede impedirse que el agua de lluvia caiga directamente sobre la fuente de energía.

Por el contrario, como ya se ha dicho anteriormente, D1 divulga un receptáculo 30 que incluye una tapa 32 para cerrar el puerto de conexión 31 y D2 divulga, como ya se mencionó anteriormente, una sección de almacenamiento 52 que comprende una tapa de

almacenamiento 53. Adicionalmente, D1 revela claramente que el receptáculo 30 está conectado a un enchufe tipo pistola 40 y que cuando no se realiza la carga, la tapa 32 cubre el puerto de conexión 31 para evitar así la intrusión de agua de lluvia o polvo en el interior del receptáculo 30. Esto significa que el receptáculo 30 no es un bolsillo de almacenamiento para colocar o sacar un artículo, sino una parte a la que se conecta el enchufe 40 de tipo pistola. También D2 describe claramente una tapa 53 de almacenamiento para cerrar la abertura 54 que comprende una bisagra 53b del lado de la tapa.

Por lo tanto, cualquier persona medianamente versada en la materia se encuentra en plena capacidad de entender que las características estructurales de la invención no son simplemente una de varias posibilidades de diseño que dicha persona versada seleccionaría del arte previo citado. De hecho, es evidente que para obtener la presente invención es completamente necesario que la persona versada invierta tanto económica como intelectualmente para obtener de alguna manera una solución que logre resolver el problema técnico. Así las cosas, dicho versado se vería en la obligación de realizar una investigación y no solo reproducir la materia divulgada por D1 y D2 ya que dichos documentos describen el uso de una tapa para la sección de almacenamiento. Así las cosas, si una persona medianamente versada en la materia hipotéticamente se encontrara motivada por las enseñanzas de D1 y D2 en el mejor de los casos incluiría mandatoriamente una tapa que cubre la zona de almacenamiento o guantera, y de esta manera no lograría obtener la materia aquí reclamada. Por todo lo anterior, es totalmente claro que D1 solo o en combinación con D2 no enseña o sugiere la materia reclamada por la presente invención debido a las múltiples deficiencias del mismo. Por lo tanto, considerando todas las diferencias que se mencionan anteriormente, el vehículo de esta invención no puede derivarse obviamente del arte previo. Incluso si una persona medianamente versada en la materia estuviese motivada por las enseñanzas de D1 y D2.

ii) Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, me permito manifestar que para determinar si una invención tiene o no nivel inventivo, siempre es necesario considerar cada uno de los elementos, y características establecidas en la materia reclamada como un **todo** y no como porciones separadas de una misma invención, ni tampoco omitiendo aquellas características que son claves para una invención, más aún cuando dichas características se derivan de reivindicaciones independientes.

Además de lo anterior, es relevante considerar que tal y como lo expone el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina *“Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica”*², por lo anterior, me permito llamar la atención del Examinador en el hecho que cada invención es de cierta medida una combinación de elementos relacionados entre sí, por lo que no es suficiente afirmar que dichos elementos y/o

² Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina, Sección 10.

características ya habían sido previamente divulgados, partiendo de combinaciones de enseñanzas convenientes, y que por ende, la combinación de fracciones de diferentes documentos permiten la deducción obvia de la invención reclamada.

Por el contrario, en primera instancia es importante entender que el nivel inventivo es un **proceso creativo e innovador** en donde la cuestión para el Examinador se enfoca en si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia.³ Por lo tanto, para determinar si una invención posee nivel inventivo, es indispensable determinar si los elementos y/o características ya conocidas podrían haberse combinado para dar como resultado una invención particular, tal y como la definida por la presente solicitud.

Así, considerando lo anterior, me permito resaltar que el análisis de nivel inventivo expuesto en el Oficio 3487 es errado y de ninguna manera podría afirmarse que la materia de la presente solicitud, tal y como se encuentra adjunta al presente Memorial de respuesta, es evidente u obvia a la luz de las enseñanzas de D1 y D2.

Es más, no es posible prever el vehículo de esta solicitud y discutido anteriormente, a partir de la lectura del arte previo citado, ya que las invenciones de patente tienen nivel inventivo cuando el producto o procedimiento no es **fácilmente derivable** por la persona medianamente versada en la materia o cuando presentan un **efecto inesperado o mejorado impredecible de los documentos citados**, como en la presente invención. Por lo anterior, **nada en el arte previo sugiere ni enseña** esta invención.

En conclusión, como se resalta en Artículo 18 de la Decisión 486, las invenciones deberían considerarse como inventivas cuando la materia reclamada no puede ser derivada del arte previo. Por lo tanto, es claro que la presente invención es inventiva a la luz del arte previo citado, pues siguiendo las enseñanzas de D1 y D2, la persona medianamente versada en la materia no obtendría la materia reclamada, ni podría esperar que ésta presentase las propiedades que en efecto reviste.

Así las cosas, y en vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con los lineamientos establecidos en el Artículo 16 de 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

³ Íbidem.