

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 TIPO MOTOCICLETA, EL CUAL CUENTA CON UN SILLÍN PARA EL CONDUCTOR Y UNA GUANTERA PARA TRANSPORTAR OBJETOS, LA CUAL COMPRENDE UNA FUENTE DE ENERGÍA”**

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. 13412 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado el 24 de agosto 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 para atender a cada uno de los requerimientos del Señor Examinador:

1. Claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio

Respecto a las ventajas técnicas en la reivindicación 12, respetuosamente difiero de la opinión del Examinador ya que la expresión *“cuando el manubrio (16) está en una posición a lo largo de la dirección a lo ancho del vehículo, un eje del envase de bebida (51) almacenado en la guantera (30) no intercepta la cubierta del manillar (16b) del manubrio (16)”* no es una ventaja técnica sino por el contrario, una característica técnica del vehículo con sillín de la presente invención. En este punto, me permito señalar que la sección 2.6.5.4 de la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (en adelante Guía de la SIC) establece que las características que definen la invención son las características estructurales, por ejemplo, los elementos que conforman una máquina, la forma de una pieza, la estructura química, etc. Así las cosas, es completamente evidente que la expresión objetada corresponde a una característica estructural del vehículo de sillín porque menciona la forma específica de una pieza, en otras palabras, como se encuentra conformada dicha pieza y la ubicación de los elementos en la misma.

Particularmente, a partir de dicha expresión el vehículo de sillín de la presente invención se puede diferenciar estructuralmente del arte previo, y además, cualquier persona medianamente versada en la materia se encuentra en plena capacidad de entender que es mandatorio para obtener la estructura aquí reclamada que el manubrio se encuentre a lo largo de la dirección a lo ancho del vehículo, porque si no se encuentra de esta manera entonces se interceptaría la cubierta del manillar del manubrio con el eje del envase de bebida, lo cual no permitiría obtener el vehículo con sillín de la presente invención.

Adicionalmente, me permito resaltar que la página 7 del Capítulo Descriptivo de la presente invención describe que es preferible que la guantera tenga capacidad de almacenar un envase de bebida y, cuando el manubrio está en una posición a lo largo de la dirección a lo ancho del vehículo, un eje del envase de bebida almacenado en la guantera no intercepte la cubierta, con tal configuración, es más fácil introducir y sacar un envase de bebida lo cual se considera un efecto ventajoso de la invención. Por todo lo anterior, una persona medianamente versada en la materia entiende que dichas características reclamadas por la reivindicación 12 no corresponden a ventajas técnicas del vehículo de sillín sino por el contrario corresponden a características esenciales de dicho producto que corresponden a las características técnicas nuevas que se desean proteger y que permiten que vehículo de sillín sea diferente al arte previo, por lo que considero superada la objeción al respecto.

2. Novedad

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 D3 del arte anterior citado en el Oficio Técnico No. 13412.

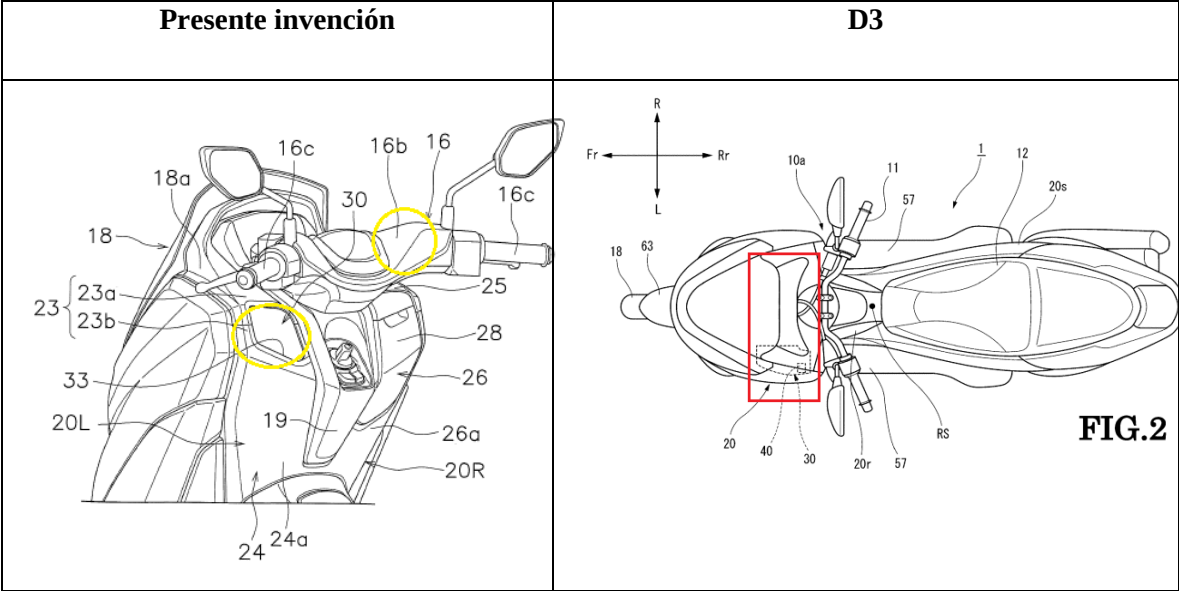
D3 divulga una estructura de almacenamiento de artículos para el vehículo automático de dos ruedas que incluye un manillar 11 que se proporciona en la parte delantera del vehículo, un asiento de conducción 12 que está dispuesto detrás del manillar 11, un miembro de cubierta 20 que cubre un bastidor de carrocería 10, una porción de almacenamiento de artículos 30 que está dispuesta dentro del miembro de cubierta 20 para el almacenamiento de un artículo, un miembro de tapa 31 que abre y cierra una porción de abertura 30a en la porción de almacenamiento de artículos 30, y una toma de alimentación 40 que se proporciona en el artículo porción de almacenamiento 30 para la conexión con un dispositivo eléctrico externo 100. Un puerto de conexión de enchufe 40a del enchufe de suministro de energía 40 está dispuesto en una posición en la que el puerto de conexión de enchufe 40a se enfrenta a la porción de abertura 30a de la porción de almacenamiento de artículos 30.

Sin embargo, y contrario a lo señalado por el Examinador, D3 no menciona todas las características reclamadas por la reivindicación 1. En primer lugar, D3 no menciona que el bolsillo de almacenamiento (30) (como se observa en el círculo fucsia de la parte inferior) es un bolsillo de almacenamiento sin tapa, lo cual corresponde a una característica esencial de la presente invención. De hecho, si una persona medianamente versada en la materia se viese motivada por las enseñanzas de D3 para obtener la presente invención de ninguna manera podría llegar a este si no que obtendría un vehículo de sillín con una estructura completamente diferente, ya que D3 divulga que la parte 30 de almacenamiento de artículos incluye un miembro 31 de tapa que abre (como se observa en el círculo verde de la parte inferior) y cierra una parte 30a de abertura de la misma.

Presente Invención	D3

Así las cosas, es evidente que D3 no divulga un bolsillo de almacenamiento que no comprenda tapa como se reclama en la presente invención. Adicionalmente, D3 no divulga que el bolsillo de almacenamiento (30) que incluye una abertura (33) (como se observa en el círculo fucsia de la parte superior) provista en la parte de la superficie superior (23) del protector de piernas (20L, 20R) y que está abierta hacia arriba para colocar o sacar un artículo, lo cual corresponde a una característica esencial de la presente invención. De hecho, en el mejor de los casos D3 divulga que la porción de abertura 30a está formada en una superficie de pared trasera 20rb de la cubierta trasera 20r que está orientada hacia la parte trasera de la carrocería de un vehículo en una posición que se encuentra en el lado izquierdo de la línea central CL en la dirección de la anchura del vehículo. Es decir, la parte de apertura 30a de la parte de almacenamiento de artículos 30 se abre hacia la parte trasera de la carrocería del vehículo.

Asimismo, la presente invención reclama como característica esencial que, en una vista en planta del vehículo, al menos una parte de la abertura (33) (como se observa en el círculo amarillo de la parte inferior) del bolsillo de almacenamiento (30) se superpone a la tapa del asa (16b) (como se observa en el círculo amarillo), sin embargo, D3 no divulga dicha característica, por el contrario, dicho documento divulga que la abertura 30a (como se observa en el rectángulo rojo de la parte inferior) se solapa con la cubierta del volante en la vista en planta del vehículo.



Así las cosas, es completamente evidente que el vehículo divulgado en D3 no divulga las mismas características estructurales de la presente invención ya que comprende elementos adicionales, ubicación diferente de los mismos, y, además, diferente configuración, proporcionando así un vehículo con características esenciales diferentes a las reclamadas en la presente invención. Por todo lo anterior, es totalmente claro que D3 no divulga 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.

Por lo tanto, ninguna persona medianamente versada en la materia se vería motivada por las enseñanzas de D3, debido a que dicho documento no divulga de manera idéntica cada una de las características esenciales del vehículo aquí reclamado. En otras palabras, esta no podría obtener la presente invención con tan solo reproducir lo divulgado en D3 debido a que dicho documento ni siquiera divulga un vehículo que comprenda todas las características esenciales aquí reclamadas. Por lo tanto, si una persona medianamente versada en la materia hipotéticamente se viera motivada por las enseñanzas de D3, esta tendría que llevar a cabo una experimentación exhaustiva para primero proponer un vehículo y segundo modificar la estructura del mismo, es decir plantear un nuevo

desarrollo que permitan la solución al problema técnico y, además, realizar pruebas para evaluar que el vehículo tiene un efecto técnico, lo cual claramente incurriría en costos tanto intelectuales como económicos.

En este sentido, ninguna persona medianamente versada en la materia se vería motivada a seguir las enseñanzas de D3 para obtener el vehículo aquí reclamado, ya que dicho documento no suministra la totalidad de las características esenciales de la presente invención y de hecho aleja a dicho versado de la materia que se pretende proteger. En este sentido, es totalmente evidente que la reivindicación 1 es novedosa a la luz de D3.

Así las cosas, y tras revisar en detalle las enseñanzas de D3, 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 D3 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 D3, 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 D3 no divulga la misma invención con las mismas características esenciales de la presente solicitud, amablemente solicito el retiro de las objeciones a este respecto.

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.

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

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