

Señor

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

E. S. D.

REF: Expediente No. **NC2021/0008518**, solicitud de patente de invención a favor de **YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA**, Título: **VEHÍCULO BASCULANTE**

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. 15131 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado el 28 de agosto de 2024.

En respuesta a las observaciones realizadas como resultado del examen de fondo, es pertinente mencionar que las reivindicaciones cumplen a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486 de 2000, razón por la que respetuosamente disiento de los comentarios del Examinador a este respecto. A continuación, sin embargo, se presentan argumentos para atender los requerimientos del Examinador:

1. No se realiza Modificación a las reivindicaciones

Me permito informar al Señor Examinador que reafirmo el Capítulo Reivindicatorio presentado el 26 de junio de 2024 en respuesta al Oficio No. 5820 del 22 de marzo de 2024, el cual está conformado por diez (10) reivindicaciones, por lo cual, no se presentan modificaciones a las reivindicaciones.

2. Nivel Inventivo



Con referencia a nivel inventivo de la presente solicitud, el Examinador asegura que las reivindicaciones 1 a 10 carecen de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de los documentos **D1 y D3**.

En este respecto, 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 presentado previamente es inventiva y difiere en varios aspectos de los documentos del arte previo citados en el Oficio Técnico No. 15131, como se exponen a continuación.

En primer lugar, deseo resaltar las características técnicas esenciales diferenciadoras de la reivindicación 1, en donde la presente invención se refiere a un vehículo basculante que comprende:

- (a) "...la porción de cubierta frontal (12) traslapa la pipa de dirección (3) en una vista frontal del vehículo, y traslapa la pipa de dirección (3) en una vista lateral del vehículo, (...) la porción de cubierta frontal (12) comprende: una porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal (12P), formada encima del faro delantero (15) con respecto a la dirección de arriba hacia abajo del vehículo, y capaz de transportar directamente equipaje en la superficie de la porción de cubierta frontal (12); una porción de tope trasera de cubierta frontal (12BS), formada en la manera de extenderse hacia arriba con respecto a la dirección de arriba hacia abajo del vehículo desde una porción trasera de la porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal (12P); una porción de tope izquierda de cubierta frontal (12LS) dispuesta en un lado izquierdo de la porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal (12P) con respecto a una dirección de izquierda a derecha del vehículo, formada en la manera de extenderse hacia arriba con respecto a la dirección de arriba hacia abajo del vehículo desde una porción lateral izquierda de la porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal (12P); y una porción de tope derecha de cubierta frontal (12RS) dispuesta en un lado izquierdo de la porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal (12P) con respecto a la dirección de izquierda a derecha del vehículo, formada en la manera de extenderse hacia arriba con respecto a la dirección de arriba hacia abajo del vehículo desde una porción lateral derecha de la porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal (12P) (...)"

- (b) “...el equipaje transportado directamente en la porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal (12P) sea susceptible de sujetarse en la porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal (12P) por un miembro de cuerda montado en la porción de montaje de miembro de cuerda (20) (...)”
- (c) “...en una sección transversal obtenida recortando la porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal (12P) y la porción de tope trasera de cubierta frontal (12BS) por un plano vertical que se extiende en la dirección de adelante hacia atrás del vehículo, un ángulo de la porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal (12P) en relación con la línea horizontal es menor que un ángulo de la porción de tope trasera de cubierta frontal (12BS) en relación con la línea horizontal (...)”
- (d) “...en una sección transversal obtenida recortando la porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal (12P) y la porción de tope izquierda de cubierta frontal (12LS) por un plano vertical que se extiende en la dirección de izquierda a derecha del vehículo, un ángulo de la porción de tope izquierda de cubierta frontal (12LS) en relación con la línea horizontal es mayor que el ángulo de la porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal (12P) en relación con la línea horizontal y, en una sección transversal obtenida recortando la porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal (12P) y la porción de tope derecha de cubierta frontal (12RS) por el plano vertical que se extiende en la dirección de izquierda a derecha del vehículo, un ángulo de la porción de tope derecha de cubierta frontal (12RS) en relación con la línea horizontal es mayor que el ángulo de la porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal (12P) en relación con la línea horizontal (...)”
- (e) “...la porción de cubierta frontal (12) comprende, además: una porción de tope delantera de cubierta frontal (12FS) formada en la manera de extenderse hacia arriba con respecto a la dirección de arriba hacia abajo del vehículo desde una porción delantera de la porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal (12P) (...)”
- (f) “...la porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal (12P) comprende una porción en bajo relieve (12PR) que se remete hacia abajo con respecto a la dirección de arriba hacia abajo del vehículo, la porción de montaje de miembro de cuerda (20) se forma por una parte de la porción de cubierta frontal (12), y se provee debajo de la totalidad de la porción de tope delantera de cubierta frontal (12FS) con respecto a la dirección de arriba hacia abajo del vehículo en la vista frontal del vehículo, y se

provee delante de la porción en bajo relieve (12PR) con respecto a la dirección de adelante hacia atrás del vehículo en la vista lateral del vehículo”.

Ahora bien, con base en las características técnicas de la reivindicación **1**, me permito señalar nuevamente que el vehículo basculante reivindicado actualmente puede lograr el siguiente efecto técnico:

Proporcionar un vehículo basculante que pueda garantizar una porción delantera compacta del vehículo y la estabilidad de almacenamiento del equipaje y, adicionalmente, mejorar la comodidad para el conductor, mejorando el defecto de “no poder garantizar completamente una porción delantera compacta del vehículo” en los vehículos basculantes convencionales en los que se proporciona una canastilla portapaquetes o un cofre delante de la porción de cubierta frontal, lo cual no se encuentra divulgado en **D1 o D3**, citados como arte previo, los cuales solos o en combinación podrían afectar la actividad inventiva del vehículo basculante, ya que las enseñanzas de los mismos se alejan completamente de las especificidades ahora reclamadas a lo largo del capítulo reivindicatorio.

Específicamente, como se define en la reivindicación **1**, **ya que la propia porción de cubierta frontal comprende una porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal (12P), una porción de tope trasera de cubierta frontal (12BS), una porción de tope izquierda de cubierta frontal (12LS), una porción de tope derecha de cubierta frontal (12RS), y una porción de tope delantera de cubierta frontal (12FS), la propia porción de cubierta frontal puede funcionar como una porción para almacenar equipaje, de modo que no se requiere un objeto separado, tal como una canastilla delantera.**

Es más, en la presente invención se describe un vehículo basculante, una parte de la “cubierta delantera, que es una cubierta del cuerpo del vehículo”, que se utiliza como una “porción de transporte de equipaje para transportar equipaje directamente”, en lugar de disponer la canastilla portapaquetes en la parte delantera de la cubierta frontal. Por lo tanto, dado que se puede omitir el espacio para disponer una canastilla portapaquetes grande, se puede conseguir el efecto técnico de **asegurar la porción delantera compacta del vehículo**, el cual no puede obtenerse a partir de los documentos **D1 y D3** citados como arte previo.

Adicionalmente, la porción en bajo relieve que se remete hacia abajo está formada en la porción de superficie de transporte de equipaje de la cubierta frontal. Dentro de un cuerpo del vehículo en la porción de cubierta frontal, un espacio debajo de la porción en bajo relieve es más estrecho que un espacio debajo de una porción distinta de la porción en bajo relieve hasta el fondo, por tanto, se puede formar un espacio de recogida de sonido de una bocina. Además, se proporciona una abertura para que el sonido salga del cuerpo del vehículo en una posición delante del espacio de recogida de sonido del vehículo. La porción de montaje de miembro de cuerda está formada en una porción donde se forma la abertura en la porción de cubierta frontal. Por lo cual, se puede ahorrar espacio para configurar la porción de montaje de miembro de cuerda por separado de la porción de cubierta frontal. Por lo tanto, **se puede garantizar aún más una parte delantera compacta del vehículo tal como se reclama actualmente en la presente solicitud.**

En segundo lugar, y como se estableció en la respuesta previamente presentada, las motocicletas divulgadas en **D1** son **simplemente equivalentes** al “vehículo convencional en el que se proporciona una canastilla portapaquetes o un cofre delante de la parte de cubierta delantera del mismo” como se divulga en la descripción de la presente solicitud, pero es evidente que **D1** no enseña la idea técnica de no disponer la canastilla portapaquetes delante de la cubierta frontal, sino usar una parte de la “cubierta frontal, que es una cubierta del cuerpo del vehículo”, como una “porción de transporte de equipaje para transportar equipaje directamente” de la presente invención y las características técnicas relacionadas con la “fijación del equipaje mediante un miembro de cuerda”, tal como se reivindica en la presente solicitud. Por lo cual, **D1 falla en divulgar las características técnicas mencionadas en los numerales (a), (c), (d) y (e) de la reivindicación 1 (expuestos en las páginas 2-3 de este memorial) tal como se reclaman actualmente.**

Aún más, **D1** enseña “el primer brazo de anclaje 50 y el segundo brazo de anclaje 60 del portaequipajes 1 están formados para extenderse hacia abajo, y se fijan a la porción de cubierta inferior 22 mediante elementos de anclaje 70 y 80, respectivamente. Esto permite que los elementos de anclaje 70 y 80 queden sustancialmente ocultos dentro de la parte inferior del armazón 22, mejorando la apariencia del vehículo” (Ver párrafos [0014] y [0018] y la Figura 1 de **D1**).



Sin embargo, **D1** simplemente se limita a revelar elementos relacionados con la fijación del “portaequipajes 1” y la “carcasa 20”, pero no hay ninguna enseñanza relacionada con la “fijación del equipaje al portaequipajes 1”, por lo cual, el documento **D1 no revela las características técnicas mencionadas en el numeral (b) de la reivindicación 1 (expuesto en la página 2 de este memorial) tal como se reclama actualmente.**

Por otro lado, y considerando que en **D1** no hay ninguna enseñanza relacionada con la “fijación del equipaje al portaequipajes 1”, podemos concluir que **D1 tampoco revela las características técnicas mencionadas en el numeral (f) de la reivindicación 1 (expuesto en las páginas 3-4 de este memorial), la cual se relaciona con la disposición de la “porción de montaje de miembro de cuerda (20)”, tal como se reclama actualmente.**

En tercer lugar, el examinador intenta **subsana** las deficiencias de **D1** afirmando que “Sin embargo, el incluir un medio de ajuste delantero para equipajes, el cual está en un plano con un ángulo de la porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal en relación con la línea horizontal el cual es menor que un ángulo de la porción de tope trasera de cubierta frontal en relación con la línea horizontal y un ángulo de la porción de tope izquierda de cubierta frontal en relación con la línea horizontal el cual es mayor que el ángulo de la porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal en relación con la línea horizontal, además de una porción en relieve en la superficie del portaequipaje en dirección hacia abajo del vehículo y la cual resalta sobre arriba del vehículo para mejorar la estabilidad frente a los cambios de direcciones del vehículo cuando se enfrenta a alteraciones de flujo de aire mejorando la comodidad al conducir, y evitando la obstaculización de la vista frontal del conductor, ya está divulgado en D3 que se refiere a un dispositivo de almacenamiento de equipaje dispuesto en la parte delantera de un vehículo tipo scooter el cual tiene un elemento de borde inferior 31 con forma de banda el cual tiene un relieve hacia abajo y un orificio de enganche 44 está formado en el miembro de borde superior 36 dispuesto alrededor de la abertura del extremo superior de la cesta delantera 30 hecha de este miembro de malla, y el tamaño de malla S (Figura 4) del miembro de malla que constituye el cuerpo principal 32 de la cesta delantera 30 es más pequeño que este orificio de enganche 44 (Fig. 2, Pág. 4, Párr. 39)” y concluye que “En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir un elemento de borde inferior con forma de banda el cual tiene un relieve hacia abajo y un orificio de enganche está formado en el miembro de borde superior dispuesto alrededor de la abertura del extremo superior de la cesta delantera hecha de este miembro de malla, y el tamaño de malla del miembro de malla que constituye el

cuerpo principal de la cesta delantera es más pequeño que este orificio de enganche del D3 en el portaequipajes delantero para una motocicleta con armazón portante de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia” (subrayado fuera de texto).

Sin embargo, en la invención reclamada en la reivindicación 1, la porción de montaje del miembro de cuerda (20), donde se monta un miembro de cuerda, se provee debajo de la totalidad de la porción de tope delantera de la cubierta frontal (12FS) con respecto a la dirección de arriba hacia abajo del vehículo en la vista frontal del vehículo, y se provee delante de la porción en bajo relieve (12PR) con respecto a la dirección de adelante hacia atrás del vehículo en la vista lateral del vehículo, la cual corresponde a **las características técnicas mencionadas en el numeral (f) de la reivindicación 1 (expuesto en las páginas 3-4 de este memorial).**

Por el contrario, y de acuerdo con los párrafos [0038] y [0039] y las Figuras 1, 2 y 4 de **D3**, para evitar que los artículos almacenados dentro de la cesta delantera 30 se caigan, el dispositivo de bloqueo 48 del elemento para colgar equipaje 46 está acoplado con el orificio de enganche 44. Además, el orificio de enganche 44 está dispuesto alrededor del miembro de borde superior 36 de la cesta delantera 30 y está colocado por encima de la parte delantera del cuerpo principal 32 en **D3** (es decir, la porción de tope delantera de cubierta frontal de **D3**). Por lo tanto, la disposición del “orificio de enganche 44” divulgada en **D3** es **muy diferente de la característica técnica (f) de la reivindicación 1 (expuesto en las páginas 3-4 de este memorial), tal como se reclama actualmente en la presente solicitud.**

Por lo tanto, y aunque un experto en la materia combinara el “orificio de enganche 44” divulgado en **D3** con **D1**, no podría alcanzar fácilmente la invención reclamada en la reivindicación 1 de la presente solicitud basándose en las enseñanzas de **D1** y **D3**.

Por las razones anteriormente presentadas, me permito afirmar que las enseñanzas de **D3** no curan las deficiencias de **D1** para llegar de forma obvia a la invención como se reivindica actualmente ya que, ni **D1** ni **D3** enseñan o sugieren **las características técnicas mencionadas en los numerales (a), (b), (c), (d), (e) y (f) de la reivindicación 1 (expuestos en las páginas 2-4 de este memorial), y así obtener un vehículo basculante que pueda garantizar una porción delantera compacta del vehículo y la estabilidad de almacenamiento del equipaje y, adicionalmente, mejore la comodidad para el conductor, mejorando el defecto de “no poder garantizar completamente una porción**

delantera compacta del vehículo” en los vehículos basculantes convencionales en los que se proporciona una canastilla portapaquetes o un cofre delante de la porción de cubierta frontal, tal como lo reivindica la presente solicitud.

En vista de lo anterior, me permito manifestar que **D1 y D3** divulgan simplemente el equivalente al vehículo en el que se proporciona una canastilla portapaquetes o un cofre delante de la porción de la cubierta frontal del mismo, pero es evidente que **D1 y D3** no enseñan la idea técnica de **no disponer la canastilla portapaquetes delante de la cubierta frontal, sino usar una parte de la “cubierta frontal, que es una cubierta del cuerpo del vehículo”, como una “porción de transporte de equipaje para transportar equipaje directamente”** de la presente invención y las características técnicas relacionadas con la “*fijación del equipaje mediante un miembro de cuerda*”, tal como se reivindica en la presente solicitud.

En consecuencia, no entendemos **cuál es la motivación** que el experto en la materia tendría para combinar las enseñanzas de **D1 y D3** y así llegar a los vehículos basculantes definidos en la reivindicación 1 tal como lo indica el examinador en el Oficio que se contesta. Por tanto, podemos concluir que la reivindicación 1 es inventiva a la vista de **D1** solo o en combinación con **D3**.

Ahora bien, considerando lo indicado en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina que establece que “*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***” (subrayado y negrilla fuera de texto), me permito llamar la atención de ese Despacho 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 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 lo tanto, el examinador debe demostrar con argumentos de fondo, **por qué** un experto en la técnica

habría llegado a la invención reivindicada de **forma obvia** basándose en las enseñanzas de **D1 y D3**.

Así las cosas, es claro que el Examinador basó su análisis solo en la comparación de las diferencias de la presente solicitud con el documento **D1** y la búsqueda de otro documento que “**curara**” dichas diferencias. Específicamente, el examinador buscó en el arte previo vehículos que incluyeran un portaequipajes delantero que “**coincidieran**” con los vehículos basculantes de la invención y tratar de *armar un vehículo equivalente* al reclamado, y en esta búsqueda encontró el documento **D3** que simplemente divulga un dispositivo de almacenamiento de equipaje dispuesto en la parte delantera de un vehículo tipo scooter, en donde la estructura “*similar*” a la de la presente invención tiene un medio de ajuste delantero para equipajes que “*podría*” ser equivalente con los elementos del vehículo basculante de la reivindicación 1, pero no suministra ninguna motivación que hubiese llevado a combinar sus enseñanzas con el documento **D1** para llegar a la presente invención.

En este sentido, el examinador no demuestra la motivación o guía para llevar a cabo esta combinación más allá de buscar de forma indiscriminada un vehículo que incluyera un portaequipajes delantero reivindicado en **D3** y “*usarlo*” en la combinación del documento **D1**. Además, tal como se argumentó previamente, tanto **D1** como **D3** no enseñan ni sugieren las características técnicas mencionadas en los numerales (a), (b), (c), (d), (e) y (f) de la reivindicación 1 (expuestos en las páginas 2-4 de este memorial) como se requiere para obtener el vehículo basculante de la presente invención. De acuerdo con lo anterior, es evidente que las enseñanzas de **D3** no curan las deficiencias de **D1** para llegar de forma obvia a la invención como se reivindica actualmente.

De lo anterior, se puede establecer que **D1 y D3** divulgan simplemente el **equivalente** al vehículo en el que se proporciona una canastilla portapaquetes o un cofre delante de la porción de la cubierta frontal del mismo, lo cual corresponde a elementos completamente diferentes a las características técnicas mencionadas en los numerales (a), (b), (c), (d), (e) y (f) del vehículo basculante reclamado la reivindicación 1 (expuestos en las páginas 2-4 de este memorial). Por lo tanto, no entendemos **cómo** un experto en la materia se vería motivado, considerando los argumentos del examinador, por las enseñanzas de **D1 o D3**, tomados solos o en combinación, debido a que dichos documentos no divulgan las características esenciales de la presente invención y mucho menos los efectos asociados al vehículo basculante reivindicado en la presente solicitud.

En este sentido, y como se evidencia del análisis detallado del arte previo realizado anteriormente, la única forma en que una persona versada en la materia podría llegar al compuesto reivindicado en la presente invención, sería al realizar un **análisis en retrospectiva** partiendo de la misma invención aquí reclamada, y así realizar las modificaciones indicadas por el examinador, pero ignora completamente las diferencias entre **D1**, **D3** y la presente solicitud, así como los efectos asociados al vehículo basculante actualmente reivindicado.

En vista de lo anterior, y considerando el siguiente extracto del Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad relativo al “*análisis ex post facto o retrospectivo o hindsight*” que indica: “... *El examinador de patentes debería evitar el uso de un análisis ex post facto de este tipo. Es decir, el estado de la técnica se debe examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada. La indicación o la sugerencia que permita llegar a la invención reivindicada deben proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales de la persona del oficio normalmente versada en la materia, y no basarse en la divulgación del solicitante (...)*” (*subrayado fuera de texto*), y del análisis realizado al Oficio No. 15131, es posible señalar que no se proporciona ninguna evidencia que demuestre que el experto en la materia seleccionaría (no que *podría* seleccionar, sino que seleccionaría) específicamente los elementos característicos de los vehículos de **D1**, para llegar a la materia tal como se reclama en el capítulo reivindicatorio previamente presentado. De hecho, lo máximo que podría derivarse del análisis realizado por el examinador sería que el documento **D1** habría sugerido un portaequipajes delantero para una motocicleta con armazón portante similares a los del vehículo basculante reivindicado, no obstante, las particularidades de la presente invención seguirían estando fuera del alcance de la divulgación de dicho documento.

Otro ejemplo de este fallo es que el examinador se refiere a apartados de **D3** en donde se menciona elementos del dispositivo de almacenamiento de equipaje dispuesto en la parte delantera de un vehículo tipo scooter ninguno de ellos correspondiente a las características técnicas mencionadas en los numerales **(a)**, **(b)**, **(c)**, **(d)**, **(e)** y **(f)** de la reivindicación 1 (expuestos en las páginas 2-4 de este memorial) del vehículo basculante reivindicado, por lo que no existe **ninguna motivación válida y justificada** para que el experto en la materia seleccione específicamente un vehículo basculante que comprende una combinación de elementos específicos como se reclama en la presente solicitud.

Al respecto es importante resaltar que, más que indicar que los documentos del arte previo podrían divulgar “vehículos que comprenden portaequipajes delanteros”, la función del examinador es demostrar que un experto en la materia *seleccionaría* la combinación de características y el vehículo basculante como el reclamado actualmente, es decir, el análisis debería exponer **cómo** el experto en el campo técnico habría llegado a la materia reclamada a partir de las enseñanzas de esos documentos, lo cual no ocurre en el presente caso.

Visto lo anterior queda claro que las enseñanzas de **D1** y **D3**, solos o en combinación, son **insuficientes** para anticipar todas las características técnicas de la materia reclamada y sus efectos asociados. De esta manera, la única razón para considerar que la materia reclamada es obvia a la luz de dichos documentos, es que el examinador conoce de antemano la invención, lo cual lo lleva a seleccionar las partes de **D1** y **D3** que se relacionan con la invención reclamada. Por lo tanto, respetuosamente me permito señalar que el análisis realizado es retrospectivo.

En este orden de ideas, la combinación de enseñanzas de los vehículos de **D1** y **D3** no revelan ni sugieren las características técnicas específicas mencionadas en los numerales **(a), (b), (c), (d), (e) y (f)** de la reivindicación 1 (expuestos en las páginas 2-4 de este memorial) del vehículo basculante reivindicado. Por lo cual, es claro que los 6 elementos específicos mencionados previamente, no son obvios a la luz de las enseñanzas de **D1** y **D3**, ya sea solos o en combinación, porque no habría razón para realizar las modificaciones específicas a cualquier vehículo en **D1** o **D3** necesarias para lograr desarrollar los vehículos basculantes de las presentes reivindicaciones **en vista de las innumerables y potenciales** modificaciones estructurales que estaban disponibles para los expertos en la materia en el momento en que la solicitud fue presentada y además por **la falta de orientación específica en dicho arte previo para desarrollar los elementos específicos de los vehículos basculantes reivindicados.**

Además, consideramos que tampoco habría habido una expectativa razonable de éxito de que la modificación de los vehículos de **D3** tendría, de hecho, la capacidad para formar un vehículo basculante que pueda **garantizar una porción delantera compacta del vehículo y la estabilidad de almacenamiento del equipaje y, adicionalmente, mejorar la comodidad para el conductor.**

Como tal, un experto en la técnica no habría llegado a los elementos específicos de los vehículos basculantes reivindicados basándose en las enseñanzas de **D1** o **D3**. Por lo tanto, el objeto de las reivindicaciones de esta solicitud implica una actividad inventiva sobre **D1** y **D3**.

En vista de lo anterior, su despacho falla en explicar **por qué** una persona versada en la materia, partiendo de las enseñanzas del arte previo, *estaría motivada a incluir un elemento de borde inferior con forma de banda el cual tiene un relieve hacia abajo y un orificio de enganche está formado en el miembro de borde superior dispuesto alrededor de la abertura del extremo superior de la cesta delantera hecha de este miembro de malla, y el tamaño de malla del miembro de malla que constituye el cuerpo principal de la cesta delantera es más pequeño que este orificio de enganche del D3 en el portaequipajes delantero para una motocicleta con armazón portante de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1*, en vista de las siguientes consideraciones:

En primer lugar, **D1** y **D3** deberían indicarle al versado en la materia qué tipo de modificaciones y sobre qué parte de los vehículos allí descritos se deberían llevar a cabo dichas modificaciones de **entre las muchas posibilidades de modificación estructural** descritas en dichos documentos. Tal como lo establece el examinador, la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el portaequipajes delantero para una motocicleta con armazón portante divulgado en **D1**, consiste en **un medio de ajuste delantero para equipajes, el cual está en un plano con un ángulo de la porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal en relación con la línea horizontal el cual es menor que un ángulo de la porción de tope trasera de cubierta frontal en relación con la línea horizontal y un ángulo de la porción de tope izquierda de cubierta frontal en relación con la línea horizontal el cual es mayor que el ángulo de la porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal en relación con la línea horizontal, además de una porción en relieve en la superficie del portaequipaje en dirección hacia abajo del vehículo y la cual resalta sobre arriba del vehículo**. Sin embargo, para concluir que hay obviedad en la invención reclamada, **D3** debería sugerir los vehículos con los elementos específicos ahora reivindicados. Sin embargo, para concluir que hay obviedad en la invención reclamada, no es simplemente concluir que *el incluir un medio de ajuste delantero para equipajes, el cual está en un plano con un ángulo de la porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal en relación con la línea horizontal el cual es menor que un ángulo de la porción de tope trasera de cubierta frontal en relación con la línea horizontal y un ángulo*

de la porción de tope izquierda de cubierta frontal en relación con la línea horizontal el cual es mayor que el ángulo de la porción de superficie portaequipaje de cubierta frontal en relación con la línea horizontal, además de una porción en relieve en la superficie del portaequipaje en dirección hacia abajo del vehículo y la cual resalta sobre arriba del vehículo para mejorar la estabilidad frente a los cambios de direcciones del vehículo cuando se enfrenta a alteraciones de flujo de aire mejorando la comodidad al conducir, y evitando la obstaculización de la vista frontal del conductor, ya está divulgado en D3 que se refiere a un dispositivo de almacenamiento de equipaje dispuesto en la parte delantera de un vehículo tipo scooter el cual tiene un elemento de borde inferior 31 con forma de banda el cual tiene un relieve hacia abajo y un orificio de enganche 44 está formado en el miembro de borde superior 36 dispuesto alrededor de la abertura del extremo superior de la cesta delantera 30 hecha de este miembro de malla, y el tamaño de malla S (Figura 4) del miembro de malla que constituye el cuerpo principal 32 de la cesta delantera 30 es más pequeño que este orificio de enganche 44 (Fig. 2, Pág. 4, Párr. 39)”, tal como erróneamente lo asume el examinador en el análisis de nivel inventivo del Oficio No. 15131.

En este sentido, para concluir la obviedad de una invención, el arte previo debe indicarle al versado en la materia como desarrollar los vehículos basculantes ahora reivindicados de forma obvia sin que se hubiera requerido actividad inventiva. Por lo tanto, no es cierto la posición del examinador de que al *“incluir un elemento de borde inferior con forma de banda el cual tiene un relieve hacia abajo y un orificio de enganche está formado en el miembro de borde superior dispuesto alrededor de la abertura del extremo superior de la cesta delantera hecha de este miembro de malla, y el tamaño de malla del miembro de malla que constituye el cuerpo principal de la cesta delantera es más pequeño que este orificio de enganche del D3 en el portaequipajes delantero para una motocicleta con armazón portante de D1”* se obtenga el vehículo basculante como el reivindicado actualmente ya que a lo largo de este memorial se ha demostrado que existen modificaciones estructurales en los vehículos en **D1** y **D3** que son necesarias para la obtención de los vehículos allí descritos y además también se demostró que **las características técnicas mencionadas en los numerales (a), (b), (c), (d), (e) y (f) de la reivindicación 1** (expuestos en las páginas 2-4 de este memorial) del vehículo basculante ahora reivindicado se encuentran **completamente ausentes** en **D1** y **D3**.

En este orden de ideas, es importante tener en cuenta que, en un juicioso análisis de nivel inventivo, y tal como lo evidencia el siguiente extracto del instructivo de patentabilidad, el arte previo **debería indicarle** al versado en la materia **cómo modificar** el estado de la técnica

más cercano para solucionar el problema técnico y así llegar a la invención reivindicada de manera obvia. No se trata simplemente de encontrar en el arte previo **una simple invitación a experimentar con uno o más cambios aleatorios**, sino de identificar en los documentos citados una enseñanza y guía específica para hacer las modificaciones necesarias que lo lleven con certeza a la materia reclamada.

“Esta etapa consiste en responder a la pregunta de si en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva” (subrayado fuera de texto).

Nuevamente, consideramos que no existe obviedad en el desarrollo de la presente invención en la medida que el mismo arte previo **D1 y D3** no sugiere **las características técnicas mencionadas en los numerales (a), (b), (c), (d), (e) y (f)** de la reivindicación **1** (expuestos en las páginas 2-4 de este memorial). En otras palabras, en los documentos **D1 y D3 debería existir una enseñanza concreta** con respecto a los elementos específicos del vehículo basculante como se reclama en la presente solicitud.

En segundo lugar, en ninguna parte de los documentos **D1 o D3** se revela de manera específica las características técnicas mencionadas en los numerales (a), (b), (c), (d), (e) y (f) de la reivindicación **1** (expuestos en las páginas 2-4 de este memorial) del vehículo basculante ahora reivindicado y por lo tanto un versado en la materia no habría utilizado sus enseñanzas para llegar al vehículo basculante ahora reclamado. Lo que hace el examinador es simplemente “*armar un rompecabezas*” basado en la similitud de vehículos del arte previo y “*reemplazarlos*” de manera conveniente en un único vehículo para concluir la obviedad de la presente invención. Esto se hace muy evidente cuando el examinador omite por completo los elementos específicos que son responsables de la estabilidad de almacenamiento del equipaje y, adicionalmente, mejorar la comodidad para el conductor en los documentos **D1 y D3**. Esto también queda claro cuando el examinador concluye lo siguiente en el Oficio que se contesta:

“...encontrando un nuevo documento D3, el cual sugiere en su contenido técnico el siguiente fragmento: un elemento de borde inferior 31 con forma de banda el cual tiene un relieve hacia abajo y un orificio de enganche 44 está formado en el miembro de

borde superior 36 dispuesto alrededor de la abertura del extremo superior de la cesta delantera 30 hecha de este miembro de malla, y el tamaño de malla S (Figura 4) del miembro de malla que constituye el cuerpo principal 32 de la cesta delantera 30 es más pequeño que este orificio de enganche 44” (Fig. 2, Pág. 4, Párr. 39), donde de manera apropiada este fragmento junto con las enseñanzas contenidas en la anterioridad D1, ofrecen de forma clara solución apropiada al problema técnico planteado”

La anterior conclusión es simplemente una apreciación personal del examinador en donde pasa por alto las mismas enseñanzas de los documentos **D1** y **D3**. Al respecto, nos preguntamos lo siguiente: *¿Por qué razón un versado en la materia habría modificado los los portaequipajes de los vehículos como sugiere el examinador? ¿En qué parte de D1 se dice que esta modificación es deseable en los vehículos de D1? ¿Es más, en qué parte de D1 o D3 se establece que sería deseable modificar el orificio de enganche de la cesta delantera de D3 para incluirlo en el portaequipajes delantero para una motocicleta con armazón portante como concluye el examinador?*

Una vez más, el examinador solo trata de armar un rompecabezas estructural, pero falla completamente en demostrar **cual era la motivación** que tenía un versado en la materia para realizar las modificaciones que el examinador propone y concluye en el Oficio que se contesta a partir de las enseñanzas mismas de **D1** y **D3**. Esto es algo que simplemente no se observa en el análisis llevado a cabo por su despacho en el Oficio 15131 y que nuevamente demuestra que la obviedad de la invención se basó en un evidente análisis en retrospectiva.

En tercer lugar, esperar que un experto en la materia hubiese llevado a cabo múltiples experimentos evaluando **todos los posibles vehículos** que existen en **D1** y **D3** sin una enseñanza específica que lo hubiera llevado a las características (a), (b), (c), (d), (e) y (f) de la reivindicación 1 (expuestos en las páginas 2-4 de este memorial) del vehículo basculante ahora reivindicado no sustenta de ninguna manera una expectativa de éxito para llegar de manera obvia al vehículo basculante reclamado. En este sentido, el experto en la materia se habría enfrentado a un número infinito de posibilidades de modificaciones de los vehículos de **D1** y **D3** y no específicamente al vehículo basculante reclamado actualmente.

Deseamos resaltar también que, de acuerdo al instructivo de patentabilidad, *“uno de los factores que deben tomarse en consideración para establecer si la persona del oficio normalmente versada en la materia hubiera estado motivada a combinar los documentos del estado de la técnica es la probabilidad razonable de éxito como resultado de tal combinación de sugerencias del estado de la técnica, consideradas colectivamente”*. Es claro entonces que a partir de las múltiples y potenciales modificaciones a los vehículos a partir de **D1 y D3**, la probabilidad razonable de éxito de llegar de forma obvia a las características (a), (b), (c), (d), (e) y (f) de la reivindicación 1 (expuestos en las páginas 2-4 de este memorial) del vehículo basculante ahora reivindicado por un versado en la materia habría sido mínima, ya que contrario a lo expuesto por el examinador, **las características (a), (b), (c), (d), (e) y (f) de la reivindicación 1 (expuestos en las páginas 2-4 de este memorial) del vehículo basculante ahora reivindicado en la presente invención no son de ninguna manera predecibles o evidentes.**

Además, el hecho de que un experto pueda modificar las características específicas necesarias, como lo asume el Examinador, para llegar al objeto reivindicado no significa que el experto en la materia lo haría con la expectativa de alguna mejora, ya que en ninguno de los documentos citados se sugieren los mismos elementos y características de la materia reivindicada.

Es más, no es posible prever el vehículo basculante de esta solicitud 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 la materia reclamada en la presente invención.

Así las cosas, es más que evidente que el análisis de nivel inventivo no puede ser basado en un estándar “posible de alcanzar”, debido a que esto haría que toda invención fuera no patentable. Así, como se resalta en el Artículo 18 de la Decisión 486, las invenciones deberían considerarse como inventivas cuando la materia reclamada no puede ser derivada del arte previo. Adicionalmente, la presente invención es inventiva a la luz de los documentos citados, pues siguiendo las enseñanzas de **D1 y D3**, la persona medianamente versada en la materia no obtendría la materia modificada y aquí reclamada, ni podría esperar que ésta presentase las propiedades que en efecto reviste y que se han discutido anteriormente.

Así las cosas, y 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.

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

