

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2017/0006267

Solicitud de Patente de Invención titulada: “SILLA ERGONÓMICA PARA ARMADO DE CALZADO”

Solicitante: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

Nuestra Ref.: P2017/000153

RESPUESTA AL OFICIO No. 7397

NOTIFICADO EL 30 DE JULIO DE 2019

(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de la respuesta previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud.

Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se indica que la base (1) es una columna en la Reivindicación 1. Dicha modificación encuentra soporte en la FIG. 1 y en la página 2, líneas 34 a 42 del Capítulo Descriptivo;
- la Reivindicación 1 se modificó para indicar que un primer extremo (1a) de la base (1) está configurado para que un usuario se siente. . Dicha modificación

encuentra soporte en la FIG. 1 y en la página 2, líneas 29 a 37 del Capítulo Descriptivo;

- en la Reivindicación 1 se indica que el segundo extremo (1b) está apoyado sobre una superficie de apoyo. Dicha modificación encuentra soporte en la página 2, líneas 29 a 32 del Capítulo Descriptivo; y
- en la Reivindicación 1 se incluyó la expresión “*donde la superficie de apoyo (3) está configurada para recibir golpes que generan unas vibraciones que se transmiten por el primer soporte (2) al segundo extremo (1b) de la base (1)*” el objetivo de dar más claridad a la materia reclamada. Dicha modificación encuentra soporte en la página 5, líneas 19 a 29 del Capítulo Descriptivo.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas en el Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original. Éstas, por el contrario, corresponden a una limitación de la materia reclamada.

2. a- El Despacho indica que la expresión “*primer mecanismo de elevación, segundo mecanismo de elevación*” presente en las Reivindicaciones 5, 6, y 9, es de carácter general y sugiere de forma imprecisa que la protección se extiende a posibles variaciones o modificaciones.

b- En primer lugar, me permito llamar la atención del Despacho sobre los cambios realizados en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto y que se resumen en el punto 1 de este memorial. Particularmente, me permito resaltar lo siguiente:

i) En primer lugar, me permito señalar que cada una de las expresiones objetadas por el Despacho están correctamente sustentadas en el Capítulo Descriptivo, y que además, una persona medianamente versada en la materia entiende sin duda alguna a qué se refieren cada uno de los elementos y hasta donde llegaría el alcance de éstos, sin desdibujar los límites de la invención.

Por ejemplo, en la página 7, líneas 40 a 42 del Capítulo Descriptivo se indica que la base (1) puede incluir un primer mecanismo de elevación. En donde uno de los efectos que la base (1) tenga dicho primer mecanismo de elevación es permitir que la longitud de la base (1) sea ajustable.

Por su parte, en la página 8, líneas 19 a 26 del Capítulo Descriptivo se indica el primer soporte (2) puede incluir un segundo mecanismo de elevación que permite que la longitud del primer soporte (2) sea ajustable, permitiendo así cambiar la posición de la altura de apoyo respecto al piso en donde se encuentra localizado la silla para el armado de calzado.

De acuerdo con lo anterior, una persona medianamente versada en la materia puede entender sin duda alguna a qué se refieren las expresiones “*primer mecanismo de elevación*” y “*segundo mecanismo de elevación*” con base en el Capítulo Descriptivo (página 8, líneas 19 a 29 y página 7, líneas 13 a 17, página 7, líneas 13 a 17).

Es más, el Manual Andino de Patentes (MAP) establece que la Descripción debe estar escrita en el lenguaje que normalmente se emplea en el área técnica de la solicitud y las reivindicaciones deben interpretarse de acuerdo con la Descripción. En este sentido, me permito recordar al Despacho que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se guarde el principio de unidad de invención dentro de la solicitud. En el presente caso, los términos objetados corresponden al lenguaje estándar empleado normalmente en el campo de técnico de la invención y considero que son completamente entendibles para cualquier persona medianamente versada en la materia. De hecho, al revisar la Descripción, y haciendo una lectura juiciosa de cada componente junto con las figuras, se entiende qué significa dichos mecanismos de elevación.

Adicionalmente, me permito llamar la atención del Despacho en cuanto a que, en el Capítulo Descriptivo, página 8, líneas 7 a 12 y página 8, líneas 28 a 33, se proporcionan ejemplos no limitantes del “*primer mecanismo de elevación*” y “*segundo mecanismo de elevación*”, tales como barras telescópicas, resortes, pistones y cilindros, barras telescópicas bloqueadas por medio de un pin, sistemas de cremalleras, mecanismos de piñones sin fin en barras, sistemas de cilindro y pistón, sistemas de cilindros y pistones hidráulicos, sistemas de cilindros y pistones neumáticos, u otros mecanismos de elevación equivalentes. Es decir, dichos ejemplos de mecanismos de elevación son mecanismos que permiten ajustar la longitud de la base (1) y del primer soporte (2), tal como se indica en el Capítulo Descriptivo. Por lo tanto, según lo descrito anteriormente, sería claro para una persona medianamente versada a que se refiere la presente invención respecto mecanismos de elevación. Adicionalmente, el Capítulo Descriptivo de la presente invención da algunos ejemplos no limitantes de mecanismos de elevación que le darían a la persona

medianamente versada en la materia una idea clara de cuáles tipo de mecanismo de elevación puede usar.

Así las cosas, considero que las objeciones del Despacho respecto a términos de carácter general han sido superadas.

3. a- El Despacho argumenta que el documento US1,085,679 (D1) afecta la novedad de la Reivindicación 1, ya que dicho documento divulga un banco de trabajo plegable para zapatero, que comprende todas las características esenciales de la presente invención reclamada.

Específicamente, el Despacho indica que D1 divulga un banco de trabajo plegable para zapatero, cuya FIG. 1 ilustra un miembro en forma de canal alargado a forma de base con un primer borde (extremo) 30 y un segundo borde (extremo), un soporte 21 conectado al segundo extremo 2 mediante un miembro 19 y tornillos 22 y una horma (superficie de apoyo) 23 conectada al soporte 21.

Asimismo, el Despacho argumenta que D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes, así:

- Reivindicación 2: (Página 1, línea 19 a 24, Figuras 1, 2 y 3);
- Reivindicación 3: (Página 1, línea 83 a 84, Figura 1, 2 y 3);
- Reivindicaciones 4: (Página 1, línea 44 a 47, Figura 1, 2 y 3);
- Reivindicación 10: (Página 1, línea 71 a 72, Figura 1);

b- En primer lugar, llamo respetuosamente la atención sobre las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como se explica en el punto 1 del presente memorial.

En cuanto a la supuesta falta de novedad, si bien es cierto que el arte citado divulga características relacionadas con una silla para el armado de calzado, el Despacho pasa por alto aspectos importantes de la presente invención a la luz del arte previo citado, los cuales se ven más resaltados con las modificaciones realizadas a las reivindicaciones.

i) Me permito señalar que la presente invención reclama una silla para el armado de calzado que comprende una base (1) que es una columna con un primer

extremo (1a) configurado para que un usuario se siente, y un segundo extremo (1b) apoyado sobre una superficie, un primer soporte (2) conectado al segundo extremo (1b) de la base (1); y una superficie de apoyo (3) conectada al primer soporte (2), donde la superficie de apoyo (3) está configurada para recibir golpes que generan unas vibraciones que se transmiten por el primer soporte (2) al segundo extremo (1b) de la base (1).

De acuerdo con lo anterior, la silla de la Reivindicación permite que cuando un usuario golpea la superficie de apoyo (3) durante el armado de calzado generando unas vibraciones, las vibraciones son transmitidas por el primer soporte (2) al segundo extremo (1b) de la base (1).

ii) Ahora bien, en relación con el arte previo citado, me permito señalar que D1 se refiere a un banco de trabajo de esta naturaleza para zapateros, que tiene compartimentos para herramientas y receptáculos para clavijas, tachuelas y similares, incluyendo un soporte plegable para una horma. Dicho banco tiene patas plegables delanteras y traseras e incluye un respaldo, cuya cola actúa como refuerzo o refuerzo para las patas traseras.

iii) Habiendo descrito las características que definen el presente invento, y D1, me permito señalar en cuanto a la novedad, que D1 no divulga todas las características de la nueva Reivindicación 1, como lo muestro a continuación:

- D1 no divulga una base (1) correspondiente a una columna con un primer extremo (1a), configurado para que un usuario se siente y un segundo extremo (1b) apoyado sobre una superficie;
- D1 no divulga un primer soporte (2) conectado al segundo extremo (1b) de la base (1), es decir, de la columna; y
D1 no divulga una superficie de apoyo (3) conectada al primer soporte (2), donde la superficie de apoyo (3) está configurada para recibir golpes que generan unas vibraciones que se transmiten por el primer soporte (2) al segundo extremo (1b) de la base (1).

En este punto es importante resaltar que para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de

las características de la invención.¹ Es más, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que para establecer una objeción válida contra la novedad, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente detallada para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención.² En el presente caso, los elementos revelados en D1 resultan diferentes a la silla para el armado de calzado reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado, por lo que este es sin duda novedoso frente al arte previo citado.

De acuerdo con lo anterior, D1 no divulga todas las características de la nueva Reivindicación 1. Por lo tanto, la nueva Reivindicación 1 es novedosa a la luz del arte previo citado por el Despacho.

iv) En cuanto a las reivindicaciones dependientes, me permito señalar que dichas reivindicaciones heredan las características de la Reivindicación 1, la cual es novedosa frente al arte previo citado como se indicó anteriormente. Por tanto y tal como lo indica el MAP, *“Una reivindicación dependiente es patentable si la reivindicación independiente de la cual se deriva es también patentable, aunque defina elementos ya conocidos del estado de la técnica. La patentabilidad se deriva de la reivindicación independiente.”*³. Por tanto, dichas reivindicaciones heredan las características novedosas de la que dependen, siendo estas novedosas a la luz del arte previo citado.

4. a- El Despacho señala que las Reivindicaciones 5, 6 y 9 carecen de nivel inventivo a la luz de los documentos US1085679 (D1) y <https://www.intercaster.com.co/cilindros-neumaticos> (P1).

El Despacho considera al documento D1 como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en las Reivindicaciones 5, 6 y 9 porque divulga un banco plegable de trabajo para zapateros y fabricantes de zapatos que tiene compartimentos para herramientas y receptáculos para clavijas, tachuelas y similares, incluido un soporte plegable para un último. Dicho banco tiene patas plegables hacia adelante y hacia atrás e incluye un respaldo, cuya cola actúa como refuerzo o refuerzo para las patas traseras (líneas 12 a 22). La diferencia entre la invención definida en las Reivindicación 5, 6 y 9 y el banco plegable de trabajo para zapateros divulgado de D1 consiste en la utilización de mecanismos de

¹ Comunidad Andina de Naciones, *op. cit.*, Sección 9.4

² Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>); y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>)

³ Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2004, Sección 4.5.2

elevación para la base (Reivindicación 5), para un primer soporte (Reivindicación 6) y para la silla (Reivindicación 9).

El Despacho indica que no hay efecto asociado a incluir los mecanismos de elevación descritos en dichas reivindicaciones. Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: *¿Cómo modificar el banco plegable de zapatero conocido en D1 con el fin de obtener una silla para el armado de calzado **con mecanismos de elevación** para la base, la silla y el porte de la horma?* Sin embargo, el Despacho señala que es de conocimiento general que existen diversos medios disponibles para incluir mecanismos de elevación que permitan obtener una silla para el armado de calzado con posibilidades de regulación de altura para la base, la silla y el porte de la horma como por ejemplo cilindros neumáticos o hidráulicos o mecanismos comerciales.

Por lo que el Despacho señala que la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir dichos mecanismos o cilindros neumáticos o hidráulicos conocidos y disponibles en el comercio según el conocimiento general en la estructura del banco plegable para zapatero de D1, para así llegar al objeto de las Reivindicaciones 5, 6 y 9. Por lo cual se consideran obvias.

Finalmente, el Despacho indica que las Reivindicaciones dependientes 5, 6 y 9 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al producto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

b- En primer lugar, me permito indicar que P1 es un catálogo de productos que incluye partes y componentes de sillas tales como cilindros neumáticos.

Ahora bien, después de haber definido el alcance de la presente invención y haber descrito el arte previo citado, me permito realizar el análisis de nivel inventivo de acuerdo el método problema-solución, el cual es el método de evaluación de nivel inventivo sugerido por la Guía para Examen de Solicitudes de Patente y Modelos de Utilidad de la SIC (en adelante, Guía de la SIC)⁴, la cual señala que *“Durante el examen de nivel inventivo debe hacerse un juicio de valor y un análisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la técnica, no influenciados por el conocimiento que ya se tiene de la Invención que se está evaluando. Por tanto, con el fin de minimizar la subjetividad y evitar que se realice un análisis en*

⁴ Superintendencia de Industria y Comercio, *op. cit.*, sección 2.13.5, páginas 131-134

retrospectiva (“hindsight” ó “a posteriori”), el examen debe relacionar la invención con la solución de un problema técnico, mediante el Método “problema-solución” (énfasis fuera de texto).

A. Identificar el estado de la técnica más cercano a la invención reivindicada

D1 es el documento más cercano a la invención en tanto que éste refiere a un banco plegable de trabajo para zapateros y fabricantes de zapatos que tiene compartimentos para herramientas y receptáculos para clavijas, tachuelas y similares, incluido un soporte plegable para un último. Dicho banco tiene patas plegables hacia adelante y hacia atrás e incluye un respaldo, cuya cola actúa como refuerzo o refuerzo para las patas traseras (líneas 12 a 22).

B. Determinar la diferencia entre la invención y el estado de la técnica más cercano

Si bien D1 divulga un banco plegable de trabajo para zapateros y fabricantes de zapatos, D1 no divulga todas las características de la nueva Reivindicación 1, como lo muestro a continuación:

- D1 no divulga una base (1) correspondiente a una columna con un primer extremo (1a), configurado para que un usuario se siente y un segundo extremo (1b) apoyado sobre una superficie;
- D1 no divulga un primer soporte (2) conectado al segundo extremo (1b) de la base (1), es decir, de la columna; y
D1 no divulga una superficie de apoyo (3) conectada al primer soporte (2), donde la superficie de apoyo (3) está configurada para recibir golpes que generan unas vibraciones que se transmiten por el primer soporte (2) al segundo extremo (1b) de la base (1).

Por el contrario, D1 divulga miembro en forma de canal alargado, un soporte dispuesto en el canal del miembro en forma de canal. Adicionalmente, a dicho miembro en forma de canal se conectan patas en posiciones de soporte, y sujetadas con respecto al miembro en forma de canal mediante varillas, cuyos extremos libres están provistos de ganchos en forma de U.

Haciendo referencia a la Tabla 1, en la columna izquierda se ilustra la FIG. 1 y la FIG. 2 de la invención de D1, mientras que en la columna derecha se ilustra la FIG. 1 de la presente invención. En la columna del arte previo se resalta en color verde el soporte, en color azul está resaltado el miembro en forma de canal alargado, mientras que en color rojo están resaltadas las patas conectadas al miembro en forma de canal alargado. Por su parte, en la columna de la presente invención en color rojo se resalta la base (1) y en color verde se resalta el primer soporte (2).

INVENTO ARTE PREVIO D1	PRESENTE INVENCION

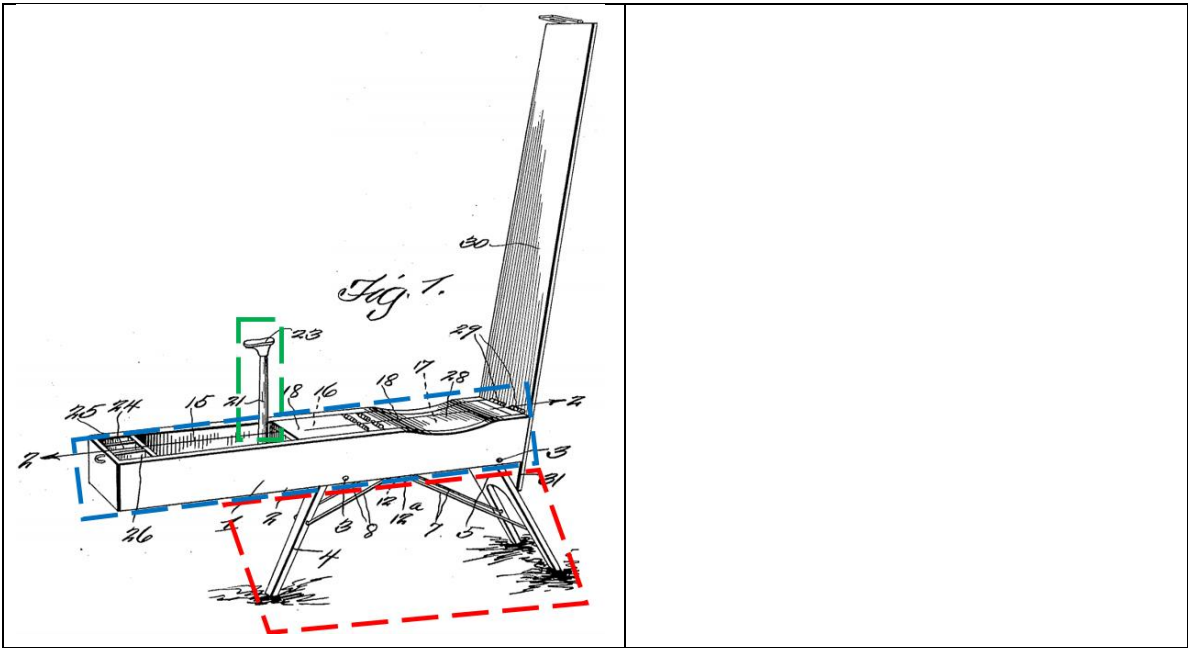


Tabla 1. Diferencias técnicas entre D1 y la presente invención.

Por su parte, la presente invención comprende una base (1) que es una columna, la cual está conectada a un primer soporte (2) conectado al segundo extremo (1b) de la base (1), en donde el segundo extremo (1b) de la base (1) apoyado sobre una superficie.

C. Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial

Primero que todo, me permito respetuosamente argumentar que, como lo indica el Capítulo Descriptivo en la página 4, líneas 23 a 30, en un proceso de montura convencional de zapatos el montador toma el corte de un material y lo lleva a una horma donde es asegurada con elementos de fijación tales como, tachuelas, clavos, remaches, tornillos o chinchas. La horma se dispone sobre los muslos de un usuario. Dicha horma es asegurada con un martillo que fija dichos medios de fijación por medio de golpes recibidos directamente por sus muslos del zapatero. Por lo tanto, al no tener otro punto de apoyo para esta parte de la labor, más que sus piernas, el zapatero adopta una posición encorvada, sin apoyo en el espaldar y levemente inclinada hacia el lado derecho.

Ahora bien, explicado como es el proceso convencional de montaje de calzado, me permito resaltar al Despacho el hecho que la base (1) sea una columna con segundo extremo (1b) apoyado sobre una superficie, y que el que el soporte (2) esté conectado al segundo extremo (1b) de la base (1), evita que las vibraciones producidas por los golpes del martillo u otro medio a la superficie de apoyo (3) (que es donde se montan los materiales para formar el calzado) sean recibidas directamente por los muslos del montador,

zapatero o usuario que está usando la silla, lo que permite que el usuario trabaje erguido, cómodo y cumpliendo con las medidas antropométricas del usuario, lo que evita afectar o dañar el estado de salud.

Adicionalmente, como el soporte (2) está conectado al segundo extremo (1b) de la base (1), las vibraciones que son transmitidas al primer soporte (2), son redirigidas a segundo extremo (1b) de la base (1), y posteriormente a una superficie en donde se encuentra apoyada la base (1), lo que permite que la silla en la que se encuentra sentada el usuario, no vibre.

Se debe de tener en cuenta que, si dichas vibraciones se dieran en la silla directamente, como es el caso de la silla de D1, dichas vibraciones pueden desencadenar efectos de salud adversos en el largo plazo, lo que permite que la salud de un usuario se deteriore, efecto que no ocurre en la presente invención. Adicionalmente, dichas vibraciones pueden afectar la estructura la de la invención de D1.

D. Deducir el problema técnico a solucionar

En cuanto a la formulación del problema técnico, me permito señalar que la Guía de la SIC establece que el problema técnico debe ser formulado de la siguiente manera: “¿cómo modificar o adaptar el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico que la invención proporciona?”. Adicionalmente, me permito aclarar que de acuerdo con el Manual Andino de Patentes (MAP) “se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente” (énfasis fuera del texto). Sin embargo, me permito resaltar que el Despacho está incluyendo tácitamente en su problema técnico planteado elementos de la solución así: “(...) Cómo modificar el banco plegable de zapatero conocido en D1 con el fin de obtener una silla para el armado de calzado con mecanismos de elevación para la base, la silla y el porte de la horma” (énfasis fuera del texto). Por lo tanto, el planteamiento del problema técnico por parte del Despacho no está correctamente formulado según lo indica el MAP.

Tomando lo anterior en consideración, uno de los problemas técnicos que resuelve la invención es *¿cómo modificar el banco de trabajo plegable de D1 para reducir la transmisión de vibraciones a un usuario, producidas al golpear el soporte?*

E. Evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia

i) En este punto me permito nuevamente resaltar la Guía de la SIC que establece: *“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”* (énfasis fuera del texto).

Así, el análisis de nivel inventivo de solicitudes de patente, no se trata de encontrar en el arte previo una mera 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 y no otras que lo lleven con certeza a la materia reclamada.

Ahora bien, el Despacho afirma que una persona medianamente versada en la materia, estaría motivada a incluir los mecanismos o cilindros neumáticos o hidráulicos de P1 en la estructura del banco plegable para zapatero de D1. Sin embargo, P1 no divulga como reducir las vibraciones en el banco de trabajo para que un usuario que está usando dicho banco no esté sometido a estas vibraciones que pueden deteriorar su salud, ni que el banco de trabajo sufra daño alguno o deformaciones. Por lo tanto, difiero respetuosamente del Despacho, en cuanto indica que al combinar la información divulgada en P1, con D1, se deriva la silla de la presente invención.

También me permito resaltar que P1 tampoco divulga como disponer un cilindro hidráulico en el banco de trabajo de D1 de manera que cumpla la misma función que el primer soporte (2) de la nueva Reivindicación 1.

Es más, si una persona medianamente versada en la materia llegase a combinar el banco de trabajo plegable para zapatero de D1, con el cilindro neumático o hidráulico de P1, el resultado sería una invención como se presenta en la figura 1:

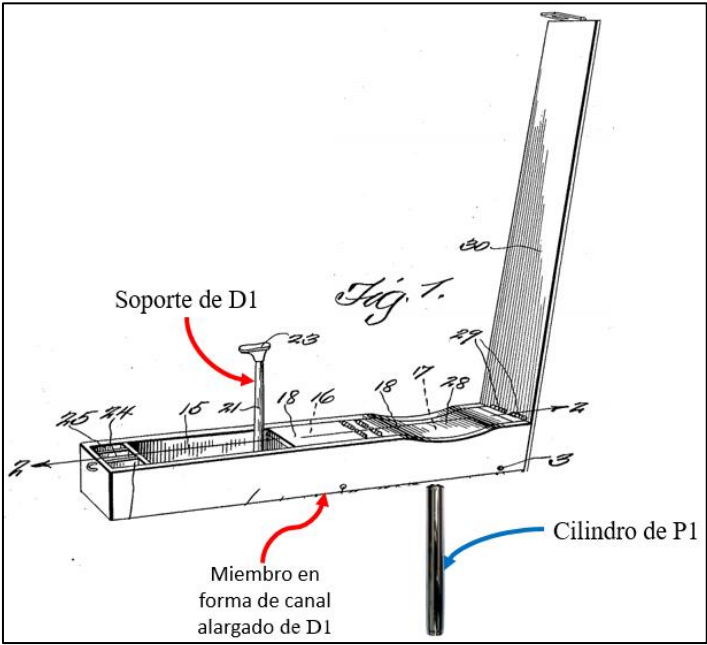


Figura 1. Combinación de D1 más P1.

Sin embargo, dicha configuración no sería viable técnicamente, debido a que la distancia $d1$, correspondiente al punto de apoyo del cilindro y el punto de aplicación de la fuerza ($F1$), generaría un momento de fuerza mayor que el momento de fuerza generado en la invención de D1, lo que aumentaría la deformación en el miembro de forma de canal alargado de D1, permitiendo así, que el banco de trabajo de D1 sufra muchos daños y deformaciones.

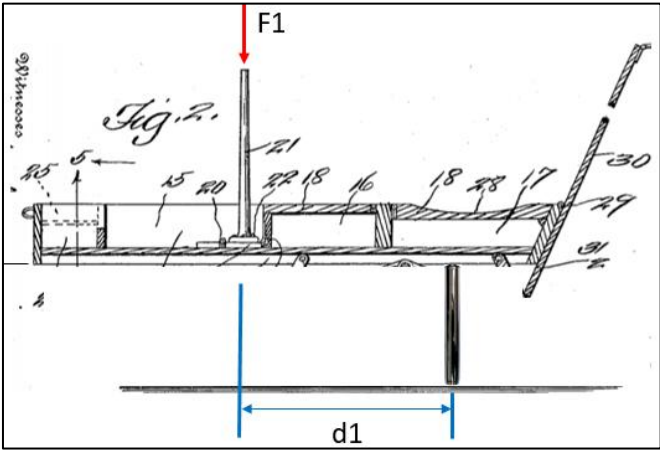


Figura 2. Diagrama con carga de la combinación de D1 más P1.

Adicionalmente, no existen motivaciones, enseñanzas o sugerencias en D1 ni en P1 que motiven a una persona medianamente versada en la materia a eliminar partes que D1 enseña como esenciales, tales como el cajón donde se guardan herramientas, puntillas y tachuelas, y a cambiar por completo la estructura del banco para que la superficie de

soporte que recibe golpes de martillo se conecte al extremo inferior de una base que es una columna, donde el usuario se sienta en el extremo superior de la columna.

Como consecuencia, una persona medianamente versada en la materia **no podría derivar una silla para el armado de calzado**, como la reclamada en la presente invención según las enseñanzas divulgadas en D1 y en P1.

ii) Así las cosas, y a la luz de las evidentes diferencias encontradas entre la materia reclamada en la solicitud frente al arte previo, vale la pena señalar que, de acuerdo con el MAP, para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario, no solamente que la combinación de las enseñanzas pueda hacerse, sino también que exista una sugerencia o razón tal, que lleve al técnico con conocimientos medios a combinar las enseñanzas de los documentos⁵. De manera similar, la Guía de la SIC establece que, para que una invención no resulte inventiva “*el conjunto de enseñanzas del estado de la técnica lo llevarían (a la persona medianamente versada en la materia) de forma inmediata a la solución propuesta por la solicitud. **Si se requiere de pasos adicionales o de corroboración o de superar obstáculos revelados por las propias enseñanzas entonces el estado de la técnica no revela la solución al problema***”⁶ (subrayado y énfasis fuera del texto). Lo cual no sucede en el presente caso, toda vez que el hecho de combinar una base que es una columna con un primer extremo configurado para que un usuario se siente y un segundo extremo, con un primer soporte conectado al segundo extremo de la base, no pudieron haber sido predichos con éxito a partir del arte previo que menciona el Despacho.

Resulta relevante notar que, en el momento de la realización del Examen de fondo, el Despacho no parece haberse regido por lo estipulado en la Guía de la SIC en cuanto la evaluación de nivel inventivo, ya que ésta debe basarse únicamente en si existen **sugerencias explícitas y suficientes** en el arte previo que indicarían de manera clara cómo desarrollar de manera obvia el material aquí reclamado, que, como se demostró anteriormente, no existen.

En este caso particular, y contrario al análisis del Despacho, como es evidente del análisis del arte previo realizado anteriormente, la única forma en que una persona medianamente versada en la materia podría llegar a la silla de la presente invención siguiendo los

⁵ Comunidad Andina de Naciones, *op. cit.*, Sección 10.2.1 - Ejemplo 1.

⁶ Superintendencia de Industria y Comercio, *op. cit.*, sección 2.13.2.

argumentos del Despacho, sería al realizar un análisis en retrospectiva una vez conoce la invención aquí reclamada.

Sin embargo, el estudio de solicitudes de patente que conduzca a ese tipo de conclusiones anticipadas corresponde abiertamente a un análisis conocido en el ámbito de patentes como “análisis hindsight” o en retrospectiva. Para entender el análisis equivocado que realiza el Despacho, podemos citar nuevamente el MAP, que indica claramente que “...*la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención,...* (La SIC) *debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención*”⁷ (énfasis fuera del texto). Por ende, no es apropiado anticiparse a los resultados presentados por la invención, ya que así, siempre resultará “obvio” todo objeto de una solicitud de patente, pues inevitablemente esta parecerá derivada de la teoría en que se basa su desarrollo, sin dar mayor importancia al trabajo, intelecto y creatividad involucrados en la invención para llegar a la solución del problema planteado en la solicitud. Adicionalmente, el Manual Andino de Patentes (MAP) indica que “*se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente*” (énfasis fuera del texto).

Sin embargo, el Despacho ignora los lineamientos del MAP al formular el problema técnico objetivo desde un análisis en retrospectiva incluyendo características de la invención, como lo subrayo a continuación: “*¿Cómo modificar el banco plegable de zapatero conocido en D1 con el fin de obtener una silla para el armado de calzado con mecanismos de elevación para la base, la silla y el porte de la horma?*”

Por lo tanto, aceptar el estándar de nivel inventivo del Despacho y de la SIC, donde supuestamente el desarrollo de la silla aquí reclamada, así como de sus ventajas, es obvio, equivaldría a desdibujar el objetivo principal del sistema de patentes, que es precisamente fomentar la investigación y desarrollo de mejoras incrementales. **Nada se inventa de la nada.** Necesariamente, la tecnología avanza en pasos discretos constituida por mejoras concretas a lo que se conoce. El sistema de patentes recompensa al inventor que proporciona una solución que no resultaría previsible a partir del estado de la técnica. Lo anterior además quiere decir que el resultado inventivo no podría ser desarrollado sin algún grado de experimentación o que presente resultados inesperados.

⁷ Manual Andino de Patentes, Sección 10.2.1.

iii) Así las cosas, y a la luz de las evidentes diferencias encontradas entre la materia reclamada en la solicitud frente al arte previo, vale la pena señalar que, de acuerdo con el MAP, para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario, no solamente que la combinación de las enseñanzas pueda hacerse, sino también que exista una sugerencia o razón tal, que lleve al técnico con conocimientos medios a combinar las enseñanzas de los documentos⁸. En conclusión, según la aproximación problema-solución utilizada anteriormente, la presente invención es inventiva a la luz del arte previo citado, pues siguiendo las enseñanzas de D1 y P1, la persona medianamente versada en la materia no obtendría la materia reclamada, ni podría esperar que ésta presentase las propiedades que en efecto reviste.

iv) Finalmente y teniendo en cuenta que las reivindicaciones dependientes heredan las características novedosas e inventivas de la reivindicación independiente de la cual dependen, la persona medianamente versada en la materia no encontraría motivación alguna para derivar la silla reclamada que además incluya cada una de las características de las Reivindicaciones 5, 6 y 9, pues por lo anteriormente dicho, la reivindicación independiente es novedosa e inventiva, por lo que sus dependientes igualmente gozan de dicha característica.

5. Por todo lo anterior, considero que las observaciones presentadas por el Despacho han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que se tengan por cumplidos los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486, y se proceda con la concesión de la patente

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.

⁸ Manual Andino de Patentes, Sección 10.2.1 - Ejemplo 1.