

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2017/0007826

Solicitud de Patente de Invención Titulada: “GUANTE DEPORTIVO CON MATERIAL TERMOREGULADOR, DE AJUSTE Y DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MÚSCULOS Y ARTICULACIONES DE DEPORTISTAS”

Solicitante: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARIA CANO

Nuestra Ref.: P2017/000184

RESPUESTA AL OFICIO No. 9158, NOTIFICADO EL 30 JULIO DE 2020
(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 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 corrigen algunos errores tipográficos en la Reivindicación 1 para mejorar el entendimiento de dicha reivindicación;
- se modifica la Reivindicación 3 de la siguiente manera:

- se eliminó la frase: “*y cualquier fibra elastómera o proteica, u otro tipo de materiales semejantes y que cumplan las mismas funciones conocidas por una persona mediadamente versada en la materia.*”
- se agregaron “*fibras elastómeras, fibras proteicas*” a la lista de materiales posibles. Lo cual encuentra soporte en la antigua Reivindicación 3.

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. Por el contrario, éstas corresponden a una limitación de la materia reclamada inicialmente.

2. a- El Despacho considera que el título de la invención no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones.

b- Únicamente con el objetivo de facilitar el trámite de la presente invención, y siguiendo la sugerencia del Despacho, me permito indicar que el nuevo título de la presente invención es:

“GUANTE DEPORTIVO CON MATERIAL TERMOREGULADOR, DE AJUSTE Y DE
ABSORCIÓN DE IMPACTOS, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MÚSCULOS Y
ARTICULACIONES DE DEPORTISTAS”

Por lo tanto, considero superada la anterior objeción.

3. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones en relación con la claridad, concisión y soporte del Capítulo Reivindicatorio:

- las expresiones: “*material regulador de temperatura*”, “*material de ajuste*” y “*material para absorber impactos*” en las Reivindicaciones 1 y 2 son imprecisas y no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. El Despacho sugiere sustituir estas expresiones por características técnicas precisas de la invención o en su defecto eliminarlas.
- la frase “*que cumplan las mismas funciones conocidas por una persona mediadamente versada en la materia*” en la Reivindicación 3 sugiere resultados a alcanzar y no define al guante deportivo, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas

presentes o futuras que lleguen a ese resultado. De igual manera, la frase *“cualquier fibra elastómera o proteica, u otro tipo de materiales semejantes”* de la Reivindicación 3 no es limitativa porque hace opcional al material del guante y no limita el alcance de la reivindicación. El Despacho sugiere eliminar las frases citadas.

b- i) En relación con la objeción sobre las expresiones imprecisas de la Reivindicación 1, me permito señalar, en primer lugar, que la protección de patente se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones de la invención en el Capítulo Descriptivo, el cual, de acuerdo al Manual Andino de Patentes (en adelante, MAP) debe estar escrito en el lenguaje propio del campo técnico de la invención, y que éste debe servir para interpretar las reivindicaciones; solamente en el caso que un término empleado presente un significado diferente, entonces dicho significado debe ser especificado.^{1,2}

En la presente solicitud, el Capítulo Descriptivo contiene definiciones completas que ilustran el alcance de los términos incluidos en las reivindicaciones, ejemplificando igualmente muchos de los significados preferidos para dichos términos. Por lo tanto, a la luz del Capítulo Descriptivo es perfectamente claro el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo qué elementos están cobijados por las reivindicaciones y cuáles no.

Puntualmente, en relación con la expresión *“material regulador de temperatura”*, me permito resaltar que en la página 4 líneas 24 a 30 del Capítulo Descriptivo se indica que *“El material regulador de temperatura conserva el calor muscular y ejerce compresión sobre la zona donde se encuentra.”*. Adicionalmente se listan las posibles opciones de material regulador de temperatura *“El material regulador de temperatura se selecciona del grupo conformado por: fibras artificiales de: Nylon, Poliéster, Polipropileno, Acrílico, Rayón, Aramida, Spandex, Acetato, combinaciones entre ellas y cualquier fibra elastómera o proteica, u otro tipo de materiales semejantes y que cumplan las mismas funciones conocidas por una persona mediadamente versada en la materia”*

De manera similar, respecto al *“material de ajuste”* en la página 6 líneas 13 a 17 del Capítulo Descriptivo se indica que *“es un material elástico que realiza una compresión, conserva el calor en el área donde se encuentra y transpirabilidad.”* Adicionalmente se listan las posibles opciones de material de ajuste, el cual *“se selecciona del grupo conformado por nylon, poliéster de fibra elastomérica, o combinaciones entre ellas, u otro*

¹ Artículo 51, Decisión 486.

² Comunidad Andina de Naciones, op. cit., Sección 4.6.2.

tipo de materiales que sean semejantes y que cumplan las mismas funciones conocidas por una persona medianamente versada en la materia.”

Respecto al *"material para absorber impactos"*, en la página 7 líneas 24 a página 8 línea 5 del Capítulo Descriptivo se indica que *“El material para absorber impactos (7) se compone de tres capas.”* y se especifica los posibles materiales de cada una de dichas capas.

Por lo tanto, me permito indicar que las anteriores expresiones no son imprecisas ya que se describen las características mínimas requeridas de dichos materiales e incluso se indican opciones con el fin de facilitar la reproducción del guante reclamado. Además, el solicitante tiene el derecho de reclamar protección completa sobre el concepto inventivo desarrollado, y la materia reclamada recita los requerimientos mínimos esenciales con el fin de que la invención sea clara para la persona versada en la materia.

Así, llamo la atención del Despacho sobre los principios fundamentales del sistema de patentes, que deben garantizar la posibilidad al inventor de obtener protección para la invención en diversas modalidades, ya que una patente de invención no debe limitarse a una única modalidad, sino cubrir un concepto inventivo global que abarque diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención), ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención. Es más, la Guía para Examen de Solicitudes de Patente y Modelo de Utilidad de la SIC (en adelante, Guía de la SIC) establece que *“las reivindicaciones son usualmente generalizaciones del contenido divulgado en la descripción (...) Una generalización es permitida siempre y cuando cubra todas las variantes, o modos específicos divulgados en la descripción (...)”*³.

Igualmente, definir los términos anteriores resultaría en una limitación injustificada de la presente invención, en tanto un competidor podría realizar cambios mínimos no esenciales de las reivindicaciones con el fin de tomar provecho de nuestra invención sin incurrir en una infracción, lo cual desdibujaría el propósito del sistema de patentes.

En este mismo sentido, el artículo 30 de la Decisión 486 establece que *“una reivindicación independiente define todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente”*. De forma que incluir características adicionales no esenciales dentro de la Reivindicación 1 solamente limitaría de manera injustificada la protección a la que el inventor tiene derecho, pues una reivindicación debe ser tan amplia como se requiera para

³ Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio, 2014, Sección 2.6.7

que pueda enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado por los inventores. En otras palabras, las características que no sean esenciales no deben estar en la reivindicación independiente.

A partir de lo anterior, considero respetuosamente que el requerimiento del Despacho, de adicionar el material específico que se utiliza en cada una de las áreas que componen el guante de la Reivindicación 1, es una limitación excesiva e injustificada. De hecho, la no definición del material específico no debe ni puede entenderse como una falta de claridad de las reivindicaciones porque esto no corresponde a una característica esencial de la presente invención. Por lo anterior, considero superada la objeción.

ii) Respecto a la objeción de las frases no limitativas de la Reivindicación 3, me permito llamar respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo indiqué en el numeral 1, en el cual se eliminó, siguiendo la sugerencia del Despacho, la frase “*y cualquier fibra elastómera o proteica, u otro tipo de materiales semejantes y que cumplan las mismas funciones conocidas por una persona medianamente versada en la materia.*” de la Reivindicación 3. Por lo tanto, considero superada dicha objeción de claridad.

Teniendo en cuenta lo anterior, considero respetuosamente que el Capítulo Reivindicatorio cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en el MAP y la Guía de la SIC, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada.

4. a- El Despacho señala que la Reivindicación 1 carece de nivel inventivo a la luz del video “*What gloves should I use in the gym?*” (D1) y del documento de patente US3700836A (D2).

El despacho considera que D1 es el documento más cercano, ya que divulga unos guantes para entrenamiento con los que se previenen lesiones, callos, ampollas, entre otros inconvenientes.

Sin embargo, el Despacho considera que la diferencia entre la invención definida en la Reivindicación 1 y el guante divulgado en D1 consiste en una zona palmar que tiene un orificio en el meñique, lo cual no presenta un efecto técnico asociado según el Despacho.

Por lo tanto, el Despacho considera que el problema técnico objetivo que pretende resolver la invención podría formularse así: “¿Cómo modificar los guantes de entrenamiento conocidos en D1 con el fin de obtener un modelo de guantes alternativo?”

Sin embargo, el Despacho considera que el incluir una zona palmar que tiene un orificio en el meñique para obtener un modelo de guantes alternativo, ya está divulgado en el documento D2 que se refiere a un orificio de meñique en la zona palmar ilustrado en la Figura 13 de D2. Además, es de conocimiento general que materiales para absorber impactos son generalmente utilizados en guantes deportivos en la zona palmar. En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir un orificio de meñique en la zona palmar del documento D2 en los guantes de entrenamiento de D1, para así llegar al objeto de la Reivindicación 1, por lo cual se considera obvia.

En cuanto a las Reivindicaciones dependientes, el Despacho considera que las características de las Reivindicaciones 3 y 4, son divulgadas por el documento D1 y las características de las Reivindicaciones 3, 4 y 5 son conocidas en el campo técnico de la solicitud, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

b- i) Ahora bien, me permito señalar que la presente invención reclamada en la Reivindicación 1 está dirigida a un guante para la protección de articulaciones y músculos durante el ejercicio que comprende los siguientes elementos que se resaltan en colores en la siguiente Figura 1 ilustrativa (más no limitativa), basada en las Figuras 1 y 3 del Capítulo Descriptivo:

- a. un **puño** que rodea la muñeca y tiene un material de ajuste;
- b. una **zona palmar** conectada al puño y que cubre la zona de la palma de la mano, la zona palmar tiene un material regulador de temperatura, un material para absorber impactos sobre el área de los músculos interóseos palmares y músculos aductor del pulgar porción transversal, la zona palmar tiene un corte que sigue la línea del musculo aductor del pulgar sección oblicua;
- c. una **zona dorsal** cubre la zona dorsal de la mano y está conectada al puño y a la zona palmar, la zona dorsal tiene un material de ajuste y un material regulador de temperatura;
- d. al menos dos **anillos** ubicados en una posición proximal a la primera falange, los anillos se conectan a la zona palmar por unas **extensiones** del material regulador de temperatura de la zona palmar, las **extensiones** cubren la primera falange por la zona palmar;

en donde la zona palmar tiene un orificio del meñique.

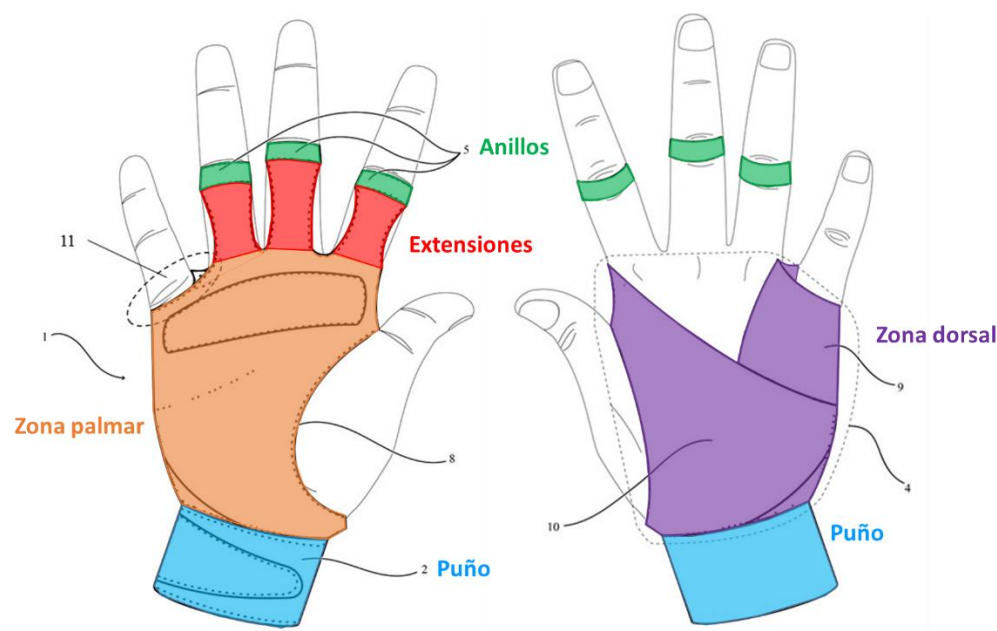


Figura 1-Guante de la presente invención

ii) En cuanto al arte previo, respetuosamente me permito señalar que D1 divulga unos guantes de entrenamiento que constan de un **puño** ajustable en la muñeca, una **zona palmar** conectada al puño, la cual se extiende sobre las falanges proximales de los dedos y una **zona dorsal** conectada a los costados de la zona palmar. Dicha zona palmar se sujeta a los dedos, por medio de anillos que cubren cada falange y que están unidos entre sí en sus costados por medio de costuras como se muestra en la Figura 2:



Figura 2- Guante divulgado por D1

FIG. 13.

FIG. 14.

FIG. 15.

INVENTOR,
CHESTER B. RACKSON

Página 8 de 17

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

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

En primer lugar, me permito señalar que, de acuerdo con la Guía de la SIC, el estado de la técnica cercano es claramente “un documento que se encuentra en el mismo campo técnico que la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno relevante. Suele ser el que tiene más características en común con la invención o presenta leves modificaciones de estructura e indica la misma función, o propósito”.⁶

El Despacho tiene razón en que, entre los documentos citados en su examen, D1 es el más cercano, pues divulga unos guantes para entrenamiento con los que se previenen lesiones, callos, apoyas, entre otros inconvenientes.

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

En cuanto a las diferencias entre D1 y el alcance actual de la Reivindicación 1, y como lo señaló el Despacho en su análisis, D1 no divulga las siguientes características esenciales de la presente invención:

- D1 no divulga que los anillos se conectan a la zona palmar por unas extensiones del material regulador de temperatura de la zona palmar, las extensiones cubren la primera falange por la zona palmar. Por el contrario, los anillos de D1 están unidos entre si y cubren la cara palmar y dorsal de las falanges, por lo tanto no permiten la aducción y abducción de los dedos y restringen la flexión y extensión de las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas. Esta restricción es apropiada para levantamiento de pesas o calistenia en barras donde los dedos permanecen en posición cerrada, sin embargo, impide el movimiento y la sujeción de la mano en otras superficies.
- D1 no divulga que la zona palmar tiene un orificio del meñique. Por el contrario D2, divulga un anillo para el dedo meñique que lo une al dedo anular,

⁶ Ibídem, página 132

dificultando la abducción de dicho dedo meñique.

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

A simple vista se podría concluir que las diferencias señaladas anteriormente no son relevantes y corresponden al simple intercambio de elementos; sin embargo, dichas diferencias estructurales son vitales en la solución al problema técnico de la presente invención, pues que los anillos se conecten a la zona palmar por unas extensiones del material regulador de temperatura de la zona palmar y que dichas extensiones cubran la primera falange por la zona palmar, permite la aducción y abducción de los dedos y la flexión y extensión de las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas, es decir, permite el movimiento de apertura y cierre lateral de cada dedo individualmente y de su flexión y extensión. Específicamente y haciendo referencia a la Figura 4, los músculos interóseos (en color rojo) permiten los movimiento de apertura y cierre de los dedos, los cuales son requeridos para la realización de diferentes posturas y tipos de agarre en disciplinas como la gimnasia artística, donde el deportista requiere libertad de movimiento para asirse o impulsarse de elementos como barras, anillas, arcos, potros, etc. Las extensiones entre los anillos y la zona palmar del guante de la presente invención permiten que dichos músculos interóseos puedan moverse libremente, para que el usuario del guante tenga la capacidad de realizar movimientos individuales o en conjunto con todos sus dedos, proporcionándole una ventaja mecánica al gimnasta al facilitar los movimientos de fijación y sostén en los distintos aparatos.

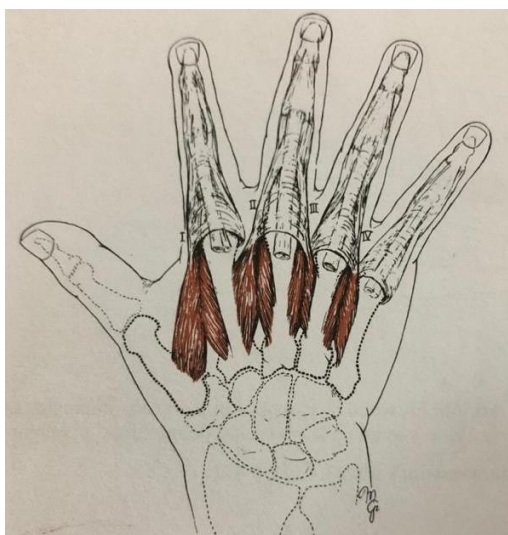


Figura 4- Músculos interóseos

Por otra parte, y haciendo referencia a la Figura 5, los músculos lumbricales (en rojo) permiten la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas, que en conjunto con los músculos interóseos facilitan un adecuado agarre y una mayor zona de contacto de la mano

en la región metacarpofalángica palmar lo cual es fundamental para el sostén del gimnasta. Por tal motivo, el guante de la presente invención incluye extensiones individuales sobre cada falange para evitar la restricción de los movimientos en dicha región. Adicionalmente, los anillos de la presente invención se disponen sobre las articulaciones interfalángicas, lo cual favorece la sujeción del guante sin restricción del movimiento interarticular.

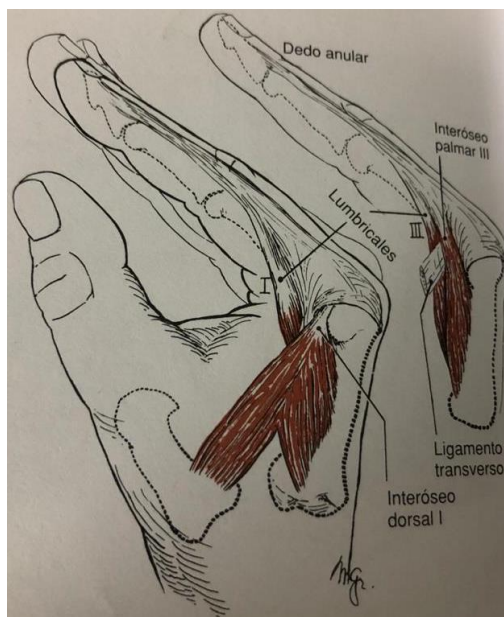


Figura 5- Músculos lumbricales

En conclusión, que **los anillos se conecten a la zona palmar por unas extensiones del material regulador de temperatura de la zona palmar, que las extensiones cubran la primera falange por la zona palmar;** y que **la zona palmar tenga un orificio del meñique** son características que en conjunto permiten que el usuario pueda realizar aducción y abducción de los dedos, y flexión y extensión de las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas, es decir, le permite realizar movimientos complejos de sujeción y propulsión sobre diferentes superficies (como los observados en la Figura 6), por lo tanto, no son características banales y generan los efectos técnicos específicos mencionados anteriormente.



Figura 6- Movimientos de sujeción y/o propulsión en gimnasia

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).

En cuanto a esta etapa del método problema-solución, el Despacho se equivoca al afirmar que el problema que resuelve la invención es “¿Cómo modificar los guantes de entrenamiento conocidos en D1 con el fin de obtener un modelo de guantes alternativo?”. Pues como se dijo anteriormente hay más diferencias entre la invención aquí reclamada y D1 adicionales a la inclusión de un orificio de meñique en la zona palmar, en este caso, existen otras diferencias que como se mencionó anteriormente direccionan la presente invención a otro problema técnico diferente, que es aumentar la libertad de movimiento de los músculos de la mano para permitir diferentes tipos de agarre en múltiples superficies.

Tomando lo anterior en consideración, uno de los problemas técnicos que resuelve la invención es ¿Cómo modificar el guante de D1 para permitir la aducción y abducción de los dedos, y la flexión y extensión de las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas de la mano?

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 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.

En este sentido, el objetivo de este punto del análisis de nivel inventivo es: (i) determinar la existencia o inexistencia de indicaciones en el arte previo más cercano que conduzcan a la persona medianamente versada en la materia a modificar dicho arte previo para alcanzar los resultados que se alcanzan en la invención; (ii) determinar si hay un segundo documento que aporte tales indicaciones o motivaciones faltantes en el arte previo más cercano y que, nuevamente, conduzcan a la persona a modificar dicho arte previo para solucionar el problema técnico objetivo.

Tal y como lo señalé anteriormente, D1 se diferencia de la presente invención en que D1 no divulga **que los anillos se conecten a la zona palmar por unas extensiones del material regulador de temperatura de la zona palmar**, ni que **las extensiones cubren la primera falange por la zona palmar**; y tampoco que **la zona palmar tiene un orificio del meñique**.

ii) De esta manera, la persona medianamente versada en la materia se vería motivada a consultar un segundo documento, en este caso el Despacho cita a D2.

Ahora bien, en cuanto a D2, primero que todo, este documento no se encuentra en el campo técnico de la invención **ya que no es un guante deportivo ni para entrenamiento**. Por el contrario, D2 divulga un soporte para sujetar un interruptor y facilitar su operación por los dedos de la mano de un usuario. Aun así, si D2 fuera considerado un documento dentro del campo técnico, este se diferenciaría del presente invento de la siguiente manera:

- D2 no divulga **un guante deportivo**. Como se indicó anteriormente, D2 divulga un soporte para disponer un control o interruptor en una mano;
- D2 no divulga **un material regulador de temperatura, un material para absorber impactos sobre el área de los músculos interóseos palmares y**

- músculos aductor del pulgar porción transversal. Por el contrario, D2 divulga que el soporte está hecho de material plástico esterilizable que es flexible para adaptarse fácilmente a la curvatura de la muñeca y la palma de la mano (Columna 5, líneas 6 a 8).
- D2 no divulga al menos dos anillos ubicados en una posición proximal a la primera falange, los anillos se conectan a la zona palmar por unas extensiones del material regulador de temperatura de la zona palmar, las extensiones cubren la primera falange por la zona palmar. Por el contrario, D2 solo divulga orificios para dedos tal como lo acepta el Despacho en su comparación.

Por lo tanto, a la luz de los documentos citados por el Despacho, no habría una motivación que sugiriera a una persona versada en la materia a modificar el guante de D1 añadiendo al menos dos anillos ubicados en una posición proximal a la primera falange, los anillos se conectan a la zona palmar por unas extensiones del material regulador de temperatura de la zona palmar, las extensiones cubren la primera falange por la zona palmar.

Además, es importante señalar que D2 resuelve un problema técnico diferente al de la presente invención, específicamente D2 resuelve el problema de sujetar un interruptor a una mano permitiendo que los dedos queden libres cuando no tengan que operar el interruptor. Dicho problema es resuelto por medio de un soporte que puede tener forma de guante sin dedos y que se ajusta a la mano. Donde dicho soporte tiene una superficie que se adhiere a la superficie del interruptor para posicionarlo bajo los dedos que lo operan.

Ahora bien, me permito resaltar que, aun con todo lo señalado anteriormente, si una persona medianamente versada en la materia quisiera combinar las enseñanzas de D1 con D2, no obtendría la presente invención, ya que con D2 la persona medianamente versada en la materia estaría únicamente motivada a eliminar el anillo del dedo meñique y reemplazarlo por los orificios enseñados por D2, como se puede mostrar en la siguiente Figura 7:



Figura 7- Producto de la combinación de D1 y D2

Lo anterior descrito, difiere de lo reclamado en la presente invención en tanto que no presenta unos anillos que se conectan a la zona palmar por unas extensiones del material regulador de temperatura de la zona palmar, en donde las extensiones cubren la primera falange por la zona palmar.

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 documentos⁷. 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*”⁸ (subrayado y énfasis fuera del texto). Lo cual no sucede en el presente caso, toda vez que el guante que se reclama en la presente solicitud no pudo haber sido anticipado con éxito a partir del arte previo que menciona el Despacho.

v) Resulta relevante notar que, en el momento de la realización del Examen de fondo, y según lo estipulado en la Guía de la SIC en cuanto la evaluación de nivel inventivo, el Despacho debió basarse únicamente en si existen **sugerencias explícitas y suficientes** en el arte previo que indicarían de manera clara cómo desarrollar de manera

⁷ Comunidad Andina de Naciones, *op. cit.*, Sección 10.2.1 - Ejemplo 1

⁸ Superintendencia de industria y Comercio, *op. cit.*, sección 2.13.2

obvia el guante aquí reclamado, que, como se demostró anteriormente, no existen. En consecuencia, no es aceptable a quien examina o a quién concede o deniega una patente desvirtuar el nivel inventivo de la misma por simplemente desglosar sus elementos separadamente y luego buscar referencias en el estado del arte que los incluyan, como si de armar un rompecabezas con piezas aisladas, o una colcha de retazos, se tratara. En este caso particular, y como es evidente del análisis del arte previo realizado anteriormente, la única forma en que una persona medianamente versada en la materia podría llegar al guante de la presente invención siguiendo los 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 alcance del análisis de nivel inventivo, me permito 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*”⁹ (mi subrayado). Por ende, anticiparse a los resultados presentados por la invención sería equivocado, 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.

En este sentido, vale la pena indicar que no se debe rechazar el nivel inventivo de la presente invención mediante la búsqueda sesgada de las características esenciales aquí reclamadas en D1 y D2, sin considerar adecuadamente si el arte previo comprende enseñanzas claras y evidentes que guíen inequívocamente a la persona medianamente versada en la materia a obtener la presente invención de manera obvia.

En conclusión, a la luz de la clara evidencia en favor del nivel inventivo suministrada anteriormente la invención no habría podido ser dilucidada ni mucho menos prevista a partir de la información aportada por D1 o D2. La persona medianamente versada en la materia no habría encontrado sugerencia o motivación alguna que la condujera directamente a desarrollar el guante aquí reclamado.

⁹ Comunidad Andina de Naciones, *op. cit.*, Sección 10.2.1.

vi) Ahora bien, en cuanto al nivel inventivo de las Reivindicaciones 2 a 5, me permito señalar que éstas son dependientes de la Reivindicación 1, y por lo tanto heredan todas las características novedosas e inventivas de la presente invención. Específicamente, la Guía de la SIC establece que *“una reivindicación dependiente es la que contiene todas las características de la reivindicación de la cual depende y además: i) hace referencia a ésta; y ii) adiciona una o más características que limitan el objeto a proteger”*¹⁰ (énfasis fuera del texto). De acuerdo a lo anterior, las Reivindicaciones dependientes 2 a 5, al incluir las características no obvias de la Reivindicación independiente 1, heredan la misma condición de no obviedad a la luz del arte previo citado.

5. Finalmente, respetuosamente considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho 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;
- Recibo de pago por modificación.

¹⁰ Ibídem, Sección 2.6.4.2