

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-**GSK CONSUMER HEALTHCARE S.A.**-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para “**APARATO Y PROCEDIMIENTO PARA LA COMPENSACIÓN AUTOMATIZADA DE LA ESTIMULACIÓN NERVIOSA ELÉCTRICA TRANSCUTÁNEA PARA FLUCTUACIONES TEMPORALES TALES COMO RITMOS CIRCADIANOS**”.-Clase **A61N 1/00**. -Expediente número **NC2019/0000209**.

A través del presente memorial, atentamente me permito dar respuesta al auto dictado por ese Despacho correspondiente al Oficio N° **200559** notificado por fijación en línea del 30 de abril del 2020, del cual se solicitó plazo el 30 de julio del 2020.

Así, y con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señor Examinador en el Concepto Técnico reportado en dicho auto en relación a excepciones a patentabilidad y la novedad de la presente invención, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos técnicos por medio de los cuales, no sólo se superan completamente dichas objeciones, sino que además se establece de manera incontrovertible la patentabilidad de la solicitud en estudio.

1. CAPÍTULO REIVINDICATORIO

1.1. Modificación del capítulo reivindicatorio

En primer lugar, me permito indicar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado** que reemplaza el actualmente presentado, con el fin de superar las objeciones planteadas por el examinador en la presente acción oficial. Dichas modificaciones se definen a continuación:

- Se incluyó la característica esencial de la reivindicación 14 en la **reivindicación 1** actualmente presentada, referida al medio de modulación del aparato reclamado.
- Se eliminaron las **reivindicaciones 14 y 19 a 26** actualmente presentadas.
- Se cambió la numeración y dependencias de las **reivindicaciones 15 a 18**, de tal forma que ahora corresponden a las **reivindicaciones 14 a 17**.

En este orden de ideas, dicho capítulo reivindicatorio modificado consta de **17 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera clara y concisa a un aparato para la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea en un usuario, el cual cuenta con pleno sustento en la descripción.

De acuerdo con lo anterior, me permito entonces manifestar a ese Despacho que la anterior modificación **no amplía** de ninguna manera el alcance de la invención tal como fue presentada originalmente, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

1.2. Excepción a la patentabilidad

Ahora, el examinador indica que las reivindicaciones 19 a 26 no son patentables de acuerdo con el artículo 20, literal d, de la decisión 486, toda vez que se refieren a un procedimiento para controlar la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, en donde se ajusta la estimulación directamente sobre un nervio del paciente.

De acuerdo a lo anterior, amablemente me permito resaltar que las reivindicaciones objetadas han sido eliminadas del capítulo reivindicatorio modificado, por lo que esta objeción queda completamente superada.

Por lo tanto, dicho capítulo reivindicatorio modificada no comprende materia no patentable, cumpliendo así con los requerimientos del artículo 20 de la Decisión Andina 486 del 2000.

2. NOVEDAD

Finalmente, el examinador objeta la novedad de **la reivindicación 1 y sus dependientes, las reivindicaciones 2 a 8, 12 y 15 a 17**, a la luz de las enseñanzas de los documentos US2014309709 (**D1**) y US6662051 (**D2**), afirmando que las características esenciales de la materia divulgada por dicha reivindicación habían sido divulgadas previamente por dichos documentos y, por ende, no cumpliría con dicho requisito de novedad

Así, el examinador indica que el documento D1 divulga un aparato para estimulación nerviosa eléctrica transcutánea que comprende medios de estimulación para estimular eléctricamente un nervio, un controlador para controlar la fuente de corriente, y un detector de la actividad del usuario; asegura además que, por su parte, el documento D2 enseña un dispositivo médico programable para reducir el dolor que comprende un dispositivo de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea con ajustes de modificación de frecuencia, duración, polaridad y forma de onda, microprocesadores contenidos en la circuitería del dispositivo para controlar parámetros de tratamiento, y un programa de base

de conocimiento para analizar los datos y hacer recomendaciones de tratamiento. Por lo tanto, anticiparía todas las características esenciales del aparato de la reivindicación 1.

Asimismo, el examinador señala que las características en las reivindicaciones 2 a 8, 12 y 15 a 17 también son divulgados por D1 y/o D2.

Con respecto a lo anterior, amablemente me remito a las modificaciones realizadas sobre el capítulo reivindicatorio, en las cuales se modificó la reivindicación 1 actualmente presentada al incluirse que el medio de modulación del aparato reclamando se inicializa de acuerdo con las condiciones de salud del usuario, tal como lo divulgaba la reivindicación 14 actualmente presentada.

De esta forma, me permito resaltar que ninguno de los documentos D1 y D2 divulga un aparato para la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea en un usuario que comprenda un medio de modulación, en donde dicho medio se inicializa de acuerdo con las condiciones de salud del usuario.

Este hecho también es reconocido por el examinador, pues dicha característica esencial, que se encontraba previamente en la reivindicación 14, fue reconocida por el examinador por cumplir los requisitos de novedad y nivel inventivo al no ser afectada por ninguno de los documentos citados en la acción oficial aquí respondida.

Por lo tanto, amablemente me permito manifestar ante ese Despacho que la materia del capítulo reivindicatorio modificado presenta un inequívoco carácter novedoso frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 16 de la Decisión Andina 486/2000.

3. CONCLUSIÓN

Para finalizar, me permito reiterar que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con este memorial es totalmente claro y conciso al reclamar un aparato para la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea en un usuario, el cual está plenamente soportado dentro del texto de la descripción y no se refiere a materia no patentable, cumpliendo así con lo exigido por la Decisión Andina 486 de 2000.

Por otro lado, en virtud de los argumentos discutidos con respecto al documento citado, se estableció de manera incontrovertible que el aparato para la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea en un usuario, que es objeto de la solicitud en estudio, es novedoso y no puede ser derivado de manera obvia por una persona versada en la materia a partir de las enseñanzas del arte previo, demostrando irrefutablemente la patentabilidad de la presente solicitud.

4. **EXAMEN DE PATENTABILIDAD ADICIONAL**

Finalmente, en caso de que el Señor Examinador no considere suficientes los argumentos presentados en respuesta al Oficio N° **200559**, amablemente solicito la emisión de un requerimiento para el pago de un nuevo examen de patentabilidad, con el fin de que este Despacho pueda emitir un nuevo concepto técnico sobre la patentabilidad de la solicitud.

5. Anexo al presente memorial, me permito presentar copia de las páginas **31 a 33** que corresponden al **capítulo reivindicatorio modificado** mencionado en el **numeral 1.1.** del presente memorial, constituido por **17 reivindicaciones**.

6. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,



ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: **notificacionespatentes@lloedacamacho.com**