

Señora Directora

MARCELA RAMIREZ

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: RAD. : NC2018/0011356

Asunto: Respuesta Oficio de Fondo 12192 a la solicitud de **PATENTE DE INVENCIÓN** titulada **“SISTEMAS Y METODOS PARA EL TRATAMIENTO COSMÉTICO DE ULTRASONIDO DE LA PIEL”**.

Solicitante: ULTHERA, INC.

Yo, **ELIANA ISaura MORENO BOHÓRQUEZ**, abogada, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número **51.975.664** de Bogotá y tarjeta profesional número **83.823** del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderada de la sociedad **ULTHERA, INC.**, atentamente manifiesto que estando dentro del término de ley y por orden expresa de mi representada, como resultado del examen de fondo realizado con fundamento al artículo 45 de la decisión 486 de la CAN, me permito presentar respuesta al Oficio de la referencia, bajo los siguientes.

1. SOBRE REIVINDICACIONES RELATIVAS A USO

- 1.1 El examinador se refiere a que la materia reclamada en las reivindicaciones 18 y 33 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486

de la CAN, teniendo en cuenta que se reclama un método de uso. En respuesta a tal observación, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio modificado donde han sido eliminadas las referencias relativas al uso en las cláusulas 26 a 33 y se han reformulado las reivindicaciones 18 a 25 para evitar su referencia al uso.

2. SOBRE LA SOLICITUD DE PATENTE.

- 2.1 El examinador se refiere a las cláusulas 79 y 115 respecto al sistema que depende de una reivindicación de método, de acuerdo con los siguientes extractos: *“El sistema de tratamiento de acuerdo con la reivindicación 74, en donde el sistema está diseñado para trabajar de forma no invasiva para tratar tejidos.”* (reiv. 79), *“El sistema de tratamiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 81 - 102, en donde el sistema está diseñado para trabajar de forma no invasiva para tratar tejidos.”* (reiv. 115) y sugiere realizar la corrección adecuada. En respuesta, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio modificado donde ha sido corregida la redacción de dichas cláusulas.
- 2.2 El examinador define que las reivindicaciones 115 y 116 tienen una dependencia múltiple, de acuerdo con los siguientes extractos: *“El sistema de tratamiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 81 - 102, en donde el sistema (...)”* (reiv. 115), *“El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 103 - 113, en donde el método funciona (...)”* (reiv. 116) y sugiere modificar dichas reivindicaciones para que dependan de un solo grupo de reivindicaciones (independiente y dependientes) de acuerdo

con las diferentes modalidades. El nuevo pliego de reivindicaciones ha sido modificado en respuesta a tal objeción.

- 2.3 Agrega el señor examinador que las reivindicaciones 200 a 206 hacen referencia a la descripción según los siguientes extractos: “*Un sistema de tratamiento con ultrasonido que tiene una o más de las características descritas en la descripción anterior.*” (reiv. 200), “*Un método para reducir la desalineación de formación de imágenes en un transductor de ultrasonido en movimiento que tiene una o más de las características descritas en la descripción anterior.*” (reiv. 201), “*Un sistema de tratamiento con ultrasonido para hacer oscilar múltiples puntos de enfoque simultáneos de un transductor de ultrasonido que tiene una o más de las características descritas en la descripción anterior.*” (reiv. 202), “*Un sistema de tratamiento con ultrasonido para hacer oscilar un tratamiento de foco múltiple que tiene una o más de las características descritas en la descripción anterior.*” (reiv. 203), “*Un módulo de tratamiento con ultrasonido para usar en el tratamiento cosmético con el fin de formar múltiples zonas focales simultáneas a partir de un transductor de ultrasonido que tiene una o más de las características descritas en la descripción anterior.*” (reiv. 204), “*Un método de generación de haces de tratamiento con ultrasonido enfocados simultáneos mediante la mezcla de señal multicanal que tiene una o más de las características descritas en la descripción anterior.*” (reiv. 205), “*Un método de generación de haces de ultrasonido enfocados simultáneos que tiene una o más de las características descritas en la descripción anterior.*” (reiv. 206) y solicita eliminar la referencia a la descripción. En respuesta, el nuevo pliego de reivindicaciones ha sido modificado para corregir la redacción en lo pertinente.

- 2.4 Por último, el examinador define que el capítulo reivindicatorio contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes que repiten materia, en consecuencia, presentan el mismo alcance. El nuevo pliego de reivindicaciones ha sido modificado en respuesta a tal objeción.
- 2.5 En conclusión, presentamos un nuevo pliego reivindicatorio donde se ha corregido la redacción respecto a los defectos de forma.
- 2.6 Con lo anterior esperamos haber cumplido con los requerimientos de forma exigidos por este despacho en el oficio de la referencia y solicitamos se tengan en cuenta dentro del presente. Es de aclarar que tales correcciones hacen referencia a los requerimientos exigidos por ese despacho y por tanto no pretenden ampliar la materia inicialmente presentada.

3. ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD.

- 3.1 Respecto al examen de patentabilidad, el señor examinador hace referencia a los siguientes documentos del estado de la técnica:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 2014/0257145	"Devices and methods for multi-focus ultrasound therapy"	11 de septiembre de 2014
D2	US 2013/0296743	"Ultrasound for Therapy Control or Monitoring"	07 de noviembre de 2013

- 3.2 El examinador se refiere a que los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 2014/0257145	41 a 68, 70 a 80, 93 a 95, 111 a 116, 196 y 200 a 206	Novedad
		96 a 107, 109 y 110	Nivel inventivo
D2	US 2013/0296743	96 y 103	Nivel inventivo

En consecuencia, presenta una tabla argumentando las características de patentabilidad.

- 3.3 En respuesta a las reivindicaciones objetadas por novedad y actividad inventiva 41-65, 74-80, 93-116, 196 y 200-206, la solicitante presenta un nuevo pliego de reivindicaciones modificado y radicado bajo el número **NC2021/0001548** conformado por las cláusulas no objetadas 1 a 17, las cláusulas reformuladas 18 a 25, más las no objetadas 66 a 73, 81 a 92, 117 a 195 y 197 a 199, que ahora han sido reenumeradas como 1 a 134. Las dependencias también han sido modificadas en función de esta nueva numeración.
- 3.4 Sobre la base de estas consideraciones, concluimos respetuosamente que las reivindicaciones modificadas bajo el radicado **NC2021/0001548**, ahora son novedosas respecto al documento D1 y no son obvias frente a la combinación de D1 y D2 ó D2 y D1.
- 3.5 Por todo lo anterior, como ha sido determinado por el examen de fondo, estos documentos del estado de la técnica no son perjudiciales respecto al requisito de NOVEDAD y ALTURA INVENTIVA del nuevo pliego reivindicatorio, ni contradice cualquier disposición legal o reglamentaria. En consecuencia, a la luz de todo lo anterior, me permito solicitar a ese despacho, esta solicitud sea concedida bajo el tenor de las nuevas reivindicaciones, conforme el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión

de la Comunidad Andina. Sin embargo, incluso si el examinador lo considera insuficiente en conjunto con las nuevas reivindicaciones que aquí se presenta, la solicitante ruega respetuosamente que se le ofrezca una nueva oportunidad, a través un nuevo Oficio para expresarse sobre cualquier tema en controversia.

- 3.6 De igual forma, en aplicación de lo señalado en el artículo 36 de la Decisión 486 de la CAN en concordancia con la Resolución 59669 de 2020, hemos procedido a presentar divisional de esta solicitud madre **NC2018/0011356**, bajo el radicado **NC2021/0001536** en virtud de lo cual radicamos 64 reivindicaciones que fueron extraídas textualmente de la solicitud madre y que corresponden a las reivindicaciones 41-65, 74-80, 93-116, 196 y 200-206, donde estas se reenumeraron como 1-64 y se modificaron las dependencias de modo acorde.

4. FUNDAMENTO DE DERECHO

Fundamento esta remisión en las normas legales siguientes:

- 4.1 Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
- 4.2 En las demás normas concordantes.

5. NOTIFICACIONES

Para efectos de notificaciones que por disposición debe hacer su Despacho, informo que mi representada y la suscrita recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mis oficinas de abogado situadas en la Carrera 120A N° 7-36, Oficina 605 de esta ciudad de Bogotá.

Señora Directora,



ELIANA ISAURA MORENO BOHÓRQUEZ

C.C. 51.975.664 de Bogotá

T.P. 83823 del C.S.J