

Bogotá, D.C., 01 de octubre de 2022

Doctora

EDNA MARCELA RAMÍREZ OROZCO

Directora Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

E.

S.

D.

REF.: SOLICITANTE: ULTHERA, INC.

TÍTULO: Solicitud de Patente de Invención, titulada “SISTEMAS, MÓDULOS Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO COSMÉTICO DE ULTRASONIDO DE LA PIEL”

EXPEDIENTE: NC2021/0008125

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO – OFICIO No. 12483

Yo, **HELENA CAMARGO WILLIAMSON**, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada de la sociedad ULTHERA, INC., respetuosamente me dirijo a Usted con el fin de dar respuesta a las objeciones emitidas por el Examinador en el Examen de Fondo correspondiente al **Oficio No. 12483 del 9 de agosto de 2022**, dentro del término legal que la ley otorga para ello.

1. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En vista de lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486, el Solicitante desea **modificar el capítulo reivindicatorio actual**, con el fin de superar las objeciones emitidas por el Examinador en su Concepto Técnico. Dichas modificaciones se describen a continuación:

1.1. Modificaciones a las Reivindicaciones

- Se eliminan las reivindicaciones 1 a 50, 52 y 57.

- Las nuevas reivindicaciones 1 a 19 corresponden a las antiguas reivindicaciones 51, 53 a 56 y 58 a 71, respectivamente. Además, sus dependencias han sido reenumeradas.
- **Nueva reivindicación 1:** se adicionan las características reclamadas por la antigua reivindicación 2, en particular, se adiciona la expresión “*en donde la posición relativa de la zona focal se mueve en un rango de entre 10 – 50%*”.
- **Nueva reivindicación 4:** se sustituye el término “*el sistema*” por “*la sonda ultrasónica*”.
- **Nueva reivindicación 15:** se sustituye el término “*mediante el uso de*” por “*utilizando*”.
- en paréntesis se adiciona los números de referencia de cada uno de los elementos.

En vista de todo lo anterior, me permito manifestar que el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por **19 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera clara y concisa al objeto de la presente solicitud, y cuentan con pleno soporte en las enseñanzas del capítulo descriptivo.

Es importante además aclarar que la anterior modificación no representa una ampliación al alcance de la invención como se presentó originalmente ni introduce nueva materia inventiva dentro de las reivindicaciones. Por lo tanto, dicho **capítulo reivindicatorio modificado** cumple a cabalidad con las provisiones de patentabilidad establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

2. RECIBO POR CONCEPTO DE MODIFICACIÓN DE SOLICITUD EN TRÁMITE

Conforme a lo establecido en la Resolución No. 59669 del 2020, se anexa al presente memorial:

- Copia del recibo por concepto de modificación de solicitud en trámite.

Se solicita atentamente tener en cuenta este recibo y continuar el trámite de la solicitud.

3. CLARIDAD DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas a las reivindicaciones, es posible establecer que las objeciones formuladas por el examinador se ven superadas, por las siguientes razones:

i) Respecto a la falta de claridad de las reivindicaciones 1 a 3, 5, 10, 16, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 36, 40, 41, 44, 45, 51, 54 y 56, me permito señalar que adjunto al presente memorial un Capítulo Reivindicatorio Modificado en el cual se eliminan las reivindicaciones 1 a 50, 52 y 57, por lo que considero superada la objeción al respecto.

Ahora bien, me permito señalar que en las nuevas reivindicaciones 1, 3 y 5 (antigua reivindicación 51, 54 y 56, respectivamente) se sustituyen las expresiones “*quecomprende*”, “*formarimágenes*” y “*dondeel*” por “*que comprende*”, “*formar imágenes*” y “*donde el*”, respectivamente. Así las cosas, considero superada la objeción al respecto debido a que cada uno de los términos y expresiones reclamadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado es claro y se encuentra adecuadamente redactado.

ii) Respecto al término “*uso*”, nuevamente me permito señalar que en el nuevo Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se eliminan las reivindicaciones 4, 10 y 17, por lo que considero superada la objeción al respecto. Por su parte, en la nueva reivindicación 15 (antigua reivindicación 67) se sustituye el término “*mediante el uso de*” por “*utilizando*”. En este sentido, la materia reclamada por las nuevas reivindicaciones 1 a 19 corresponde a materia patentable según el Artículo 14 de la Decisión 486, debido a que esta busca protección de un método y un sistema, por lo que considero superada la objeción al respecto.

iii) En cuanto a la sugerencia de incluir entre paréntesis los números de referencia de cada uno de los elementos de la invención, me permito señalar que siguiendo las amables sugerencias del Examinador se ha procedido a adicionar cada uno de los números de referencia de los elementos a lo largo del Capítulo Reivindicatorio Modificado.

iv) En este sentido y a la luz de las modificaciones considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en la Decisión 486 y la Guía de la SIC, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada, por lo que considero superada la objeción al respecto.

4. DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador considera que las reivindicaciones de la presente solicitud de patente de invención no cumplen el requisito de novedad, debido a las siguientes divulgaciones:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US20140257145	<i>“Devices and methods for multi-focus ultrasound therapy”</i>	11 de septiembre de 2014
D2	US20130296743	<i>“Ultrasound for Therapy control or Monitoring”</i>	07 de noviembre de 2013

5. NOVEDAD (ART. 16, Decisión 486)

Con respecto a la novedad de la presente solicitud, en primer lugar, me permito resaltar que adjunto al presente memorial un Capítulo Reivindicatorio Modificado en donde se eliminan las reivindicaciones 1 a 50 y 57, por lo que considero superada la objeción respecto a la materia comprendida en las antiguas reivindicaciones 33 a 35.

Ahora bien, respecto a la objeción por falta de novedad de las nuevas reivindicaciones 1 y 3 a 5 (antiguas reivindicaciones 51 y 54 a 56, respectivamente), 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 Modificado adjunto al presente memorial difiere en ciertos aspectos del documento D1 anteriormente citado en el Oficio Técnico No. 12483.

En este sentido, en primer lugar, me permito señalar que la presente invención en la nueva reivindicación 1 se encuentra dirigida a un método de generación de haces de ultrasonido enfocados simultáneos.

Por su parte, D1 divulga un método para realizar un procedimiento cosmético que incluye acoplar un módulo transductor con una sonda ultrasónica, donde la sonda ultrasónica incluye un primer interruptor para controlar la formación de imágenes acústicas, donde la sonda ultrasónica incluye un segundo interruptor para controlar la terapia acústica para causar una pluralidad de zonas individuales de tratamiento cosmético, en el que la sonda ultrasónica incluye un mecanismo de movimiento para proporcionar el espacio deseado entre las zonas individuales de tratamiento cosmético. Adicionalmente, D1 reclama las etapas de poner en contacto el módulo transductor con la superficie de la piel de un sujeto, activar el primer interruptor en la sonda ultrasónica para generar imágenes acústicas, con el módulo transductor, de una región debajo de la superficie de la piel, activar el segundo interruptor en la sonda ultrasónica para tratar acústicamente, con el módulo transductor, la región debajo de la superficie de la piel en una secuencia deseada de zonas de tratamiento cosmético individuales que es controlada por el mecanismo de movimiento, donde el módulo incluye un transductor de ultrasonido configurado para aplicar terapia ultrasónica al tejido en una pluralidad de ubicaciones a una profundidad focal.

Sin embargo, y contrario a lo señalado por el Examinador D1 difiere de la invención en más de una característica esencial, en particular, D1 no enseña ni sugiere en ninguna sección del documento una etapa que corresponda a mover la zona focal, en donde la posición relativa de la zona focal se mueve en un rango de entre 10 a 50%, lo cual es considerado como una característica esencial del método de la presente invención. De hecho, D1 en el mejor de los casos divulga que el mecanismo de movimiento está configurado para proporcionar una separación fija entre una pluralidad de zonas individuales de tratamiento.

Por todo lo anterior, es totalmente claro que D1 no divulga absolutamente todas las características esenciales de la reivindicación 1 y sus dependientes, sino por el contrario aleja a la persona medianamente versada en la materia a obtener la invención aquí reclamada, ya que a pesar de que D1 se encuentra en el mismo campo técnico este no divulga las etapas y condiciones del método aquí reclamados, lo cual corresponde a las características esenciales de la presente invención. Por ende, cualquier persona medianamente versada en la materia se encuentra en plena capacidad de entender que D1 no divulga

absolutamente todas las características esenciales reclamadas de la presente invención, por lo que la reivindicación 1 y sus dependientes son novedosas a la luz del arte previo citado.

Así las cosas, y tras revisar en detalle las enseñanzas de D1, me permito resaltar que características como las anteriormente mencionadas, y más aún, las características reclamadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado, el método de generación de haces de ultrasonido enfocados simultáneos reclamado por la presente invención es novedoso y no tiene punto de comparación con las enseñanzas del arte previo, además en este caso es claro que en D1 **no se evidencia una realización con todas las características anteriormente mencionadas.**

En este sentido, me permito llamar la atención del Examinador, en que para evaluar si la invención es nueva o no, el Examinador siempre debe comparar, elemento por elemento, las características técnicas esenciales de la invención reclamada con las características de la materia divulgada en el documento del estado de la técnica citado y verificar, según la comparación anterior, si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica. Así, y tras considerar las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio de esta solicitud, las cuales reúnen una serie de características concretas que difieren de la divulgación de D1, es evidente que la presente solicitud es distinta de las enseñanzas de dicho documento. Por lo tanto, la materia de esta solicitud cumple con el requisito de novedad.

De esta manera, para afectar la novedad de la presente invención, se entiende que el arte previo debe divulgar de manera idéntica todas y cada una de las características de la invención. Así, y considerando que este no es el caso, dado que D1 no divulga la misma invención con las mismas características esenciales de la presente solicitud, amablemente solicito el retiro de las objeciones a este respecto.

Así, considerando lo anterior, me permito resaltar que el análisis de novedad expuesto en el Oficio 12483 es errado y de ninguna manera podría afirmarse que la materia de la presente solicitud, tal y como se encuentra adjunta al presente Memorial de respuesta, es idéntica a D1.

Es más, no es posible prever el método de esta solicitud y discutido anteriormente, a partir de la lectura del arte previo citado, ya que las invenciones de patente tienen novedad cuando el producto o procedimiento comprende alguna diferencia del arte previo, como en la presente invención. Por lo anterior, nada en el arte previo sugiere ni enseña esta invención.

6. NIVEL INVENTIVO (ART. 18, Decisión 486)

En cuanto al nivel inventivo de la invención, nuevamente me permito señalar que se adjunta al presente memorial un Capítulo Reivindicatorio Modificado en donde se elimina por completo la materia reclamada por las antiguas reivindicaciones 1 a 26, 28 a 32, 36 a 45, 47, 49, 50 y 57, es decir la materia objetada. En este sentido, considero superada la objeción al respecto ya que contrario a los señalamientos expuestos en el Oficio No. 12483 la presente invención (nuevas reivindicaciones 1 a 19) cumple con lo lineamientos del Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Así, considerando lo anterior, me permito resaltar que el análisis de nivel inventivo expuesto en el Oficio 6526 es errado y de ninguna manera podría afirmarse que la materia de la presente solicitud, tal y como se encuentra adjunta al presente Memorial de respuesta, es evidente u obvia a la luz de las enseñanzas de D1 y D2.

Es más, no es posible prever el método 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 esta invención.

7. Conclusión

En conclusión, como se resalta en los Artículos 16 y 18 de la Decisión 486, las invenciones deberían considerarse como novedosas e inventivas cuando la materia reclamada no está comprendida en el estado de la técnica. Por lo tanto, es claro que la presente invención es novedosa e inventiva a la luz del arte previo citado, pues siguiendo las enseñanzas de D1 y de D1 con D2, la persona medianamente versada en la materia no obtendría la materia reclamada, ni podría esperar que ésta presentase las propiedades que en efecto reviste.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, consideramos que la presente invención definida según el capítulo reivindicatorio modificado adjunto cumple todos los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión Andina 486 de 2000 y, por ello, solicitamos muy amablemente al despacho estudiar el alcance de este nuevo capítulo reivindicatorio aportado a la luz de los anteriores argumentos que soportan la patentabilidad de la solicitud.

Después de haber dado respuesta a las objeciones del Examinador, solicito de manera respetuosa se conceda el privilegio de patente de invención, dado que esta cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión Andina 486 de 2000.

De la Señora Directora,

Posse Herrera Ruiz



HELENA CAMARGO WILLIAMSON
C.C 35.455.268 de Bogotá
T.P. 76.985

Anexos: Formulario de Modificación de Solicitud en Trámite;
 Capítulo Reivindicatorio Modificado;
 Recibo por Concepto de Modificación de Solicitud en Trámite.