

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_

**Re: Expediente No. NC2022/0001290**

**Solicitud de patente de invención titulada: “ELECTROEYACULADOR DE COBAYOS”**

**Solicitante: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA**

**Nuestra Ref.: P2022/000028**

**RESPUESTA AL OFICIO No. 3192**

**NOTIFICADO EL 02 DE MARZO DE 2026**

**(SEGUNDO EXAMEN DE FONDO)**

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y residente en la ciudad 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. a. 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 en respuesta al primer examen de fondo.

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

- se elimina la Reivindicación 12;
- se modifica la Reivindicación 1 agregando la característica técnica de la antigua Reivindicación 8;
- se ajustan las dependencias en el Capítulo Reivindicatorio de acuerdo con los cambios anteriores.

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.

2. a- El Despacho considera que la Reivindicación 12 no es una invención pues se refiere a una regla y método para el ejercicio de actividades intelectuales, ya que lo reclamado solo se limita al uso del electroyaculador por una persona con los conocimientos pertinentes para el desarrollo de dicha actividad.

Así mismo, el Despacho considera que la Reivindicación 12 no se considera patentable pues reclama un uso de un protocolo de estimulación.

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

Con respecto a la objeción sobre la Reivindicación 12, me permito indicar que se ha eliminado esta Reivindicación del Capítulo Reivindicatorio. Por lo anterior considero superada esta objeción.

3. a- El Despacho considera que el Capítulo Reivindicatorio no es claro pues los elementos esenciales de la invención, que deberían ser parte de la reivindicación principal, se encuentran distribuidos en diferentes reivindicaciones.

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

Con respecto a la objeción de claridad indicando que el capítulo reivindicatorio no es claro, ya que los elementos esenciales de la invención, que deberían ser parte de la reivindicación principal, se encuentran distribuidos en diferentes reivindicaciones, me permito indicar que siguiendo la sugerencia del Despacho, se ha incorporado a la nueva Reivindicación 1 la característica técnica reclamada en la Reivindicación 8 y referente a que el eje axial de la primera sección (1) forma un ángulo  $\alpha$  respecto al eje axial de la tercera sección (3) y dicho ángulo  $\alpha$  mide entre  $0^\circ$  y  $10^\circ$ .

Sin embargo, me permito respetuosamente indicar que los inventores tienen la facultad de definir la materia y el alcance de protección de las reivindicaciones, así como la estructura del capítulo reivindicatorio. En particular, el hecho de que determinadas características técnicas se encuentren incluidas en reivindicaciones dependientes no implica falta de claridad ni incumplimiento del

artículo 30 de la Decisión 486, especialmente cuando las reivindicaciones resultan comprensibles para una persona versada en la materia y se encuentran debidamente soportadas en la descripción. Adicionalmente, me permito indicar las reivindicaciones dependientes tienen como finalidad incorporar modalidades particulares o limitaciones adicionales de la invención sin que sea necesario trasladar todas dichas características a la reivindicación independiente. Por lo anterior considero superada esta objeción.

4- a- El Despacho considera que la Reivindicación 1 carece de novedad a la luz del documento US20030130698 (D5).

El Despacho menciona que D5 divulga un dispositivo y método para la selección de agentes terapéuticos para la modulación de la estimulación sexual, incluyendo el retraso, la atenuación y el aumento de la respuesta eyaculatoria. En particular la sonda de electroeyaculación utilizada para la práctica de la presente invención es, preferiblemente, una sonda rectal bipolar eléctrica (10) con un ánodo formado por un material conductor conectado a la fuente de energía y que se extiende desde el segundo extremo.

Siguiendo con su análisis el Despacho indica que el cátodo (16) y el ánodo (18) están conectados en el segundo extremo a componentes eléctricos y electrónicos que incluyen un generador de señales con circuitos de control asociados y una fuente de alimentación y, si se desea, asociados a una placa de circuito impreso para frecuencias y regímenes de voltaje programables. Además, para inserción en el recto del animal de prueba y un segundo extremo conectado a una fuente de energía.

Continuando con su análisis el despacho indica que el ánodo (18) se extiende desde el segundo extremo al primer extremo a través del lumen central y se extiende hacia y a través de la superficie exterior del primer extremo para proporcionar un terminal de ánodo exterior (22) y un cuerpo alargado (12) formado de cualquier material no conductor y aislante, tal como madera, vidrio, caucho natural, silicona, poliuretano, cloruro de polivinilo, etc.

Finalmente, el Despacho indica que el cátodo (16) se extiende al menos hasta la parte media del cuerpo alargado (12), pero no hasta el primer extremo. El cátodo atraviesa la superficie de la pared del cuerpo tubular, formando así un terminal catódico exterior (20) en dicha parte media.

El Despacho concluye que, de acuerdo con su análisis, la materia de la Reivindicación 1 no es nueva. El Despacho señala además que D5 divulga las características de las Reivindicaciones

dependientes 2 a 5, 7, 10 y 11 y por tanto considera que dichas reivindicaciones tampoco cumplen con el requisito de novedad.

b- i) En primer lugar, me permito señalar que el alcance de la nueva Reivindicación 1 está dirigido a un electroeyaculador de cobayos que comprende una fuente de voltaje, un circuito de control conectado a la fuente de voltaje; y una sonda (10) conectada a la fuente de voltaje.

La sonda (10) tiene una punta con polaridad positiva en una primera sección (1), una segunda sección (2) de material aislante, una tercera sección (3) con polaridad negativa separada de la primera sección (1) por medio de la segunda sección (2) y una cuarta sección (4) de material aislante contigua a la tercera sección (3).

En particular el eje axial de la primera sección (1) forma un ángulo  $\alpha$  respecto al eje axial de la tercera sección (3) y dicho ángulo  $\alpha$  mide entre  $0^\circ$  y  $10^\circ$ .

ii) Por su parte, el documento D5 divulga un dispositivo de electroeyaculación que comprende: una sonda rectal bipolar eléctrica (10) conformada por un cuerpo tubular alargado aislante (12), un cátodo (16) y un ánodo (18) dispuestos longitudinalmente en el interior del cuerpo, el cátodo (16) forma un terminal catódico exterior (20) en la parte media de la sonda conformando una área de contacto alrededor de la circunferencia del cuerpo (12), el ánodo (18) se extiende hasta el extremo distal formando un terminal anódico exterior (22) conformando una área de contacto alrededor de la circunferencia del cuerpo (12). Además, la sonda está conectada en un extremo a una fuente de energía y componentes electrónicos de control para generar la estimulación eléctrica.

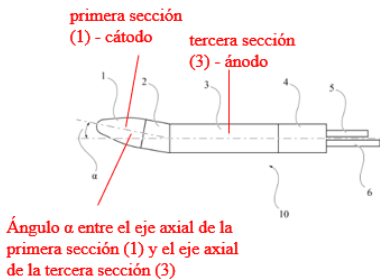
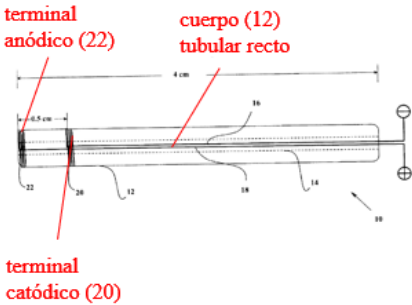
iii) **Análisis de Novedad de la nueva Reivindicación 1, respecto a D5:**

Ahora bien, habiendo descrito las características que definen el presente invento, así como el documento D5, me permito señalar en cuanto a la novedad, que las características de la nueva Reivindicación 1 del presente invento se diferencian del arte previo citado de la siguiente manera:

- D5 no divulga un electroeyaculador con una sonda en donde el eje axial de la primera sección (1) forma un ángulo  $\alpha$  respecto al eje axial de la tercera sección (3) y dicho ángulo  $\alpha$  mide entre  $0^\circ$  y  $10^\circ$ . Por el contrario, D5 divulga una sonda tubular alargada aislante (12) recta;

- D5 no divulga un electroeyaculador con una punta con polaridad positiva en una primera sección (1), una segunda sección (2) de material aislante, una tercera sección (3) con polaridad negativa separada de la primera sección (1) por medio de la segunda sección (2) y una cuarta sección (4) de material aislante contigua a la tercera sección (3). Por el contrario, D5 divulga una sonda tubular alargada aislante (12) con un solo cuerpo (12) en el que el ánodo forma un terminal anódico (22) en el extremo distal alrededor de la circunferencia del cuerpo (12) y el cátodo forma un terminal catódico (20) en una zona media alrededor de la circunferencia del cuerpo (12);

Lo anterior se puede observar en la siguiente tabla comparativa:

| Presente Invención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>La nueva Reivindicación 1 reclama una sonda con una primera sección (1) con polaridad positiva (cátodo), y una tercera sección (3) con polaridad negativa (ánodo) y un ángulo <math>\alpha</math> entre la primera sección (1) y la tercera sección (3) que mide entre 0° y 10°.</p> <p>Además, la primera sección (1) y la tercera sección (3) son secciones separadas.</p> | <p>D5 divulga una sonda tubular alargada aislante (12) recta, es decir que no hay ángulos entre el ánodo y el cátodo.</p> <p>Además, la sonda de D5 es <u>un solo cuerpo (12)</u> sin secciones y el terminal anódico (22) y catódico (20) se forman alrededor de la circunferencia del cuerpo (12). Es decir, no hay secciones separadas como si lo reclama la Reivindicación de la presente invención.</p> |

De acuerdo con lo anterior, D5 no divulga todas las características técnicas esenciales del electroeyaculador reclamado en la nueva Reivindicación independiente 1.

En este punto, me permito señalar que, para poder fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, de acuerdo con el MAP, el arte previo debe divulgar todas las

características técnicas de la invención.<sup>1</sup> 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<sup>2</sup>. En el presente caso, los elementos revelados en el electroeyaculador de D5 resultan diferentes del electroeyaculador reclamado en la nueva Reivindicación 1, por lo que dicho electroeyaculador es sin duda novedoso frente al arte previo citado.

iv) En cuanto a las Reivindicaciones 2 a 10, las cuales son dependientes de la nueva Reivindicación 1, me permito señalar que dichas reivindicaciones heredan las características novedosas de la reivindicación de la que dependen. 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”*<sup>3</sup> (énfasis fuera del texto). De acuerdo con lo anterior, las Reivindicaciones dependientes cumplen con el requisito de novedad.

4. a- El Despacho considera que la Reivindicación dependiente 6 carece de nivel inventivo a la luz del documento D5 en vista del documento US5199442 (D1).

El Despacho considera que D5 es el documento del estado de la técnica más cercano a la invención definida en la Reivindicación 6, ya que divulga un dispositivo y método para la selección de agentes terapéuticos para la modulación de la estimulación sexual, incluyendo el retraso, la atenuación y el aumento de la respuesta eyaculatoria.

El Despacho considera que la diferencia entre la invención definida entre la Reivindicación 6 y el electroeyaculador divulgado en D5, consiste en donde la punta de la primera sección de la sonda tiene una forma roma.

El Despacho indica que el efecto que se logra al incluir específicamente que la punta de la primera sección de la sonda tiene una forma roma es que evita aristas que lastimen los órganos internos del cobayo, y para facilitar el paso de la sonda por el esfínter anal del cobayo y su desplazamiento por el canal rectal.

---

<sup>1</sup> Manual Andino de Patentes, 2022, Sección 10.5

<sup>2</sup> 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>)

<sup>3</sup> Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio, 2023, Sección 4.3.4

El Despacho por lo tanto considera que el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar el electroeyaculador divulgado en D5 para evitar aristas que lastimen los órganos internos del cobayo, y para facilitar el paso de la sonda por el esfínter anal del cobayo y su desplazamiento por el canal rectal?

Sin embargo, el Despacho señala que el incluir una punta de roma en la sonda para evita aristas que lastimen los órganos internos del cobayo, y para facilita el paso de la sonda por el esfínter anal del cobayo y su desplazamiento por el canal rectal, ya está divulgado en D1 que se refiere a que el aparato también está adaptado para estimular los nervios eyaculadores. Tres electrodos elevados de la sonda se fijan longitudinalmente en la superficie ventral de la sonda. Se evidencia en la figura un aparato con la forma de punta roma.

En consecuencia, el Despacho considera que la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir que la punta de la primera sección de la sonda tiene una forma roma del D1 en el electroeyaculador de D5, para así llegar al objeto de la Reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

El Despacho señala además que las Reivindicaciones dependientes 8 y 9 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al electroeyaculador de la Reivindicación 1, por lo cual se considera que carecen de nivel inventivo.

b- i) Con respecto al nivel inventivo de la Reivindicación 6 y en vista que dicha reivindicación es dependiente, me permito hacer el análisis de nivel inventivo a la nueva Reivindicación 1 independiente que presenta las características mencionadas en el numeral 4, literal b, sección i).

ii) Ahora bien, teniendo claro el alcance de la materia reclamada, y en vista del arte previo citado, me permito realizar el análisis de nivel inventivo de acuerdo con el análisis de problema-solución, expuesto por el Manual Andino de Patentes<sup>4</sup> y la Guía de examen de solicitudes de patente y modelos de utilidad de la SIC<sup>5</sup>. Esta señala que “*Durante el examen de nivel inventivo debe hacerse un juicio de valores y un análisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la técnica, no influenciados por el conocimiento que ya*

---

4 Manual Andino de Patentes, 2022, Sección 11.4.1.

5 Superintendencia de Industria y Comercio, Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC, 2023. Sección 5.7.4.1 .

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 debe ser del mismo campo técnico que la invención, además, menciona una función, propósito, problema a resolver o actividad semejante al de la invención y suele ser el que tiene más características en común con la invención”*.<sup>6</sup>

A partir de los documentos citados por el Despacho, D5 es el documento más cercano a la invención de la nueva Reivindicación 1. El documento D5 presenta las características mencionadas en el numeral 4, literal b, sección ii).

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

D5 difiere del alcance de la nueva Reivindicación 1 en los elementos estructurales mencionados en el numeral 3, literal b, sección iii).

De acuerdo con lo anterior, es claro que existen diferencias técnicas claras entre el arte previo citado y la Reivindicación 1.

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

Ahora bien, en este punto, me permito señalar que uno de los efectos técnicos asociados a que el electroeyaculador de la nueva Reivindicación 1 comprenda una sonda en donde el eje axial de la primera sección (1) forma un ángulo  $\alpha$  respecto al eje axial de la tercera sección (3) y dicho ángulo  $\alpha$  mide entre  $0^\circ$  y  $10^\circ$  es que permite facilitar la inserción anatómica de la sonda, mejora el posicionamiento de la sonda respecto de los órganos reproductivos adaptándose a la estructura fisiológica del cobayo y evitando además lastimar su intestino

---

<sup>6</sup> Ibídem, Sección 5.7.4.1

grueso y por tanto estimula de mejor forma tejidos y órganos reproductivos internos del cobayo ubicados en la región pélvica asociados a la respuesta eyaculatoria.

Además, el hecho que el electroeyaculador de la Reivindicación 1 comprenda una sonda (10) conectada a la fuente de voltaje y que comprende una punta con polaridad positiva en una primera sección (1), una segunda sección (2) de material aislante, una tercera sección (3) con polaridad negativa separada de la primera sección (1) por medio de la segunda sección (2) y una cuarta sección (4) de material aislante contigua a la tercera sección (3). una primera sección (1), una segunda sección (2) de material aislante, una tercera sección (3) con polaridad negativa separada de la primera sección (1) por medio de la segunda sección (2) y una cuarta sección (4) de material aislante contigua a la tercera sección (3) es que permite proteger el esfínter del cobayo, evitando que reciba descargas eléctricas y sea quemado o lastimado.

En consecuencia, es claro que las diferencias entre la Reivindicación 1 y D1 implican efectos técnicos diferenciadores.

#### **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).

Tomando lo anterior en consideración, para efectos del análisis de nivel inventivo, uno de los problemas técnicos que resuelve la invención de la nueva Reivindicación 1 se podría formular así: *¿Cómo modificar el electroeyaculador de D1 para proporcionar una sonda de electroeyaculación adaptada a la anatomía rectal y pélvica del cobayo que permita mejorar la inserción, mejorar la electroestimulación de la zona pélvica y reducir lesiones internas durante la obtención seminal?*

**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**

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, sin realizar una actividad inventiva”*<sup>7</sup> (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.

De acuerdo con lo mencionado previamente, D5 se diferencia de la Reivindicación 1 de la presente invención en que D5 no divulga un electroeyaculador con una sonda en donde el eje axial de la primera sección (1) forma un ángulo  $\alpha$  respecto al eje axial de la tercera sección (3) y dicho ángulo  $\alpha$  mide entre  $0^\circ$  y  $10^\circ$ .

El Despacho ha indicado que las enseñanzas de D5 se complementan con aquellas de D1. El documento D1 divulga un dispositivo para llevar a cabo la práctica de electroeyaculación en hombres con deterioro neurológico que comprende una sonda rectal alargada con una punta no conductora y tres electrodos bipolares dispuestos longitudinalmente sobre la superficie de la sonda y elevados con respecto a esta y un sensor de temperatura interno. Los electrodos están conectados a un circuito estimulador externo que puede suministrar corrientes eléctricas controladas en forma de onda senoidal de 60 Hz.

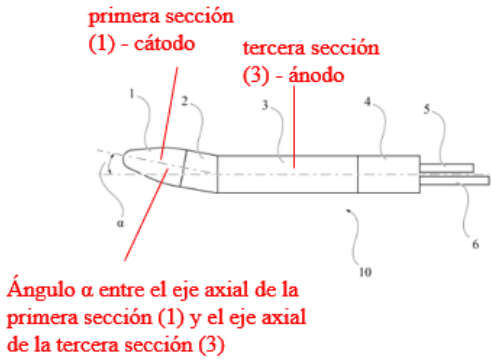
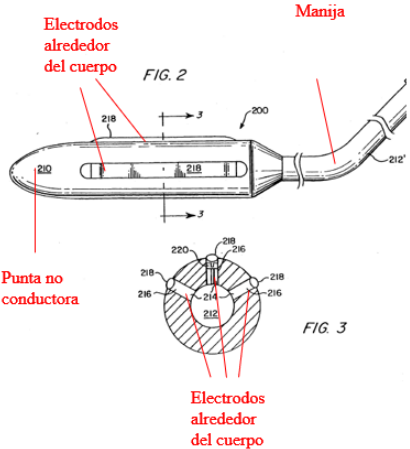
---

<sup>7</sup> Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la SIC, 2023. Sección 5.7.4.1

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 D1. Ahora bien, en cuanto a D1, este documento se diferencia de la Reivindicación 1, así:

- D1 no divulga un electroeyaculador con una sonda (10) conectada a la fuente de voltaje, y que comprende una punta con polaridad positiva en una primera sección (1), una segunda sección (2) de material aislante, una tercera sección (3) con polaridad negativa separada de la primera sección por medio de la segunda sección (2) y una cuarta sección (4) de material aislante contigua a la tercera sección (3). Por el contrario, D1 divulga un electroeyaculador con una sonda rectal alargada con una punta no conductora y tres electrodos bipolares dispuestos longitudinalmente sobre la superficie de la sonda y elevados con respecto a dicha superficie;
- D1 no divulga un electroeyaculador con una sonda en donde el eje axial de la primera sección (1) forma un ángulo α respecto al eje axial de la tercera sección (3) y dicho ángulo α mide entre 0° y 10°. Por el contrario, D1 divulga una sonda rectal recta con tres electrodos bipolares dispuestos longitudinalmente sobre la superficie de la sonda.

Lo anterior se puede observar en la siguiente tabla comparativa:

| Presente Invención                                                                                                                                                      | D1                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                                    |
| La Reivindicación 1 reclama una sonda con una primera sección (1) con polaridad positiva (cátodo), y una tercera sección (3) con polaridad negativa (ánodo) y un ángulo | D1 divulga una una sonda rectal recta con tres electrodos bipolares dispuestos longitudinalmente sobre la superficie de la sonda. La manija puede estar doblada como se observa en la figura, pero los |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\alpha$ entre la primera sección (1) y la tercera sección (3) que mide entre 0° y 10°.<br>Además, la primera sección (1) y la tercera sección (3) son secciones separadas. | electrodos están sobre la superficie recta de la sonda y no forman un ángulo entre las secciones como en la Reivindicación 1 reclamada. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

De acuerdo con lo anterior, respetuosamente me permito indicar que no existe motivación para combinar las enseñanzas de D5 y D1 y así llegar a lo reclamado por la Reivindicación 1 de la presente invención puesto que D5 se encuentra dirigido a la modulación de la respuesta eyaculatoria mediante una sonda rectal bipolar recta, D1 divulga una sonda para ser usada en humanos que comprende una sonda rectal alargada con una punta no conductora y tres electrodos bipolares dispuestos longitudinalmente sobre la superficie de la sonda y elevados con respecto a dicha superficie y ni D5 ni D1 divulgan una sonda en donde el eje axial de la primera sección (1) forma un ángulo  $\alpha$  respecto al eje axial de la tercera sección (3) y dicho ángulo  $\alpha$  mide entre 0° y 10°.

Además, me permito indicar que los dispositivos divulgados en D5 y D1 no están específicamente diseñados para ser usados en cobayos y, por tanto, no presentan características geométricas adaptadas a la anatomía rectal y pélvica de dichos animales. Al respecto, la presente invención incorpora un ángulo entre la primera sección (1) y la tercera sección (3) de la sonda (10) de entre 0° y 10°, el cual facilita la inserción y el posicionamiento anatómico de la sonda durante la electroestimulación, permitiendo reducir traumatismos internos y mejorar la obtención de muestras seminales en cobayos.

Inclusive, si una persona medianamente versada en la materia llegase a combinar las enseñanzas de D5 con D1, obtendría un dispositivo general de electroestimulación rectal, pero no llegaría de manera evidente a lo reclamado por la Reivindicación 1, pues ninguno de dichos documentos divulga ni sugiere un ángulo entre la primera sección (1) y la tercera sección (3) de la sonda (10) para facilitar la inserción y adaptación anatómica en cobayos.

Por lo tanto, es evidente que el arte previo citado por el Despacho no brinda las enseñanzas suficientes para que una persona medianamente versada en la materia desarrolle inequívocamente la presente invención ni espere razonablemente la obtención de los efectos técnicos alcanzados por la misma.

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 documentos<sup>8</sup>. 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*”<sup>9</sup> (subrayado y énfasis fuera del texto). Lo cual no sucede en el presente caso, toda vez que el electroeyaculador que se reclama en la nueva Reivindicación 1, no podrían haber sido anticipados con éxito a partir del arte previo que menciona el Despacho.

iv) Finalmente, resulta relevante notar que, el análisis de nivel inventivo de las Reivindicaciones debe basarse en lo estipulado por la Guía de la SIC, 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.

De no ser así, podría incurrirse en el error de que quién examina o quién concede o deniega una patente puede 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. Por ende, no sería 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.

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 D5 y D1, 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.

---

<sup>8</sup> Comunidad Andina de Naciones, op. cit., Sección 10.2.1 - Ejemplo 1

<sup>9</sup> Superintendencia de industria y Comercio, op. cit., sección 2.13.2

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 D5 o D1. La persona medianamente versada en la materia no habría encontrado sugerencia o motivación alguna que la condujera directamente a desarrollar el sistema aquí reclamado.

v) Teniendo en cuenta el anterior análisis, me permito resaltar que las Reivindicaciones 2 a 10 al ser dependientes de la nueva Reivindicación 1, 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 además hace referencia a ésta. Adiciona una o más características de manera que es más limitadas que la reivindicación independiente”*<sup>10</sup> (énfasis fuera del texto). De acuerdo con lo anterior, las Reivindicaciones 2 a 10 al incluir las características no obvias de la nueva Reivindicación independiente 1, heredan la misma condición de no obviedad a la luz del arte previo citado.

6. 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;
- Pago de tasa de modificación de reivindicaciones;
- Pago de tasa por solicitud de examen adicional;

---

<sup>10</sup> Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio, 2023, Sección 4.3.4.22