

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 16223

Ref. Expediente N° NC2016/0005880

Señor(a)
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Asunto: PATENTE DE INVENCION

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica que:

1. Copia de contrato de acceso a recursos genéticos (Art. 26 D 486, literal h)

De acuerdo al Art. 26 de la Decisión 486, la solicitud de patente deberá contener entre otros elementos, una copia del contrato de acceso cuando los productos o procedimientos hayan sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o sus productos derivados, y a la Resolución 1348 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Art. 2 que indica que el acceso a recursos genéticos se configura cuando se realice en especies nativas obtenidas en Colombia. Se solicita indicar si la *Lippia origanoides* fue obtenida en Colombia, caso en el que la solicitante deberá adjuntar el contrato de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados.

2. Resumen (Art. 26 literal e) y 31 D486)

Con respecto al resumen, este es demasiado corto. El resumen consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente, debe adecuar el resumen, teniendo en cuenta que el extracto permitirá precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.

3. Descripción (Art. 28 D486)

Se sugiere reorganizar el capítulo descriptivo. La descripción de la invención debe ser clara y completa, de manera que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. Así mismo, deberá indicar la tecnología anterior que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología. Asimismo, deberá indicar una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada, exponiendo diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior describiendo la mejor manera conocida para llevar a la práctica la invención, con ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes.

Oficio N° 16223

Ref. Expediente N° NC2016/0005880

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Reivindicaciones 1 a 13, bajo el documento No. 01-05.

La estructura de la reivindicación 1 tiene más de un enlace gramatical al referir "*comprende*" y "*caracterizado porque*", lo cual no permite distinguir claramente el objeto que busca proteger.

El término "*tamaño de partícula adecuado*" (reiv. 1) es relativo por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término o rango concreto.

La reivindicación 1 hace referencia a resultados a obtener o efectos como lo es "*para recuperar otros compuestos*", lo cual no es permitido para caracterizar la invención, ya que incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales que contribuyen a la obtención de ese efecto.

Las expresiones "*para fabricar ambientadores, bioplaguicidas, repelentes, entre otros*" y "*es utilizado como subproducto para compostaje o biocombustible útil como fuente de energía para el proceso*" de las reivindicaciones 12 y 13 respectivamente, indican el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere eliminarlo.

El procedimiento de la reivindicación 1 no se encuentra correctamente definido, por cuanto su preámbulo indica Método/ Proceso, sin embargo, muestran la secuencia de etapas técnicas de manera general, sin reivindicar las condiciones técnicas (temperaturas, flujos, presiones, etc.), con las cuales debe llevarse a cabo la invención, por lo anterior estas reivindicaciones no son claras. Se sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invención por sus características esenciales y estructurales, teniendo en cuenta de no modificar o ampliar la material ya divulgada.

En las reivindicaciones se presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como "*material vegetal*", "*un equipo de destilación*", "*otros compuestos*", los cuales sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones y no restringen la invención, se sugiere realizar las modificaciones respectivas utilizando términos que describan de forma más específica la invención.

Las expresiones "*reducir*", "*someter*", "*separar*" y "*secar*" de la reivindicación 1 no son claras para describir las etapas del método reclamado, por lo cual se sugiere corregir estos términos, por términos más específicos y concretos, los cuales describan la invención de manera menos general.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá

Oficio N° 16223

Ref. Expediente N° NC2016/0005880

pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: NELCY LORENA MONTES VANEGAS
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ