

Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2022

Doctora

EDNA MARCELA RAMÍREZ OROZCO

Directora de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Carrera 13 No. 27-00

Asunto: Respuesta al requerimiento de fondo, Oficio N° 13307 del 25 de agosto de 2022.

Referencia: **Expediente:** NC2019/0005965.
 Título: METODO DE OBTENCION DE UN ANTIBACTERIANO
 NATURAL EXTRAIDO DE RESIDUOS
 AGROINDUSTRIALES ACTIVO CONTRA
 ESCHERICHIA COLI.
 Solicitante: Universidad Nacional de Colombia.

JOSÉ DANIEL RENGIFO MARTÍNEZ, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, con domicilio en Bogotá D.C., Colombia, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.020.791.286, expedida en Bogotá D.C., en calidad de apoderado en el expediente de la referencia, tal y como consta en la documentación asociada a esta, me permito dar respuesta al requerimiento de fondo emitido por su despacho mediante Oficio N° 13307 del 25 de agosto de 2022, respecto de la solicitud de patente sobre la invención titulada “METODO DE OBTENCION DE UN ANTIBACTERIANO NATURAL EXTRAIDO DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES ACTIVO CONTRA ESCHERICHIA COLI”, en los siguientes términos:

- En primer lugar, señala la Dirección de Nuevas Creaciones que en la respuesta emitida desde la Universidad Nacional de Colombia al requerimiento de fondo comunicado mediante Oficio N° 18 del 3 de enero de 2022, respuesta que fue radicada el asado 30 de marzo de 2022, “se realizaron modificaciones relacionadas con el capítulo reivindicatorio; trayendo materia de la descripción que no ha sido estudiada, al reclamar en la reivindicación 1 “(...) -a -80°C. (...) proporción 10:1 respectivamente. (...) durante 5 a 15 minutos, a temperatura de 25° a 28°C.”, la cual no había sido objeto de búsqueda y estudio previamente por parte de esta Oficina”.

En efecto, la Universidad Nacional de Colombia respondió el pasado 30 de marzo de 2022 por la Universidad Nacional al Oficio N° 18 del 3 de enero de 2022 de la Dirección de Nuevas Creaciones, modificando el capítulo reivindicatorio de la solicitud de la referencia, y pagando la tasa asociada al trámite *“Solicitud de modificaciones y correcciones a solicitudes en trámite relacionadas con el capítulo descriptivo o reivindicatorio o el listado de secuencias o dibujos”*, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.1.1.3.1.8 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Al respecto, es importante señalar que las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio se encuentran plenamente sustentadas en el capítulo descriptivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

- En segundo lugar, señala la Dirección de Nuevas Creaciones que *“en estricta aplicación del literal b) del numeral 1.2.2.5.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia será necesario el pago correspondiente a la tasa para el examen de patentabilidad”*.

Al respecto, disentimos de la interpretación dada por la Dirección de Nuevas Creaciones a la aplicación del literal b) del numeral 1.2.2.5.1. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que, en la medida en que la modificación del capítulo reivindicatorio se encuentra sustentada plenamente en lo establecido en el capítulo descriptivo de la solicitud de patente inicial, de acuerdo con lo señalado en el punto anterior, es lógico suponer que el estado de la técnica identificado en la segunda búsqueda será idéntico al estado de la técnica identificado en la primera búsqueda.

En efecto, es de común conocimiento que en un proceso físico o químico, cada etapa obedece a una operación unitaria la cual tiene, sin lugar a dudas, unas correspondientes condiciones de operación que por lo general son la temperatura (que bien puede ser la ambiente u otra, pero siempre existente), una presión (que bien puede ser la ambiente, otra o vacío, pero siempre existente) y un tiempo de residencia. Por lo anterior, no sería necesaria una nueva búsqueda, sino que con los resultados de la búsqueda ya realizada es posible realizar el análisis correspondiente teniendo en cuenta el proceso global con las especificaciones y especialidades de dichas condiciones de operación dadas en cada una de las etapas.

En consecuencia, en tanto disentimos frente a la necesidad de realizar una nueva búsqueda para continuar con el examen de fondo sobre la solicitud de la referencia, no consideramos procedente solicitar el pago correspondiente a la tasa para el examen de patentabilidad de acuerdo con lo establecido en

el literal b) del numeral 1.2.2.5.1. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio y, en el mismo sentido, no consideramos que la respuesta elevada el pasado 30 de marzo de 2022 por la Universidad Nacional al Oficio N° 18 del 3 de enero de 2022 de la Dirección de Nuevas Creaciones sea una petición incompleta en los términos del artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

En su lugar, consideramos que en el presente caso aplica el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que señala que *“En el caso que las modificaciones a la solicitud sean presentadas como respuesta al requerimiento efectuado por la Dirección de Nuevas Creaciones, no se cobrará tasa por concepto de un nuevo examen de patentabilidad, pero deberá pagarse la tasa correspondiente a modificaciones a solicitudes en trámite relacionadas con el capítulo descriptivo, capítulo reivindicatorio, dibujos o listado de secuencias”*, cuyo cumplimiento ya se encuentra acreditado, debido al pago de la tasa señalado en el punto anterior.

En virtud de lo anterior, amablemente solicitamos a la Dirección de Nuevas Creaciones sea replanteada la posición esgrimida en el Oficio N° 13307 del 25 de agosto de 2022, asociada a un nuevo pago de la tasa de examen de patentabilidad sobre la solicitud de la referencia y, en su lugar, se le de continuidad al examen de fondo con base en los documentos radicados por la Universidad Nacional de Colombia el pasado 30 de marzo de 2022, como respuesta al Oficio N° 18 del 3 de enero de 2022 de la Dirección de Nuevas Creaciones.

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,



JOSÉ DANIEL RENGIFO MARTÍNEZ

Apoderado

C.C. No. 1.020.791.286

Universidad Nacional de Colombia