

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

202085
Bogotá, D.C.,

Abogado
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
[hrubio@rubiolawyers.com](mailto:h rubio@rubiolawyers.com); mail@rubiolawyers.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-078461- -00005-0000

Fecha: 2012-11-08 15:06:13 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 6

ASUNTO	Radicación	10-78461
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	6 - - 20636
	Folios	6

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☒ Cap. II ☐

No. Sol. Internacional: PCT/EP2008/068331
Fecha de Presentación Internacional: 2008-12-29.

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 14-32 y 37	2010-06-29
Reivindicaciones:	Folios 33-34	2010-06-29
Figuras:	Folios 38-45	2010-06-29
Prioridad: EP07291647,1	Folio 1	2007-12-31

2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Título de la solicitud: Composición y procedimiento para el tratamiento de la *cercosporiosis* del banano. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a una composición para el tratamiento de las enfermedades criptógamas de las plantas que comprende una suspensión en un aceite mineral y un componente activo que incluye un quelato de boro y/o un complejo de boro.

El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente radica en la necesidad de diseñar composiciones para el tratamiento de enfermedades criptógamicas de las plantas que tenga la eficacia del ácido bórico sin presentar sus efectos fitotóxicos. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea una composición para el tratamiento de las enfermedades criptógamas de las plantas que comprende una suspensión en un aceite mineral y un componente activo que incluye un quelato de boro y/o un complejo de boro.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 59/14, A01N 25/04, A01P 3/00.

3. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486), y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

4. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio es demasiado amplio, no cumple con el requisito de concisión y no se encuentra enteramente soportado en la descripción. Se le aclara al solicitante que las composiciones reclamadas son una generalidad que no tiene evidencia técnica en la divulgación inicial. El solicitante debe limitar el alcance de su invención y definir específicamente la materia objeto de invención.

Se llama la atención del solicitante frente a que la descripción únicamente evalúo una formulación específica donde se combina específicamente un aceite mineral, un componente de boro complejoado con alcanolamina y quelado con polialcoholes y triton X45. No obstante, dicha información es insuficiente para suponer que una composición que además comprenda otro ingrediente activo, EDTA enzimas antifúngicas, quitosano, 4-FPBA y cualquier surfactante no iónico, tenga el mismo comportamiento. Se le aclara al solicitante que debe limitar el objeto de invención y definir específicamente la composición de interés por medio de sus componentes específicos y las proporciones de combinación de ellos. En este orden de ideas sírvase suprimir las reivindicaciones 8 y 10.

Asimismo, se llama la atención del solicitante frente a que la viscosidad del aceite mineral utilizado es una propiedad intrínseca del mismo aceite y no se considera una característica técnica esencial de la composición de interés. El solicitante debe definir específicamente cuál es el aceite mineral que utiliza en la formulación y no puede definirlo a través de sus parámetros. En este mismo sentido se llama la atención del solicitante en cuanto a que la información presentada en la reivindicación 4 tampoco menciona ninguna característica técnica esencial que defina la composición de la reivindicación 1. Se aclara que el proceso mediante el cual se obtiene el aceite no se considera una característica de la composición de interés. Más aún un producto, en este caso una composición debe ser definida exclusivamente por sus componentes esenciales y las proporciones de combinación de ellos. Sírvase suprimir y/o limitar al reivindicación 4.

Sírvase además retirar la reivindicación 15 puesto que no presenta ninguna característica técnica de la composición de la reivindicación 1, por el contrario hace referencia a la composición química del quitosano.

Sírvase suprimir palabras y expresión imprecisas tales como “mas de, menos de, es inferior, mezclas de los mismos, agente que facilita la formación de complejos” que no permiten definir el alcance de la invención de forma específica.
Sírvase definir el procedimiento de interés por medio de sus etapas de y condiciones de ejecución. Se aclara al solicitante que el blanco de acción y las plantas tratadas no se consideran características técnicas esenciales del procedimiento de interés.

En consecuencia, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de concisión, claridad y sustento en la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

5. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la prioridad de la solicitud internacional PCT es 2007-12-31, se realizó la búsqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a continuación, que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO03073858	Method for fighting against plant diseases by inhibiting extracellular enzymes of contaminating micro-organisms	2003-09-12
D2	EP0263706	Adducts or reactants modified with a lactone and oleaginous compositions containing same	1988-04-13
D3	EP0263704	Lactone modified, aminated dispersant additives useful in oleaginous compositions	1988-04-13
D4	EP0263702	Lactone modified, esterified dispersant additives useful in oleaginous compositions.	1988-04-13

El solicitante podrá consultar el documento citado en la siguiente URL:
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/citedDocuments?CC=WO&NR=2009083585A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20090709&DB=EPODOC&locale=en_EP

El documento D1 hace referencia a un método contra las enfermedades que afectan a las plantas que consiste en tratar dichas plantas con al menos un agente inhibidor de enzimas degradativas extracelulares secretadas por microorganismos contaminantes de dichas plantas.

El documento D2 hace referencia a aditivos dispersantes solubles en aceite, útiles en composiciones oleosas.

El documento D3 hace referencia a aductos a base de lactona que son útiles como aditivos dispersantes solubles en aceite, y son útiles en composiciones de combustibles y aceites lubricantes incluyendo los concentrados que contienen los aditivos.

El documento D4 hace referencia a aductos a base de lactona que son útiles como aditivos dispersantes solubles en aceite, y son útiles en composiciones de combustibles y aceites lubricantes incluyendo los concentrados que contienen los aditivos.

6. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

Novedad (artículo 16 D486)

La solicitud de patente en estudio presenta en la reivindicación 1 una composición

para el tratamiento de las enfermedades criptogámicas de las plantas caracterizadas porque comprende una suspensión en un aceite mineral de viscosidad medida según la norma NF EN ISO 3104 que varía de 7 a 15 cst a40°C de un componente activo que incluye un quelato de boro y/o un complejo de boro.

Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 1 ya habían sido divulgadas previamente en cualquiera de los documentos D2 o D3 o D4.

Características esenciales de la solicitud	D2 Pág. 11 línea 58- pág. 12 línea 11 Pág. 12 líneas 46-47 y reivindicación 1	D3 Pág. 10 línea 18-36 Pág. 11 líneas 6-7	D4 Pág. 10 línea 16-34 y reivindicación 1
una composición	composición	composición	composición
suspensión en un aceite mineral	suspensión en un aceite mineral	suspensión en un aceite mineral	suspensión en un aceite mineral
quelato de boro y/o complejo de boro	quelato de boro y/o complejo de boro	quelato de boro y/o complejo de boro	quelato de boro y/o complejo de boro

Cualquiera de los documentos citados ya había divulgado una composición en forma de suspensión que comprendía un aceite mineral y un compuesto complejo o quelado de boro. En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D2, D3 o D4.

Las reivindicaciones dependientes tampoco mencionan alguna característica que haga nueva la composición de la reivindicación 1, por lo cual tampoco se consideran nuevas.

Se le recuerda al solicitante que la viscosidad es una propiedad inherente a la materia, en este caso es una propiedad del aceite mineral utilizado y no se considera una característica técnica esencial de la composición reclamada.

Nivel Inventivo (artículo18 D486)

La solicitud de patente en estudio presenta en la reivindicación 1 una composición para el tratamiento de las enfermedades criptogámicas de las plantas caracterizadas porque comprende una suspensión en un aceite mineral de viscosidad medida según la norma NF EN ISO 3104 que varía de 7 a 15 cst a40°C de un componente activo que incluye un quelato de boro y/o un complejo de boro.

Características esenciales de la solicitud	D1	D2
una composición para el tratamiento de plantas	una composición para el tratamiento de plantas	composición lubricante
suspensión en un aceite mineral	no hace referencia	suspensión en un aceite mineral
quelato de boro y/o complejo de boro	quelato de boro y/o complejo de boro	quelato de boro y/o complejo de boro

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque:

El documento D1 divulga un método y una composición para controlar enfermedades de plantas que causan manchas y marchitamiento por medio de una aplicación de la composición a las plantas. Dicha composición comprende una suspensión de ácido bórico y EDTA, entre otros componentes. El EDTA forma un quelato de boro.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición divulgada en D1 es que no se incluye un aceite mineral.

No obstante, no se observa ningún efecto técnico debido a dicha diferencia, dado que no se encuentra evidencia técnica para concluir que la composición de esta solicitud sea superior en algún aspecto a la composición ya conocida desde D1,

nótese que no se demostró ninguna eventual mejora en eficacia o alguna eventual mejora en cuanto a una disminución de algún efecto fitotóxico.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar la composición del documento D1 para obtener una formulación alternativa?

Sin embargo, la posibilidad de formular una composición agroquímica en forma de suspensión que incluya un aceite mineral no sólo es una práctica bien conocida en el estado del arte, sino que además se encuentran referencias como por ejemplo el documento D2 donde se sugieren aceite minerales derivados del petróleo combinados con complejos metálicos, por ejemplo de boro, que son especialmente estables.

Por lo tanto, una persona del oficio normalmente versada en la materia, tiene información suficiente a partir del estado del arte citado para formular una composición para el tratamiento de plantas que incluya un componente quelado de boro como en D1 pero esta vez en forma de suspensión con un componente de aceite mineral como el divulgado el D2.

Se llama la atención del solicitante frente a que los estudios presentados no reflejan ninguna mejora frente a la facilidad de diseminación de la composición o frente a alguna mejora en cuanto a una mayor eficacia o menor fitotoxicidad. Por lo tanto, la materia de la reivindicación 1 se considera una alternativa obvia, que no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente y que carece de nivel inventivo.

7. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Nº	Documento Nº	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO03073858	1 a 10	Nivel inventivo
D2	EP0263706	1 a 10	Novedad Nivel inventivo
D3	EP0263704	1 a 10	Novedad
D4	EP0263702	1 a 10	Novedad

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento decide presentar una modificación al capítulo reivindicatorio que comprenda más de diez (10) reivindicaciones, deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ

Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

13 NOV. 2012

Elaboró: Sandra Isabel Calderón

Revisó: Jacqueline Alfonso

OK N