

|                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO          |                                             |
| RAD: 11-97247- -5                                 | FECHA: 2013-03-19 10:16:12                  |
| DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES          | EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II |
| TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II | FOLIOS:                                     |
| ACT: 519 PRESENTACION                             |                                             |

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020  
Bogotá, D.C.,  
  
Abogado(a)/Señor(a)  
DILIA MARIA RODRIGUEZ D ALEMAN

Asunto:        Radicación:        11-97247- -5  
                  Trámite:                11  
                  Evento:                379  
                  Actuación:                519  
                  Oficio:                        5601  
                  Folios:

|                                     |                   |            |  |                               |   |
|-------------------------------------|-------------------|------------|--|-------------------------------|---|
| Patente de Invención                | X                 |            |  | Patente de Modelo de Utilidad |   |
| Vía Nacional                        |                   |            |  |                               |   |
| Vía PCT (Fase Nacional)             | X                 | Capítulo I |  | Capítulo II                   | X |
| No. Solicitud Internacional         | PCT/EP2010/051892 |            |  |                               |   |
| Fecha de Presentación Internacional | 16/02/2010        |            |  |                               |   |

1. Documentos estudiados

|                   |                |                 |
|-------------------|----------------|-----------------|
| Descripción:      | Folios 14 a 28 | 02/agosto/2011  |
| Reivindicaciones: | Folio 29       | 02/agosto/2011  |
|                   | Folios 39 y 40 | 02/agosto/2011  |
| Prioridad:        | EP 09152968.5  | 17/febrero/2009 |
|                   | EP 09162903.0  | 17/junio/2009   |

2. Análisis de la Prioridad

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

### 3. 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: “Composiciones antifúngicas de polieno”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar composiciones antifúngicas con características mejoradas con respecto a la adhesión a la superficie de productos agrícolas que conduzcan a la disminución del deterioro microbiano de estos productos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición antimicrobiana que contiene natamicina y metilhidroxietilcelulosa.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 01 N 25/90.

### 4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de la composición objeto de la invención descrito en la reivindicación 13 no es patentable de conformidad con artículo 14 de la Decisión 486. Sírvese retirar dicha reivindicación del pliego reivindicatorio.

Aunque las reivindicaciones 10 a 12 y 14 se presentan como reivindicaciones de método, estas hacen referencia al uso del compuesto de la composición de la reivindicación 1 en organismos vivos no deseados. Es evidente que la llamada etapa de “aplicar” la composición de la reivindicación 1 corresponde en realidad a la forma de usar dicha composición. Por lo tanto dicho método no es patentable de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 486. Sírvese retirar las reivindicaciones 10 a 12 y 14 del pliego reivindicatorio.

### 5. De la solicitud de patente

#### Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 menciona una composición que se caracteriza porque comprende natamicina y metilhidroxietilcelulosa pero no menciona la proporción específica y bien delimitada en la que se encuentra presente cada uno de estos componentes. Se le recuerda al solicitante que una composición debe ser definida en función de sus características técnicas esenciales las cuales corresponden a sus ingredientes esenciales (en este caso, el nombre específico de los compuestos utilizados en la preparación de la composición) y la proporción específica y bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos. Se requiere entonces que el solicitante modifique la reivindicación 1 de tal forma que se mencione específicamente la proporción en la que

se encuentra cada componente.

El capítulo reivindicatorio actualmente presentado contiene expresiones ambiguas y muy amplias que abarcan un gran número de compuestos que no están debidamente sustentados en la descripción de la solicitud tales como: “un absorbente UV”, “un agente de adherencia”, “un agente tensoactivo”, “un emulsionante”, “un detergente”, “un conservante”, “un estabilizador”, “un agente de dispersión”, “un antioxidante”, “un agente contra la formación de espuma”, “un agente humectante”, “otro agente antimicrobiano”, “un relleno”, “un aceite en aerosol”, “un agente dispersante”, “un aditivo de flujo” y “fosfito”. Se requiere que el solicitante limite todas y cada una de las expresiones antes mencionadas al nombre químico específico de los compuestos utilizados en la preparación de la composición reivindicada. De igual manera se requiere que el solicitante elimine la expresión “aproximadamente” del pliego reivindicatorio la cual resta claridad.

## 6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 17 de febrero de 2009 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

| Ítem | Documento  | Título                       | Fecha de Publicación |
|------|------------|------------------------------|----------------------|
| D1   | US5552151A | Stable natamycin suspensions | 09/septiembre/1996   |

El documento D1<sup>1</sup> enseña composiciones con actividad fungicida mejorada que comprenden natamicina y derivados de celulosa (Colum. 3, Lín. 10 a 20).

## 7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

### Nivel Inventivo (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en una composición antimicrobiana que contiene natamicina y metilhidroxietilcelulosa.

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

| Características esenciales                                                         | D1                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Una composición antimicrobiana que contiene natamicina y metilhidroxietilcelulosa. | Composiciones con actividad fungicida mejorada que comprenden natamicina y derivados de celulosa (Colum. 3, Lín. 10 a 20). |

El documento perteneciente al estado de la técnica de la composición descrita en la reivindicación 1 de la solicitud bajo estudio corresponde a D1 porque enseña composiciones con actividad fungicida mejorada que comprenden natamicina y derivados de celulosa (Colum. 3, Lín. 10 a 20).

<sup>1</sup>[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en\\_EP&FT=D&date=19960903&CC=US&NR=5552151A&KC=A](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19960903&CC=US&NR=5552151A&KC=A)

La diferencia entre la composición objeto de la presente solicitud y la conocida en el documento D1, consiste en la selección específica que hace la solicitud bajo estudio del derivado de celulosa que corresponde a metilhidroxietilcelulosa. Esta selección no es enseñada específicamente en la anterioridad D1.

El efecto técnico que logra la selección específica del metilhidroxietilcelulosa como el derivado de celulosa no puede ser determinado porque no existe alguna evidencia que indique que dicha selección otorgue a la composición ahora reivindicada una ventaja técnica en su actividad antifúngica sobre la composición previamente revelada por el documento D1.

Por lo tanto el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud consiste en proporcionar una composición antifúngica con actividad mejorada que comprenda natamicina y un derivado de celulosa, donde además la metilhidroxietilcelulosa es el derivado de celulosa.

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia conociendo el Problema Técnico Objetivo y las enseñanzas de la anterioridad D1 habría derivado de manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte la composición descrita en la reivindicación 1 de la presente solicitud toda vez que esta corresponde a una simple selección del derivado de celulosa.

Las reivindicaciones 2 a 9 no mencionan alguna característica que haga inventiva la composición descrita en la reivindicación 1 y por tal razón tampoco se les reconoce nivel inventivo.

## 8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

| Item | Documento  | Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta |
|------|------------|----------------------------|----------------------|
| D1   | US5552151A | 1 a 9                      | Nivel Inventivo      |

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 de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago 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 2013-03-26

Elaboró: Juan Carlos Cortes Garcia  
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza