

|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO          |                                            |
| RAD: 13-284372- -3                                | FECHA: 2014-12-30 12:37:07                 |
| DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES          | EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I |
| TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II | FOLIOS: 6                                  |
| ACT: 519 PRESENTACION                             |                                            |

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020  
Bogotá, D.C.,  
  
Abogado(a)/Señor(a)  
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

Asunto:      Radicación:      13-284372- -3  
                 Trámite:              11  
                 Evento:             378  
                 Actuación:            519  
                 Oficio:                    15821  
                 Folios:                    6

|                                     |                   |            |   |                               |  |
|-------------------------------------|-------------------|------------|---|-------------------------------|--|
| Patente de Invención                | X                 |            |   | Patente de Modelo de Utilidad |  |
| Vía Nacional                        |                   |            |   |                               |  |
| Vía PCT (Fase Nacional)             | X                 | Capítulo I | X | Capítulo II                   |  |
| No. Solicitud Internacional         | PCT/US2011/035308 |            |   |                               |  |
| Fecha de Presentación Internacional | 05/05/2011        |            |   |                               |  |

1. Documentos estudiados

|                   |                                  |                   |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Descripción:      | Radicado N°13-284372-00000-00000 | 04/diciembre/2013 |
| Reivindicaciones: | Radicado N°13-284372-00000-00000 | 04/diciembre/2013 |
|                   | Radicado N°13-284372-00001-00000 | 10/febrero/2014   |
| Prioridad:        | US 61/331,813                    | 05/mayo/2010      |

2. 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.

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.

Para el caso de la presente solicitud, al verificar la tasa pagada, todo el ultimo capítulo reivindicatorio presentado se tendrá en cuenta para realizar el examen de patentabilidad.

Título de la solicitud: “Combinaciones de compuestos anti fúngicos y aceite del árbol de té”

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de desarrollar composiciones fungicidas que actúen mejor en cuanto a su actividad, dosificación e impacto ambiental.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición fungicida con unos componentes debidamente definidos (radicado N°13-284372-00000-00000, Pág. 5).

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 01 N 025/030 // 043/048 // 065/000 // P 003/000

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

El método de las reivindicaciones 1 a 9 corresponde al uso de la composición, mencionada en la reivindicación 10 para tratar una infección de una planta causada por un hongo de la clase ascomycetes. Es evidente que la llamada etapa de “aplicar a la planta...” corresponde a la forma de usar la composición, aunque en su preámbulo se reclame como método. Se le aclara al solicitante que un método cuya única etapa corresponde a una aplicación, dicha aplicación es un uso. Así se menciona la cantidad a aplicar y el tipo de plantas la etapa del método determinante y única sigue siendo aplicar.

Por lo tanto dicho método no es patentable de acuerdo con el artículo 14.

Además en el documento D1 ya se menciona un método donde se aplica la composición que contiene aceite de árbol de té. Por lo tanto ya es conocido en el estado de la técnica el método y el efecto que ocasiona el aplicar composiciones fungicidas que contienen aceite de árbol de té.

#### **5. De la Solicitud de Patente**

##### **Título**

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque el término “compuestos anti-fúngicos” es muy general puesto que hace referencia a muchos compuestos, por lo tanto se debe especificar al nombre de los componentes, por lo cual se sugiere al Solicitante hacer la corrección necesaria.

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

La reivindicación 10 no se encuentra debidamente soportadas en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas hace referencia a la preparación y actividad de composiciones como se mencionan en la tabla 1.

Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo al tipo de formulaciones probadas, es decir, que se encuentran debidamente soportados en el capítulo descriptivo. Teniendo en cuenta la descripción en los ejemplos se encuentra:

Tabla 1. Ejemplos de la mezcla

| Componentes de la composición | Soporte de los ejemplos presentados                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| aceite de árbol de té         | Timorex Gold (22,3% aceite de árbol de té)                                               |
| Compuesto fungicida sintético | Trifloxistrobina, difenoconazol, espiroxamina, triadimenol, azoxistrobina, miclobutanilo |

El solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas en la descripción.

La reivindicación 10 hace referencia a una composición pero no se mencionan las proporciones de los mismos, por lo tanto se sugiere mencionar cuales son los componentes y sus proporciones.

### 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, mayo 05 de 2010 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

| Ítem | Documento     | Título                                                                                        | Fecha de Publicación |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| D1   | US20050175714 | “Fungicide composition containing tea tree oil”                                               | 11/agosto/2005       |
| D2   | CA2647374     | “Method for treating/controlling/killing fungi and bacteria”                                  | 3/mayo/2007          |
| D3   | WO2008072206  | “Composition comprising pyrithione or a polyvalent metal salt of a pyrithione and furametpyr” | 19/junio/2008        |

El documento D1 <sup>[1]</sup> divulga una emulsión fungicida que comprende aceite de árbol de té (TTO), agua y compuestos de álcali o amonio. Esta es usada para plantas infectadas por ascomicetos (resumen, Párrs. [006], [0037], [0047], [0055])

El documento D2 <sup>[2]</sup> divulga una composición de un fungicida como terbinafina, tolnaftate y miconazol en diferentes proporciones (Pág. 4; Tabla 1 – 10; Pág. 34 – 45)

El documento D3 <sup>[3]</sup> divulga una composición de piritiona y furametpir junto con un

1<sup>0</sup>URL: [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en\\_EP&FT=D&date=20070920&CC=WO&NR=2007105377A2&KC=A2](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070920&CC=WO&NR=2007105377A2&KC=A2)

2<sup>0</sup>URL: [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en\\_EP&FT=D&date=20070920&CC=WO&NR=2007105377A2&KC=A2](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070920&CC=WO&NR=2007105377A2&KC=A2)

3<sup>0</sup>URL: [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en\\_EP&FT=D&date=20070920&CC=WO&NR=2007105377A2&KC=A2](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070920&CC=WO&NR=2007105377A2&KC=A2)

componente adicional tal como aceite de árbol de té (Pág. 31, línea 6; reivindicaciones)

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La **reivindicación 10** consiste en una composición con componentes debidamente definidos (Rad. N°13-284372-00001-00000)

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

| Características<br><b>esenciales</b> | <b>D1</b>                                                            | <b>D2</b>                  | <b>D3</b>                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Composición que comprende:           | Composición que comprende:                                           | Composición que comprende: | Composición que comprende:                     |
| Aceite de árbol de té (TTO)          | Aceite de árbol de té (TTO)                                          | Aceite de árbol de té      | Aceite de árbol de té                          |
| Fungicida sintético                  | Compuestos de álcali o amonio (hidróxidos, carbonatos, bicarbonatos) | Tolfnatato (fungicida)     | Piritiona (fungicida) y furametpyr (fungicida) |

El documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 10 porque divulga una emulsión fungicida que comprende aceite de árbol de té (TTO), agua y compuestos de álcali o amonio, tal como bicarbonato de sodio (fungicida). Esta es usada para plantas infectadas por ascomicetos (resumen, Párrs. [006], [0037], [0047], [0055])

La diferencia entre la composición herbicida y la de D1 radica en que la anterioridad D1 no describe de manera específica la presencia de un fungicida sintético.

El efecto que logra realizar la presencia de un fungicida en la composición ahora reivindicada no puede ser determinado porque no existe alguna evidencia que indique que dicha composición tenga alguna ventaja técnica en su actividad herbicida sobre las composiciones ya conocidas en la anterioridad D1, puesto que en D1 ya se menciona el efecto del aceite de té en los hongos.

Por lo tanto el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud consiste en proporcionar una composición fungicida que presente una mayor actividad a la mencionada en D1.

Sin embargo, la combinación de aceite con un fungicida ya se encuentra divulgada en el documento D2 o D3, el documento D2 menciona una composición de un fungicida como terbinafina, tolnaftate y miconazol en diferentes proporciones (Pág. 4; Tabla 1 – 10; Pág. 34 – 45) y el documento D3 divulga una composición de piritiona y furametpir junto con un componente adicional tal como aceite de árbol de té (Pág. 31, línea 6; reivindicaciones)

Como consecuencia de los hechos mencionados en los párrafos anteriores la persona medianamente versada en la materia habría derivado de manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte la composición con actividad fungicida descrita en la reivindicación 10 de la presente solicitud a partir de las enseñanzas del documento D1, junto con el hecho de combinar aceite de árbol de té con un fungicida mencionada en D2 o D3, toda

vez que para una persona versada en la materia ya es conocido que cada componente por separado presenta una actividad fungicida por lo tanto buscara combinarlos con el fin de obtener sinergia o una mejor actividad, características que no son demostradas en la solicitud. Por lo tanto al combinar D1 con D2 o D1 con D3 la reivindicación resulta obvia.

S

Puesto que las reivindicaciones dependientes 11 - 12 no menciona características inventivas adicionales, tampoco puede ser considerada inventiva.

Conclusión:

Las reivindicaciones 10 a 12 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

8. Conclusión

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

| Ítem | Documento     | Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta |
|------|---------------|----------------------------|----------------------|
| D1   | US20050175714 | 10 a 12                    | Nivel inventivo      |
| D2   | CA2647374     | 10 a 12                    | Nivel inventivo      |
| D3   | WO2008072206  | 10 a 12                    | 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 del día siguiente 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 2015-01-06

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero  
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza