REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:79617
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-284372

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 04 de diciembre de 2013, con el N° 13-284372-0000-0000, por la(s) sociedad(es) Biomor Israel LTD., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMBINACIONES DE COMPUESTOS ANTIFÚNGICOS Y ACEITE DEL ÁRBOL DEL TÉ", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2011/035308 del 5 de mayo de 20111.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 681 el 16 de diciembre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15821, notificado por fijación en lista el 6 de enero de 2015, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante(s) mediante escrito radicado bajo el N° 13-284372-00005-0000 el 14 de mayo de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presenta(n) nueva(s) reivindicación(es) 1 a 8 que reemplaza(n) la(s) originalmente presentada(s), atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

SEXTO: *Que por otra parte el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:79617
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-284372

reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

En cuanto a la(s) reivindicación(es) 1 a 4 incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° 13-284372-00005-0000, no se ajusta(n) a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, en el caso de las reivindicaciones 1 a 4 no es(son) clara(s), primero, no permite a la persona del medio versada en la materia comprender el aporte real de lo aportado en la reivindicación puesto que es muy amplia y no define de manera correcta la combinación, es decir componentes específicos y sus proporciones, en el caso de la reivindicación 5, la cual hace referencia a un kit compuesto por una composición como la de las reivindicaciones 1 a 4, aunque haga referencia a un kit, no presenta(n) alguna característica técnica adicional, en síntesis simplemente reclama(n) la misma composición de las reivindicaciones señaladas.

Por lo anterior, la(s) reivindicación(es) 5 a 8 no puede(n) considerarse dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

SEXTO: Que la(s) reivindicación(es) 1 a 8, no cumple(n) con el requisito de nivel inventivo, Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste en 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)

6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 05 de mayo de 2010, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:79617
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-284372

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 [1] 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 [2] divulga una composición de un fungicida como terbinafino, tolnaftate y miconazol en diferentes proporciones (Pág. 4; Tabla 1 – 10; Pág. 34 – 45)

El documento D3 [3] divulga una composición de piritiona y furametpir junto con un componente adicional tal como aceite de árbol de té (Pág. 31, línea 6; reivindicaciones)

6.3. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".*

En el presente caso, la combinación reclamado(a) en la solicitud tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la(s) reivindicación(es) 1 está(n) referida(s) a: "Combinación sinérgica anti-fúngica*…." (Ver radicado Nº 13-284378-00005-0000)*

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la(s) reivindicación(es) 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1, D2, D3 que representa(n) el

[1] 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
[2] 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
[3] 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:79617
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-284372

estado de la técnica:

Tabla 1

Características **esenciales**	**D1**	**D2**	**D3**
Combinación sinérgica 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 seleccionado de trifloxistrobina, epoxiconazol, triadimenol, entre otros	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 terbinafino, 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)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:79617
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-284372

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 1 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.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 8 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo a la combinación de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

Respuesta a los argumentos del solicitante(s)

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, en cuanto que restringe los fungicidas sintéticos, si bien es cierto que limita el alcance de la invención definiendo más los posibles fungicidas sintéticos, no se tuvo en cuenta algo fundamental en la definición de una combinación y es la proporción en que se encuentra cada uno de sus componentes

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual la solicitud presenta un efecto técnico inesperado debido a la sinergia, esta oficina resalta que esta conclusión del efecto sinérgico es fruto del estudio del aceite de árbol de té frente a otros fungicidas, tal como la recurrente menciona que lo hizo, en busca de la combinación que presente el efecto sinérgico; lo que lleva a deducir que es un proceso de rutina cuando se desea buscar sinergismo en una combinación.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto de la solicitud, el título quedará de la siguiente manera: “COMBINACIÓN SINÉRGICA ANTI-FÚNGICA QUE COMPRENDE UNA COMPOSICIÓN CON ACEITE DE ÁRBOL DE TÉ (TTO) Y UN COMPUESTO FUNGICIDA SINTÉTICO”.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:79617
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-284372

"COMBINACIÓN SINÉRGICA ANTI-FÚNGICA QUE COMPRENDE UNA COMPOSICIÓN CON ACEITE DE ÁRBOL DE TÉ (TTO) Y UN COMPUESTO FUNGICIDA SINTÉTICO".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a (el) (los) la(s) la(s) sociedad(es) Biomor Israel LTD., advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 30 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis LondoÑo FernÁndez