

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.,

ABOGADA
DILIA RODRIGUEZ D ALEMÁN

ASUNTO	Radicación	09 03360
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	519.
	Oficio	
	Folios	7 E 1 2 7 6 3

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I	☐
		Capítulo II	☒
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2007/057330		
Fecha de Presentación Internacional	16/Julio/2007		

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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 12 a 26	16/Enero/2009
Reivindicaciones:	Folios 27 a 28	16/Enero/2009
	Folios 61 a 65	16/Enero/2009
Prioridad:	EP06117331.6	17/Julio/2006

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

Título de la solicitud: "Una composición antifúngica".

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de una composición

antifúngica que no tenga consecuencias negativas en las especies a las cuales se aplica”.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que comprende fosfito y natamicina.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 43/90.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal d)

Las reivindicaciones 11 y 12 actualmente presentadas hacen referencia a semillas, bulbos, tubérculos entre otros, los cuales corresponden a materiales biológicos para la producción de plantas y constituyen una excepción a la Patentabilidad de conformidad con el Artículo 20 de la Decisión 486, literal c). Sírvasse retirar dichas reivindicaciones de la solicitud.

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

El uso de de la composición de conformidad con la reivindicación 1 mencionado en la reivindicación 13 no es patentable de acuerdo con el Art 14 de la Decisión 486.

Aunque las reivindicaciones 10 y 14 se presentan como reivindicaciones de proceso, ésta hace referencia al uso de la composición con actividad antifúngica de conformidad con la reivindican 1. Es evidente que la llamada etapa de “adicionar la composición antifúngica al bulbo” corresponde a la forma de usar la composición. Por lo tanto dicho método no es patentable a partir del artículo 14 de la Decisión 486.

Se le aclara al solicitante que un proceso o método cuya única etapa es una aplicación de una composición, corresponde a un uso de dicha composición. Sírvasse retirar dichas reivindicaciones de la solicitud.

6. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 menciona una composición que se caracteriza porque comprende fosfito y natamicina, sin embargo, no menciona los demás componentes de dicha composición, así como tampoco menciona la proporción 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 fosfitos y de los demás compuestos utilizados en la preparación de la composición) y la proporción bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos. Se requiere entonces que el solicitante modifique la reivindicación 1 actualmente presentada y todas sus dependientes de tal forma que se mencione de manera específica el nombre de cada uno de los compuestos presentes en la

composición reivindicada y la proporción bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos.

El capítulo reivindicatorio actualmente presentado carece de claridad porque las expresiones “fosfito”, “un tensoactivo”, “un compuesto para combatir insectos”, “un agente adhesivo”, “sustancia mineral”, “un disolvente”, “un dispersante”, “un agente humectante”, “un estabilizador”, “un agente antiespumante” y “un antioxidante”, presentes a lo largo de dicho capítulo son muy amplias, ambiguas y no permiten entender el alcance de la invención. Se requiere que el solicitante modifique la totalidad del pliego reivindicatorio de tal forma que se limiten las expresiones antes mencionadas al nombre específico de cada uno de los compuestos utilizados en la preparación de la composición reivindicada y además se mencionen las proporciones bien delimitadas en las que se encuentran presentes cada uno de ellos.

Las reivindicaciones 4 y 5 no son claras porque la expresión “10 veces o más de 10 veces menos (en gramos)” es inexacta y no permite entender el alcance de la invención. Se requiere que se modifiquen dichas expresiones de tal forma que se mencione de manera específica y bien delimitada la proporción de cada uno de los componentes dentro de la composición.

Las reivindicaciones 6 y 7 no son claras porque definen la composición reivindicada de forma negativa, es decir, mencionando los componentes que no están presentes en ella. Nuevamente 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 compuestos utilizados en la preparación de la composición) y la proporción bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos. Se requiere modificar las reivindicaciones antes mencionadas de tal forma que se describa la composición teniendo en cuenta sus características técnicas esenciales, o de lo contrario se sugiere retirar dichas reivindicaciones del pliego reivindicatorio.

7. 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: Julio 17 de 2006 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2004067699A2	Compositions comprising lignosulfonates for crop protection and crop improvement	12/Agosto/2004
D2	WO2004105491A1	Stable aqueous solution of natamycin fungicide	09/Diciembre/2004

D1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20040812&CC=WO&NR=2004067699A2&KC=A2 enseña una composición que comprende: Uno o más compuestos protectores de cultivo tal como: Natamicina (página 8, líneas 29-33 a página 9, líneas 1-3; página 33, reivindicación 7) y Fosfito de sodio (página 9, línea página 34, reivindicación 8).

D2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20041209&CC=WO&NR=2004105491A1&KC=A1 enseña una composición que comprende: uno o más fungicidas polieno preferiblemente Natamicina (página 4, líneas 4-6; página 6, líneas 1-5; reivindicaciones 1-5); Surfactantes aniónicos, catiónicos, no iónicos o anfóteros (página 6, líneas 15-27), solventes tal como etanol, estabilizadores tal como EDTA (página 6, líneas 28-31) y antioxidantes.

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en una composición que comprende fosfito y natamicina.

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

Características esenciales	D1 WO2004067699A2
Composición que comprende:	Una composición que comprende:
Natamicina	Uno o más compuestos protectores de cultivo tal como: Natamicina (página 8, líneas 29-33 a página 9, líneas 1-3; página 33, reivindicación 7)
Fosfito	Uno o más compuestos protectores de cultivo tal como: Fosfito de sodio (página 9, líneas 1-3; página 34, reivindicación 8)

Las características **esenciales** de la composición descrita en la reivindicación 1 de la solicitud bajo estudio ya habían sido divulgadas previamente por el documento D1, el cual enseña una composición que comprende: Uno o más compuestos protectores de cultivo tal como: Natamicina (página 8, líneas 29-33 a página 9, líneas 1-3; página 33, reivindicación 7) y Fosfito de sodio (página 9, línea página 34, reivindicación 8).

En consecuencia, la reivindicación 1 actualmente presentada carece de novedad.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 2 consiste en una composición de conformidad con la reivindicación 1 que se caracteriza porque la proporción natamicina a fosfito es de 1:2 a 1:500 (p/p).

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

Características esenciales	D1 WO2004067699A2
Composición que comprende:	Una composición que comprende:
natamicina	Uno o más compuestos protectores de cultivo

	tal como: Natamicina (página 8, líneas 29-33 a página 9, líneas 1-3; página 33, reivindicación 7)
fosfito	Uno o más compuestos protectores de cultivo tal como: Fosfito de sodio (página 9, líneas 1-3; página 34, reivindicación 8)
Caracterizada porque la proporción natamicina a fosfito es de 1:2 a 1:500 (p/p).	No se menciona

El documento perteneciente al estado de la técnica de la composición mencionada en la reivindicación 2 actualmente presentada corresponde a D1 porque enseña una composición que comprende: uno o más compuestos protectores de cultivo tal como: Natamicina (página 8, líneas 29-33 a página 9, líneas 1-3; página 33, reivindicación 7) y Fosfito de sodio (página 9, línea página 34, reivindicación 8).

La diferencia entre la invención descrita en la reivindicación 2 y la composición enseñada en el documento D1 consiste en las proporciones de natamicina y fosfito (que corresponden de 1:2 a 1:500 p/p) mencionadas en la presente solicitud y que no son tenidas en cuenta en la anterioridad D1.

El efecto que logra seleccionar las proporciones antes mencionadas en la composición de la presente solicitud no puede ser determinado porque no existe alguna evidencia que indique que dicha selección otorgue una ventaja técnica en su actividad antifúngica sobre la actividad ya conocida para la composición de la anterioridad D1.

Por lo tanto el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud corresponde a proporcionar una composición antifúngica donde se seleccione un rango de composición limitado de los componentes ya conocidos en la composición del documento D1.

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia conociendo el Problema Técnico Objetivo y las enseñanzas del documento D1 habría derivado de manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte la composición descrita en la reivindicación 2 de la presente solicitud toda vez que esta corresponde a una simple selección de rangos de composición de los ingredientes ya conocidos en las composiciones enseñadas por la anterioridad D1.

Las reivindicaciones 3-7 no mencionan alguna característica que haga inventiva a la composición de la reivindicación 2 y por lo tanto tampoco se les reconoce nivel inventivo.

Las reivindicación 8 menciona una composición de conformidad con las reivindicaciones 1-7 que se caracteriza porque además comprende un compuesto seleccionado de: un agente adhesivo, un tensoactivo, y/o un compuesto para combatir insectos, nemátodos, ácaros y/o bacterias.

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

Características esenciales	D1 WO2004067699A2	D2 WO2004105491A1
Composición que comprende:	Una composición que comprende:	Una composición que comprende:
Natamicina	Uno o más compuestos protectores de cultivo tal como: Natamicina (página 8, líneas 29-33 a página 9, líneas 1-3; página 33, reivindicación 7)	Uno o más fungicidas polieno preferiblemente Natamicina (página 4, líneas 4-6; página 6, líneas 1-5; reivindicaciones 1-5).
Fosfito	Uno o más compuestos protectores de cultivo tal como: Fosfito de sodio (página 9, líneas 1-3; página 34, reivindicación 8)	No se menciona
un compuesto seleccionado de: - un agente adhesivo, - un tensoactivo, y/o - un compuesto para combatir insectos, nemátodos, ácaros y/o bacterias.	No se menciona	- Surfactantes aniónicos, catiónicos, no iónicos o anfóteros (página 6, líneas 15-27). - Solventes tal como etanol - Estabilizadores tal como EDTA (página 6, líneas 28-31). - antioxidantes

Los documentos pertenecientes al estado de la técnica de la composición descrita en la reivindicación 8 actualmente presentada corresponden a D1 y D2 porque:

D1 porque enseña una composición que comprende: uno o más compuestos protectores de cultivo tal como: Natamicina (página 8, líneas 29-33 a página 9, líneas 1-3; página 33, reivindicación 7) y Fosfito de sodio (página 9, línea página 34, reivindicación 8).

La diferencia entre la invención descrita en la reivindicación 8 y la composición enseñada en el documento D1 consiste en que la presencia de un compuesto seleccionado de: un agente adhesivo, un tensoactivo, y/o un compuesto para combatir insectos, nemátodos, ácaros y/o bacterias en la composición de la reivindicación 8, los cuales no son mencionados en el documento D1.

El efecto que logra la presencia de los compuestos antes mencionados en la composición de la reivindicación 8 no puede ser determinado porque no existe alguna evidencia que indique que la adición de dichos compuestos otorgue una ventaja técnica en su actividad antifúngica sobre la actividad ya conocida para la composición enseñada en la anterioridad D1.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud corresponde a proporcionar una composición antifúngica alternativa a la ya conocida a la anterioridad D1 que además comprenda un compuesto seleccionado de un agente adhesivo, tensoactivo, y/o compuesto para combatir insectos.

Sin embargo el documento D2 ya había divulgado el uso de tensoactivos y otros compuestos para aumentar la estabilidad de composiciones antifúngicas que comprenden natamicina (página 6, líneas 15-27).

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia conociendo el problema técnico objetivo y las enseñanzas del los documentos D1 y D2 habría

derivado de manera obvia la composición de la reivindicación 8 mediante la simple adición de los compuestos tensoactivos enseñados en el documento D2 a la composición del documento D1.

La reivindicación 9 no menciona alguna característica que haga inventiva a la composición de la reivindicación 8 y por lo tanto tampoco se le reconoce nivel inventivo.

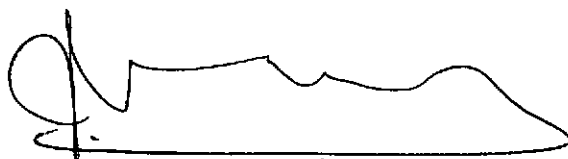
9. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2004067699A2	1 2-9	Novedad Nivel Inventivo
D2	WO2004105491A1	8-9	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.

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.



JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
Director de Nuevas Creaciones (E)

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

25 JUL 2012

Elaborado por: Juan Carlos Cortés García
Revisado por: Jacqueline Alfonso Roza

o x 10